



En buena compañía

La gestión de los aspectos
de propiedad intelectual de
los contratos de franquicia.

BOLIVIA

Índice

Agradecimientos	4
Prefacio	5
Introducción	7
1. Diferentes modos de acrecentar un negocio próspero	8
2. Las clases de franquicia	12
3. La franquicia internacional	13
4. Ventajas y desventajas de la franquicia	16
5. Las asociaciones de franquicias	18
La preparación de la franquicia	20
6. Estudio de viabilidad y prueba piloto	21
7. Divulgación	22
8. Cómo comercializar la franquicia	26
9. Condiciones que debe reunir el franquiciado	27
10. Debida diligencia del franquiciado	27
La formalización del contrato de franquicia	31
11. Legislación aplicable a la franquicia	32
12. Principios fundamentales del contrato de franquicia	34
13. Cláusulas fundamentales del contrato de franquicia	34
14. Constancias que deja el franquiciado	35

La explotación de la franquicia	41
15. El manual de explotación	42
16. Mejoras y perfeccionamientos	44
17. Formación	45
18. Combinación de marcas	46
19. Denominación social, nombre comercial y nombre de dominio.....	48
La extinción del contrato de franquicia	50
20. Causas de diferencias entre las partes en el contrato de franquicia	51
21. Vigencia del contrato.....	57
22. Condiciones de la cesión de la franquicia	60
23. Cuestiones relativas a la rescisión del contrato.....	60
Anexo: Glosario	62

Agradecimientos

Esta publicación es una adaptación a la normativa boliviana del documento original publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado “ [En buena compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia. Publicación de la OMPI N.º 1035](#)”, el cual se ha modificado para responder a la legislación nacional (Bolivia) por la Abogada Paula Bauer Velasco, en estrecha colaboración con la Unidad de Promoción de exportación y turismo y de acuerdo con la licencia 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO). La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

Descargo de responsabilidad: La información contenida en la presente guía no suple el asesoramiento jurídico profesional. Su principal objetivo es proporcionar datos básicos.

Prefacio

Considerando la creciente importancia que posee la franquicia comercial como medio de expansión comercial y dada la función también decisiva que desempeña la propiedad intelectual a ese respecto, creemos que la publicación de una guía en la que se estudie la cuestión desde el ángulo internacional colmará una importante necesidad. Esperamos que esta guía sea un recurso útil e importante para los franquiciadores y los franquiciados de todo el mundo, particularmente los de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)¹.

También esperamos que sea de interés para los directores y demás personal directivo del franquiciador que necesitan comprender mejor las cuestiones de P.I. Además, puede ofrecer interés también para los estudiantes y el público en general, en el sentido de ofrecer una primera aproximación a una materia que resulta complicada. Con ese fin se ha procurado utilizar un lenguaje sencillo y fácil de comprender, y se ha evitado en la medida de lo posible la jerga especializada y la terminología técnica y jurídica.

La franquicia es un proceso complejo que presenta numerosas aristas, entre otras, el hecho de abarcar a distintas partes que forman una cadena de ramas operativas, que son independientes a la vez que dependen unas de otras.

En esencia, la franquicia es un contrato mercantil o de colaboración empresarial, mediante el cual una parte (el franquiciante) concede a otra (el franquiciado) el derecho a explotar un negocio bajo su marca y modelo comercial, a cambio de regalías o una tarifa inicial. Este modelo comercial permite explotar una marca, servicio o producto con una imagen ya posicionada dentro de una red local, nacional o internacional.

Este tipo de contratos trae aparejada una ventaja para que el franquiciado pueda beneficiarse de un modelo de negocio que ya ha demostrado ser exitoso, así como un menor riesgo empresarial, al operar bajo una marca reconocida, con la cual el franquiciado puede atraer clientes más fácilmente.

Aunque no existe legislación específica sobre franquicias en Bolivia, los contratos de franquicia se rigen por las normas generales del Derecho Civil y Comercial. Asimismo, es recomendable y esencial que los términos de la franquicia cumplan con las leyes de protección al consumidor, asegurando que los productos y servicios ofrecidos sean de calidad y cumplan con regulaciones sanitarias y de seguridad.

¹ De acuerdo con la publicación realizada por la ALADI, "Tendencias del comercio internacional de bienes (enero – marzo 2024), el comercio internacional de bienes entre los países miembros de la ALADI está influenciado por diversos factores, entre los cuales se destacan la actividad económica, tanto dentro de la región como de sus principales socios comerciales; los precios de los productos básicos; las tendencias de los precios y las fluctuaciones en los tipos de cambio." Así, en la mayoría de los países miembros de la ALADI, la desaceleración de la inflación impulsó a los bancos centrales de Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay, por ejemplo, a reducir las tasas de interés de referencia, mientras que en los mercados cambiarios, las monedas de Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay registraron una apreciación con respecto al dólar. Mientras tanto, las monedas de Argentina, Venezuela, Chile y Paraguay se depreciaron, y las de Bolivia y Cuba, no mostraron variaciones, en la comparación del trimestre enero – marzo 2024 con respecto al mismo período del año 2023. (<https://www.aladi.org/sitioaladi/tendencias-del-comercio-internacional-de-bienes-enero-marzo-2024/>)

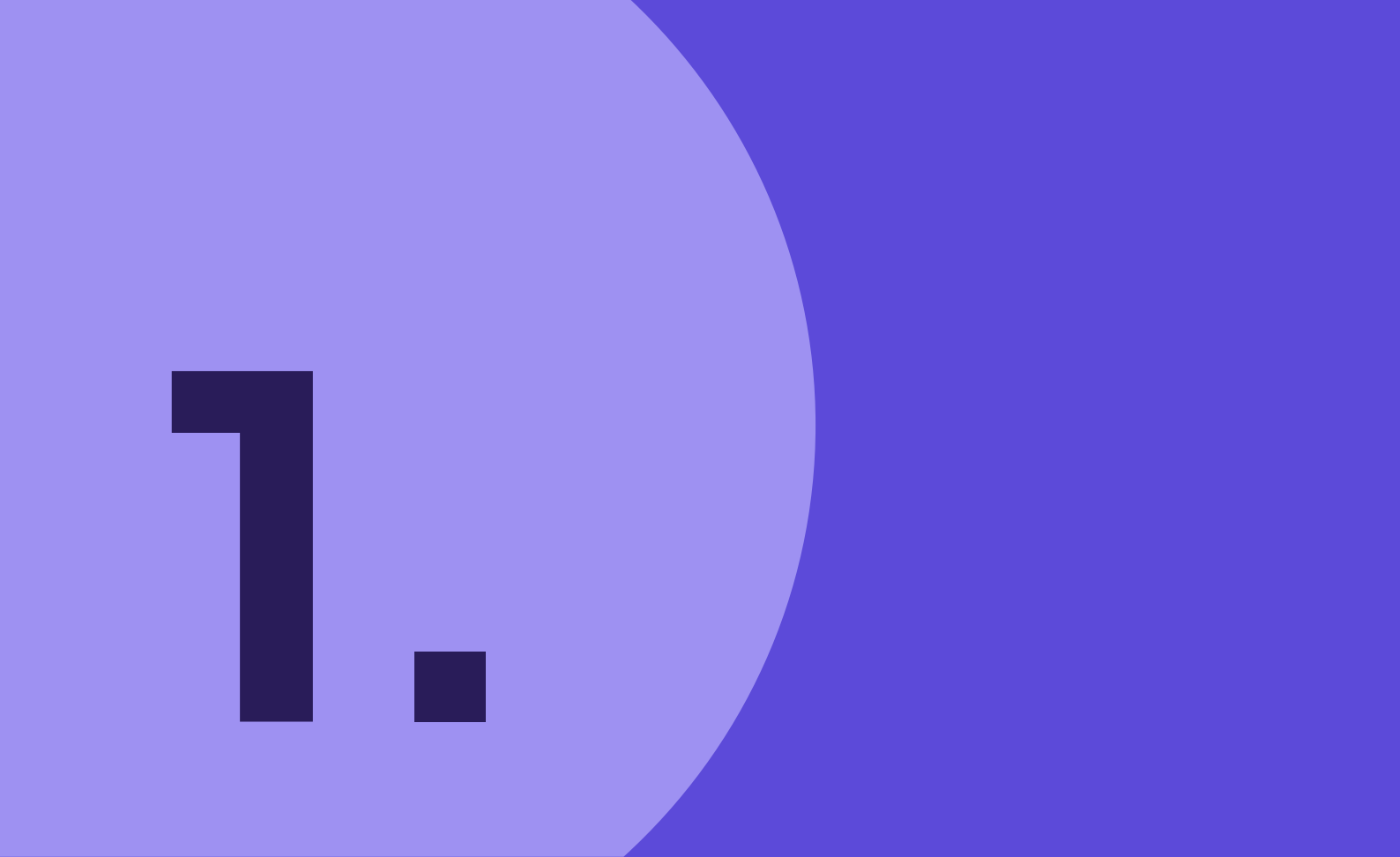
En cuanto a la Propiedad Intelectual involucrada, la legislación aplicable en Bolivia incluye a las normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a través de la aplicación de las diferentes Decisiones emitidas para la regulación de Marcas, Patentes, Derechos de Autor, entre otros.

Es recomendable, en este entendido, que los contratos sean redactados de manera clara para evitar posteriores reclamos y falta de claridad entre las partes.

Teniendo presente ese concepto fundamental, la guía introduce al lector a las distintas fases del proceso de franquicia: la preparación, el contrato de franquicia, la gestión de la franquicia y, por último, la rescisión del contrato de franquicia.

La importancia de administrar los activos de propiedad intelectual de la franquicia es el hilo conductor de toda la publicación; en particular, en la guía se destaca la importancia de la marca y de los diversos derechos de propiedad intelectual en los que se funda la marca y que la sostienen y refuerzan.

Confiamos en que esta publicación será un útil recurso para los que desean familiarizarse todavía más con la función vital que cumple la franquicia en la prosperidad de una empresa, en la creación de empleo y en el desarrollo económico general. Y lo que es más importante, esperamos que fomente una mayor comprensión y toma de conciencia acerca de la función que desempeña la propiedad intelectual en ese plano. Como tal, debería también servir para recalcar la importancia de gestionar debidamente los derechos de propiedad intelectual para que la franquicia pueda dar sus frutos.



1.

Introducción

1. Diferentes modos de acrecentar un negocio próspero

Toda empresa que ya sea próspera y que esté considerando la posibilidad de mejorar sus resultados puede optar por aumentar la producción de los artículos que ya ofrece o añadir productos o servicios que sean nuevos y mejores. En una u otra opción se precisa capital financiero, que tendrá que generarse dentro de la empresa u obtenerse de fuentes externas. Para obtener capital externo se puede recurrir a un préstamo o a la emisión de acciones. Bolivia es un país con gran potencial para el desarrollo de franquicias, debido, principalmente, a la existencia de sectores económicos con oportunidades comerciales que permiten hablar de una ventana de oportunidad de mercado que promete rentabilidad. Este crecimiento se ha visto alentado por el proceso de cambio cultural y de “mindset” en ciertos sectores sociales y económicos, acelerado también por el crecimiento del turismo, lo que contribuye al aumento del poder adquisitivo de la sociedad.

Algunos ejemplos relevantes para el contexto empresarial en Bolivia incluyen los siguientes:

- » **Microfinancieras:** Muchas empresas bolivianas recurren a microfinancieras para obtener capital. Estas instituciones ofrecen créditos a pequeños emprendedores que buscan aumentar su producción o diversificar sus productos.
- » **Inversionistas locales:** Empresas pueden buscar socios o inversores locales que estén interesados en financiar nuevas líneas de productos o en expandir la capacidad productiva existente.
- » **Fondos de inversión:** Existen fondos de inversión que se enfocan en el crecimiento de empresas en Bolivia. Estas entidades pueden proporcionar capital a cambio de participación en la empresa o un retorno sobre la inversión.
- » **Programas gubernamentales:** El gobierno boliviano ha implementado programas de apoyo a la industria y la agricultura que ofrecen financiamiento o incentivos fiscales para empresas que desean expandir su producción.
- » **Crowdfunding:** Algunas startup en Bolivia han utilizado plataformas de crowdfunding para obtener financiamiento directo del público, permitiendo a los consumidores invertir en nuevos productos o servicios.
- » **Asociaciones con ONGs:** En ciertos sectores, como la agricultura sostenible o el turismo comunitario, las empresas pueden asociarse con organizaciones no gubernamentales que ofrecen recursos financieros y técnicos.
- » **Acciones de responsabilidad social:** Algunas empresas bolivianas han logrado atraer capital al implementar proyectos de responsabilidad social que mejoran su imagen y, a la vez, generan interés en los inversionistas.

Estas opciones reflejan la diversidad de alternativas que las empresas en Bolivia pueden explorar para financiar su crecimiento y mejorar sus resultados.

Pero existen otras opciones que cabe considerar, por ejemplo, el establecimiento de asociaciones o de alianzas. En ese caso, a diferencia de las opciones anteriormente mencionadas, la empresa compartirá riesgos y recompensas con su socio. En función de los intereses y estrategias de la empresa es posible un amplio espectro de alianzas, relaciones y mecanismos de asociación, por ejemplo, pasar a ser representante, corredor (broker), distribuidor o comisionista, formar equipo con un fabricante para la subcontratación de componentes, y la creación de una empresa conjunta. Otra opción que no debe pasarse por alto es la posibilidad de adquirir otra empresa o de fusionarse con ella.

La franquicia constituye una de las estrategias más populares y en auge para la rentabilidad y la rápida expansión de las empresas, especialmente, en los casos en los que la empresa carece de capital financiero propio o no desea utilizarlo. Aun cuando se basa en elementos de otras estrategias de expansión comercial enumeradas anteriormente, el franquiciado constituye una persona jurídica independiente (que no es ni una empresa conjunta ni una asociación jurídica con el franquiciador) y su actividad consiste en reproducir en otras instalaciones la misma actividad que realiza el franquiciador. En definitiva, en la franquicia, de lo que se trata es de una licencia para explotar derechos de propiedad intelectual.

Cuando se quiere extender la actividad comercial a otras zonas (ya sea en el propio país o en el extranjero) hay que estudiar todas las posibilidades expuestas anteriormente. Obviamente, para tomar una decisión sobre la opción o combinación de opciones más idónea habrán de sopesarse ventajas y desventajas. Aunque la mayor parte de las empresas desean ejercer el mismo grado de control respecto de sus actividades en el extranjero que el que tienen en relación con las actividades en su país, la dificultad que entraña obtener crédito, junto con los obstáculos que suponen la distancia geográfica (como los obstáculos por la diferencia en los husos horarios, los usos comerciales y el idioma) puede verse acentuada por el hecho de trabajar en un entorno jurídico o reglamentario diferente. En dichas situaciones, puede que la franquicia sea la solución ideal. En el caso concreto de Bolivia, este contrato va cobrando cada vez más importancia, ya que día a día las relaciones comerciales buscan nuevas formas de contratación que brinden a las partes la seguridad necesaria para permitir la expansión de negocios nacionales, así como el ingreso de empresas internacionales en el mercado local.

La franquicia

Como se mencionó anteriormente, Bolivia no cuenta con una legislación específica sobre el contrato de franquicia y, por ende, no existe una definición legal de esta figura.

Sin una regulación específica al respecto, empresarios y emprendedores necesitan de un marco teórico referencial que permita diferenciar o enmarcar la figura de la franquicia para su mejor comprensión y aplicación.

La franquicia es un tipo de contrato utilizado en comercio por el que una parte, llamada franquiciador cede a otra, llamada franquiciado, la licencia de una marca, así como métodos de hacer negocios (know-how), a cambio de una tarifa periódica o royalty.

Este tipo de contrato consiste en el aprovechamiento de la experiencia de un empresario, que ha conseguido posicionamiento en un determinado mercado, así como una ventaja competitiva destacable en el mercado.

Se puede afirmar, entonces, que una Franquicia es un acuerdo comercial o contrato entre dos partes, un empresario, cuya marca es exitosa en el mercado, y un emprendedor, que desea invertir para adquirir el derecho de usar la marca y la fórmula del negocio, por un tiempo determinado, para obtener mayores ganancias.

De la inmensa mayoría de actividades que admiten ser cedidas en franquicia, destacamos las categorías siguientes:

La franquicia comercial o de distribución. Hay un producto que es fabricado por el franquiciador (o por otro en su nombre) y que, a su vez, el franquiciado vende al consumidor con la marca del franquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicia la red de tiendas especializadas que se enfoca en la comercialización de productos para carpinteros y fabricantes de muebles Placacentro MASISA. En esos casos, la franquicia suele estar restringida a una zona geográfica determinada y el franquiciado paga el respectivo canon inicial por el derecho de entrar en la red de la franquicia. Sin embargo, el franquiciado no tiene que abonar el canon de explotación periódico por el derecho de comerciar usando la marca del franquiciador, pues éste gana con lo que le vende a aquél.

La franquicia industrial o de producción. El franquiciador vende al franquiciado los elementos imprescindibles o le brinda determinados conocimientos técnicos que, sumados a los controles de calidad permanentes que realiza el primero, permiten que el segundo pueda fabricar el producto final y venderlo al comercio minorista o, en algunos casos, directamente al consumidor. Coca-Cola trabaja de ese modo en muchos mercados del mundo, suministrando al franquiciado los elementos imprescindibles de la Coca-Cola (que está protegida por el secreto comercial) para que él pueda fabricar el producto, que es vendido al comercio minorista que, a su vez, lo vende al público consumidor. En el caso de Bolivia, la franquicia de Coca-Cola para el embotellado de productos fue otorgada a la empresa EMBOL.

La franquicia integral o en sentido propio. El franquiciador es titular de un determinado método de explotar la actividad comercial y otorga al franquiciado el derecho de usar ese método, en el cual quedan comprendidos los respectivos derechos de propiedad intelectual, particularmente la marca. Son ejemplos de esta categoría de franquicia prestigiosas firmas internacionales como *Kentucky fried Chicken (KFC)*, *Hard rock Café*, *Burger King* y *Cinnabon*, en Bolivia. Como es la especie de franquicia más difundida, en el resto de la guía se hablará fundamentalmente de ella. En muchos países es la única forma de franquicia que está reglamentada.

Placacentro Masisa es una red de tiendas especializadas en la comercialización de productos para carpinteros y fabricantes de muebles.



El franquiciado tiene derecho a usar el nombre comercial, las marcas y marcas de servicio, los conocimientos técnicos y demás derechos de propiedad intelectual que posee el franquiciador a cambio del canon pactado.

La Red Placacentro está conformada por distribuidores que se caracterizan por tener una fuerte vocación y compromiso al servicio, componente central de la estrategia de la Red.

Placacentro Masisa es un punto de venta especialista que va más allá de la distribución de tableros marca Masisa, representa la tienda con los más altos estándares de atención a clientes y calidad en el servicio, destacando en la calidad del corte y pegado de tapacantos, así como en los tiempos de entrega.

La mayor cadena para carpinteros y mueblistas de Latinoamérica

Soporte a la Red y Asistencia de Masisa

La Red Placacentro Masisa fue creada en 1992 en Chile.

Presente con más de 200 puntos de venta en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y México.

Ofrece la más amplia variedad de tableros de la marca Masisa.

Todos los Placacentros Masisa cuentan con los servicios de Optimización, Corte de Tableros y Pegado de Tapacantos.

Adicionalmente Placacentro Masisa ofrece tapacantos, herrajes, tornillos, y otros productos que se necesitan para la fabricación de muebles.

Para más información, véase: <https://placacentro.com/bolivia/placacentro-2/#interesados-en-placacentro>

La franquicia integral o en sentido propio se distingue por los cuatro elementos siguientes:

- » El franquiciador concede al franquiciado una licencia para usar sus derechos de propiedad intelectual, principalmente sus marcas, pero también diseños industriales, patentes, derechos de autor,² así como sus secretos comerciales. La marca es el elemento más importan-

² Para saber más sobre la propiedad intelectual se recomienda consultar las siguientes publicaciones de la OMPI: ¿Qué es la propiedad intelectual? (publicación N° 450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf); El secreto está en la marca - Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 900: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES>); Lo atractivo está en la forma - Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 498: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf); Expresión creativa - Introducción al derecho de autor y los derechos conexos para las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 918: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-918-23-es-creative-expression-an-introduction-to-copyright-and-related-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf>); e Inventar el futuro - Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 917: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-917-1-es-inventing-the-future.pdf>).

te, pues en ella reposa el prestigio de la compañía, ya que el reconocimiento de la marca es lo que atrae a los clientes y estimula la demanda. Eso es lo que hace atractiva la franquicia para los interesados. Por ejemplo, si alguien abre un restaurante de hamburguesas y lo llama “John’s Hamburgers,” el resultado y la facturación anual dejarán que desear, y será imposible preverlos. Por otro lado, la franquicia de un “McDonald’s” tiene un resultado casi asegurado y una facturación anual que se calcula en 2,3 millones de dólares estadounidenses.

- » El franquiciador controla la forma en que el franquiciado explota la actividad autorizada, para lo cual éste debe seguir las instrucciones de un detallado manual de explotación en el que se explican con todo cuidado los capítulos vistos en el curso de formación inicial. Mediante visitas a las instalaciones y los relatos que presentan clientes ficticios el franquiciador se asegura de que el franquiciado ponga en práctica efectivamente el “sistema” que le cedió.
- » El franquiciador brinda al franquiciado formación, consejo y asistencia permanente.
- » El franquiciado abona al franquiciador el canon inicial y, luego, el canon de explotación periódicamente.

En resumen: la franquicia es un tipo especial de contrato de licencia por el cual el derecho de usar el modelo de actividad comercial se complementa con una licencia para explotar los derechos de propiedad intelectual correspondientes al modelo.

2. Las clases de franquicia

Con el desarrollo del mercado las franquicias no solo se propagan en el rubro de alimentos o servicios también los empresarios han adaptado el sistema en diferentes áreas. De esa manera, se puede identificar los siguientes tipos de franquicias en Bolivia, siempre teniendo en mente que la legislación local no ofrece una definición general ni específica de este tipo de contrato:

- » **Franquicia Comercial:** Es aquella en la cual el franquiciador cede a sus franquiciados, todos los elementos necesarios que le permitan la venta de productos o servicios al consumidor final, por ejemplo, las franquicias de teléfonos celulares, tiendas de regalos, restaurants, cafés, agencias de viajes.
- » **Franquicia Industrial:** Es cuando el franquiciador cede al franquiciado el derecho de fabricación, la tecnología, la comercialización de los productos, la marca, los procedimientos administrativos y de gestión y las técnicas de venta, por ejemplo, las franquicias de comida.
- » **Franquicia de distribución o de producto:** Es aquella franquicia que tiene como objeto la distribución de producto o productos tanto para cuando el franquiciador es el fabricante como para cuando este actúa como central de compras. Por ejemplo: franquicias de ropa, de muebles, etc.

- » **Franquicia de servicio:** Se le denomina a aquella que tiene como objeto el prestar un servicio al cliente final, como franquicias de escuela de idiomas o alguna otra capacitación, franquicias dedicadas al mantenimiento de autos, franquicias que ofrecen el servicio de traducciones, etc.
- » **Franquicia de Corner:** Es una franquicia en la cual la actividad se desarrolla en un espacio específico y aparte; y al mismo tiempo dentro de una superficie mayor, como puede ser dentro de unos almacenes, como ejemplo podemos citar una franquicia de venta de relojes.
- » **Shop in shop:** Es una franquicia de corner en la que se recrea la decoración y el ambiente de cualquier otro establecimiento integrado en la cadena.

3. La franquicia internacional

Hay cinco maneras de llevar una franquicia al extranjero:

- » El franquiciador otorga franquicias directas en el país elegido. La operación se dirige desde el propio domicilio social de la compañía o mediante una filial del extranjero.
- » El franquiciador constituye una filial en el extranjero y esa filial se encarga de conceder franquicias.
- » El franquiciador constituye una empresa conjunta con un tercero que conoce bien el otro país. La empresa conjunta otorgará las franquicias en ese país.
- » El franquiciador concede una franquicia principal.
- » El franquiciador concede una franquicia regional.

Llevar una franquicia al extranjero desde Bolivia implica varios pasos estratégicos:

- » **Investigación de mercado:** Antes de expandir, es fundamental realizar un estudio de mercado en el país objetivo. Esto incluye entender la demanda, la competencia, las regulaciones locales y las preferencias del consumidor.
- » **Asociaciones locales:** Colaborar con socios locales puede facilitar la entrada a nuevos mercados. Estos socios pueden ofrecer conocimientos sobre el mercado y ayudar con la logística y el cumplimiento legal.
- » **Adaptación del modelo de negocio:** Asegúrate de adaptar el modelo de franquicia a las particularidades culturales y económicas del país al que deseas expandirte. Esto puede incluir ajustes en el producto, el marketing o la operativa.
- » **Documentación y legalidad:** Es esencial cumplir con todas las normativas locales para franquicias, incluyendo la elaboración de un contrato de franquicia que se ajuste a las leyes del país receptor.

- » **Capacitación:** Proporcionar formación a los franquiciados sobre el modelo de negocio y la cultura corporativa es clave para mantener la calidad y la coherencia de la marca.
- » **Estrategias de marketing:** Desarrollar una estrategia de marketing específica para el nuevo mercado es crucial. Esto puede incluir campañas adaptadas a las preferencias locales y el uso de medios de comunicación relevantes.
- » **Financiamiento:** Considerar opciones de financiamiento, tanto a nivel local como internacional, para apoyar la expansión. Esto puede incluir inversiones de capital, préstamos o incluso crowdfunding.
- » **Participación en ferias y exposiciones:** Asistir a eventos de franquicias en el país objetivo puede ayudar a generar contactos y visibilidad para la marca.
- » **Monitoreo y soporte continuo:** Establecer un sistema de seguimiento y soporte para los franquiciados en el extranjero garantizará que se mantenga la calidad y la esencia de la marca.
- » **Uso de tecnología:** Implementar herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación y la gestión de operaciones entre la franquicia matriz y las sucursales en el extranjero.

Llevar una franquicia al extranjero es un proceso que requiere planificación y adaptación, pero puede ser una excelente oportunidad para crecer y diversificar el negocio.

A la hora de implantar una empresa en el extranjero, hay que tener presente que los derechos de propiedad intelectual son, ante todo, de naturaleza territorial, es decir, se limitan a los territorios en los que se hayan originado o se hayan registrado/concedido. Dicho de otro modo, los derechos que existen en Bolivia solo se pueden hacer valer en Bolivia.

Los derechos y obligaciones en un país suelen estar regidos por la legislación nacional y regional. En el contexto de Bolivia, existen varios acuerdos y tratados internacionales que pueden influir en la aplicación y protección de derechos. Aquí algunos ejemplos:

- » **Constitución Política del Estado:** La Constitución de Bolivia establece una serie de derechos fundamentales que son aplicables solo dentro del territorio nacional, incluyendo derechos civiles, políticos, sociales y económicos.
- » **Tratados Internacionales:** Bolivia es parte de varios tratados que protegen derechos humanos, como:
 - **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:** Asegura derechos como la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo, aplicables a nivel internacional, pero la implementación depende del país.
 - **Convención Americana sobre Derechos Humanos:** Garantiza derechos y libertades, y permite que los ciudadanos bolivianos presenten casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

- » **Acuerdos de Comercio:** Bolivia ha firmado acuerdos comerciales con varios países y bloques, como la Comunidad Andina y Mercosur. Estos acuerdos pueden establecer derechos específicos para empresas y consumidores que operan en esos mercados, aunque su aplicación puede ser limitada a las regiones involucradas.
- » **Derecho Ambiental:** Bolivia ha ratificado convenios internacionales, como el Acuerdo de París sobre cambio climático, que obligan al país a cumplir con ciertas normativas ambientales, pero su aplicación se da dentro del contexto nacional.
- » **Derechos de Propiedad Intelectual:** Bolivia es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo que significa que los derechos de propiedad intelectual son reconocidos internacionalmente, pero deben ser reclamados en el contexto local según la legislación boliviana.
- » La normativa aplicable en Bolivia sobre Propiedad Intelectual es la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que si bien es una normativa comunitaria, no permite el registro simultáneo en los diferentes países miembros de la CAN, cada registro debe presentarse y tramitarse en cada uno de los países miembros (Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia) por separado.
- » **Ley de Inversiones:** La Ley de Promoción de Inversiones en Bolivia protege los derechos de los inversores nacionales y extranjeros, pero su aplicación es específica al territorio boliviano.

Ése es el caso, particularmente, en lo que respecta a las marcas, los diseños industriales y las patentes. Por consiguiente, si una empresa prevé montar una operación de franquicia en el extranjero, es importante comprobar que los derechos de propiedad intelectual estén protegidos en ese territorio. Antes de firmar el contrato de franquicia, es esencial que el franquiciador tome la iniciativa de registrar sus derechos de propiedad intelectual en el país en el que se pretenda explotar la franquicia. También es esencial que el franquiciador tome esas mismas medidas en los territorios vecinos, ante la posibilidad de que en el futuro desee explotar la franquicia también en ellos. Algunas de las principales enseñas internacionales registran sus derechos de propiedad intelectual en todo el mundo o en una serie de países específicos muchos años antes de que empiecen a explotar la franquicia. Las empresas que cometen el error de no proteger sus derechos de propiedad intelectual en el país escogido y con mucha antelación suelen llevarse la desagradable sorpresa de que ha habido alguien suficientemente astuto que ya lo ha hecho, y no solo eso. Por ejemplo, puede haber registrado también determinados nombres de dominio en los que figure una marca particular y, por consiguiente, puede que una empresa se vea obligada a pagar sumas exorbitantes para recuperar los derechos.

Algunos de los acuerdos y tratados internacionales más relevantes que influyen en la aplicación y protección de derechos de propiedad intelectual, en los que Bolivia es parte:

- » **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:** Establece normas básicas para la protección de patentes, marcas y diseños industriales.
- » **Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas:** Protege los de-

rechos de autor y derechos conexos en obras literarias y artísticas.

- » **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC):** Forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y establece estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual entre los países miembros.
- » **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT – depósito pendiente del instrumento de adhesión, con observaciones a la ratificación):** Facilita la obtención de patentes a nivel internacional a través de un procedimiento unificado.
- » **Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT):** Complementa el Convenio de Berna, adaptando las normas sobre derechos de autor a la era digital.
- » **Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN):** Aunque Bolivia no es parte directa, este tipo de acuerdos a menudo incluye disposiciones sobre propiedad intelectual que pueden influir en normas regionales.
- » **Convenio de Estocolmo sobre la Creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):** Establece la organización encargada de la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial.
- » **Acuerdo de Libre Comercio de la Comunidad Andina (CAN):** Incluye disposiciones sobre la protección de la propiedad intelectual entre los países miembros.

Estos tratados y acuerdos proporcionan un marco legal que ayuda a proteger los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional, facilitando el reconocimiento y la defensa de estos derechos en múltiples jurisdicciones.

4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas	Desventajas
Acceso a un modelo de negocio probado: El franquiciado puede beneficiarse de un modelo que ya ha demostrado ser exitoso.	Dependencia: El franquiciado puede encontrarse limitado en su capacidad de tomar decisiones independientes.
Menor riesgo empresarial: Al operar bajo una marca reconocida, el franquiciado puede atraer clientes más fácilmente.	Costos iniciales y regalías: Las tarifas de entrada y las regalías pueden ser significativas y afectar la rentabilidad.
Poder compartir el “know-how” del franquiciador: Existe un proceso y modelo de negocio ya conocidos y probados, del cual el franquiciante podrá beneficiarse sin necesidad de iniciar un proceso de “prueba y error”.	

Modelo de negocio garantizado por el prestigio de la marca: Esto proporciona una aceptación y reconocimiento a nivel nacional y/o internacional.	
Asistencia técnica y formación continua: Otorgados por el franquiciador como parte del modelo de negocio.	
Publicidad y marketing: Cubiertos por el franquiciador.	

Jardín de Asia, emprendimiento boliviano con siete años de vida, logra exponer lo mejor de la cocina asiática con influencia amazónica y andina, ofreciendo siempre una experiencia mística y de innovación de sabores al comensal.



Es la primera franquicia en el mundo que combina platillos asiáticos con ingredientes andino-amazónicos. Abrió el 14 de octubre de 2008 en Santa Cruz y en octubre de 2013 en La Paz, y se prepara para ofrecer su propuesta pronto en Chile.

Los derechos de marca y la expansión internacional

- » La norma aplicable en Bolivia es la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Régimen Común de Propiedad Intelectual), adoptada como Ley de la República a partir del año 2000.
- » Las marcas son derechos de naturaleza territorial: poseen validez exclusivamente en el país o región en que están registrados, a menos que la marca sea declarada como notoriamente conocida.
- » Para proteger la marca se debe proceder a su registro en los países escogidos. Al solicitar el registro de la marca hay que prever futuras estrategias de expansión del producto.
- » Se debe aprovechar el período de prioridad (seis meses) para solicitar protección en el extranjero.
- » Es vital cerciorarse de que no se infringen los derechos de marca de terceros. Para eso se debe realizar una búsqueda exhaustiva de marcas que por su *aparición* y *pronunciación* sean semejantes a la marca propia, o que posean el mismo *sentido*. También se recomienda comprobar los *nombres de dominio* registrados.

» Se recomienda familiarizarse con el sistema de marcas del país y no dar por supuesto que las leyes de marcas de los demás países son iguales a las propias. Es preciso conocer bien los vericuetos de la legislación extranjera y contratar abogados de confianza. Hay que estar al tanto de datos como el hecho de si se trata de un país en el que se aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca o de un país en el que se aplica el sistema del primer usuario de la marca ¿Realiza la oficina de marcas el examen de los motivos relativos de denegación?; ¿cómo es el régimen de oposiciones?; ¿cuánto tiempo lleva obtener el registro de la marca?; ¿es preciso contar con una autorización para otorgar los contratos de cesión y de licencia de marca?

» En el caso de Bolivia, se aplica la normativa Andina, que regula el registro de marcas y patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y circuitos electrónicos, la Decisión 486, elevada a rango de Ley.

5. Las asociaciones de franquicias

En muchos países existen asociaciones de franquicias y buena parte de ellas están agrupadas en el Consejo Mundial de la Franquicia (*World Franchise Council*, o WFC). La finalidad de dichas asociaciones es dar a conocer las ventajas de la franquicia y atraer la atención del público al respecto entre partes interesadas, incluido el público en general y los gobiernos. Aunque las asociaciones de franquicias suelen funcionar como lugares de contacto entre franquiciadores, existen asociaciones que van mucho más lejos en sus actividades, a saber:

- » promueven franquicias en su sitio web;
- » organizan cursos educativos;
- » orientan a los miembros sobre dónde encontrar asesoramiento profesional;
- » mantienen relaciones con órganos gubernamentales; presentan propuestas de reforma legislativa, planes y campañas;
- » establecen y hacen valer códigos de deontología en el ámbito de las franquicias;
- » siguen de cerca la conducta de los miembros;
- » ofrecen mecanismos de solución de diferencias.

Existen también asociaciones o cooperativas de franquiciados que fomentan y protegen los intereses de los franquiciados en general o de los de un tipo determinado de franquicia. Al actuar de forma conjunta, los franquiciados tienen mayor poder de negociación que si tienen que negociar cada uno por su cuenta. Además, actuar de forma conjunta es un medio más eficaz de difundir los problemas que afectan a todo el sistema de franquicias. Las asociaciones de franquiciados se ocupan también de defender los intereses de los franquiciados, orientan a los miembros que necesitan asesoramiento profesional y, en general, constituyen un foro para dar con soluciones a los problemas particulares que se les plantean.

En Bolivia, existe la Cámara Boliviana de Franquicias (CAFRAN), una Asociación Civil de derecho privado sin fines de lucro, compuesta por empresas que manejan concesiones en Bolivia, pueden ser bolivianas o extranjeras, y su objetivo es desarrollar el mercado y cuidar los intereses y derechos de los empresarios de franquicias, como también los de los empresarios que las adquieren.

Hamburguesas Toby es una de las marcas de comida rápida más importantes del país, que cuenta con 28 locales en Bolivia. Cuenta con un protocolo familiar para el cambio de liderazgo de la compañía y, como corporación, cuenta con un directorio que se encarga de proyectar el crecimiento, expansión e inversiones de la firma.



El 11 de octubre de 1981 se inauguró el 1er restaurante “Toby” con 15 personas, entre ellas y en su mayoría la familia PACHECOs

Debido a la demanda del público y el creciente mercado en ese entonces, es que se decidió incursionar en la apertura de locales en diferentes puntos de la ciudad, incorporando en cada uno de ellos la atención y el sabor único y característico de este producto.

Esta empresa familiar fundada por Carol Pacheco Llerena, después de tres generaciones de estar en la familia Pacheco se convirtió en las hoy conocidas hamburguesas “Toby”.

Hoy Toby cuenta con 31 locales distribuidos en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, siendo esta cadena de comida rápida la más grande de Bolivia.

La empresa Toby genera fuentes de trabajo directo e indirecto, apostando siempre al desarrollo de la empresa y de Bolivia. (<https://hamburguesastobyscz.blogspot.com/p/blog-page.html>)



2.

La preparación de la franquicia

6. Estudio de viabilidad y prueba piloto

Al examinar la posibilidad de conceder una franquicia, conviene realizar un estudio de viabilidad y pedir ayuda y asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pronunciarse objetivamente. En particular, conviene familiarizarse con el marco jurídico vigente y ponerse al tanto de si existen en el país asociaciones de franquicias y códigos de franquicia. Importante es también que un establecimiento de la propia empresa ensaye la franquicia a los fines de determinar si el concepto es viable o no y llevar un registro de todo lo hecho y mejorar las actividades comerciales. Los conocimientos y la experiencia adquiridos durante el estudio de viabilidad y la prueba piloto serán el puerto de partida para elaborar el manual de explotación y los programas de formación, principales métodos utilizados para transferir información confidencial, secretos comerciales y conocimientos técnicos a los franquiciados.

No obstante, las pruebas piloto no constituyen un requisito legal ni tampoco se realizan en todos los países. No faltan las empresas y los métodos de franquicia que han cosechado buenos resultados sin haber realizado pruebas. La Casa del Camba es toda una marca registrada de la cocina de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (comida camba). En diciembre de 1986 el matrimonio formado por Juan Carlos Medina y Rosa Parada inauguraba un restaurante donde se podía degustar los típicos sabores cambas, en una época en la que la influencia de otras tierras ya empezaba a modificar el legado gastronómico local. La oferta Culinaria se ha establecido en la ciudad de Sucre, después de demostrar que cumple a cabalidad con requisitos importantes, como: la calidad de los productos, una esmerada atención y un lugar cálido que represente a Santa Cruz de la Sierra. Los platos ofrecidos en Sucre son iguales a los originales, además, todos los trabajadores recibieron una capacitación especial de 15 días en Santa Cruz, cumpliendo así los parámetros establecidos por el establecimiento original, permitiéndole obtener la certificación de calidad ISO 9001. (Actualmente existen varias sucursales, entre ellas un restaurante en la ciudad de La Paz).

Otra cadena, Vacafría, llegó desde la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de Cochabamba en el año 2016. Todos sus productos son elaborados con insumos y materia prima de la más alta calidad, sin preservantes ni colorantes. En el año 2022 la heladería llegó a las ciudades de Potosí, Sucre y Tarija, llegada que fue producto del arduo trabajo de tres emprendedoras que lograron desarrollar un negocio de prestigio y alta calidad en sus diferentes ciudades natales. Esta marca, ya consolidada, se autodenomina “la franquicia de helados de calidad premium más grande de Bolivia”. Fundada en Santa Cruz en el año 2011 por tres mujeres emprendedoras, en menos de 3 años sumó 10 sucursales en la misma ciudad y actualmente bordea las 30 tiendas en diferentes ciudades del país.

Crear una franquicia a partir de una idea que nunca ha sido ensayada en el mercado va en contra del principio más elemental de la franquicia. En China, para vender una franquicia hay que tener por lo menos dos establecimientos propios en el mercado que lleven un año funcionando. En los Estados Unidos de América se puede establecer una franquicia con poca experiencia y sin prototipo de la actividad, pero no conviene hacerlo.

7. Divulgación

Siendo este un contrato innominado o atípico en Bolivia, sin regulación expresa y específica, la inexistencia de un orden normativo en el formalismo jurídico imposibilita a los empresarios nacionales tener una opción dentro de la ley que permita equilibrar y/o flexibilizar en la medida de lo posible esta relación contractual. En este caso en realidad lo que sucede es que se está convirtiendo al contrato de franquicia en un contrato de adhesión. El contrato de franquicia es un contrato de tipo no formal donde la solemnidad no es un elemento esencial o estructural del mismo. Es un contrato innominado o atípico ya que no posee un reconocimiento legal, expreso y una regulación positiva particular, pese a ser ampliamente reconocido por las legislaciones en función a la libertad contractual. Este tipo de contrato reúne los requisitos de la figura contractual genéricamente hablando, en la forma de contrato mixto, ya que se constituye por la yuxtaposición de varios contratos típicos (lo que no implica cambiar su característica de atípico), como son los contratos de licencia de marca, licencia de saber hacer (“know-how”), de distribución exclusiva, de aprovisionamiento, de prestaciones.

El contrato se regulará por lo que las partes convengan, en virtud del postulado de la autonomía de la voluntad. En efecto, esta directriz contractual faculta a las partes para determinar el contenido del contrato, sus cláusulas, etc.

Si se toma como un contrato de adhesión, entonces existe la exigencia de que éstos sean previamente aprobados por la autoridad que otorgue la autorización de la actividad, y los contratos que no cumplan con las condiciones establecidas carecerán de eficacia jurídica total o parcial, previa determinación fundamentada por la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido por los artículos 19 a 23 de la Ley No. 453 de Defensa del Consumidor.

Asimismo, la interpretación de los contratos innominados, se deberá hacer uso en forma estricta de las cláusulas insertas en el respectivo documento donde consta el contrato, observando en todo caso lo señalado por los Arts. 510 al 518 y particularmente a lo dispuesto por el Art. 510 del C. C., que textualmente dice: “Art. 510 (Intención común de los contratantes). I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato”.

En cuanto a la obligación específica de su divulgación, como contrato atípico e innominado, debe ser registrado ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), entidad que, en sujeción a lo señalado por el artículo 786 del Código de Comercio, que señala que se aplican supletoriamente, principios de prueba del Código y Procedimiento civil a los negocios comerciales. En este entendido, se debe registrar un contrato de franquicia ante el SEPREC, mediante el llenado de un formulario con carácter de declaración jurada, adjuntando el Testimonio de Escritura Pública de Contrato Comercial y realizando el pago correspondiente por servicios. Una vez registrado, la autoridad emitirá un Certificado de Registro de Contrato Comercial, con un código QR para su validación.

Las legislaciones en materia de divulgación e inscripción en el registro de las franquicias surgieron porque se vendían franquicias sin valor o incluso ficticias a inversores que luego perdían todo o casi todo el capital. Un ejemplo muy conocido a ese respecto es el de *The Minnie Pearl*, cadena de restaurantes de pollo frito de los Estados Unidos de América, que vendió más de 2.000 franquicias, de las cuales se abrieron apenas 200 y ninguna de ellas sobrevivió.

Incluso en los países en los que no está legislada la obligación de información precontractual, lo prudente es firmar el contrato solamente si uno posee pleno conocimiento de todos sus pormenores. El franquiciador debe entregar al interesado por escrito la documentación sobre la franquicia, que debe ser veraz y completa, con antelación suficiente a la firma del contrato y en cualquier caso antes de recibir pago alguno por la operación. Sin embargo, en la práctica, el franquiciador no cumple con esa obligación, salvo que se lo exija la ley. Además de esa documentación que se debe entregar inicialmente, la ley contempla el requisito de informar periódicamente al franquiciado incluida la obligación de suministrar información actualizada periódicamente (por lo general, todos los años) de las modificaciones que haya en la documentación.

Sin olvidar las diferencias de legislación y usos vigentes en los diversos países, en lo que respecta a los requisitos de información, a continuación, se explica lo que se considera “información completa y exacta”:

- » **La descripción del tipo de franquicia ofrecida:** licencia para abrir un único establecimiento, para abrir varios, franquicia principal o franquicia regional; conclusiones de la puesta a prueba de la idea; antigüedad del franquiciador; identidad de quienes ocupan los cargos de la sociedad franquiciadora; relación y circunstancias de las franquicias ya concedidas, en su caso; competencia a que debe hacer frente el franquiciador; reglamentación especial de la actividad franquiciada (requisitos o autorizaciones particulares).
- » **Los problemas del franquiciador:** condenas por delitos de fraude o infracción de la ley de franquicias aplicadas a la propia sociedad franquiciadora o a sus directores; pleitos interpuestos por el franquiciador contra el franquiciado o por éste contra aquél en el año anterior; litigios pendientes que puedan afectar a la actividad franquiciada; actividades emprendidas por otro u otros franquiciados en el mismo ramo y que fracasaron; y procedimientos de quiebra contra el franquiciador o sus cargos.
- » **Los gastos necesarios para poner en marcha la franquicia y explotarla:** el canon inicial, los depósitos o pagos periódicos que no sean reembolsables y los gastos para pagar las existencias iniciales de mercadería, los letreros, la maquinaria y la publicidad. Otros gastos que el franquiciador no esté obligado a comunicar (según la legislación nacional) como el canon de explotación, y el precio de los suministros y los seguros.
- » **Las restricciones que, en su caso, limiten la actividad del franquiciado:** como los proveedores obligatorios, la prohibición de vender determinados artículos y la zona a que se deba restringir la explotación de la actividad.

- » **Los derechos de propiedad intelectual:** (marcas, secretos comerciales, diseños industriales, derechos de autor y patentes) que pertenecen al franquiciador y cuyo uso para la franquicia éste cede al franquiciado, particularmente las fechas de caducidad de las patentes y las de renovación de los registros de marcas, así como el estado en que se encuentren en la zona cubierta por la franquicia, sin olvidar los litigios de propiedad intelectual que tenga el franquiciador.
- » Las cuentas anuales que revelen el estado en que se encuentra el patrimonio del franquiciador.
- » Las asociaciones profesionales o de franquicias a las que pertenece el franquiciador.
- » Las cláusulas sobre retrocesión de derechos.
- » Los mecanismos para resolver las diferencias que surjan entre ambas partes y la indicación de cómo se distribuirán los respectivos gastos de litigación.
- » El ejemplar del formulario del contrato de franquicia en vigor (particularmente las cláusulas sobre prórroga, extinción y cesión del contrato).

Factory



La idea del empresario Sergio Arenas y de sus socios del restaurante Factory, maduró a paso seguro, hasta convertirse en una de las propuestas más sólidas del área gastronómica del país, pero ahora aspira a convertirse en una alternativa regional. Es que no se trata sólo de un restaurante, a secas. Desde que este establecimiento fuera concebido, los emprendedores que están detrás de esta iniciativa soñaron con una franquicia – la práctica de utilizar un modelo de negocios, con todos los derechos, en una determinada zona– que, por sus ventajas comparativas, se expandiera no sólo por las principales ciudades bolivianas, sino por todas las que rodean el territorio nacional, explica Arenas.



El año 2013 un importante grupo empresarial del norte chileno, que ha desarrollado la industria de las zonas francas, estableció negociaciones con Factory, para que la marca ingresara a todos los centros comerciales que administra.

Inicialmente, como ellos revelaron durante las tratativas, trataron de despertar el interés de una gran cadena estadounidense que opera en Santiago, pero que descartó la oferta, por lo cual los ejecutivos se contactaron con la empresa de Arenas y de sus socios; después de probar la calidad de los productos en el restaurante que abrió Factory en Cochabamba, los ejecutivos chilenos buscaban cerrar el trato, para que la empresa nacional abriera establecimientos en sus patios de comidas, pero la compañía boliviana, que en esos meses se expandía desde La Paz a Cochabamba y Santa Cruz, postergó el plan, hasta consolidar su presencia local.

Factory no habría alcanzado el actual éxito de no ser porque sus propietarios, además de impulsar el restaurante, planificaron el desarrollo de una franquicia. Incluso antes de crear la empresa, no descartaban la idea de traer al país una cadena estadounidense, pero consideraron elevada la inversión. De modo que así surgió la iniciativa de crear su propia franquicia, para que el negocio lograra expandirse en el mercado nacional e internacional.

Ejemplo de capítulos de un documento de información previa del contrato de franquicia

- » Datos y estructura del franquiciador: filiales y nombre e información de los administradores, como títulos y antecedentes profesionales.
- » Experiencia de la sociedad franquiciadora durante un plazo prolongado.
- » Tipo de actividad que se quiere licenciar en la zona estipulada.
- » Diferencias (laudos arbitrales) y litigios (sentencias).
- » Procedimientos civiles o penales de que hayan sido objeto el franquiciador o uno de sus administradores.
- » Quiebra o suspensión de pagos del franquiciador y el franquiciador está bajo administración judicial o tiene obligaciones con fuerza ejecutiva.
- » Gastos y pagos en concepto del contrato (canon inicial, canon de explotación e inversión inicial aproximada) y plazos de entrega.
- » Relación de franquiciados actuales con datos de contacto.
- » Relación de los antiguos franquiciados (por ejemplo, de los tres últimos años), con datos de contacto, indicando, además, si fueron vendidas, se compraron al franquiciado o se decidió cerrarlas, etcétera.
- » Restricciones sobre los productos y servicios que pueda comprar o contratar el franquiciado, y relación de los productos y servicios que serán provistos por el franquiciador o los asociados de éste.

- » Demás obligaciones y prohibiciones que recaigan sobre el franquiciado.
- » Indicación sucinta de la aportación de capital necesaria.
- » Apoyo, publicidad, medios informáticos y formación que prestará el franquiciador.
- » Zona o emplazamiento para el cual se concede la franquicia, con indicación de los requisitos que deben reunir, así como la actividad realizada anteriormente en dichos establecimientos, en su caso.
- » Titularidad o licencia para utilizar derechos de propiedad intelectual que posee el franquiciador (marcas, secretos comerciales, derechos de autor, diseños industriales y patentes) que son necesarios para explotar la franquicia.
- » Obligación de confidencialidad o de no divulgación, según proceda.
- » Obligación de participar en la explotación de la franquicia.
- » Restricciones sobre lo que puede o no vender el franquiciado (productos o servicios).
- » Prórroga, extinción y cesión del contrato de franquicia.
- » Solución de diferencias.
- » Rendimiento económico de la franquicia, real y proyectado.
- » Relación de establecimientos que posee la franquicia e información sobre el franquiciado.
- » Estados financieros.
- » Contratos (documentos que se habrán de firmar).
- » Documentos justificantes (recibo que acredita que se ha recibido el documento de información precontractual).

8. Cómo comercializar la franquicia

La dificultad de seleccionar franquiciados no debe subestimarse pues la suerte de la franquicia depende de escoger a la persona adecuada.

En este contexto, se debe entender qué hacen los franquiciados para encontrar la franquicia que les interesa. Más de las tres cuartas partes empiezan por consultar el sitio web del franquiciador y más de la mitad investigan otras marcas. Es probable que esas cifras aumenten en el futuro, de ahí que los franquiciadores tengan que velar por que su sitio web sea fácil de encontrar y de consultar y atractivo de cara a posibles franquiciados. El franquiciador debe también garantizar que su franquicia sea al menos tan interesante como la de la competencia en lo que se refiere al canon inicial, el canon de explotación, la facturación y el rendimiento. Quienes buscan adquirir una franquicia suelen consultar sitios web de carácter general, empezando con las asociaciones de franquicias del país. Además, asisten a seminarios y ferias, es decir, que suelen estar bien informados sobre la cuestión y sobre las posibilidades que existen.

9. Condiciones que debe reunir el franquiciado

Aun cuando no existe un modelo de franquiciado, todos los franquiciados presentan una serie de características comunes, a saber:

- » Cuentan con el respaldo de la familia;
- » Dan muestras de determinación y son trabajadores;
- » Tienen espíritu comercial o son capaces de adquirirlo;
- » En determinados casos, demuestran dotes para la venta;
- » Poseen capital suficiente;
- » Están dispuestos a cumplir las condiciones de la franquicia.

En Bolivia, al no existir legislación expresa sobre este tipo de contratos, se sugiere que en el documento de información precontractual se encuentre una descripción explícita de las características del “franquiciador ideal”, como la experiencia, los estudios cursados y otras características que sean necesarias o convenientes. Al establecer criterios, la cadena ofrece orientación para contratar a los franquiciados más aptos.

Aun cuando sea lucrativa y se preste a la franquicia, una empresa puede resultar perjudicada si el trámite de selección de nuevos franquiciados se hace mal o con prisas. Es importante que el franquiciador fije con todo detalle los criterios que debe cumplir el franquiciado; no basta con que éste último disponga de suficientes recursos económicos para adquirir la franquicia. El franquiciador debe sopesar las posibilidades de que la relación sea provechosa para ambas partes, o sea, que se rija por las amplias pautas que se estipulan en un acuerdo de franquicia que puedan aceptar ambas partes.

10. Debida diligencia del franquiciado

A continuación, figura una lista mínima de puntos que debe contener la lista de comprobación de todo franquiciado que actúe con debida diligencia:

- » Confirmar la validez, alcance y vigencia de los derechos de propiedad intelectual que el franquiciador desea conceder en licencia al franquiciado. Con ese fin se deberá comprobar que las marcas sean válidas para la correspondiente clase de productos y servicios; que los derechos de autor y los secretos comerciales son objeto de la debida gestión y protección; y la fecha de expiración de toda patente y de todo diseño industrial y registro marca, además de si están protegidos en el territorio de explotación de la actividad. Si se prevé llevar la

actividad a otra zona, deberán tomarse medidas para garantizar que se obtenga protección de la propiedad intelectual en dicha zona.

- » Hacer las siguientes preguntas a los actuales franquiciados:
 - Si la actividad sigue siendo lucrativa y, en caso afirmativo, cuáles son los factores que explican los buenos resultados obtenidos.
 - Cuánto tiempo le ha llevado empezar a ser rentables. Cuánto capital necesitó para montar la empresa y llegar al punto de amortización.
 - Qué opinión tienen del franquiciador, en cuanto a la calidad de la información suministrada en el manual de explotación; la asistencia inicial, la formación y el apoyo suministrado; y si consideran que el franquiciador cuenta con un equipo de gestión suficientemente experimentado en mercadotecnia y en formación y asistencia.
 - En caso de que decidieran empezar de nuevo, si escogerían la misma franquicia y las razones para ello.
- » Ponerse en contacto con el mayor número posible de franquiciados que hayan abandonado ese sistema y determinar por qué razones.
- » Averiguar si el franquiciador procedió a una prueba piloto antes de poner en marcha la franquicia y por cuánto tiempo. Comprobar si el franquiciador tiene un manual de explotación, así como un programa oficial de formación y asistencia y si ese programa es suficiente para explotar la franquicia. Aclarar si el negocio es factible y sus actividades viables. Aclarar si hay competencia que pueda afectar al negocio y, llegado al caso, desde cuándo existe dicha franquicia.
- » Si procede, averiguar el número de litigios en los que haya sido parte el franquiciador; qué tipo de casos y el modo en que concluyeron.
- » Solicitar asesoramiento de un buen profesional/abogado especialista en franquicias sobre el documento de información precontractual y sobre las cláusulas del contrato de franquicia. Consultar con un contable toda información financiera suministrada/no suministrada por el franquiciador.
- » Averiguar si existen asociaciones de franquicias en el territorio que proceda y si el franquiciador pertenece a alguna de ellas, por cuanto la existencia de esas asociaciones y cooperativas son un indicio de que el sistema de franquicia se encuentra bastante asentado.

PRÁCTICAS ÓPTIMAS PARA EXPLOTAR LAS MARCAS

LA SELECCIÓN DE LA MARCA. Elementos que se deben sopesar a la hora de escoger o crear una marca:

- » Escoger una marca atractiva (que se distinga nítidamente de las demás). Las marcas propuestas se pueden clasificar en cinco categorías, según la mayor o menor fuerza de atracción que posean:
- » Marcas en que se empleen palabras extravagantes o inventadas, pero que carecen de significado real (marcas de fantasía). Desde el punto de vista legal son las más ventajosas, pues no hay otras que tengan más posibilidades de ser admitidas en el registro. Sin embargo, en lo que se refiere a la publicidad, no transmiten a los consumidores una idea clara del producto que se quiere vender y, por tanto, obligan a dedicar más medios, y dinero, a la publicidad. No obstante, una vez asentadas, esas marcas tienen una enorme fuerza de atracción. Kodak es un ejemplo de marca de ese tipo.
- » En las marcas arbitrarias figuran palabras o signos que tienen sentido, aunque carecen de relación lógica con el producto que se anuncia. También obligan a realizar abundante publicidad para crear la asociación entre la marca y el producto en la mente de los consumidores, aunque, igual que las marcas extravagantes o inventadas, son admitidas sin mayor problema en el registro. La marca de computadoras Apple es un ejemplo de ese tipo de marcas.
- » Las marcas sugestivas son las que indican la naturaleza, calidad o atributos del producto, aunque no describen los atributos. Esas marcas se distinguen poco de las demás marcas. De acuerdo con la Jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN, los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El artículo 135, literal e) de la Decisión 486, señala que no podrán registrarse como marcas, aquellas que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; Como la marca describe el producto, o sus características, no se podrá impedir que terceros usen las mismas palabras para describir sus productos. Ejemplos: La marca Soleado para vender lámparas indicará que el producto sirve para iluminar al hogar. Otro ejemplo dentro de la Comunidad Andina, es la oposición entre las marcas MILKINUA vs. MILKANA, proceso resuelto a través de la Interpretación Prejudicial 12-IP-2021, en cuya parte resolutive la autoridad ha determinado que el término MILKINUA contiene denominaciones descriptivas. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/12_IP_2021_COMPRESSED.pdf
- » Las marcas descriptivas poseen escaso carácter distintivo y no reúnen las condiciones para gozar de protección, a menos que se demuestre que han adquirido ese carácter gracias a su extenso uso en el mercado.
- » Las palabras genéricas carecen por completo de carácter distintivo y tampoco tienen derecho a gozar de protección.³
- » Cerciorarse (hay que consultar bases de datos de marcas) de que nadie ha registrado la marca propuesta o una marca que, por su similitud, puede llevar a confusión.

³ Para más información, véase el Anexo sobre los derechos de propiedad intelectual.

Abstenerse de imitar marcas existentes. Basta una leve modificación de una marca de la competencia o una falta de ortografía en el nombre de una marca famosa para que se deniegue el registro.

- » Cerciorarse de que la marca propuesta reúne todos los requisitos absolutos⁴ que establece el registro.
- » Comprobar que la marca es fácil de leer, escribir, pronunciar y recordar, y que se presta para su uso publicitario en todas las clases de medios de difusión.
- » Asegurarse de que la marca no posea un significado o connotación inapropiados en el propio idioma o en el de los mercados de exportación.
- » Cerciorarse de que el nombre de dominio correspondiente a la marca (es decir, la dirección de Internet) esté libre y se puede registrar.
- » Proteger las marcas figurativas. Cuando buscan un producto, los consumidores se suelen dejar guiar por los colores y la presentación gráfica. Por eso las empresas emplean en la marca un símbolo, logo, dibujo o una forma, solos o acompañados de una o más palabras. Esos elementos también quedan protegidos por la legislación de diseños industriales o de derecho de autor.

⁴ Ibídem.



3.

La formalización del contrato de franquicia

11. Legislación aplicable a la franquicia

Es importante tener presente que la franquicia no está legislada expresamente en todos los países, como ocurre en Bolivia, y en consecuencia las disposiciones que la rigen se encuentran dispersas en las normas como el Código Civil, el Código de Comercio, La Ley de Defensa del Consumidor, y las que otorgan los derechos de marca y demás derechos de propiedad intelectual, como la Decisión 486 de la CAN y la Ley No. 1322 de Derechos de Autor. Por ende, es importante examinar el marco jurídico vigente para saber la legislación que será aplicable.

Normas sobre la obligación de información previa al contrato

Las normas sobre la obligación de información previa al contrato de franquicia y sobre los requisitos registrales (inscripción de la franquicia en el registro que fija la ley) se deben observar antes de que nazca el contrato. En algunos países el franquiciador está obligado a brindar determinada información al futuro franquiciado (nueva franquicia o prórroga de la actual) antes de firmar el contrato o de pagar el precio. A veces, como ocurre en los Estados Unidos de América, la obligación de información previa al contrato está legislada minuciosamente.⁵

En Bolivia, al no existir regulación expresa sobre el contrato de franquicia, no existe ley que obligue al franquiciador a entregar esa información al franquiciado antes de formalizar la relación. En esos países e incluso en los países en que la publicidad precontractual existe por ley, incumbe al futuro franquiciado examinar debidamente la documentación que recibe del franquiciador y asesorarse con un profesional, en su caso. En los países en los que no existe esta obligación, es altamente recomendable solicitar y examinar detalladamente la documentación que describe el negocio.

Requisitos registrales

La legislación de ciertos países obliga a registrar determinadas categorías de contratos. En dichos países, los franquiciadores deben a veces inscribir en el registro que lleva el organismo oficial los documentos de información precontractual y todos los documentos acompañantes (el contrato, el balance auditado, la relación de las franquicias concedidas, etcétera). En esos países, los franquiciados no podrán explotar la franquicia si no se registra la documentación del contrato. Del mismo modo, tampoco surtirán efecto las licencias de propiedad intelectual que no estén registradas. Por tanto, en algunos países, además de registrar el contrato de franquicia ante el organismo oficial, habrá que inscribir también las licencias de propiedad intelectual. En Bolivia se exige el registro de los contratos innominados y atípicos como contratos comerciales ante la autoridad competente (SEPREC) a efectos de oponibilidad frente a terceros. Igualmente, se recomienda celebrar y registrar un contrato de Licencia de Uso de las marcas

⁵ Véase Piletoff Thomas My Garner, W. Michael, "Franchise Relationships Laws" en Fundamentals of franchising, elaborado bajo la dirección de Barkoff, Rupert My Seldens, Andrew C., American Bar Association, 2008, Capítulo 5.

involucradas en la Franquicia, ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) para dar validez al uso de las marcas en el desarrollo del negocio.

Normas por las que se rige la relación de franquicia

Las normas sobre la obligación de información previa al contrato y sobre el registro de la franquicia se aplican en lo que respecta a toda cuestión que pueda surgir antes de que nazca la relación de franquicia, y una vez formalizado el contrato la relación queda amparada por la legislación en materia de Derecho civil y Comercial, así como normas de Defensa del Consumidor, tomando en cuenta que en Bolivia no existe una regulación expresa de este tipo de contratos. Esas normativas son reflejo de la preocupación por atajar las conductas de los franquiciadores que son injustas y contrarias a la ética comercial. Entre otras, cabe destacar las siguientes disposiciones:

Código Civil:

- » Los principios generales del derecho contractual se aplican, lo que incluye la libertad de contrato, la obligación de cumplir con lo pactado y la posibilidad de establecer condiciones específicas entre las partes.

Código de Comercio:

- » Proporciona disposiciones sobre las obligaciones comerciales, la constitución de sociedades, y otros aspectos relevantes que pueden influir en las franquicias.

Contratos:

- » Es esencial que el contrato de franquicia esté bien redactado. Debe incluir cláusulas sobre derechos y obligaciones, términos de la franquicia, condiciones de renovación y terminación, entre otros.

Protección al Consumidor:

- » Las franquicias deben cumplir con las leyes de protección al consumidor, lo que implica asegurar que los productos y servicios ofrecidos sean de calidad y cumplan con las regulaciones sanitarias y de seguridad.

Propiedad Intelectual:

- » La legislación sobre propiedad intelectual protege las marcas y patentes, lo que es crucial en el contexto de las franquicias. El franquiciante debe asegurarse de que su marca esté registrada y protegida legalmente.

Prácticas Comerciales:

- » Las prácticas comerciales desleales pueden ser objeto de regulación. Esto incluye la obligación de proporcionar información clara y veraz sobre el negocio a los potenciales franquiciados.

Asesoría Legal:

- » Dada la falta de una regulación específica, es recomendable que las partes involucradas busquen asesoría legal para elaborar contratos que protejan sus intereses y se ajusten a la normativa vigente.

Cámara Nacional de Comercio:

- » Algunas asociaciones y cámaras de comercio pueden ofrecer orientación y recursos para franquiciantes y franquiciados, promoviendo buenas prácticas en el sector.

12. Principios fundamentales del contrato de franquicia

En el contrato de franquicia debe haber un equilibrio de las partes, aunque, en la práctica, el más favorecido es el franquiciador. Es así porque el franquiciador siente la necesidad de proteger su posición con el argumento de que él corre la mayor parte del riesgo, pues cede a otro el derecho de usar su valiosa propiedad intelectual, sobre todo la documentación secreta y los conocimientos técnicos.

En el contrato de franquicia siempre se hace referencia al manual de explotación. El manual se debe ajustar a lo que dicen las cláusulas del contrato de franquicia, por lo cual los pactos más importantes no tienen que figurar en el manual de explotación, sino en el propio contrato.

El contrato de franquicia no se encuentra específicamente regulado en Bolivia y por ello es considerado un contrato atípico librado a la autonomía de la voluntad de las partes. Desde el punto de vista jurídico, es un contrato consensual, bilateral, principal, de cooperación empresarial, uniforme, innominado y de tracto sucesivo.

13. Cláusulas fundamentales del contrato de franquicia

Un contrato de franquicia en Bolivia debe incluir varias cláusulas específicas para proteger los intereses de ambas partes (franquiciante y franquiciado).

Algunas de las cláusulas más comunes son:

- » **Objeto del contrato:** Descripción clara de la franquicia y el modelo de negocio que se va a implementar.
- » **Derechos y obligaciones:** Detalle de los derechos y responsabilidades del franquiciante y del franquiciado, incluyendo el uso de la marca y el know-how.
- » **Territorio:** Definición del área geográfica donde el franquiciado puede operar, así como exclusividades o limitaciones.
- » **Duración del contrato:** Plazo del acuerdo, con opciones de renovación y condiciones para ello.
- » **Canon de entrada y regalías:** Especificación de las tarifas iniciales y las regalías que el franquiciado debe pagar al franquiciante, así como la frecuencia de los pagos.
- » **Capacitación y soporte:** Detalles sobre la formación inicial y continua que el franquiciante proporcionará al franquiciado.
- » **Normas de operación:** Estándares y procedimientos que el franquiciado debe seguir para mantener la calidad y la imagen de la marca.
- » **Confidencialidad:** Cláusulas que protegen la información confidencial y el know-how de la franquicia.
- » **Cláusula de no competencia:** Limitaciones para el franquiciado en cuanto a operar negocios similares durante y después de la vigencia del contrato.
- » **Propiedad Intelectual:** Es recomendable que en esta cláusula se detallen los Derechos de Propiedad Intelectual de los que es titular el franquiciador en el territorio involucrado, así como los términos de Licencia de Uso de los mismos, y en su caso, firmar un Contrato de Licencia de Uso que deberá ser registrado ante el SENAPI, a efectos de oponibilidad frente a terceros.
- » **Resolución de conflictos:** Métodos para la resolución de disputas, como mediación o arbitraje.
- » **Causas de terminación:** Condiciones bajo las cuales el contrato puede ser rescindido por cualquiera de las partes.
- » **Obligaciones post-terminación:** Obligaciones que persisten incluso después de que el contrato haya finalizado, como la confidencialidad.

14. Constancias que deja el franquiciado

Por último, el franquiciado realiza diversas manifestaciones para dejar constancia de lo siguiente: a) que ha tenido bastante tiempo para examinar y sopesar la inversión en la franquicia; b) que ha tenido la oportunidad obtener asesoramiento profesional sobre las cuestiones patrimoniales y jurídicas; y c) que, en su caso, se han respetado los plazos que establece la ley para cumplir la obligación de publicidad previa a la formalización del contrato de franquicia.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LAS MARCAS

En Bolivia, el procedimiento de registro se puede describir de acuerdo a los siguientes pasos:

Proceso de Registro de una Marca ante el SENAPI (Paso a Paso)

1. Presentación de la solicitud

- » **Acción:** Se presenta la solicitud de registro de marca ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).
- » **Resultado:** La solicitud pasa al análisis de forma.

2. Análisis de forma

- » **Acción:** El SENAPI revisa la solicitud para confirmar que contiene todos los documentos exigidos por:
 - La normativa interna del SENAPI.
 - La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
- » **Resultado:**
 - Sin observaciones: La solicitud se envía a la Gaceta Oficial de Bolivia para su publicación.
 - Con observaciones: El solicitante deberá subsanar los errores identificados.

Duración aproximada: 120 días.

3. Publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia

- » **Acción:** La solicitud de registro se publica en la edición correspondiente de la Gaceta Oficial.
- » **Plazo de oposición:**
 - Cualquier interesado tiene 30 días hábiles desde la fecha de publicación para presentar una oposición.

4. Análisis de fondo

- » **Acción:**
 - El SENAPI evalúa si la marca cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en la Decisión 486.
 - Verifica que no existan marcas similares o idénticas previamente registradas o solicitadas.
- » **Resultado:**
 - Sin observaciones: La solicitud avanza.
 - Con observaciones: El solicitante debe resolver los problemas detectados.

Duración aproximada: 120 días.

5. Emisión del Certificado de Registro

» **Acción:** Si no existen observaciones durante el análisis de fondo, el SENAPI emite el Certificado de Registro de Marca.

» **Resultado:** La marca queda oficialmente registrada.

Resumen

1. Solicitud → 2. Análisis de forma → 3. Publicación (30 días para oposición) → 4. Análisis de fondo → 5. Certificado de Registro

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA. Registrar la marca

En Bolivia, de acuerdo con lo señalado por la Decisión 486 de la CAN, el registro de una marca es obligatorio a efectos de que el titular pueda ejercer derechos sobre la misma, y brinda numerosas ventajas:

Exclusividad nacional: El titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de utilizar la marca para el comercio en todo el país en el que obtuvo el registro.

Facilita la protección de los derechos: El registro de la marca conlleva la presunción de propiedad y con ella el derecho inherente de impedir que sea usada por terceros. Ello reduce la carga de la prueba en caso de litigio: es decir, el propietario no tiene que probar que la marca es válida, que él es el titular, que la marca posee un fondo de comercio ni que su uso por terceros le ha causado daños y perjuicios. En algunos países, cuando la marca está registrada se puede reclamar más dinero por los daños y perjuicios que causa la infracción.

Desalienta a los infractores: El registro previo de la marca y el Certificado o título otorgado a favor del solicitante, alerta a todos de que la marca está registrada. La marca que está registrada aparecerá en el informe de búsqueda realizado por otra empresa con la intención de registrar una marca que sea idéntica o que por su semejanza pueda llevar a confusión, lo cual desalentará a quienes quieran hacerlo. Por último, algunas oficinas de marcas rechazan registrar la marca para una determinada clase de productos o servicios cuando entienden que por su semejanza pueda llevar a confusión con otra marca de esa misma clase.

Activo valioso: Es mucho más fácil vender una marca registrada o darla en licencia.

Obtención de recursos: A veces la marca registrada con una buena reputación puede servir para obtener fondos de las instituciones de crédito que se dan cuenta de la importante relación entre las marcas y la prosperidad de la empresa.

Con 12 años en Bolivia, Franquicias E-Lashes ha evolucionado desde ser una empresa especializada en extensiones de pestañas pelo a pelo, hasta convertirse en un oasis integral de servicios de belleza, incluyendo lo último en peluquería, brindando hoy en día más de 100 servicios, con 25 sucursales que abarcan los 9 departamentos del país.



Franquicias E-Lashes se ha convertido en un negocio con presencia a nivel nacional que nació de la pasión por la belleza de los ojos, pasando a ser de un hobby, a ser un negocio que actualmente deja una huella trascendente en el sector de belleza de todo el país.

La protección del secreto industrial de la franquicia⁶

El secreto industrial, se rige más por las normas de competencia desleal y cuando se transgreden acuerdos de confidencialidad que todos los funcionarios de una empresa deben firmar, o bien esos secretos llegan a conocimiento de terceros, se iniciara la correspondiente acción por competencia desleal. Los secretos industriales, son una buena opción para empresarios, medianos, grandes y pequeños, si no tienen los medios económicos necesarios para llevar adelante el trámite de registro de patente, por el costo y por el tiempo que este dura. También son una buena opción para proteger toda las investigaciones y desarrollo tecnológico que se realiza, antes de tener todos los requisitos listos para presentar la solicitud de privilegio industrial, con el objetivo de tener una patente otorgada.

En Bolivia, debido al bajo nivel de desarrollo tecnológico, se tiene que proteger la información empresarial a través de los contratos de confidencialidad, también conocidos como acuerdos de confidencialidad o NDA por sus siglas en inglés (*Non-Disclosure Agreement*), Estos son documentos legales utilizados para proteger información confidencial o sensible que se comparte entre dos o más partes. Estos contratos establecen las condiciones y obligaciones relacionadas con el manejo y la divulgación de dicha información. Los contratos de confidencialidad son fundamentales para proteger la propiedad intelectual, secretos comerciales, información estratégica y otros datos sensibles de una empresa o individuo. Estos acuerdos aseguran que la información confidencial no sea revelada o utilizada de manera indebida, ya sea durante o después de una relación comercial o laboral.

⁶ Thomas Oppold: Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise's Trade Secrets; reproducido con autorización de la International Franchise Association, que publica la revista Franchising World.

LA PROTECCIÓN DEL SECRETO COMERCIAL DE LA FRANQUICIA

- » En el contrato de franquicia el franquiciador deberá incluir una estipulación extensa de lo que considere “secreto industrial”. Por ejemplo: “A los efectos del presente contrato, por documentación secreta o confidencial se entenderá, a título meramente enunciativo y sin carácter limitativo, los manuales, contratos, datos de los clientes, datos de los proveedores, documentación contable, listas de precios, conocimientos técnicos, métodos, técnicas, compilaciones, fórmulas, programas o criterios referidos a la explotación de la franquicia y a los productos o servicios que son objeto de ésta”.
- » Así mismo, dejará constancia expresa de que los elementos que se consideran secreto industrial se entregan al franquiciado en concepto de licencia y no de propiedad, es decir, no se venden.
- » Se pactará que el franquiciado tiene prohibido desarmar o realizar operaciones de descompilación o de “ingeniería inversa” (para conocer el secreto de fabricación) con los elementos protegidos por el secreto industrial que se le entregan en licencia.
- » El franquiciado deberá manifestar que no infringe restricciones establecidas por un antiguo patrón o por una franquicia que haya poseído anteriormente y que no revelará ni hará uso de los secretos industriales pertenecientes al antiguo patrón o franquiciador para la actividad de la actual franquicia.
- » Se resaltarán la importancia de mantener en reserva los secretos industriales de la franquicia y con ese fin se deberá recoger expresamente una cláusula por la que el franquiciado manifieste que está en conocimiento de los secretos industriales del franquiciador y que, por su considerable valor, dichos secretos comerciales le brindan una ventaja relativa frente a la competencia.
- » Se estipulará expresamente que el franquiciado tendrá restringidos el uso y la divulgación sin autorización de los secretos industriales de la franquicia y se le prohibirá asimismo que entregue documentos o publique artículos referidos a la franquicia o las actividades de ésta, si previamente ellos no son examinados y aprobados para su publicación por el franquiciador.
- » Se convendrá asimismo que, en el supuesto de que el franquiciado decida desvincularse de la franquicia, quedará obligado restituir sin dilación los secretos industriales y los elementos en que se plasman los secretos industriales y a dejar constancia expresa de que no posee en ningún caso título de propiedad sobre dichos secretos y elementos.
- » También se recogerán directrices particulares sobre los manuales de explotación para proteger el secreto comercial del franquiciador, como los siguientes: limitar el conocimiento de los secretos industriales exclusivamente a aquellos empleados de la franquicia que deban hacer uso de ellos para el desempeño de su labor; obligar al cierre con llave de todas las oficinas, armarios y salas de archivo en que se guarde la documentación secreta; rotular debidamente todos los elementos en que se plasme el secreto industrial para que se distingan claramente de los demás; limitar el uso de las computadoras y de las máquinas de fotocopia y digitalización; y además de establecer una clave de protección en todas las computadoras, cifrar las comunicaciones electrónicas en que se haga mención a los secretos comerciales.

- » Estipular que el franquiciado deberá otorgar un contrato de trabajo con todo trabajador que deba tener conocimiento de los secretos industriales del franquiciador en el cual figuren los siguientes pactos: prohibición de revelación de dichos secretos, condiciones restrictivas de su uso y obligación de notificar los puestos que el trabajador desempeñe posteriormente.
- » Estipular asimismo que el franquiciado celebrará periódicamente reuniones con el personal de la franquicia para instruirlos sobre la obligación de preservar los secretos industriales del franquiciador. Asimismo, cuando se extinga la relación de trabajo, deberá hacer que el trabajador deje constancia por escrito de las obligaciones contraídas con la franquicia para el período posterior al fin de la relación.



4.

La explotación de la franquicia

15. El manual de explotación

El manual de explotación es la esencia misma de la red de la franquicia y de él depende enteramente la suerte de toda la red. El manual complementa el proceso de formación y es un medio de consulta sumamente útil, pues además de aclarar las dudas más comunes, guía al franquiciado a través de las distintas etapas de la explotación de la franquicia.

Además de abordar detalles específicos acerca de la actividad y del ramo de la franquicia, el manual suele constar de los siguientes capítulos y abordar las siguientes cuestiones:

Introducción

- » Breve descripción de la actividad de la franquicia
- » Tareas del franquiciado
- » Asistencia que prestará el franquiciador
- » Características de la red de la franquicia
- » Peculiaridades del método del franquiciador
- » Marcas y demás derechos de propiedad intelectual que se explotarán

Método de explotación de la franquicia

- » Descripción detallada del método y de sus elementos

Medios necesarios para la franquicia (relación de los elementos necesarios para explotar la actividad, los cuales dependen del ramo):

- » Maquinaria
- » Instrucciones de manejo de la maquinaria
- » Desperfectos de la maquinaria
- » Existencias
- » Parque informático: computadoras y programas informáticos
- » Vehículos necesarios

Instrucciones específicas (relación pormenorizada de todos los asuntos referidos a la explotación de la actividad):

- » Formularios estándar
- » Trámites comunes
- » Libros de cuentas
- » Estados contables

- » Pago de los derechos de la franquicia
- » Cuestiones de contabilidad y tributarias, con explicación del modo de rellenar los formularios respectivos
- » Comprobación de caja y trámites con bancos
- » Normas sobre uso de cheques, tarjetas de débito y tarjetas de crédito
- » Obligaciones del personal
- » Uniforme
- » Formación del personal
- » Normas disciplinarias del personal
- » Breve descripción de la legislación del trabajo
- » Descripción de los puestos de trabajo
- » Horario comercial
- » Características y evolución del ramo comercial en que opera la franquicia
- » Existencias mínimas
- » Fijación de precios
- » Seguros

Publicidad y campañas comerciales:

- » Prensa local
- » Compañías de relaciones públicas
- » Normas sobre lanzamiento de la franquicia
- » Medios publicitarios
- » Publicidad en el establecimiento comercial
- » Normas sobre publicidad en la zona de la franquicia
- » Recomendaciones sobre relaciones públicas y mercadotecnia

Local/Establecimiento

- » Recomendaciones sobre el emplazamiento ideal de la tienda
- » Acondicionamiento y decoración del local
- » Criterios sobre la presentación y exposición de los productos
- » Pulcritud
- » Tramitación de reclamaciones

Formularios (toda la documentación y los formularios necesarios para llevar la franquicia):

- » Notificaciones de normativas sobre registro de nombres comerciales
- » Formularios de contabilidad y para operaciones bancarias
- » Hojas de pedido
- » Artículos de escritorio
- » Formularios relativos a la legislación de protección de datos de carácter personal
- » Contratos de trabajo

Asuntos jurídicos.

En los países en que está reglamentada con detalle la obligación de información previa al contrato, habrá que cumplir los requisitos establecidos. En los demás bastará con enumerar la legislación, y las licencias y autorizaciones correspondientes.

Directorio del personal del franquiciador

- » Lista de los empleados del franquiciador con indicación del cargo y relación de dependencia jerárquica
- » Números de teléfono y demás indicaciones útiles

El manual de explotación debe contener todo lo que el franquiciado necesita saber para administrar debidamente la franquicia, de modo que todos los franquiciados puedan aplicar de manera uniforme y coherente el modelo de explotación, que es la esencia de la franquicia. Se pretende así que los consumidores reciban el mismo servicio en todos los establecimientos de la franquicia y, en consecuencia, mantener el prestigio y la reputación de la enseña. Millones de consumidores acuden diariamente a las tiendas de *McDonald's*, no necesariamente por el hecho de que sirvan las mejores hamburguesas, sino porque el consumidor encuentra siempre las mismas hamburguesas en una tienda o en otra. El carácter homogéneo del servicio es lo que atrae al público y lograr eso es uno de los fines últimos del manual de explotación.

16. Mejoras y perfeccionamientos

A lo largo de la franquicia es ineludible que tanto el franquiciador como el franquiciado realicen mejoras y perfeccionamientos. En el contrato de franquicia se pacta que el franquiciado tiene la obligación de poner en práctica las mejoras obtenidas por el franquiciador y asimismo que las mejoras que él mismo realice deberá cederlas al franquiciador o dárselas en licencia.

17. Formación

Se deberá brindar al franquiciado, formación inicial, pues suele desconocer la actividad de la franquicia, y dicha formación deberá ir completándose de forma regular.

La formación inicial suele ser gratuita, en el sentido de que su costo se incluye en el canon inicial que pagará al franquiciador. La formación inicial consiste en clases y explicaciones en el propio lugar de trabajo. La formación permanente es remunerada al precio de costo y no se considera una ganancia para el franquiciador, pues redundará en provecho de todos que el personal de la red esté bien formado. En la actualidad, es muy habitual que la formación se imparta por Internet; se ponen así al alcance de todos los franquiciados los medios didácticos necesarios, como el video clásico y el podcast.

El control de calidad

La esencia del contrato de franquicia es la licencia de marca, que junto con los demás derechos de propiedad intelectual como el secreto comercial, los derechos de autor, los diseños industriales y las patentes, sustenta el prestigio de la marca.⁷ La marca es el elemento vital de la franquicia, y protegerla y fortalecerla reviste una importancia decisiva para el franquiciador y para el franquiciado, pues la prosperidad de ambos depende de que se logre mantener la marca y, con suerte, realzar su atractivo.

Para mantener el atractivo de la marca, hay que cuidar su calidad y conservar inalterable la imagen que el público tiene de ella. El franquiciador cede a otro (el franquiciado) el derecho de usar la marca, pero no se puede desentender de la responsabilidad de velar por la calidad de los productos y servicios que llevan la marca y porque se mantenga la coherencia en toda experiencia visual y emocional de interacción con la marca. Es decir, prescindiendo del establecimiento de la franquicia al que acude, el consumidor deberá encontrar siempre el mismo producto. Otra razón por la que el franquiciador no puede dejar de lado esa obligación, pues el control de calidad es vital para mantener el atractivo de la franquicia y el valor del fondo de comercio de la marca. Si decaen las normas de calidad en un establecimiento de la red, eso afectará a toda la franquicia. El franquiciador no se puede desentender, pues en su calidad de propietario de la marca, tiene la obligación legal de velar por que la persona a la que ha dado la licencia (en este caso, el franquiciado), mantenga el control de calidad. Si el franquiciador no

⁷ En inglés existen dos palabras para designar la marca, brand y trademark, y ambas se emplean de forma indistinta en la presente guía. No obstante, cabe precisar que brand se usa en el mundo de la mercadotecnia, mientras que trademark es un término del ámbito jurídico, por lo cual no son siempre equivalentes. Se aprecia claramente la diferencia entre los dos términos cuando se dice que la marca (brand) pierde valor en el mercado (por ejemplo, debido a actos o declaraciones del propietario, la compañía o uno de sus directores) que pueden empañar el prestigio de la marca ante el público. En esos casos no cambia la condición jurídica de la marca, es decir, que la marca no deja de ser una marca inscrita en el Registro de marcas. Dicho de otro modo, desde el ángulo del Derecho de marcas, la trademark sigue siendo tan válida y gozando de protección jurídica como antes. Por consiguiente, la gestión estratégica de la imagen de una empresa abarca mucho más que la gestión de sus marcas en tanto que activos jurídicos. Para más información en materia de marcas, véase www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.pdf, publicación de la OMPIN.º 900.1.

cumple esa obligación, se entenderá que hace abandono de la marca y perderá sus derechos sobre ella. El hecho de conceder en licencia una marca sin realizar controles de calidad se conoce con el nombre de práctica de “nuda licencia”.

Como queda ilustrado, el franquiciador ejerce un control considerable sobre la forma en que el franquiciado lleva la franquicia para que en toda la red se respeten ciertas normas de calidad fijadas de antemano. El control de la calidad empieza en el momento de escoger el franquiciado y continúa a lo largo de la explotación de la franquicia. El manual de explotación es la base de la explotación de la franquicia y, por consiguiente, brinda una pauta objetiva para evaluar si el franquiciado cumple o no las normas de calidad establecidas. Para asegurar el control de calidad, hay que velar por que se cumplan los requisitos y normas fijados en el manual de explotación. La formación inicial y constante, seguida de visitas periódicas programadas, y otras realizadas al azar, al establecimiento del franquiciado, constituyen un medio sumamente útil de garantizar que el método de la franquicia se aplique en todos sus aspectos y que la reputación de la marca permanezca intacta.

18. Combinación de marcas

Se entiende por “combinación de marcas” el hecho de que dos o más marcas se unan para realizar las respectivas actividades de franquicia bajo el mismo techo. La principal ventaja que ofrece ese sistema es que contribuye a reducir los gastos, al compartirse los gastos generales y los gastos corrientes, y al mismo tiempo se agranda la cartera de clientes, pues es muy probable que un local en el que haya dos o más marcas en vez de una sea más visitado.

Entre las ventajas que suele presentar la combinación de marcas están:

- » Agrandar la cartera de clientes/ganar cuota de mercado y por consiguiente incrementar la facturación;
- » Reducir el importe de la inversión y los gastos de explotación; dividir los gastos generales y formar al personal para que sepa hacer las labores que son comunes a ambos franquiciados;
- » Sacar el máximo provecho de las iniciativas de comercialización y de los ingresos generados;
- » Reforzar la posición frente a la competencia;
- » Realzar el valor de la marca ante el consumidor;
- » Fortalecer varias marcas al mismo tiempo.

Si la combinación de marcas no se lleva a cabo debidamente, los propietarios del negocio corren un gran riesgo de crear confusión en el cliente, lo que a su vez puede traducirse en una pérdida de valor de la marca, y como la marca es la columna vertebral de la franquicia, toda pérdida a ese respecto puede ser catastrófica para el propietario de la marca. Entre las medidas prácticas que se pueden tomar para evitar que eso ocurra están:

- » Las dos empresas que deseen realizar una combinación de marcas deben ser de naturaleza complementaria; entre los ejemplos de lo que puede ser complementario en ese sentido están una librería y un café, o una gasolinera y un establecimiento de comida rápida. No obstante, aun cuando la proximidad de las empresas puede ofrecer un mayor número de ventajas al consumidor, debe haber bastante distancia en la naturaleza de la actividad pues de lo contrario se corre el riesgo de confundir al consumidor, que pensará que hay alguna relación entre ambos negocios.
- » Aunque estén bajo el mismo techo, será necesario que haya un espacio suficiente entre una y otra empresas. Además, en lo que respecta a su aspecto general, se destacará la identidad específica de cada una. Además, los logotipos y letreros respectivos deben ser distintos.
- » Cuando las marcas combinadas aparezcan juntas en el material de comercialización o publicitario, cada empresa debe contar con un sistema para las cuestiones de diseño como el tamaño de letra, los colores, el espacio de separación y los agradecimientos; se evitará así dentro de lo posible el riesgo de confusión entre marcas o de pérdida de valor de las mismas. Por último, en el contrato de combinación de marcas será preciso estipular que el fondo de comercio generado por cada empresa irá en beneficio de cada propietario.

PRÁCTICAS ÓPTIMAS EN LA GESTIÓN DE LAS MARCAS.

MANTENER LA SOLIDEZ DE LA MARCA: El uso correcto de la marca

Una vez registrada la marca hay que preocuparse de su mantenimiento en el Registro de marcas, pagando las debidas tasas de renovación. Además, es menester mantener su prestigio en el mercado, utilizándola de forma diligente como se indica a continuación:

- » Distinguir la marca del texto que la acompaña mediante letras en mayúscula, negrita o cursiva, o poniéndola entre comillas.
- » Utilizar la marca siempre de la misma forma. Si la marca está registrada con una grafía, diseño, color o tipo de letra particular, velar por que siempre sea utilizada de la misma forma. No hay que modificarla, por ejemplo, utilizando guiones, abreviándola o expresándola mediante una combinación o abreviación (por ejemplo, se escribirá “estilográfica Montblanc”, y no “Mont Blanc”).
- » No se debe usar la marca como un sustantivo. La marca se usará exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, hay que decir “bloques de construcción Lego”, no “los Lego”).
- » No se debe usar la marca como un verbo (por ejemplo, se dirá “retocado con el programa informático Adobe Photoshop”, no “photoshopeado”).
- » No se debe usar la marca en plural (por ejemplo, se dirá “los caramelos Tic Tac”, no “los tic tacs”).
- » Establecer directrices y prácticas óptimas claras que enseñen el uso de la marca al personal, los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Velar por que todos los interesados observen sin excepción las normas y directrices.

19. Denominación social, nombre comercial y nombre de dominio

El franquiciador deberá sopesar si autoriza a los franquiciados a que usen el nombre de la franquicia en una denominación social, nombre comercial o nombre de dominio. Conviene evitar dicha posibilidad, aunque en algunos casos la legislación obliga a registrar como nombre comercial el nombre con el que el franquiciado piensa emprender la actividad comercial de la franquicia. En esos casos, el franquiciador deberá controlar ese registro y asegurarse de que su propio registro prevalezca por encima del franquiciado. Deberá controlar también los nombres de dominio que pretenda utilizar el franquiciado si en ellos ha de figurar el nombre de la franquicia.

La necesidad de reproducir todos los aspectos de la actividad comercial franquiciada se ejemplifica debidamente con la cadena boliviana de pollos broaster *Pollos Chriss*



La iniciativa emergió un 26 de septiembre de 1991, en la visión de los esposos José Luis Suárez y Edith Candia. Y lo que es hoy Pollos Chriss, recuerda la pareja, se debe a la pequeña inversión de tres mil dólares, cuyo monto permitió comprar una freidora, utensilios de cocina y seis mesas y sillas. Lo primero que hicieron fue crear una receta propia de marinado para el pollo y luego empezaron a vender en un local de la Av. Santos Dumont, de Santa Cruz.

La fortaleza de Suárez y su familia día tras otro fue sumando éxitos a su pequeño emprendimiento. Si bien Chriss se abrió ahí en la Av. Santos Dumont (donde actualmente se encuentra), en un ambiente reducido, este era aprovechado de manera muy audaz por sus propietarios, quienes habilitaron la cocina a la vista de los clientes bajo el concepto de que «el cliente sabía qué y cómo es lo que preparaban el pollo que se iba a servir luego». Diez años más tarde, el rápido crecimiento de la empresa demandó que se fundara la Compañía Integral de Servicios y Alimentos (CISA Ltda.). Un holding en el que se integran la logística, las compras y la producción.

Constituida en una empresa grande, Chriss hasta ese entonces se especializa en pollos a la broasted, por lo que amplía su patio de comidas con pollos a la brasa, alitas, nuggets y chicharrón de cerdo y pescado.

Para el año 2014 se proyectaron e instalaron ocho franquicias, cinco en la ciudad de Santa Cruz y tres en las ciudades de La Paz y Cochabamba. <https://chriss.com.bo/empresa/#:~:text=La%20iniciativa%20emergi%C3%B3%20un%2026,p%C3%B3r%20a%C3%B3s%20fue%20muy%20conocida.>

Elementos de la franquicia protegidos por derecho de autor:⁸

- Formularios, como contratos, hojas de pedido, cuadros y hojas de inspección.
- Medios didácticos para la formación de los franquiciados (videos, guías, *podcasts*, etcétera) o del público, si la franquicia se dedica a la enseñanza.
- Publicidad y medios publicitarios: publicidad por televisión, prensa escrita e Internet, carteleras, folletos y demás medios publicitarios concebidos expresamente para el establecimiento.
- Prospectos de la franquicia.
- Programas informáticos creados expresamente para llevar la franquicia.
- Sitios web e ilustraciones, como los dibujos de personajes emblemáticos, ya sean personas o animales; por ejemplo, Ronald McDonald (*McDonald's*), Colonel Sanders (*Kentucky Fried Chicken*) o la vaca de la cadena *Chick-fil-A*, que estimulan al cliente a “comer más pollo”.
- Menús, boletines, fotografías y planos.
- Elementos gráficos en las camionetas de reparto, coches y demás vehículos que se emplean para la franquicia.

⁸ Extraído de “Copyright Protection: The Forgotten Stepchild of a Franchise Intellectual Property Portfolio”, por Mark S. Vanderbroek y Jennifer M. D’Angelo, 84 Franchise Law Journal (volumen 28, N° 2, otoño de 2008), pág. 84.

5.

La extinción del contrato de franquicia

20. Causas de diferencias entre las partes en el contrato de franquicia

La solución de las diferencias relativas a franquicias se rige por dos principios fundamentales. Por un lado, y dentro de lo posible, el franquiciador no deberá dar la impresión de que quiere imponerse al franquiciado con un criterio sumamente legalista. Por otro lado, tampoco podrá mostrarse incauto y permitir que el franquiciado decida por su cuenta las cláusulas del contrato de franquicia y las partes del manual de explotación que desea cumplir. No es fácil conciliar ambos principios.

En el contrato de franquicia, el sometimiento de una disputa a los procedimientos ADR de la OMPI es consensual entre el franquiciador y el franquiciado. El Centro de la OMPI, con el fin de facilitar este acuerdo entre partes, brinda recomendaciones para la elaboración de cláusulas contractuales y acuerdos de sometimiento en mediación; arbitraje; arbitraje acelerado; decisión de experto; mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje (acelerado); mediación seguida, en ausencia de transacción, por decisión de experto; mediación seguida, en ausencia de solución, de procedimiento judicial y; decisión de experto, vinculante salvo que sea seguida por arbitraje (acelerado).

En Bolivia, ante la carente normativa boliviana en la materia, los procedimientos ADR permiten acuerdos para someter las controversias a normas diversas a las bolivianas y, en son de precautelar por la elección de profesionales expertos en la materia, también permiten llevar las disputas al exterior del país. Aspectos que se resumen en la elección de las partes a acudir a centros de conciliación y/o arbitraje en específico, que cumplan con los estándares que exigen las partes, entonces todas las controversias o desavenencias, sin excepción alguna, que pudieran surgir entre las partes, incluyendo pero sin limitarse a aquellas derivadas del cumplimiento, interpretación, resolución o terminación del mismo y que no se solucionen de común acuerdo, serán solucionadas en aplicación de la Ley de Arbitraje y Conciliación N° 708.

Servicios de solución de diferencias que presta el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro de la OMPI) es reconocido por su neutralidad en la solución de diferencias en el ámbito internacional. Brinda mecanismos alternativos para la solución de diferencias, como la mediación, el arbitraje y el arbitraje acelerado con arreglo al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, y por esos servicios cobra unas tasas que no tienen fines lucrativos.

En la jurisprudencia del Centro de la OMPI figuran casos de propiedad intelectual y otros conflictos comerciales, como los de licencia y distribución, contratos de licencia y de coexistencia de marcas, regalías, y pactos de exclusividad y de rescisión del contrato. El Centro de la OMPI cuenta con 1.500 mediadores y árbitros de todo el mundo, entre ellos, especialistas en franquicias, que pueden ser designados por las partes para los procedimientos llevados ante la OMPI.

El Centro de la OMPI ha elaborado modelos de cláusulas contractuales que pueden utilizarse en los contratos de franquicia, y brinda una infraestructura por la cual se asignan administradores experimentados y plurilingües para llevar los procedimientos de mediación y de arbitraje acelerado. El administrador del procedimiento brinda asistencia a las partes, ayuda a designar el mediador y el árbitro o árbitros, facilita la comunicación, se encarga de las cuestiones económicas, y asimismo puede brindar asistencia logística. Las partes de los casos que se ventilan ante la OMPI tienen a su disposición el servicio electrónico de presentación de demandas (WIPO ECAF), gracias al cual ellas y los demás interesados en el procedimiento pueden presentar los documentos por vía electrónica para facilitar la comunicación. El Centro de la OMPI vela por la eficacia de todos los aspectos del procedimiento.

La labor de mediación de la OMPI permite resolver más del 70% de los casos, y en lo que respecta al arbitraje, la solución llega a cerca del 60% de los asuntos tramitados.

Los reglamentos de arbitraje y mediación de la OMPI y las cláusulas recomendadas, así como otros recursos, pueden consultarse en el sitio web: <http://www.wipo.int/amc/es/>

Cuestiones litigiosas más habituales en un contrato de franquicia

- » **Incumplimiento de los pagos.** Una de las causas de mayor número de diferencias es el impago del canon de explotación cuando el franquiciado que lleva ya un tiempo en la actividad deja de pagarlo porque considera escaso el rédito que obtiene.
- » **Elección del emplazamiento y usurpación de la zona estipulada o intromisión en la clientela ajena y redes de distribución.** Por lo general incumbe al franquiciado escoger el emplazamiento y el franquiciador debe ayudarlo, pero en última instancia tiene derecho a rechazar el lugar elegido. El rechazo del emplazamiento que escoge el franquiciado puede provocar diferencias entre las partes. También surgen problemas cuando el franquiciado entiende que se usurpa su zona por que el franquiciador abre establecimientos competidores a proximidad del territorio que se le ha asignado. Hay otras maneras de competir con el franquiciado, como vender los productos por Internet o en establecimientos que radican en el territorio asignado.
- » **Prácticas y procedimientos contables.** El contrato de franquicia impone al franquiciado la obligación de presentar amplia información para que el franquiciador pueda evaluar el rendimiento y comprobar si se cumplen el pago del canon de explotación y las demás obligaciones del contrato. Muchas diferencias se deben a la no presentación de información.
- » **Uso indebido de fondos para publicidad.** En la franquicia se constituye un fondo especial para publicidad, con las aportaciones de los franquiciados y gracias al cual se sufraga la publicidad de toda la enseña. El empleo con otros fines del capital de ese fondo se considera “uso indebido” y genera un litigio.
- » **Supervisión y apoyo.** Uno de los atractivos que tiene la franquicia como forma de hacer negocios es el apoyo permanente que brinda el franquiciador al franquiciado a lo largo de todo el contrato. La falta de formación y del apoyo convenidos es fuente de litigio.

- » **Proveedores autorizados.** Para mantener el control de calidad, lo habitual es que los franquiciadores exijan que los franquiciados adquieran determinados artículos a proveedores autorizados, y en algunos casos, a los franquiciadores mismos. Si el franquiciado averigua que puede comprar más barato los mismos artículos a otros proveedores, no podrá hacerlo sin el consentimiento del franquiciador.
- » **Precio de venta de la materia prima.** Otra causa de descontento es cuando el franquiciado no se beneficia de las rebajas que hace el fabricante al franquiciador. Las economías de escala es una de las ventajas que el franquiciado espera obtener de la franquicia; y de ahí que aspire a comprar materia prima a un precio más barato que si la comprara por su cuenta. El conflicto surge si los franquiciados creen que la competencia paga menos por esa misma materia prima.
- » **Diferencias de trato.** Por norma general, las ventajas que el franquiciador ofrece a un franquiciado deben hacerse extensivas al resto de los franquiciados, salvo que se pueda justificar que, por circunstancias especiales, las ventajas solo pueden ofrecerse exclusivamente a un franquiciado.
- » **Cesión de la licencia de franquicia.** Si, por la razón que sea, el franquiciado desea vender la franquicia, el franquiciador deberá facilitar ese proceso y ayudarlo a encontrar un interesado en comprarla. El franquiciador solo podrá rechazar la candidatura de compradores potenciales que proponga el franquiciado si tiene razones fundadas para ello.
- » **Falsas declaraciones por el equipo de gestión y ventas del franquiciador.** Otra causa de litigios son las falsas declaraciones realizadas por los empleados del franquiciador a los interesados en adquirir la franquicia para convencerlos de que firmen el contrato. Lo más habitual es inflar las previsiones de beneficios o no exponer correctamente las condiciones de la inversión inicial). Por consiguiente, es importante poner en guardia a los equipos de gestión y ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageración a los fines de vender la franquicia. Además, en los países en los que la legislación contempla requisitos específicos en materia de divulgación, hay que esforzarse por cumplir esos requisitos, por cuanto al no hacerlo se corre el riesgo de ser demandado por el franquiciado y por las instituciones competentes.
- » **Modificación del método de explotación y del nombre de la marca.** Dentro de lo posible, los franquiciadores propiciarán que los franquiciados participen en la modificación del método de explotar la franquicia y en la búsqueda de un nuevo nombre para la marca. Ambos trabajos suelen entrañar costos elevados; por consiguiente, es preciso que los franquiciados estén totalmente de acuerdo y se comprometan con los cambios propuestos. En la medida en que el cambio del nombre de la marca implique un cambio en la marca o la creación de una variante de la misma, habrá que tener en cuenta las consecuencias jurídicas de esos actos, tanto en la titularidad y como en el derecho a utilizar la marca; esa cuestión debe ser abordada y aclarada debidamente.

» **Diferencias en materia de propiedad intelectual.** Por lo general, las diferencias surgen en este ámbito por el hecho de que el franquiciado no utilice los derechos de propiedad intelectual concedidos por el franquiciador según lo pactado; un tercero infringe los derechos y se debe decidir a quién corresponde interponer la denuncia y correr con los gastos; el franquiciado es demandado por infracción de derechos de propiedad intelectual y hay que establecer si el franquiciador está obligado a sumarse al pleito en defensa del franquiciado o a indemnizarlo. También surgen problemas una vez extinguido el contrato si el franquiciado continúa utilizando la propiedad intelectual de la franquicia o revela información confidencial adquirida durante la relación de franquicia. En los casos en los que el franquiciador, procura evitar que el franquiciado utilice la marca, una vez expirado el contrato, se suele alegar en su contra que no tomó medidas para velar por que el franquiciado se adhiera a normas específicas de control de calidad como se había pactado y que, por consiguiente, abandonó los derechos sobre la marca en razón de una “nuda licencia”. Otro ejemplo de problema que puede originar un litigio de propiedad intelectual es que el franquiciador no haya registrado la marca al crear la franquicia y el franquiciado haya procedido al registro de la misma en su propio nombre; cuando se produce ese tipo de situaciones, lo normal es introducir una cláusula en el contrato por la cual el franquiciado transfiere la marca al franquiciador. La otra posibilidad es que el franquiciador funcione o realice sus actividades bajo una marca específica, pero permita que los franquiciados añadan una descripción geográfica, como “Londres” o “Reino Unido”. En esos casos, el franquiciado a veces hace valer sus derechos sobre la marca y la descripción geográfica. De ahí que deba evitarse ofrecer al franquiciado la posibilidad de añadir descripciones en la marca.

La posibilidad de que se produzcan litigios y malentendidos podría minimizarse si se mantiene una documentación adecuada. Además, una labor concienzuda por parte del franquiciador durante el proceso de selección del franquiciado puede contribuir a evitar o minimizar futuros problemas. La selección adecuada del franquiciado es fundamental para el éxito de la franquicia. Aun cuando no hay garantías, el hecho de que el franquiciador haya invertido la debida cantidad de tiempo y de energía para realizar una evaluación detenida de la idoneidad y las cualificaciones del franquiciado (experiencia, solvencia patrimonial, motivación y compromiso) puede suponer muchos menos conflictos. Análogamente, es importante que el franquiciado tome también sus precauciones, solicitando asistencia de expertos y estudiando debidamente las obligaciones financieras potenciales en que puede incurrir a los fines de estar seguro de que podrá cumplir esas obligaciones y de que el negocio será rentable.

LA GESTIÓN DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

1. Hay que hacer un inventario de los secretos industriales:

i. Información científica y técnica:

a. Información sobre los productos:

→ Características técnicas, y recetas, compuestos y fórmulas que son de propiedad del franquiciador

b. Información referida a la fabricación:

→ Métodos y conocimientos técnicos que se emplean en la producción.

→ Dispositivos físicos y los correspondientes manuales de servicio o de mantenimiento

→ Métodos, técnicas, procedimientos y diseños de prototipos

→ Planos, dibujos técnicos, croquis y diagramas y características mecánicas

c. Tecnología informática:

→ Códigos fuente y códigos objeto de programas informáticos los cuales no hayan sido publicados

→ Documentos de diseño de programas informáticos

→ Algoritmos, fórmulas y cuadros de flujo de datos

d. Solicitudes en trámite de patentes y de modelos de utilidad y cuadernos de laboratorio

e. Antecedentes "negativos": defectos de la actividad que no se han podido resolver y proyectos de investigación abandonados

ii. Información estratégica

→ Planes de explotación, de publicidad y de mercadotecnia

→ Ideas literarias plasmadas; métodos comerciales o de explotación que confieran una ventaja particular

→ Estrategias de inversión

→ Informes de estudios de mercado y de seguimiento de la competencia

→ Contratos: datos de información confidencial de mercadotecnia, tarifas de publicidad, nuevos nombres de productos y marcas, diseños o elementos gráficos de los artículos de embalaje, etcétera

iii. Información financiera

→ Datos sobre costos y precios

→ Previsiones financieras

→ Facturación y catálogos de precios

→ Salarios y planes de retribución del personal

iv. Información comercial

- Contratos con proveedores
- Acuerdos
- Base de datos y compilaciones de datos electrónicos
- Información sobre los clientes
- Información sobre el personal

2. Medidas de protección:

i. Referidas al personal:

- a. Fomento de toma de conciencia/fuertes medidas de observancia
- b. Contratos o cláusulas y pactos restrictivos (prohibición de competir y prohibición de contratar personal o de ganar clientes que pertenecen a la contraparte)
- c. Comprobar que el nuevo personal que proceda de firmas de la competencia no haya cometido actos de apropiación indebida de secretos comerciales
- d. En el manual del personal hay que hacer hincapié en la importancia de los secretos comerciales y de los procedimientos que hay que seguir para proteger esos secretos
- e. Utilizar acuerdos de confidencialidad en las relaciones con consultores, socios, contratistas, etcétera

ii. Medidas de protección:

- a. Guardar con llave la documentación
- b. En las computadoras hay que emplear una contraseña, además de programas antivirus y cortafuegos, etcétera
- c. La documentación se entregará exclusivamente a quienes deben hacer uso de ella
- d. Los documentos se distinguirán con leyendas como “confidencial”, “prohibida la reproducción”, etcétera
- e. Se pondrá sumo cuidado a la hora de utilizar los aparatos y accesorios portátiles (computadoras, teléfonos, llaves USB)
- f. Restricción del acceso; registro en la recepción, libro de visitas, acompañantes para las visitas, letreros de “prohibida la entrada”, “exclusivamente personal autorizados”, tarjetas de acceso
- g. Vigilar el uso de las fotocopadoras, escáner y computadoras. Los documentos no se arrojarán a la papelería, sino que se destruirán con la máquina trituradora
- h. Vigilar la transmisión de documentos por Internet

21. Vigencia del contrato

El contrato de franquicia suele durar cinco o diez años. Un pequeño porcentaje de los contratos no llega a los cinco años. Franquicias como *McDonald's*, *Burger King*, *Subway* y *KFC* otorgan licencias de veinte años, lo que se explica por la duración de los contratos de arrendamiento de los franquiciados y el elevado capital necesario para poner en marcha el negocio.

La ventaja de pactar un contrato de cinco años es que el franquiciador podrá presentar un nuevo contrato de franquicia con nuevas condiciones y nuevos cánones cada vez que deba renovarse el contrato, aun cuando la introducción de condiciones y cánones diferentes puede dar pie a conflicto. Además, los contratos de cinco años permiten que el franquiciador no proceda a la renovación si los resultados del franquiciador dejan mucho que desear. Si en el contrato no se estipula el derecho del franquiciado a una renovación automática, será más fácil por lo general para el franquiciador rechazar la prórroga que rescindir el contrato. Las causas de rescisión de un contrato en este ámbito están a veces contempladas en la legislación nacional.

A los fines de establecer un plazo inicial razonable debe tenerse en cuenta el tipo de actividad, los requisitos y la inversión necesaria para entender el negocio, así como el rédito que deje.

Causas de rescisión anticipada del contrato

Es sumamente importante preservar el derecho a rescindir el contrato, pues de cara al mundo exterior, los franquiciados son el propio franquiciador. Por ejemplo, poquísimos clientes de los restaurantes KFC están al corriente de que, en realidad, no son clientes de ese restaurante, antes bien, clientes de otra entidad cuya conexión con ese restaurante es el contrato de franquicia. Por consiguiente, si el franquiciado actúa mal, lo normal es que el franquiciador desee tomar medidas inmediatas para evitar perjudicar a la marca; entre esas medidas puede estar la rescisión del contrato de franquicia. Por consiguiente, para el franquiciador es sumamente importante que en el contrato se estipule el derecho a rescindir este último en el supuesto de que el franquiciado incumpla determinadas disposiciones del contrato. Por lo general, los contratos de franquicia no suelen contener cláusulas similares que concedan esas mismas facultades al franquiciado).

Con la salvedad de que incumbe a la legislación nacional reglamentar las causas de rescisión de un contrato, a continuación, tomando en cuenta que en Bolivia no existe una regulación expresa sobre el contrato de franquicia, y que se deberá señalar expresamente en el contrato las causas de rescisión, a continuación, se exponen varios principios rectores en lo que respecta a las cláusulas de rescisión de los contratos de franquicia:

- » Es preciso estipular de forma clara y sin dejar espacio para el equívoco las situaciones en las que el franquiciador podrá ejercitar la facultad de rescindir el contrato. Hay que enumerar las situaciones que pueden dar pie a ese derecho. Los tribunales de determinados países

no ven con buenos ojos que una parte (sobre todo cuando esa parte tiene más poder económico que la otra) tenga derecho a rescindir un contrato a largo plazo por incumplimientos relativamente leves del contrato de franquicia. En los Estados Unidos de América, el documento de información precontractual es todopoderoso. El franquiciador puede rescindir un contrato de franquicia firmado por veinte años si el franquiciado se retrasa tres días en el cumplimiento de las obligaciones de pago, siempre y cuando esa cláusula figure en el documento de información precontractual.

- » Determinadas causas de incumplimiento son tan graves que exigen una rescisión inmediata; entre esas causas están las situaciones en las que el franquiciado está involucrado en actos de competencia desleal; ha violado derechos de propiedad intelectual, ha divulgado información confidencial, está alentando a los demás franquiciados a que no cumplan el contrato de franquicia o está declarando intencionadamente menos de lo facturado. En función de la situación de que se trate, el franquiciador deberá considerar la posibilidad de adoptar una posición alternativa, por ejemplo, ofrecer asistencia al franquiciado por la vía de la negociación y la mediación antes de emprender acciones judiciales que podrían llevar a la rescisión del contrato.
- » En el contrato debe estipularse un plazo de notificación y, según las circunstancias, la facultad de subsanar o remediar el incumplimiento. Por último, si hay que proceder a la rescisión, debe actuarse de forma justa y educada.

Cuando se haya incumplido en el contrato, si existe una declaración a voluntad de la parte perjudicada de rescindir el contrato y desvincularse de la otra parte, dicha parte perjudicada tendrá todo el derecho a llevar a cabo dicha acción.

Las circunstancias más comunes de incumplimiento en un contrato de franquicia son las siguientes:

- » Modificación del Know-How (Saber-hacer)
- » Alteración de la Información y/o Mora en las Regalías
- » Prestación de Servicios no Autorizados
- » Enajenación no Autorizada de la Franquicia a un Tercero
- » Utilización ilegal de las Marcas o Derechos del Sistema de Franquicias

La prórroga del contrato

En general, el franquiciado espera que tras el plazo inicial le sea concedida una prórroga de al menos 15 o 20 años para explotar la franquicia, siempre y cuando se cumplan las condiciones estipuladas. En caso de reventa (cesión de un franquiciado a otro) de la franquicia se deberá conceder al nuevo franquiciado un plazo “garantizado” para explotar la franquicia equivalente al que se ofrece a todo nuevo franquiciado, y no solo el período restante estipulado en la franquicia original.

Se recomienda que en la cláusula de prórroga se recojan, entre otras, las siguientes particularidades:

- » Mediante la figura de la prórroga el contrato se mantiene con todas sus consecuencias y efectos, bajo las mismas condiciones de tiempo y precio del contrato de franquicia prorrogado. En la renovación, por el contrario, las partes deciden celebrar un nuevo contrato. Al renovarse el contrato de franquicia, las partes pueden cambiar unas obligaciones por otras, efectuarle algunas modificaciones al contrato original, o simplemente pueden dejarlo igual cambiando la cláusula del término.
- » El franquiciado deberá notificar al franquiciador la voluntad de renovar el contrato, por lo general, tres meses antes de que expire el mismo. El plazo exacto de notificación suele depender del tiempo que tardaría el franquiciador en encontrar un nuevo franquiciado si el actual no quiere renovar el contrato de franquicia.
- » El franquiciado no deberá tener antecedentes de incumplimiento grave, debe haber cumplido el contrato en términos generales y no deberá encontrarse en estado de incumplimiento en la fecha en la que notifique la solicitud de prórroga o cuando ésta surta efecto. En los contratos de franquicia habría de evitarse la introducción de cláusulas que priven de la facultad de prórroga al franquiciado en caso de incumplimiento leve o menor, pues esas circunstancias son inevitables en el mundo de la franquicia.
- » El franquiciado deberá renunciar a toda acción interpuesta contra el franquiciador. La razón de ser de esa cláusula es que el franquiciador no tenga que preocuparse de que puedan interponerse acciones judiciales en relación con hechos que tuvieron lugar durante el “antiguo” contrato; ambas partes deben comenzar desde cero. Con esa cláusula, en esencia, el franquiciador concede la prórroga a condición de que el franquiciado no lo demande en virtud del anterior contrato. Hoy en día, esa cláusula se recoge habitualmente en los contratos de franquicia.
- » El franquiciado tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que cumple las normas estipuladas por el franquiciador puede ocurrir que éste haya renovado la marca o impuesto requisitos adicionales de material después de firmar la franquicia que ahora se quiere prorrogar.
- » Puede que el franquiciador tenga que pagar un canon de renovación. Como el interés primordial del franquiciador es que, en la medida en que haya funcionado de forma satisfactoria, el franquiciado permanezca en la franquicia, si se fija el canon de prórroga, deberá ser la cantidad mínima necesaria para reembolsar los gastos jurídicos y administrativos en que incurra el franquiciador para formalizar el nuevo contrato de franquicia.
- » El franquiciado puede perder el derecho de prórroga si ha obtenido malos resultados. Aun cuando hay muchas reservas sobre si es o no conveniente fijar requisitos mínimos en materia de resultados durante el plazo del contrato (en algunos países no existen), la inclusión de un requisito de una cláusula de rendimiento mínimo en el contrato de prórroga es totalmente

distinto. Los franquiciadores deben considerar la posibilidad de incluir una disposición en el sentido de que no tienen obligación de prorrogar el contrato si los resultados obtenidos por el franquiciado no superan el tramo del 10% de la escala, aun cuando eso solo funciona si los territorios dados en franquicia o las zonas de captación son comparables en términos generales.

- » El nuevo contrato que deberá firmar el franquiciado será el que esté vigente a la fecha de la prórroga. En la mayor parte de los casos, el franquiciador puede fijar a su gusto las condiciones del nuevo contrato de prórroga, pues no sabe qué resultados tendrá la franquicia ni conocer de antemano qué cambios tendrán lugar en la legislación. Se trata de un asunto delicado: ¿puede el franquiciador, en el momento de renovación de la franquicia, realizar cambios radicales como aumentar el canon por los servicios de gestión, del 5% al 15%? La respuesta dependerá de las leyes y prácticas de cada país.

22. Condiciones de la cesión de la franquicia

En el contrato de franquicia se suele estipular que el franquiciador podrá transmitir libremente a un tercero la actividad y el contrato de franquicia. Por otro lado, el franquiciado solo podrá transmitir el negocio a una persona que acepte el franquiciador y que reúna los criterios de selección fijados por éste. Además, en el contrato de franquicia suele constar una disposición que otorga al franquiciador un derecho de opción prioritaria para adquirir el negocio del franquiciado si el franquiciado quiere venderlo o para ceder el contrato de franquicia. Igualmente, importante es el requisito de que el franquiciador quede satisfecho con los resultados obtenidos por el nuevo comprador en el programa de formación.

23. Cuestiones relativas a la rescisión del contrato

Una vez rescindido el contrato, el franquiciador se tendrá que ocupar de las repercusiones de la rescisión en la reputación de la franquicia y el riesgo de que el antiguo franquiciado haga uso de la marca, los secretos industriales y la demás documentación secreta y conocimientos técnicos adquiridos a raíz del contrato. Con ese fin se estipulan cláusulas para proteger la marca y la imagen de marca; esas disposiciones se conocen también como pactos de nocompetencia y que restringen el derecho del antiguo franquiciado de ejercer una actividad que compita con la franquicia.

De ahí que, para proteger la reputación de la franquicia, el antiguo franquiciado deba tomar una o varias de las medidas siguientes:⁹

⁹ "Termination of the Franchise Relationship" en: whichfranchise.co.za/termination-franchise-relationship/

- » Cancelar el registro de la licencia de uso de la marca concedida por el franquiciador.
- » Cambiar los letreros y la decoración del local y de los vehículos.
- » Restituir toda la publicidad, artículos de embalaje, de mercadotecnia y medios publicitarios que guarden relación con la franquicia.
- » Cesar el uso de los artículos de escritorio, elementos impresos, sitios web, etcétera, que lleven las marcas de comercio, marcas de servicio, nombres comerciales y nombres de dominio del franquiciador y demás elementos que guarden relación con la franquicia.
- » Restituir todos los manuales de explotación.
- » Cesar el uso del método del franquiciador.
- » Cesar el uso del material del franquiciador que está amparado por derecho de autor.

Además, el franquiciador se puede reservar el derecho de comprar el inmovilizado material (los bienes materiales) de la actividad según una fórmula fijada de antemano (como el costo depreciado) y de hacerse con el contrato de arriendo del local donde se ejerce la actividad. En ese caso, el franquiciado perderá por completo el negocio. Muchos franquiciadores ejercitan esos derechos y luego venden el local a un nuevo interesado como franquicia “llave en mano”.

El pacto de prohibición de competir, que impide que el antiguo franquiciado compita con la franquicia, es considerado una restricción al comercio y surtirá efectos únicamente si se entiende que la restricción es de carácter prudencial o proporcionado. Para eso la restricción debe cumplir las tres condiciones siguientes:

- » La duración de la restricción. En general, se recomienda un año como máximo.
- » El alcance de la restricción. En determinadas jurisdicciones se reglamenta expresamente este asunto, por lo cual es importante examinar la legislación correspondiente. La restricción debe limitarse a la actividad que es objeto de la franquicia. Por ejemplo, si el franquiciado lleva una hamburguesería, resultará nula por excesiva la cláusula que le prohíba dedicarse a “actividades del ramo de la alimentación”.
- » La zona restringida. La zona en la que se prohíbe competir con la franquicia deberá limitarse a la que se pactó en el contrato y, si no está estipulada con precisión, se entenderá que es la “zona de influencia” del establecimiento franquiciado. Es decir, si el 80% de los clientes del franquiciado vive a cinco kilómetros del local no tendría justificación alguna prohibir una zona más extensa.



6.

Anexo: Glosario

Derechos de propiedad intelectual¹⁰

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial y el derecho de autor

La propiedad industrial incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. El derecho de autor, incluye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los de los productores de fonogramas y los de los organismos de radio-difusión respecto de sus programas de radio y televisión.

Si bien las leyes de propiedad intelectual de la mayoría de los países avanzan hacia una mayor armonización, el carácter de esas leyes sigue siendo nacional (o regional, cuando un grupo de países acuerdan una ley regional de propiedad intelectual), y su vigencia se limita al territorio del país o la región en cuestión. Por consiguiente, un derecho de propiedad intelectual obtenido en una jurisdicción determinada solo es válido en esa jurisdicción.

Las marcas

La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades.

La marca ofrece protección a su titular, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar productos o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía, pero una marca puede renovarse indefinidamente, siempre que se abonen las tasas correspondientes y que sea usada de forma permanente. Los tribunales hacen respetar la protección de las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la infracción de las marcas.

Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, signos tridimensionales como la forma y el embalaje de los productos, y en algunos casos incluso signos auditivos como la música o sonidos vocales, fragancias o colores utilizados como características distintivas. Además de las marcas que identifican el origen comercial de productos y servicios, existen otras categorías de marcas.

¹⁰ Extraído de ¿Qué es la propiedad intelectual? (publicación N° 450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf); salvo el título correspondiente al secreto comercial, que ha sido tomado de La clave de la propiedad intelectual - Guía para pequeños y medianos exportadores, publicada por el Centro de Comercio Internacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Ginebra, 2004). Adaptada Bolivia: <https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit>

Las marcas colectivas son propiedad de una asociación cuyos miembros las utilizan para identificarse con un nivel de calidad y otros requisitos establecidos por la asociación. Ejemplos de dichas asociaciones son las asociaciones de contables, ingenieros o arquitectos. Las marcas de certificación se conceden a un producto que satisface determinadas normas, pero no se restringen a los miembros de organizaciones. Pueden ser concedidas a cualquiera que pueda certificar que los productos en cuestión satisfacen ciertas normas establecidas. Las normas de calidad aceptadas internacionalmente “ISO 9000” son un ejemplo de estas certificaciones ampliamente reconocidas.

La protección jurídica de la marca en Bolivia se obtiene exclusivamente mediante el registro y, en el caso específico del Nombre Comercial, mediante el uso. El registro se obtiene presentando la correspondiente solicitud en la oficina nacional competente, en este caso, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. <https://www.senapi.gob.bo/>

La normativa vigente es la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y el procedimiento es el siguiente: Se presenta la solicitud de registro de una marca ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y ésta es inmediatamente pasada para el análisis de forma.

El análisis de forma consiste en la revisión que realiza el SENAPI a la solicitud de registro para confirmar que la misma contiene todos los documentos exigidos por dicha entidad y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Si no existe ninguna observación de parte del SENAPI, dicha entidad envía la solicitud de registro a la Gaceta Oficial de Bolivia para su publicación en la edición correspondiente a la publicación de solicitudes de registro de marcas ante el SENAPI.

Esta primera etapa toma aproximadamente 120 días.

Una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta Oficial de Bolivia y si no se suscita ninguna oposición de parte de ningún tercer interesado dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación el SENAPI pasa la solicitud de registro para el análisis de fondo.

El análisis de fondo consiste en la revisión que realiza el SENAPI de que si la marca solicitada reúne todos los requisitos de registrabilidad exigidos por la Decisión 486 y si además no existen previamente marcas solicitadas y/o registradas que sean consideradas similares o idénticas ante dicha entidad.

Esta segunda etapa toma aproximadamente 120 días.

Si no existe ninguna observación de parte del SENAPI durante el análisis de fondo dicha entidad procede de inmediato con la emisión del Certificado de Registro.

Las solicitudes de registro de marca se suelen rechazar por “motivos absolutos” cuando los signos:

- » no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- » carezcan de distintividad;

- » consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- » consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- » consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- » consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- » consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- » consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- » puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- » reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- » contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- » consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- » reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
- » reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
- » reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

- » sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

La solicitud se rechaza por “motivos relativos” cuando los signos:

- » sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- » sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- » sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- » sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
- » consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
- » consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- » consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- » constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Véase asimismo [El secreto está en la marca - Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas \(publicación N° 900.1 de la OMPI\)](#).

El secreto industrial

En términos generales, toda información comercial confidencial que otorgue a una empresa una ventaja competitiva puede considerarse un secreto comercial. El mismo puede estar relacionado con cuestiones técnicas, por ejemplo, la composición o el diseño de un producto, un método de fabricación, o los conocimientos especializados¹¹ necesarios para llevar a cabo determinada operación. Los elementos comúnmente protegidos como secretos industriales incluyen procedimientos de fabricación, resultados de investigaciones de mercado, perfiles de consumidores, listas de proveedores y clientes, listas de precios, información financiera, planes empresariales, estrategias comerciales, estrategias publicitarias, planes de comercialización, planes y métodos de ventas, métodos de distribución, diseños, dibujos, planos arquitectónicos, planes de trabajo, mapas, etcétera.

Si bien las condiciones varían de un país a otro, existen algunas normas generales que definen lo que puede ser considerado secreto industrial. La información generalmente conocida o fácilmente comprobable no puede protegerse como un secreto industrial. Incluso la información difícil de obtener puede perder su condición de información protegida si el titular no adopta las precauciones apropiadas para mantener la confidencialidad o el secreto. La información debe tener valor comercial y por eso es un secreto, y el poseedor de la información debe haber adoptado medidas razonables para mantener la confidencialidad o el secreto (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad o no divulgación con todo aquel que tenga acceso a la información secreta. El mero hecho de llamar secreto industrial a una información no le otorgará esa condición).

El poseedor de un secreto industrial puede evitar que otros lo adquieran, divulguen o utilicen indebidamente. Sin embargo, la legislación concerniente al secreto comercial no da derecho a impedir que las personas adquieran o utilicen la información legítimamente, es decir, sin recurrir a medios ilícitos ni violar acuerdos o leyes nacionales.

A diferencia de otras formas de propiedad intelectual, entre ellas las patentes, las marcas y los diseños industriales, el mantenimiento de un secreto industrial es básicamente una forma de autoprotección. La protección del secreto industrial dura mientras la información se mantiene confidencial. Una vez que la información se hace pública, acaba la protección del secreto comercial.

Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y demás creadores la protección de sus creaciones literarias y artísticas, generalmente llamadas “obras”. Un ámbito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de los «derechos conexos», que son similares o idénticos al derecho de autor, aunque a

¹¹ Los conocimientos técnicos no son siempre un secreto comercial, pues se entiende que constituyen una amplia categoría de conocimientos y técnicas que son propios de la compañía y que se podrán considerar secreto comercial en caso de que reúnan las condiciones establecidas.

veces más limitados y de menor duración. Los beneficiarios de los derechos conexos son los artistas intérpretes y ejecutantes (por ejemplo, los actores y los músicos) en lo que respecta a sus interpretaciones y ejecuciones; los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, de casetes y discos compactos) en relación con sus grabaciones; y los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y de televisión. Las obras amparadas por el derecho de autor incluyen, entre otras, novelas, poemas, obras de teatro, obras de referencia, periódicos, programas informáticos, bases de datos, películas, composiciones musicales, coreografías, pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, obras arquitectónicas, anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos.

Los creadores de obras protegidas por derecho de autor y sus herederos y derechohabientes (por lo general denominados «titulares de derechos») gozan de ciertos derechos básicos en virtud del derecho de autor. Detentan el derecho exclusivo de utilizar, o autorizar a terceros a que utilicen, la obra en condiciones convenidas de común acuerdo. El titular o los titulares de derechos sobre una obra pueden prohibir o autorizar: su reproducción bajo distintas formas, incluida la publicación impresa y la grabación sonora; su interpretación o ejecución pública, así como su comunicación al público; su radiodifusión; su traducción a otros idiomas; y su adaptación, como en el caso de una novela adaptada como guión cinematográfico. En virtud de los derechos conexos se conceden derechos similares, entre otros, de fijación (grabación) y de reproducción.

Muchos tipos de obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas con éxito (por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); de ahí que los creadores suelen ceder los derechos sobre sus obras a empresas con mayor capacidad para desarrollarlas y comercializarlas, a cambio de una compensación en forma de pagos y/o regalías (compensación basada en un porcentaje de los ingresos generados por la obra).

Los derechos patrimoniales del derecho de autor tienen una duración, estipulada en los tratados pertinentes de la OMPI, que comienza con la creación y fijación de la obra y dura por lo menos 50 años a contar desde la muerte del creador. Las distintas legislaciones nacionales pueden fijar plazos de protección más largos. Este plazo de protección permite que tanto los creadores como sus herederos y derechohabientes se beneficien económicamente de la obra durante un período de tiempo razonable. Los derechos conexos tienen un plazo de protección más corto, normalmente 50 años a contar desde su interpretación o ejecución, grabación o radiodifusión.

La protección mediante derecho de autor de los artistas intérpretes y ejecutantes también incluye derechos morales, que equivalen al derecho de reivindicar la paternidad de una obra y de oponerse a modificaciones de la misma que puedan atentar contra la reputación del creador.

La protección del derecho de autor y los derechos conexos se obtiene automáticamente sin necesidad de efectuar ningún registro ni otros trámites. No obstante, en Bolivia existe un sistema nacional de registro facultativo y de depósito de obras, el primero regulado por la Ley No. 1322; el segundo entendido como el mecanismo que obliga con carácter gratuito al

registro y entrega de un determinado número de ejemplares de toda obra publicada, grabada o filmada, con fines de difusión, a los repositorios designados para tal efecto. Estos sistemas facilitan, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la creación, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos. Numerosos autores y artistas intérpretes y ejecutantes no tienen la capacidad ni los medios para hacer respetar jurídica y administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos, especialmente teniendo en cuenta la utilización mundial cada vez mayor de los derechos literarios, musicales y de interpretación o ejecución. A raíz de ello, la creación y el fortalecimiento de organizaciones o «sociedades» de gestión colectiva se está convirtiendo en una tendencia necesaria y cada vez mayor en muchos países. Estas sociedades pueden proporcionar a sus miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia administrativa y jurídica de la organización, por ejemplo, recolectando, administrando y desembolsando las regalías obtenidas por la utilización, interpretación o ejecución nacional e internacional de las obras de sus miembros. Asimismo, ciertos derechos de productores de grabaciones sonoras y organismos de radiodifusión también se suelen administrar colectivamente.

Para más información, véase [Expresión creativa - Introducción al derecho de autor y los derechos conexos para las pequeñas y medianas empresas, publicación No. 918 de la OMPI](#).

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, ya sea un producto o un procedimiento, que debe ser susceptible de aplicación industrial (útil), nueva (original) e implicar una «actividad inventiva» (no ser de carácter obvio). Una patente proporciona a su titular protección para su invención. La protección se concede por un período limitado que suele ser de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

La protección de una patente significa que el titular de una patente tiene el derecho exclusivo de impedir a otros la producción, utilización, ofrecimiento en venta, venta o importación de su invención. Por lo general, la observancia de los derechos de patente se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen atribuciones para impedir las infracciones a la patente. Por otra parte, un tribunal puede declarar nula una patente si un tercero consigue ponerla en entredicho.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede, o no puede, utilizar la invención patentada durante el período en el que la misma está protegida. El titular de la patente puede dar su permiso, o licencia, a terceros para que utilicen la invención de conformidad con términos establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho de explotar la invención a un tercero, que se convertirá entonces en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expire, expirará también la protección y la invención pasará a ser de dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para su explotación comercial por parte de terceros.

Todos los titulares de patentes están obligados, a cambio de la protección mediante patente, a divulgar públicamente información sobre su invención, a fin de enriquecer el acervo total de conocimientos técnicos del mundo. Este volumen creciente de conocimiento público promueve una mayor creatividad e innovación en otras personas. Así pues, las patentes proporcionan no solo protección para el titular, sino también información e inspiración valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores.

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud de patente. La solicitud de patente contiene, por lo general, el título de la invención, así como una indicación sobre su ámbito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripción de la invención, en un lenguaje claro y con detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones suelen ir acompañadas por material gráfico, por ejemplo, dibujos, planos o diagramas, que permiten describir más adecuadamente la invención. La solicitud contiene asimismo varias «reivindicaciones», es decir, información que determina el alcance de la protección que concede la patente.

Para más información, véase [Inventar el futuro - Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas \(publicación N° 917.1 de la OMPI\)](#).

Diseños industriales

Los diseños industriales (también conocidos como dibujos y modelos industriales, en función de si son bidimensionales o tridimensionales) representan el aspecto ornamental o estético de un artículo. Pueden incluir características tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o bidimensionales, como los diseños, las líneas o el color. Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos industriales y artesanales que abarcan desde instrumentos técnicos y médicos, a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos, a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados textiles, a bienes recreativos. Para estar protegido por la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial debe ser nuevo u original y no funcional. Esto significa que el carácter de un diseño industrial es esencialmente estético y la legislación no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo en cuestión.

Cuando se protege un diseño industrial, el titular, es decir la persona o entidad que ha registrado el diseño, goza del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o la imitación del diseño industrial por parte de terceros.

Para más información, véase *Lo atractivo está en la forma* - [Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas \(publicación N° 498 de la OMPI\)](#).