



En buena compañía

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

CHILE

Índice

Agradecimientos	5
Prefacio	6
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	14
5. Las asociaciones de franquicias	17
La preparación de la franquicia	19
6. Estudio de viabilidad y prueba piloto	20
7. Divulgación.....	21
8. Cómo comercializar la franquicia.....	24

9. Condiciones que debe reunir el franquiciado	25
--	----

10. Debida diligencia del franquiciado	25
--	----

La formalización del contrato de franquicia..... 29

11. Legislación aplicable a la franquicia	30
---	----

12. La franquicia disimulada o encubierta.....	33
--	----

13. Principios fundamentales del contrato de franquicia	34
---	----

14. Cláusulas fundamentales típicas del contrato de franquicia	34
--	----

La explotación de la franquicia 46

15. El manual de explotación	47
------------------------------------	----

16. Mejoras y perfeccionamientos	49
--	----

17. Formación	50
---------------------	----

18. Combinación de marcas	52
---------------------------------	----

19. Denominación social, nombre comercial y nombre de dominio.....	53
--	----

La extinción del contrato de franquicia 56

20. Causas de diferencias entre las partes en el contrato de franquicia	57
21. Vigencia del contrato.....	62
22. Condiciones de la cesión de la franquicia	65
23. Solución de diferencias.....	65
24. Cuestiones relativas a la terminación del contrato	67
25. La acción colectiva	68
Anexo: Glosario	69

Agradecimientos

Esta publicación es una adaptación a la normativa de Chile del documento originario 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 chilena por el abogado Nelson José Campos en estrecha colaboración con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 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 aquellos que deseen iniciarse en este tipo de negocios en países que cuentan con experiencia y desarrollo de este modelo, como Chile.

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 consiste en conceder en licencia derechos de propiedad intelectual junto con un modelo consagrado de actividad comercial. Para el franquiciador, brinda la posibilidad de acelerar la expansión de su negocio, y para el franquiciado, un mejor rédito de la inversión y con menos riesgo que en otras condiciones, es decir, sin la ventaja que significa estar respaldado por una marca de sólido prestigio. En nuestro país, la franquicia no está tratada en forma independiente, es decir, no contamos con una "ley de franquicia". Sin embargo, aplican plenamente las normas y principios generales de los Códigos Civil y de Comercio, así como ciertas reglas específicas en las leyes de Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, y Libre Competencia.

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 exitosa 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 crédito bancario, capitales semilla o a la emisión de acciones.

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 esencia, 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.

La franquicia

Como señalamos, el contrato no se encuentra definido en la legislación chilena. La Asociación Internacional de Franquicias (“IFA”, por sus siglas en inglés) la define como “un método para distribuir productos o servicios que comprende un principal (o “franquiciador”), que aporta la

marca comercial de la compañía o un nombre comercial y sistema de negocios, y un franquiciado, que paga una regalía y, a menudo, una cuota inicial por el derecho a operar el negocio bajo el nombre y sistema del principal”¹.

En la franquicia tenemos, entonces, una empresa (el franquiciador), dueña de un método particular de explotar la actividad comercial que ya está consagrado y que cede al franquiciado o titular de la franquicia (que es un comerciante o alguien que tiene la intención de establecerse por su cuenta) el derecho de usar ese método propio (en otro territorio, y por un plazo definido), a cambio del pago del canon inicial o derecho de entrada y, posteriormente, los pagos periódicos correspondientes al canon de explotación. Junto con el derecho de usar su propio modelo de explotación, el franquiciador autoriza también el uso de sus conocimientos técnicos y derechos de propiedad intelectual – tales como, marcas comerciales, secretos y patentes–, y además brinda al franquiciado formación y asistencia al inicio del contrato y a lo largo de éste.

En esencia, el franquiciado reproduce la actividad de la empresa que realiza la empresa franquiciadora con la dirección, control y asistencia de esta última.

Gracias a la licencia de franquicia (es decir, la autorización para usar los derechos de propiedad intelectual pertenecientes al franquiciador) el franquiciado podrá reproducir esa actividad. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden por el contrato de franquicia son casi siempre las marcas y los derechos de autor y, con frecuencia, el secreto comercial, los diseños industriales y las patentes, según la naturaleza de la actividad en cuestión; en otras palabras, todo el espectro de los derechos de propiedad intelectual.

La franquicia es otro modo de acercar el producto o servicio al consumidor. Siempre que el modelo de actividad comercial sea solvente, la franquicia permitirá que prácticamente toda clase de compañías puedan penetrar en nuevos mercados o territorios de una manera eficaz en función de los costos. No obstante, cabe precisar que no todas las actividades se prestan a ser objeto de franquicia, pues es necesario que se pueda reproducir el negocio que se quiera ofrecer en franquicia. Las siguientes clases de actividad no admiten la reproducción y por ello no se prestan a la franquicia:

- » Actividades de naturaleza creativa. Son las que no se pueden enseñar fácilmente, pues obligan a poseer un talento especial, ya sea artístico o creativo.
- » Actividades de carácter técnico. No suelen ser objeto de la franquicia, pues casi siempre es breve el período de formación inicial que brinda el franquiciador. Sin embargo, una forma de solventar el problema es subcontratar el personal que posea la preparación técnica necesaria, como ocurre con las nuevas especies de franquicia.
- » Las actividades que registran escaso margen comercial y las que no se pueden sostener al cabo de cinco años o que presentan problemas intrínsecos por su naturaleza. En vez de resolver los problemas de origen la franquicia los agravará.

¹Véase <https://www.franchise.org/faqs/basics/what-is-a-franchise>

De la inmensa mayoría de actividades que admiten ser cedidas en franquicia, destacamos las tres 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 las industrias del automóvil y del petróleo. En Chile, Copec opera con este sistema en su cadena de distribución de combustibles, ofreciéndolo como “concesión”. 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.
- » **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 en Chile, Doggis y Juan Maestro² y Emporio La Rosa³. 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.



FARMACIAS DEL DR. SIMI®
"LO MISMO PERO MAS BARATO"®

Farmacias del Doctor Simi fue fundada en el año 2005 en México, por Víctor González Torres, empresario. Su visión es “procurar que los sectores más vulnerables tuvieran acceso a medicamentos genéricos de calidad, de bajo costo, con una atención basada en la calidez⁴”

A nivel latinoamericano, la compañía cuenta con más de seis mil farmacias en Chile, México y Guatemala. En nuestro país, cuenta con más de 200 locales a lo largo del territorio.

² Véase el sitio de la administradora: <https://gnbrands.com/>

³ <https://www.emporiolarosa.cl/franquicias/>

⁴ Véase <https://www.farmaciasdoctorsimi.cl/historia>

En su modelo de franquicia, “El franquiciado aprovecha el potencial y reconocimiento de la marca, para atraer clientes a su local, y se compromete a trabajar al 100% según los estándares y compromisos del contrato de la marca, por el cual recibe apoyo comercial y logístico de parte de la empresa matriz”.

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,⁵ así como sus secretos comerciales e industriales. La marca es el elemento más importante, pues en ella reposa el prestigio de la compañía, ya que el reconocimiento de la marca (fama y notoriedad) 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 importante.
- » 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, según lo pactado.

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.

⁵ 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 adaptada a la legislación chilena](#)); Lo atractivo está en la forma - Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas ([adaptada a la legislación chilena](#)); Expresión creativa - Introducción al derecho de autor y los derechos conexos para las pequeñas y medianas empresas ([adaptada a la legislación chilena](#)); e Inventar el futuro - Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas ([adaptada a la legislación chilena](#)).

2. Las clases de franquicia

La franquicia directa

El franquiciador puede firmar un contrato aparte con cada establecimiento franquiciado (franquicia individual), lo cual le permite ejercer un control directo sobre cada uno de ellos y obtener ganancias que no tiene que compartir con terceros. Sin embargo, la franquicia directa no será la solución ideal cuando los establecimientos se encuentren en otro país, en cuyo caso se suelen presentar problemas, entre otros, la repatriación de las ganancias, los límites que pesan sobre las remesas⁶ y las cargas tributarias, sin olvidar las dificultades relacionadas con las peculiaridades de cada país, como el idioma, la cultura, la legislación y los usos comerciales. Por consiguiente, en las transacciones internacionales se impone recurrir a la franquicia principal.

Si el negocio va bien, el titular de la franquicia individual podrá adquirir otros establecimientos y tendrá así una franquicia múltiple.

La franquicia principal

El franquiciador puede recurrir a la franquicia principal, por la cual cede a una compañía el derecho de otorgar nuevas franquicias (subfranquicias) para que terceros puedan explotar el método propio del franquiciador en la zona pactada y según un plan de inauguración de locales. En garantía de esos derechos que recibe del franquiciador el franquiciado paga el canon inicial, que oscila entre cientos de miles y millones de dólares estadounidenses, según el mercado. Con la franquicia principal se logra ampliar notablemente la franquicia sin necesidad de destinar más personal que se encargue de administrar la red, pues en este caso es el propio franquiciado quien hace de franquiciador en el país convenido.

La desventaja de este método es que el franquiciador carece de control sobre los subfranquiciados (con quienes no tiene contrato alguno) y, en consecuencia, debe depositar en gran medida su confianza en una sociedad sobre la que no tiene más control directo que el pactado en el contrato de franquicia principal. De ahí que las grandes enseñas internacionales, como McDonald's, 7-Eleven, etcétera, escojan con suma precaución a quién otorgarán una franquicia principal.

La franquicia regional

Por este contrato, el titular de la franquicia se compromete a abrir varios establecimientos (en vez de otorgar subfranquicias) en una zona definida y durante un período de tiempo estipulado. A grandes rasgos, presenta las mismas ventajas y desventajas que la franquicia principal, salvo que, incluso más que en ésta, el franquiciador corre el riesgo de poner todos los huevos en la

⁶ En algunos países, para el envío de remesas de sumas procedentes de los contratos de franquicia o de otras fuentes, es obligatorio inscribir previamente el contrato ante un organismo oficial como la oficina de P.I. nacional o el Banco Central. Asimismo, es conveniente informarse sobre ventajas tributarias especiales contenidas en los acuerdos de libre comercio vigentes entre Chile y otros países o bloques comerciales.

misma cesta, pues se confía a una misma empresa la obligación de abrir varios establecimientos. Como en este tipo de contrato el franquiciado tiene que abrir los establecimientos por su propia cuenta, en vez de ceder a otros la franquicia (subfranquiados), no se trata de una relación de franquicia entre el franquiciado y los nuevos establecimientos, sino entre el franquiciador y el franquiciado, pues hay un único franquiciado en este caso. Este tipo de contrato no es apropiado para la franquicia de establecimientos comerciales.

En Chile, esta forma resulta muy poco utilizada. Un estudio realizado por PromPerú, la agencia de promoción de inversiones de Perú, en el año 2017, daba cuenta de que en dicha época el 98% de las franquicias se concentraba en la Región Metropolitana, con una leve expansión hacia otras regiones.⁷

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 (o “agencia”) 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.

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 un país o región dados solo se pueden hacer valer en ese mismo país o región – Chile no es miembro de acuerdos que reconozcan marcas derechos territoriales, como el registro común en la Unión Europea. 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

⁷ Véase “Perfil de Mercado: Franquicias en Chile 2017”, Departamento de Exportación de Servicios, PromPerú, Gobierno del Perú. Disponible en <https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstreams/e68c8efe-7eb6-4283-8f8b-e39b62c877c0/download>

de que en el futuro desee explotar la franquicia también en ellos. Algunas de las principales empresas 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.

4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas de la franquicia	
<i>Para el franquiciador</i>	<i>Para el franquiciado</i>
Mayor potencial de prosperidad de la empresa (con el dinero de terceros).	Aprovecha el reconocimiento de que goza una marca de prestigio.
Afluencia de capital nuevo gracias al canon de la franquicia.	Facilidades para poner en la práctica un modelo de actividad consagrado (no hay que comenzar desde cero).
Aumento de las ganancias gracias al canon de explotación.	Disponibilidad de formación, asistencia, conocimientos técnicos, mercadotecnia y financiación.
Los franquiciados se encuentran altamente motivados.	Cartera de clientes consolidada.
Menores gastos de explotación.	El riesgo potencial es menor.
Dispersión del riesgo.	Posee un derecho contractual sobre la actividad.
Organización central más reducida. Menor riesgo de conflictos dentro del directorio de la compañía.	Estabilidad, dirección y control de calidad.
Posibilidad de comprar al franquiciado la franquicia que da buenos dividendos.	Oportunidad de prosperar al amparo de la franquicia. Cuando empieza a dar resultados, el franquiciado puede adquirir un segundo establecimiento y tiene así la posibilidad de adquirir una franquicia múltiple).

Notificación de infracciones de propiedad intelectual e información comercial sobre el territorio.	Derecho de exclusividad sobre la zona pactada.
	Menor gasto para adquirir las existencias y la maquinaria.
Desventajas de la franquicia	
<i>Para el franquiciador</i>	<i>Para el franquiciado</i>
Riesgos y gastos relacionados con la búsqueda y la formación de un franquiciado, y ayudarlo a poner en marcha la franquicia.	Grandes gastos de inicio de la actividad y canon de explotación.
Necesidad de establecer procesos detallados de control. Un franquiciado mal elegido puede llevar al desastre a toda la red de la franquicia.	Muy supeditado a las vicisitudes de la red: la mala reputación de un establecimiento afecta a toda la enseña.
Gastos de mantenimiento y control de la red de la franquicia.	Obligación de rendir cuentas, de seguir instrucciones detalladas y de exhibir la contabilidad.
Hay que revelar la documentación secreta de la compañía lo cual la deja en condición más vulnerable.	Escasa flexibilidad, pues es el franquiciador quien fija las pautas de la actividad, e imposibilidad de hacer uso de los conocimientos adquiridos gracias a la experiencia anterior.
Los ingresos se limitan a los cánones y regalías y no a las ganancias.	Pérdida de identidad: los clientes no saben quién es el dueño del establecimiento.
Los franquiciados presionan para que se hagan cambios.	Obligación de entregar al franquiciador toda mejora y todo perfeccionamiento realizados, que se pondrán a disposición de los demás franquiciados.



Re/Max es un sistema de franquicias de corretaje inmobiliario, extendido por toda América. Su nombre viene de Real Estate Maximun, que nos refiere a su innovador sistema de comisiones: los agentes pueden retener el máximo posible de comisión, contribuyendo con los gastos de oficina.

Fundado en 1973 por Dave Liniger, en Colorado, Estados Unidos. En 1975 comienza su expansión internacional, específicamente en la ciudad de Alberta, Canadá.⁸ Para 1995, las operaciones se habían extendido a España, Italia, Alemania e Israel. A partir del año 2000, comienza su expansión hacia Sudamérica.

Los potenciales franquiciados en Chile cuentan con un sistema de apoyo integral, incluyendo capacitación, networking, asistencia tecnológica, entre otras. Adicionalmente, el franquiciado accede a la red de publicidad de RE/MAX a nivel global, y la reputación de una marca de más de 50 años de liderazgo.

El acompañamiento incluye la preparación y apertura de la oficina, los contactos de mercado, mejores prácticas financieras, reclutamiento de agentes, y todo tipo de herramientas tecnológicas.⁹ Asimismo, se ofrecen retiros “virtuales”, para que los franquiciados se conozcan e intercambien experiencias.

Los derechos de marca y la expansión internacional

- » 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 considerada notoria y famosa.
- » Para proteger la marca hay que proceder a su registro en los países escogidos. Al solicitar el registro de la marca hay que prever futuras estrategias de expansión del producto. Deben documentarse minuciosamente los usos publicitarios, recortes de prensa, ejemplares de productos, etc., de modo de resguardar evidencia para potenciales litigios.
- » Hay que valerse del período de prioridad (seis meses contados desde la solicitud original) para solicitar protección en el extranjero.
- » Hay que emplear el trámite simplificado del Sistema de Madrid para presentar la solicitud internacional de registro de marca, cuando sea posible según el país.
- » Se escoge el idioma de la marca y se registran todas las variaciones. Conviene consultar a un especialista en idiomas y escoger una marca que tenga atractivo y que suene bien a los oídos de los consumidores del país. Las marcas deben ser capaces de distinguir los productos y servicios, no pueden ser descriptivas, o indicativas de características, cualidades u origen.

⁸ <https://news.remax.com/history/>

⁹ <https://franchise.remax.com/brokerage-support/>

- » Hay que cerciorarse de que no se infringen los derechos de marca de terceros. Para eso se debe realizar una búsqueda exhaustiva de marcas extranjeras que por su apariencia y pronunciación sean semejantes a la marca propia, o que posean el mismo sentido, o que potencialmente puedan inducir a error a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos y servicios. También habrá que comprobar los nombres de dominio registrados.
- » Hay que 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 las diferentes legislaciones extranjeras 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?
- » Es importante cotizar detalladamente los costos de registro, incluyendo: búsqueda de anterioridades, valor de la solicitud por cada clase de productos y servicios, contestación de observaciones y oposiciones, apelaciones, etc. Una solicitud “barata”, sin búsqueda de anterioridades, puede convertirse en un juicio muy caro y con bajas probabilidades de éxito.

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, hay 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. Un ejemplo en Chile es el Comité de Franquicias de la Cámara de Comercio de Santiago.



Subway es una de las franquicias más reconocidas a nivel mundial. Tiene presencia en más de 100 países, con sobre 37 mil establecimientos, de los cuales 200 locales se encuentran en Chile. Los franquiciados a nivel global consideran más de 20 mil dueños de empresas y empresarios dedicados.¹⁰

Las tarifas iniciales de franquicia varían según el territorio, entre los USD 10.000 a USD 15.000, y proporciona valiosa información sobre costos, capacitaciones, insumos y otros a través de su sitio web.

¹⁰ <https://www.subway.com/es-cl/aboutus/history>

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.¹¹ 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. ComputerLand, cadena de franquicias que llegó a contar con más de 800 establecimientos, no tenía ni una sola tienda cuando empezó a conceder franquicias a finales de los años setenta. La franquicia que concedía ComputerLand consistía sencillamente en una idea: una tienda minorista que vendía computadoras personales y accesorios. La idea resultó buena y se lanzó en el momento oportuno, gracias a lo cual en muy poco tiempo fue posible establecer una red internacional de franquicias relativamente considerables. Como es lógico, con la evolución radical del mercado de la informática a lo largo del tiempo, la cadena es hoy apenas una anécdota en la historia de las franquicias.

Un caso interesante es el de las franquicias de éxito a nivel global que por motivos culturales o de idiosincrasia sencillamente no logran tener el mismo éxito en algunos territorios. Famosos son los casos de Pizza Hut y Domino's Pizza, ambas cadenas notoriamente ausentes en Argentina pese a algunos intentos por instalarse. Otro caso similar es el de McDonald's, la franquicia gastronómica global por excelencia, y sus dificultades para conquistar al mercado de Bolivia¹².

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.

¹¹ En la República de Corea hay que aprobar un examen de habilitación para ejercer como "experto en franquicias".

¹² Véase, por ejemplo, <https://www.cronista.com/apertura/empresas/por-que-fracaso-mcdonalds-en-bolivia-historia-de-un-cierre-anunciado/>

7. Divulgación

Aunque no es el caso de Chile conviene tener presente que en muchos países está legislada la obligación de declarar la concesión de franquicias, con la finalidad de que el interesado en adquirir la franquicia cuente con información suficiente antes de la venta acerca de la inversión y el contrato necesarios de modo que pueda decidir con conocimiento de causa.

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, puede haber dificultades para que el franquiciador cumpla con esa obligación, salvo que se lo exija la ley. Además de esa documentación que se debe entregar inicialmente, la ley suele contemplar 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; multas u otras sanciones de reguladores e instancias tributarias; 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. Es muy importante la determinación de la moneda (dólar, peso) y eventuales unidades de reajuste (IPC, UF, UTM).
- » **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, incluyendo el deber de vigilar infracciones en el territorio, y quién asume los costos de un eventual litigio.
- » **Las cuentas anuales** que revelen el estado en que se encuentra el patrimonio del franquiciador.
- » **Las asociaciones profesionales o de franquicias** a que pertenece el franquiciador, y si establece alguna obligación al franquiciado de afiliarse a alguna.
- » **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), y la forma de notificación y adopción de sus eventuales modificaciones y adecuaciones.

Hard Rock Café



Conocido no sólo por sus calidades gastronómicas, sino también por las exhibiciones de memorabilia, instrumentos musicales y objetos de figuras de culto del rock, Hard Rock Café es toda una experiencia para los amantes de la música. Desde su inauguración en 1971, en su local de Londres, ha tenido una expansión a nivel global, siendo universalmente reconocido.

Desde 2012, la famosa red de restaurantes posee una franquicia en Santiago, ubicada en el complejo de la Torre Costanera, que incluye oficinas, centros comerciales, hoteles, y otras ofertas gastronómicas.

La inversión inicial, de acuerdo con versiones de prensa, fue de USD 3 millones, e incluyó el pago de la franquicia, la inversión del local, ropa y piezas de los artistas y equipos de música.

Los procesos y requisitos de franquicia se encuentran detallados en su sitio global¹³. La compañía, una vez superado el proceso de evaluación del inversor, proporciona asistencia en una gran variedad de rubros, desde Recursos Humanos y Capacitación, Ventas y Marketing, Soporte Culinario, Proveedores, Merchandise, Control de Calidad, Administración y Análisis Estratégico, hasta Diseño y Construcción.

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, domicilio legal y agencias.
- » 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.

¹³ <https://cafe.hardrock.com/franchise-opportunities.aspx>

- » 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. Es común agregar un Anexo listando las marcas comerciales registradas en el país del franquiciado, para facilitar la inscripción de la licencia en el registro de marca para facilitar acciones contra terceros.
- » 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).
- » Legislación a la cual se sujeta el contrato (por ejemplo, Delaware, Estados Unidos).
- » Cláusula de no competencia (prohibición de establecerse en el mismo territorio explotando una franquicia del mismo rubro por una determinada cantidad de años, en caso de término de contrato).

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.

Hay que 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;
- » Poseen un buen historial crediticio y/o avales suficientes.

En la legislación de determinados países se estipula que en el documento de información pre-contractual deben describirse 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. Recordemos que, si bien Chile no cuenta con una legislación en este sentido, sí aplican todas las normas de contratación del derecho común, por lo que nada obsta que se puedan realizar contratos preparatorios, exhibiciones de documentos, acuerdos de confidencialidad y otros.

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 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 (incluyendo su regis-

tro o depósito); y la fecha de expiración de toda patente y de todo diseño industrial y registro de 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, u obtener las respectivas autorizaciones y poderes para realizarlo por cuenta propia.

- » 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 les ha llevado empezar a ser rentables. Cuánto capital necesitaron 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 marketing 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 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. 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. Tottus 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 vestuario “MANGO” 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. En algunos países, incluyendo Chile, si se entiende que la marca sugestiva es muy descriptiva del producto, no podrá ser registrada. 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 podría indicar que el producto sirve para iluminar al hogar, y ser objeto de una observación de rechazo.
- **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. En nuestro país, se ha extendido el uso de denominaciones similares para comercios (“la yerbatería”, “la mascotería”, etc.), que no serían susceptibles de registro.
- **Las expresiones indicativas** señalan alguna cualidad, propiedad, calidad u origen del producto, y no son consideradas marcas por la ley chilena. Por ejemplo, “Blueberries” para arándanos, “Pisco del Norte”, “Salmón del Sur”. Sin embargo, en combinación con palabras arbitrarias y / o diseños y combinaciones de formas y colores pueden ser aceptadas.
- **Las palabras genéricas** carecen por completo de carácter distintivo y tampoco tienen derecho a gozar de protección.¹⁴

» 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.

» 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.

¹⁴Para más información, véase el Anexo sobre los derechos de propiedad intelectual.

- » Cerciorarse de que la marca propuesta reúne todos los requisitos absolutos¹⁵ 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 (local “.cl”) 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.

¹⁵ Ibidem.

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, incluyendo el nuestro, y en consecuencia las disposiciones que la rigen se encuentran dispersas en las normas sobre los contratos de agencia y de trabajo, el código de comercio, las leyes de defensa de la competencia y del consumo, y las que otorgan los derechos de marca y demás derechos de propiedad intelectual y disposiciones tributarias. 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.¹⁶

En muchos países, como el nuestro, la ley no obliga 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. Si la relación contractual es más o menos formal (por ejemplo, con la firma de acuerdos de no divulgación durante la negociación preliminar), podría hablarse de contratos preparatorios – es decir, que las partes ejecutan con la finalidad de celebrar otros negocios.

Requisitos registrales

Si bien en Chile no existe esta obligación, 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.

Excepcionalmente, en nuestro país, no son oponibles a terceros las licencias de propiedad intelectual que no estén registradas. Así, en Chile, habrá que inscribir también las licencias de propiedad intelectual, exhibiendo el contrato en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y pagando una tasa de registro.

¹⁶ Véase Piletoff Thomas M y Garner, W. Michael, "Franchise Relationships Laws" en Fundamentals of franchising, elaborado bajo la dirección de Barkoff, Rupert M y Seldens, Andrew C., American Bar Association, 2008, Capítulo 5.

Normas por las que se rige la relación de franquicia

Una vez formalizado el contrato, la relación queda amparada por las normas generales de contratación civil y comercial. Debe considerarse que nuestros códigos se basan principalmente en la autonomía de la voluntad y la llamada “ley del contrato”; todas las estipulaciones de las partes son válidas, mientras no sean contrarias al derecho. Esas normativas son reflejo de la preocupación por impedir conductas de los franquiciadores que son injustas y contrarias a la ética comercial. Entre otras, cabe destacar las siguientes disposiciones:

- » **Terminación injusta del contrato.** En general, la legislación obliga a demostrar que hay incumplimiento y mora cuando el franquiciador quiere dar por terminado el contrato de franquicia. Esto quiere decir que una parte no ha cumplido sus obligaciones y que tampoco las cumple (corrige o subsana el incumplimiento) después de que la contraparte la intima (notifica) a hacerlo. En supuestos graves, como condena penal, abandono de la franquicia y procedimiento de quiebra no se da la oportunidad de corregir el incumplimiento. De otra forma, debe estarse a lo que estipule el contrato respecto de las causales de término de la franquicia.
- » **Modificación de la relación de franquicia.** La legislación prohíbe al franquiciador realizar modificaciones sustanciales de la franquicia en vigor sin previo acuerdo con el franquiciado, y en ese caso es obligatorio abrir una negociación con el franquiciado (salvo estipulación en contrario en el contrato).
- » **Derecho de prórroga de la franquicia.** Debe estarse a lo estipulado en el contrato. Generalmente, se establece un plazo junto a una serie de hitos u objetivos mínimos de carácter financiero. Con ello se busca proteger al franquiciado para que pueda cosechar las ganancias de la actividad que ha explotado.
- » **Sucesión.** En nuestro país no existe una norma específica respecto a las franquicias. En términos generales, cuando el franquiciado es una persona natural, se puede considerar un contrato “*intuitu personae*”: se celebra el contrato en consideración a sus características e idoneidad personal. Por lo tanto, debe estarse a lo estipulado en el contrato en este sentido.
- » **Usurpación de la zona pactada o intromisión en la clientela ajena y redes de distribución.** Al no haber normativa en nuestra legislación, habrá de estarse en primer lugar a lo establecido en el contrato. Las cláusulas deben tener limitaciones razonables de zonificación, de modo de no resultar contrarias al derecho de libre competencia. Algunas cláusulas que pueden introducirse son la de “proximidad justificada, mediante la cual el franquiciado queda protegido si el franquiciador pretende inaugurar otro establecimiento en las cercanías de su local. En ese caso, podrá reclamar que le sea ofrecido primeramente el nuevo establecimiento (“derecho de tanteo”) o, en su defecto, una compensación por la clientela que pierda por esa causa.
- » **Otras prácticas.** Al aplicar las normas generales del derecho, deben analizarse cuidadosamente los contratos de acuerdo con varias consideraciones: protección del consumidor, para la calidad de los productos, garantías, reclamos; libre competencia, para determinación de zonas, exclusividades y precios, entre otros; derecho laboral, para la determinación de posibles situaciones de subcontratos que terminen obligando al franquiciante.

La defensa de la competencia

Los actos que restringen distorsionan o impiden la libre competencia suelen estar prohibidos por la legislación nacional (por ejemplo, en los Estados Unidos de América estas normas se denominan “ley de monopolios” o “anti-trust laws” y en otros muchos países, ley o política de competencia desleal, y ley de prácticas comerciales justas y/o protección al consumidor). El poder de negociación del franquiciador es superior al del franquiciado, y eso puede dar lugar a numerosas formas de abuso en perjuicio de éste y, en última instancia, del consumidor. Por eso diversas normas del Derecho de la competencia son aplicables al contrato de franquicia.

Los siguientes pactos del contrato de franquicia están prohibidos por el Derecho de la competencia:

- » **Imposición de precios.** Es una especie de medida de concertación de precios por la cual el franquiciador impone un precio de reventa mínimo para los productos y servicios que entrega al franquiciado. El franquiciador puede recomendar el precio de reventa o imponer un precio máximo, pero no puede obligar ni tratar de inducir a que se respeten esos precios ni tampoco establecer precios mínimos o fijos. En algunas jurisdicciones, cuando el franquiciador recomienda el precio de reventa, debe acompañarlo de un escrito en el que afirme que no hay obligación de respetar ese precio.
- » **Exclusividad territorial.** Los franquiciadores delimitan la zona en que se ha de explotar la franquicia, lo cual puede servir para crear monopolios en ese mercado. Casi siempre la competencia de productos sustituibles impedirá que surjan efectos perjudiciales para la competencia, aunque convendrá asesorarse con expertos que conozcan el medio. En Chile, lo que se sanciona es el abuso de las posiciones dominantes o monopólicas, no el hecho de ser el único oferente.
- » **Imposición de proveedores u obligación de abastecimiento exclusivo.** El franquiciador estipula que suministrará directamente al franquiciado determinados productos y servicios o, en su defecto, que deberán ser adquiridos al proveedor que él establezca. Al franquiciador le interesa que se mantenga la calidad de los productos o servicios que distribuye el franquiciado; en consecuencia, puede establecer quienes han de ser los proveedores, mientras que no se trate de un contrato del tipo “atado”, que se considera ilícito (véase el párrafo siguiente). Por tanto, el franquiciado tiene el derecho de abastecerse con otros proveedores, siempre que lo consienta el franquiciador. El consentimiento del franquiciador depende por lo general de lo que indican las pruebas y la calificación del nuevo proveedor, y se obtiene si se garantiza el prestigio, la calidad y el fondo de comercio del franquiciador.
- » **“Venta atada” o imposición de compra de un surtido completo.** En este tipo de contrato la venta del producto queda supeditada a que el comprador adquiera asimismo un segundo producto, que, si no fuera por esa obligación, no compraría o conseguiría en otra parte en otras condiciones. En el contrato de franquicia, se vende un producto con la condición de que el franquiciado compre otro producto (productos o servicios) al propio franquiciador o a sus asociados.

- » **La venta por Internet.** Esa forma de vender se considera “venta pasiva” y por lo general los franquiciadores no pueden impedir que los franquiciados posean un sitio web propio, siempre que el sitio se ajuste a la obligación de cuidar el prestigio de la franquicia.

Otras disposiciones legales

La relación de franquicia se rige también por la legislación tributaria, laboral, control de cambios y seguros, así como por la de alimentos y demás normas de protección del consumidor.

12. La franquicia disimulada o encubierta

Según se ha visto en los ejemplos anteriormente expuestos, distintas leyes reglamentan la franquicia, principalmente la obligación de información previa al contrato y el propio contrato; con ellas se busca proteger al franquiciado de los abusos de poder que pueda cometer el franquiciador, quien está obligado a informar debidamente al futuro franquiciado sobre la naturaleza de la relación propuesta mucho antes de firmar el contrato de franquicia. Existen varios mecanismos de protección, que no se pueden burlar ni anular mediante pacto en contrario de las partes y por los cuales se registrará la relación de franquicia, siempre que el contrato posea efectivamente esa naturaleza, aunque las partes hayan tenido otra intención o pretendan burlar la ley denominándola simplemente “licencia de marca”. Por lo tanto, hay numerosas relaciones, como las de agencia, distribución, licencia de marca y sociedad mixta, etcétera, a las que se aplicarán las leyes propias de la franquicia si resulta que poseen esa naturaleza; en tales casos se habla de “franquicia disimulada”.

En algunos países se considera que existe una “franquicia disimulada” cuando, en general, las partes han pactado el derecho de usar la marca y el pago de los cánones, y se otorgan al “franquiciador” importantes facultades de asistencia o control de la actividad. Esa situación puede tener importantes consecuencias. Por ejemplo, si el dueño de la marca rescinde el contrato con el distribuidor y se determina que la relación era, en realidad, de franquicia, con arreglo a esas leyes, el derecho de desvincularse del contrato quedará supeditado a que se demuestre que había “justa causa”, pues en caso contrario la rescisión del contrato será nula. Tampoco se habrá cumplido la obligación de información previa al contrato, por lo cual sobre esa franquicia de hecho recaerán sanciones civiles y penales.

En Chile, si bien no existe una normativa específica en este sentido, debemos recordar que se hacen aplicables las normas del derecho común, incluyendo las normas de formación del consentimiento y prueba de las relaciones comerciales (generalmente más laxas). Por otra parte, jurisprudencia reciente ha determinado que el franquiciador, en algunos casos, puede asumir ciertas responsabilidades del franquiciado respecto a consumidores (que contratan de buena fe dado el prestigio de la marca objeto de la franquicia, como si fuese el principal), o respecto de los trabajadores, si aplican las normas de subcontratación u otras, aunque no exista formalmente el contrato de franquicia. Habrá que estarse a las circunstancias del caso particular y los medios de prueba que se dispongan.

13. Principios fundamentales del contrato de franquicia

En el contrato de franquicia debe haber un equilibrio de las partes, aunque, en la práctica, puede considerarse que 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, y, por lo general, se considera parte integrante del contrato. 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.

14. Cláusulas fundamentales típicas del contrato de franquicia

A continuación, señalamos, a modo de ejemplo, una serie de cláusulas recurrentes de estos contratos:

Las partes

Se indica el nombre y demás señas de las partes contratantes: domicilio, estado civil, documentos de identidad, representaciones y personerías. La parte que cede los derechos es el franquiciador y la parte que los recibe es el franquiciado.

Definiciones

En esta cláusula del contrato (algunas veces en inglés, pero debe estipularse qué idioma es el que se considerará “auténtico” en caso de eventuales conflictos) se estipula el sentido que tendrán determinados términos, que expresan los elementos más importantes de la relación contractual, para que esos términos signifiquen siempre lo mismo.

Derechos cedidos / autorizaciones

Se estipulan con precisión los derechos que se ceden y las autorizaciones que se otorgan al franquiciado.

Carácter de la licencia de franquicia que otorga el franquiciador: con exclusividad o sin ella.

La zona o territorio para el que concede la licencia de franquicia y en la cual el franquiciador no podrá otorgar otras franquicias.

Los derechos de propiedad intelectual cuya explotación se cede al franquiciado (en algunas jurisdicciones la licencia de marca se debe otorgar en contrato aparte; en nuestro país no se exige, pero suelen listarse en un anexo para facilitar su anotación al margen en registros).

Precio del contrato

Por lo general, hay tres clases de precio que debe entregar el franquiciado: el canon inicial, que es una cantidad fija o suma alzada, y que también se denomina “canon” o “precio de la franquicia” o “derecho de entrada”; el canon de explotación, que es un porcentaje de la facturación bruta; y, por último, hay sumas que se pagan una sola vez en concepto de la prórroga del contrato, publicidad, administración, etcétera.

Plazo

El plazo inicial del contrato oscila de cinco a 10 años, según la clase de actividad, y hay el derecho de prorrogarlo. También se señala si este plazo es prorrogable automáticamente o no, y de qué objetivos o métricas depende.

Normas objetivas para asegurar que se cumpla el contrato

Para asegurarse de que el franquiciado cumple todas las condiciones pactadas en el contrato de franquicia, suele pactarse que el franquiciador (autorizando a un tercero) tendrá derecho a inspeccionar, sin previo aviso, el establecimiento y la actividad del franquiciado para comprobar si se respetan las normas de la franquicia y determinar lo que debe hacer (o no debe hacer) para que se sigan observando esas normas.

No ser agencia

Una cláusula en la que se estipule que el franquiciado no es agente del franquiciador ni su asociado. Se aclara así que el franquiciado deberá responder él mismo por las obligaciones que contraiga.

Obligaciones del franquiciador (orientación y asistencia)

El franquiciador tiene que ayudar a establecerse al franquiciado y para ello le brinda la siguiente asistencia inicial:

- » Asesoramiento para buscar el local.
- » Asesoramiento sobre el uso de la maquinaria y sobre cómo acondicionar y amueblar el local.
- » Asesoramiento general para poner en marcha la franquicia.

- » Empezar una campaña de relaciones públicas.
- » Entregar un ejemplar del manual de explotación y de la documentación referida a la red.
- » Dictar la formación inicial.
- » Indemnizar al franquiciado o brindarle asistencia si debe litigar a raíz de una denuncia por actos de infracción de la propiedad intelectual.
- » Es preciso registrar la marca en la zona pactada antes de que las partes puedan formalizar el contrato de franquicia. No obstante, si no ha sido registrada, entre otras causas, porque la legislación nacional obliga a que la marca sea utilizada en esa zona antes de registrarla, el franquiciador deberá solicitar asistencia del franquiciado para registrar la marca (y velar por que figure a nombre suyo y no del franquiciado).

Además, el franquiciador deberá prestar al franquiciado la siguiente asistencia permanente:

- » Brindar asesoramiento y orientación sobre la actividad.
- » Suministrar los productos.
- » proporcionar las herramientas necesarias para la formación del personal.
- » Brindar la orientación y asistencia necesarias para mantener la calidad de los productos y servicios que explota el franquiciado gracias a los derechos de propiedad intelectual que le cede el franquiciador.

Obligaciones del franquiciado

Del mismo modo, el franquiciado contrae las siguientes obligaciones, entre otras:

- » Obtener en propiedad o en arriendo uno o más locales o lugares para explotar la actividad que recibe en franquicia. El local o lugar deberá cumplir los criterios precisos y objetivos que fije el franquiciador: emplazamiento, características, acondicionamiento y decoración, maquinaria, mobiliario, accesorios, letreros, etcétera. El franquiciador se reserva el derecho de inspeccionar y de autorizar el emplazamiento o local antes de que pueda ser inaugurado.
- » Explotar la actividad conforme se indica en el manual de explotación.
- » Acondicionar el local y dotarlo de los accesorios que indique el franquiciador.
- » Emplear exclusivamente los artículos de escritorio, las facturas, los membretes y los productos que entregue o autorice el franquiciador.
- » Adquirir a los proveedores autorizados que estipule el franquiciador los productos que éste no entregue directamente.
- » Emplear en la actividad exclusivamente los letreros y los artículos de embalaje que hayan sido autorizados por el franquiciador.

- » Cumplir las normas del franquiciador referidas a las condiciones del local y no realizar modificación alguna sin el consentimiento del franquiciador.
- » Hacer todo lo posible para dar a conocer y extender la actividad.
- » Explotar la actividad en el horario que establezca el franquiciador.
- » Velar por que el personal vista correctamente (deberá llevar uniforme, si lo estipula el franquiciador), cuide la pulcritud y sea amable.
- » Antes de ser contratados, los jefes del franquiciado deberán realizar el curso de formación del franquiciador y contar con la autorización de éste.
- » Cuando lo solicite el franquiciador, brindar información a los interesados en obtener la franquicia.
- » Proteger los secretos comerciales y demás documentación de propiedad del franquiciador.
- » Informar al franquiciador de los actos de infracción de los derechos de propiedad intelectual cometidos por terceros o que puedan cometerse, e iniciar las acciones y oposiciones de acuerdo a lo que señale el contrato principal.
- » Informar al franquiciador de las denuncias de actos de infracción de que sea objeto el franquiciado.
- » Abonar en fecha los cánones de la franquicia.
- » No hacer nada que pueda dañar la reputación y el fondo de comercio de la franquicia y de las marcas correspondientes.

Documentación contable

El franquiciado tiene la obligación de llevar los libros de cuentas y de presentar periódicamente estados contables al franquiciador. A veces se estipula incluso que deberá seguir un método contable especial para que el franquiciador pueda comparar los resultados de los distintos franquiciados. También debe permitir que los libros de cuentas sean inspeccionados por el franquiciador.

Publicidad

Es muy habitual que el franquiciado deba contribuir periódicamente a un fondo aparte que el franquiciador crea expresamente para sufragar la mercadotecnia y la publicidad para el conjunto de la franquicia. Además, se suele pedir al franquiciado que invierta un importe mínimo en publicidad a nivel local, que suele ser un porcentaje de la facturación bruta. Si hay que hacer publicidad en un caso particular (como para un establecimiento determinado), dicha publicidad deberá ser aprobada por la agencia de publicidad, a su vez elegida por el franquiciador. En su defecto, el franquiciador se puede reservar el derecho de examinar la publicidad antes de difundirla y también tiene el derecho de vetarla, con lo cual el franquiciado debe utilizar exclu-

sivamente los medios publicitarios que le entregue o autorice el franquiciador (incluyendo las redes sociales).

Seguros

El franquiciador vela por que el franquiciado contrate los seguros necesarios previendo que pueda ser demandado por los actos que cometa este último. El franquiciado tiene la obligación de asegurar el negocio y de entregar al franquiciador copia de las pólizas y el justificante de que pagó las primas.

Venta del negocio

Por lo general, el franquiciado no tiene derecho a transferir la franquicia sin el consentimiento del franquiciador y en ese caso éste goza del derecho de preferencia, que es un privilegio por el cual, antes de buscar otro comprador, el franquiciado se la debe ofrecer primero a él. El franquiciador puede aprobar o rechazar al adquirente que presente el franquiciado, aunque si no quiere comprar la franquicia, no se podrá oponer a la cesión si carece de motivos justificados y siempre que se cumplan normas mínimas estipuladas por el franquiciador y que el actual franquiciado no se encuentre en estado de incumplimiento del contrato. Si el franquiciador vende el negocio, los derechos y obligaciones contraídos con el franquiciado se transmitirán al nuevo titular de la franquicia.

Prohibición de competir

Para proteger la red de la franquicia se prohíbe al franquiciado dedicarse a una actividad similar durante el plazo convenido y posteriormente. En la práctica, la prohibición de competir posterior al contrato dura uno o dos años después de la fecha en que expire la franquicia. Como esas cláusulas son miradas con reserva por los tribunales, es importante darles un carácter “prudente” o “proporcionado”, sobre todo las prohibiciones impuestas una vez expira la franquicia; se entenderá que la prohibición resulta “prudente” si es limitada en lo que se refiere a la extensión del período y a la zona.

Propiedad intelectual

En el pacto por el que se otorga al franquiciado el derecho de explotar la franquicia también se cede el derecho de usar la propiedad intelectual que pertenece a la franquicia. En una cláusula aparte se estipulan los derechos de propiedad intelectual –marcas, diseños industriales, derechos de autor, secretos comerciales y patentes– correspondientes a la franquicia. Y se aclarará que son de propiedad del franquiciador o que éste los posee en licencia. Además se acuerdan mecanismos para proteger los derechos y evitar que sean infringidos, como la obligación de respetar la naturaleza secreta de los secretos comerciales para lo cual el franquiciado deberá seguir las instrucciones recogidas en el plan de explotación de dichos secretos.

En el contrato de franquicia se establece asimismo que el franquiciado deberá restituir o retornar (“retrocesión”) al franquiciador una licencia para usar las mejoras y perfeccionamientos que haya realizado en las patentes de este último. Hay que informarse bien de la legislación en la materia a la hora de redactar esa cláusula, pues en algunas jurisdicciones se considera que las licencias exclusivas de ese tipo son restrictivas de la competencia.

Si el franquiciado extiende el uso de la marca con licencia a una nueva clase de productos o servicios que no figuren en el registro de marca que posee el franquiciador, será preciso extender la protección de la marca a los nuevos productos y servicios. En el contrato se debe estipular con claridad la parte que se encargará de presentar la solicitud para ampliar la protección de la marca y la parte que será propietaria de la marca.

También será preciso convenir mecanismos para el caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual del franquiciador, precisando la parte que se encargará de denunciar la infracción, las consecuencias si el franquiciador no presenta la denuncia y si el franquiciado será o no indemnizado en ese caso. En determinadas jurisdicciones, el franquiciado no puede presentar una denuncia por los actos de infracción sin el consentimiento previo del franquiciador, aunque la franquicia exclusiva autoriza a hacerlo si éste último no lo hace dentro de un plazo determinado y tras haber recibido una notificación del franquiciado. No obstante, en todos los supuestos el franquiciado tiene derecho a sumarse a la denuncia que interponga el franquiciador para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la infracción.

En el caso de que una patente cedida al franquiciado infrinja los derechos de propiedad intelectual de terceros, el franquiciador deberá tramitar la licencia que le permite hacer uso de esos derechos y cederla gratuitamente al franquiciado. Además, deberá indemnizar al franquiciado si éste resulta culpable de infracción por utilizar esa patente que él le cedió (“cláusula de indemnidad”).

En algunas jurisdicciones se pacta asimismo una cláusula por la cual el franquiciado renuncia a impugnar la validez de los derechos de propiedad intelectual del franquiciador.

Después de que se extingue el contrato el franquiciado no puede usar las marcas del franquiciador y tiene prohibido revelar los secretos comerciales que le fueron entregados a raíz de la franquicia. Deberá estipularse por cuenta de quién correrán los gastos de inscripción de anotaciones marginales en registros (de marcas, patentes, obras, etc.), tanto para el inicio como la extinción de la licencia. Sin estas inscripciones, la franquicia es inoponible a terceros (es decir, no puede hacerse valer ante ellos).

Indemnización y gastos del proceso

En el contrato de franquicia se estipula casi siempre que si el franquiciador es demandado por causa de la explotación de la franquicia, el franquiciado deberá resarcirle los daños y perjuicios que sufra a raíz de ello.

Causas de rescisión del contrato

El franquiciador puede desvincularse del contrato por causa de los siguientes actos del franquiciado:

- » No comienza a explotar la actividad dentro de un plazo determinado desde la fecha de la firma del contrato (según la actividad).
- » Incumple alguna de las obligaciones contraídas. Si el incumplimiento es de naturaleza grave, suele agregarse que no quedará obligado a conceder al franquiciado la oportunidad de subsanarlo (remediarlo).
- » Incumple reiteradamente las obligaciones de pago contraídas con el franquiciador.
- » Se constata que la documentación que acompaña a la solicitud de la franquicia presenta elementos graves de falsedad o engaño.
- » Es objeto de procedimiento de quiebra o insolvencia.

Una vez rescindido el contrato, el franquiciado tendrá las siguientes obligaciones:

- » Cesar la explotación de las marcas del franquiciador, en particular los nombres comerciales, los nombres de dominio y demás derechos de propiedad intelectual, y en lo sucesivo no podrá presentarse en calidad de titular de la franquicia.
- » Abonar las obligaciones de pago contraídas con el franquiciador, estén o no vencidas.
- » Restituir sin excepción los manuales, publicaciones, material publicitario, artículos de oficina, impresos membretados, facturas y todo el material que indiquen la existencia de una asociación con el franquiciador.
- » Entregar al franquiciador la relación íntegra de los clientes y de los interesados que obren en su conocimiento.
- » Abstenerse de usar o de revelar los secretos comerciales y demás documentación secreta que haga referencia al método o la red de la franquicia, sujeta a las penalidades contractuales y legales.
- » Abstenerse de ejercer competencia con el franquiciador en el plazo y territorio establecido.
- » Suprimir las listas de números de teléfono y otros datos de contacto o, en su defecto, entregarlos al franquiciador o a quien éste indique.

Foro a que se someten las partes

Si se pretende explotar la franquicia en un país distinto del país del franquiciador o en otra jurisdicción, las partes deberán pactar la legislación por que se regirán las cuestiones referidas a la validez, la ejecución y la interpretación del contrato.

Solución de diferencias

En el supuesto de que haya surgido una diferencia entre el franquiciador y el franquiciado, en vez de recurrir a la vía judicial, las partes podrán escoger la mediación o el arbitraje. Se buscará primeramente componer la diferencia por mediación y, si resulta infructuosa, se seguirá la vía del arbitraje y, luego, la vía judicial. Si se sigue la vía arbitral, en el contrato de franquicia se deberán estipular las normas de arbitraje por que se regirán las partes y el lugar en que se cumplirá el procedimiento. En la cláusula de solución de diferencias también se pactará la parte que correrá con los gastos de litigación y los conceptos que será preciso abonar. Es posible recurrir a los servicios de solución de diferencias que presta el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. En tal caso, en esa cláusula del contrato de franquicia las partes acordarán someterse a la mediación de la OMPI y, de no mediar acuerdo, recurrir al procedimiento de arbitraje acelerado.¹⁷

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

El registro de la marca

Aunque en muchos países no es necesario el registro para crear derechos, brinda numerosas ventajas:

- » Exclusividad nacional o regional (grupo de países): El titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de utilizar la marca para el comercio en todo el país o región en la que obtuvo el registro. Por el contrario, en los países en los que se reconocen también las marcas no registradas, éstas deben ser utilizadas únicamente en la parte del país en la que es usada efectivamente y en la que ha adquirido gracias a ese uso, lo que no es el caso de Chile.
- » 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 o licenciataria sólo debe probar que cuenta con un registro.

¹⁷ Cláusula que recomienda la OMPI sobre la mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje [acelerado] (<http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2>).

» **Desalienta a los infractores:** En primer lugar, el registro autoriza a emplear el símbolo ® junto al nombre de la marca, lo cual alerta a todos de que la marca está registrada. En segundo término, 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, incluyendo el INAPI en Chile, 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, que se encuentre registrada, o solicitada con anterioridad.

» **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.

» **Permite accionar contra importaciones:** En muchos países el titular de la marca registrada puede inscribirla también en un registro que lleva la Administración de aduanas, previo pago de una suma. De esa forma la Aduana podrá inspeccionar e incautar los productos falsificados en que se utilice la marca registrada, pero el titular no podrá gozar de esta asistencia si no ha registrado la marca.

El procedimiento de registro de marcas en Chile

» El proceso se desarrolla ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), y está regido por la ley 19.039.

» Es un proceso bastante rápido y simple para estándares internacionales, y puede desarrollarse completamente en línea por el usuario registrado en la plataforma de INAPI con Clave Única.

» Si se actúa en representación de un tercero, deberá presentarse un poder simple – no se requieren formalidades ni solemnidades –, el que también puede registrarse de forma electrónica.

» Una vez presentada la solicitud, se debe pagar una tasa de 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM) (aproximadamente USD 80) por clase¹⁸.

» Luego, se realiza un examen de forma previo a la publicación, en el que se revisa que el poder se encuentre en forma, que la descripción de los productos y servicios se adecúen a la clasificación de Niza, y que las descripciones de etiquetas y diseños sean correctas.

» Autorizada la publicación, esta se realiza en el Diario Oficial por 30 días, durante los cuales cualquier tercero interesado puede oponerse al registro por causales absolutas (que la marca sea descriptiva, o carezca de distintividad, por ejemplo), o causales relativas (que resulte similar al punto de poder ocasionar confusión en los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios de su ámbito de protección respecto de una marca solicitada, registrada o utilizada con anterioridad).

» En caso de no presentarse oposiciones, se realizará un examen de fondo por parte de la Oficina de Marcas para verificar las mismas causales de irregistrabilidad absolutas y relativas. En caso de no haber observaciones, se aceptará a registro la marca, debiendo proceder al pago de 2 UTM por clase.

¹⁸ A octubre de 2024

» Si se presentan oposiciones, se inicia un proceso contencioso, similar a un juicio sumario, en que la parte opositora presentará un escrito con sus argumentos en forma de demanda, el cual debe contestarse en 30 días hábiles (se cuentan de lunes a viernes, exceptuando feriados). Si hay hechos controvertidos, se abre un término probatorio de 30 días. La sentencia del proceso es apelable ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

VENTAJAS DE USAR EL SISTEMA DE MADRID

La ventaja principal del Sistema de Madrid, del que Chile es miembro, es que el dueño de la marca puede registrarla en uno o más países que son miembros del sistema, para lo cual le basta con presentar:

- » Una única solicitud internacional;
- » En un mismo idioma; y
- » Con arreglo a una misma serie de tasas y plazos.

Con posterioridad, basta un único trámite para mantener y renovar el registro internacional. De esa forma el Sistema de Madrid permite reducir los trámites y gastos administrativos necesarios para registrar y mantener las marcas en varios países.

En el sitio web de la OMPI (www.OMPI.int/madrid) se encontrará respuesta a todas las dudas sobre el Sistema de Madrid: quién puede presentar la solicitud y dónde, relación de los miembros del Sistema, formularios, requisitos generales del trámite, los textos legales, los servicios por Internet, etcétera.



Juan Valdez es un nombre ya reconocido entre los consumidores de café a lo largo de Latinoamérica. Cabe preguntarse cuántos de ellos saben que se trata de un personaje de ficción, propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Un personaje “que representa los atributos detrás de la producción y la cultura cafetera colombiana¹⁹”. El personaje original data de 1959, y hoy en día goza de reconocimiento alrededor del mundo, con su sombrero característico y su mula Conchita. Desde la apertura de la primera tienda, en 2002, ha crecido hasta tener 335 en Colombia y 133 internacionales, contabilizando presencia en 33 mercados internacionales²⁰.

¹⁹ <https://www.juanvaldezcafe.cl/quien-es-juan-valdez-la-historia-detras-del-personaje/>

²⁰ <https://juanvaldez.com/nuestra-historia/>

Los potenciales franquiciados deben demostrar al menos cinco años de experiencia en negocios similares, presentar un plan de negocios a cinco años, y un patrimonio acorde, con al menos USD 250 mil en activos líquidos²¹. Todo el proceso de selección, hasta la firma del contrato, toma alrededor de 19 semanas. La franquicia a la que se puede postular considera varios formatos de tiendas, incluyendo barras con terraza, barras comerciales, servicio express, y experiencia completa.

La protección del SECRETO COMERCIAL de LA FRANQUICIA²²

- » En Chile, el Secreto Comercial es una categoría de propiedad industrial, de acuerdo con la ley 19.039. Se refiere a “toda información no divulgada que una persona posea bajo su control, y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial”. Debe cumplir además con 3 requisitos copulativos: a) ser secreta, esto es, no ser generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) tener un valor comercial por ser secreta; y c) que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta (art. 86).
- » Adicionalmente, en el contrato de franquicia el franquiciador suele incluir una estipulación extensa de lo que considere “secreto comercial”. 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”.
- » Asimismo dejará constancia expresa de que los elementos que se consideran secreto comercial 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 comercial 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 comerciales pertenecientes al antiguo patrón o franquiciador para la actividad de la actual franquicia.
- » Se resaltarán la importancia de mantener en reserva los secretos comerciales 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 comerciales 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 comerciales 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.

²¹ <https://juanvaldez.com/franquiciados/>

²² 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.

» Se convendrá asimismo que, en el supuesto de que el franquiciado decida desvincularse de la franquicia, quedará obligado restituir sin dilación los secretos comerciales y los elementos en que se plasmen los secretos comerciales 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 comerciales 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 comercial 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 comerciales 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 comerciales 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. Suele estipularse como parte integrante del contrato principal. 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 suele ser 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.



Fundada en 1969 en el Barrio de Recoleta, Buenos Aires, Freddo, heladería italiana, tiene presencia a lo largo del territorio argentino, así como en Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Puerto Rico, Panamá, México y Estados Unidos²³. Su expansión ha considerado, además de 160 sucursales en Argentina, 60 locales a lo largo de América. Su proceso de elaboración sigue altos estándares, cuidando todos los procesos de mezcla, pasteurización, homogeneización y maduración.

Sus helados italianos siguen un proceso caracterizado por la ausencia de conservantes, batido de cuatro horas, y altos estándares en los procesos de mezcla, pasteurización, homogeneización y maduración.

Para sus franquiciados, la empresa brinda capacitación permanente, apoyo en todas las etapas del negocio, así como constante innovación y nuevos sabores para todas las líneas²⁴. Los candidatos reciben soporte en bienes raíces, diseño y construcción del local, entrenamiento, marketing, y modelos propietarios de investigación de mercados, entre otros.

²³ <https://ar.freddo.com/nosotros/>

²⁴ <https://ar.freddo.com/franquicias/>

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.²⁵ 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 de velar por que la persona a la que ha dado la licencia (en este caso, el franquiciado), mantenga el control de calidad. 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.

²⁵ 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 la perspectiva 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 <https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-el-secreto-esta-en-la-marca-cl-es.pdf>

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 (en Chile, los registros tienen una vigencia de 10 años renovables). Además, es menester mantener su prestigio en el mercado, utilizándola de forma diligente como se indica a continuación:

Emplear el símbolo ®, que indica que se trata de una marca registrada.

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, para evitar la dilución de la marca y posibles efectos de responsabilidad laboral y con terceros contratantes. 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.



Si hay una marca sinónimo de franquicia a nivel global, esta es McDonald's. El franquiciado sabe que se está asociando con una empresa de relevancia histórica, que es sinónimo de éxito alrededor del mundo.

La historia de la compañía se remonta a 1940 a San Bernardino, California, donde fue fundada por Richard y Maurice McDonald. Hoy en día, es la cadena de comida rápida más extendida del mundo, con más de 40 mil locales en 100 países, atendiendo a 69 millones de consumidores diariamente.

Arcos Dorados es la compañía que tiene el derecho exclusivo para otorgar franquicias en Latinoamérica y el Caribe²⁶. El proceso de selección es exhaustivo, y nunca inferior a un año, y donde el interesado pasa por distintas instancias de eliminación. Se requiere un compromiso de largo plazo, residencia en el área de operación, capital para la inversión, disponibilidad completa para el período de entrenamiento, y un compromiso con la marca y el sistema McDonald's.

El proceso se desglosa de la siguiente forma:

- presentación del formulario de inscripción del postulante;
- una evaluación inmersiva de 3 días en un local ya existente, para interiorizarse de los procesos;
- una evaluación de competencias;
- las entrevistas finales con los ejecutivos de la empresa;
- un período de entrenamiento, el cual no puede ser inferior a 36 semanas de tiempo completo en un Restaurante Centro de Entrenamiento.
- Superadas exitosamente todas estas etapas, el solicitante está en condiciones de firmar los contratos que lo autorizan a utilizar la marca en un inmueble determinado. - También se ofrece acompañamiento permanente por el equipo de consultores de la empresa.

²⁶ <https://www.arcosdorados.com/franquicias/>

Elementos de la franquicia protegidos por derecho de autor:²⁷

- » 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, carteles, 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 el ya famoso Juan Valdez.
- » Menús, boletines, fotografías y planos.
- » Elementos gráficos en las camionetas de reparto, coches y demás vehículos que se emplean para la franquicia.

²⁷ 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.

Cuando surge una diferencia entre las partes en la franquicia, no conviene que el franquiciador busque imponerse con argumentos legalistas, salvo en casos de incumplimiento muy grave del contrato, como alentar a que los demás franquiciados incumplan el contrato, revelar información confidencial, utilizar indebidamente las marcas y demás derechos de propiedad intelectual de la franquicia, tener intención de establecer un negocio competidor; no pagar los cánones estipulados. En esos supuestos, la obligación ineludible del franquiciador es proceder con rapidez y eficacia para que la contraparte no se salga con la suya y que ello sirva de advertencia a los demás franquiciados. A menos que el problema sea muy grave, habrá que dialogar con el franquiciado para buscar una solución. Lo ideal es empezar por la negociación, y si eso falla, recurrir a la mediación y en última instancia al arbitraje. La vía judicial debe ser el último recurso. Una manera de allanar el camino es incluir una cláusula de solución de diferencias en el contrato, por la que las partes queden obligadas a recurrir a la mediación de la OMPI y, si no hay acuerdo, al arbitraje acelerado.²⁸ También pueden considerarse organizaciones locales, como cámaras de comercio u asociaciones de árbitros²⁹.

Cuestiones litigiosas más habituales en un contrato de franquicia:

- » **Incumplimiento de los pagos:** Una de las causas de mayor número de diferencias es la falta de pago 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 corresponde 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 emplazados en el territorio asignado.

²⁸ La cláusula que recomienda la OMPI sobre la mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje acelerado puede consultarse en: (<http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2>).

²⁹ Véase, por ejemplo, sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (<https://www.camsantiago.cl/>), y el Centro Nacional de Arbitrajes (<https://www.cna.cl/>). Las partes también pueden designar directamente listas de abogados en sus cláusulas arbitrales.

- » **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, o que se utilicen procedimientos contables distintos a los exigidos en el contrato.
- » **Uso indebido de fondos para publicidad:** En la franquicia suele constituirse 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 conflictos, y eventuales litigios.
- » **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 quiere 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, estipuladas en el contrato.
- » **Falsas declaraciones por el equipo de gestión y ventas del franquiciador:** Otra causa de litigios son las declaraciones falsas o manifiestamente erróneas realizadas por los empleados del franquiciador a los interesados en adquirir la franquicia para convencerlos de que firmen el contrato. (Lo más habitual que puede suceder es inflar las previsiones de beneficios o no exponer correctamente las condiciones de la inversión inicial). Por consiguiente, es importante advertir a los equipos de gestión y ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageración

a los fines de vender la franquicia y las potenciales consecuencias. 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 y características de la marca:** Dentro de lo posible, los franquiciadores propiciarán que los franquiciados participen o sean al menos oportuna y debidamente informados en la modificación del método de explotar la franquicia y en la búsqueda de un nuevo nombre y/o características 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 y/o características de la marca implique un cambio en la marca o la creación de una variante de la misma (tipografía, diseño, combinaciones de colores, etc.), 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, entre otras, 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 porque 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” (en nuestro sistema, bastaría la eliminación de la anotación marginal en el registro del Instituto Nacional de Propiedad Industrial).

Otro ejemplo de problema que puede originar un litigio de propiedad intelectual (bastante habitual) 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 incorporar una cláusula en el contrato por la cual el franquiciado transfiere la marca al franquiciador tan pronto, o al momento de ser requerido. 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 y una comunicación fluida, estableciendo puntos de contacto específicos para estos temas. 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 COMERCIALES

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

i. Información científica y técnica:

a. Información sobre los productos:

→ Características técnicas, y recetas, proporciones, 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; métricas de redes sociales
- 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. Promoción y acciones de difusión 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, particularmente 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 marcarán 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 y control 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, dependiendo de la industria. 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, lo que no es el caso de Chile.

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.

Causales de terminación anticipada del contrato

Es sumamente importante preservar el derecho a poner término al 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, si no, más 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 terminación del contrato de franquicia. Por consiguiente, para el franquiciador es sumamente importante que en el contrato se estipule el derecho a poner término a 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 causales de término de un contrato, 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 doble interpretación las situaciones en las que el franquiciador podrá ejercer la facultad de dar por terminado 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 terminar 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 terminación inmediata del contrato; entre esas causas están las situaciones en las que el franquiciado está involucrado en actos de competencia desleal; ha infringido 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 al término 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 darle término al contrato, debe actuarse de forma justa y educada.

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, según el caso y la industria, 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.

En la cláusula de prórroga se suelen recoger, entre otras, las siguientes condiciones:

- » El franquiciado deberá notificar al franquiciador la voluntad de renovar el contrato, por lo general, entre tres a nueve 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 incorporación 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 sólo 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. Resulta igualmente importante el requisito de que el franquiciador quede satisfecho con los resultados obtenidos por el nuevo comprador en el programa de formación.

23. Solución de diferencias

Como en cualquier relación, comercial o de otro tipo, las cosas pueden salir mal. La prudencia y el sentido común aconsejan, por consiguiente, que se reflexione sobre posibles problemas que pueden plantearse y estropear una relación que por lo demás es buena. Ese consejo se aplica a todas las relaciones comerciales, pero es particularmente importante en el contexto de las franquicias, en el que se contempla una relación a largo plazo de estrecha y regular colaboración entre el franquiciador y el franquiciado. Anticiparse a los acontecimientos suele ser la mejor prevención. No obstante, si, pese a todos los esfuerzos, surgen problemas, el modo en que se aborden y se solucionen será decisivo para la perduración de la franquicia.

El franquiciador y el franquiciado siempre pueden recurrir a la vía judicial en caso de incumplimiento de las disposiciones del contrato y en algunos casos ésa será la mejor forma de resolver una diferencia. No obstante, habida cuenta de la complejidad del proceso, sobre todo, los gastos que acarrea y el tiempo que lleva, lo más sensato será buscar otra salida a la situación. Los métodos más comunes a ese respecto son la mediación y el arbitraje, pues suelen no durar tanto tiempo y, en el caso de la mediación, son menos onerosos. En particular, el arbitraje es el mejor método para solucionar diferencias cuando las partes están en diferentes países.

Lo normal es que en el acuerdo se prevea la posibilidad de recurrir a la mediación y/o al arbitraje que, en algunos países, está establecido por ley. A diferencia de la mediación, el arbitraje se parece más al pleito clásico, pues el procedimiento termina con la decisión del árbitro, y por lo general, esa decisión se debe ejecutar. Por otro lado, la mediación es menos formal. Las partes eligen por consenso, de acuerdo con las reglas que estipulen previamente, a un mediador, a quien incumbe facilitar la solución de la diferencia y para lo cual procura hacer que las partes se pongan de acuerdo. Es decir, el mediador no posee autoridad para tomar una decisión sobre el asunto en sí, sino que su autoridad se limita a propiciar que las partes encuentren una solución satisfactoria para ambas. Durante el trámite de la mediación se ofrece a las partes la oportunidad de exponer sus respectivas posiciones al mediador, tanto en presencia de ambas como en privado. Las deliberaciones mantenidas en privado son confidenciales. Por lo general, antes de recurrir a uno de ambos métodos de solución de diferencias se aconseja a las partes que intenten recomponer la situación por la vía informal, de ser posible, conversando cara a cara.

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/>

24. Cuestiones relativas a la terminación del contrato

Una vez terminado el contrato, el franquiciador se tendrá que ocupar de las repercusiones del término de la relación contractual en la reputación de la franquicia y el riesgo de que el antiguo franquiciado haga uso de la marca, los secretos comerciales 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. Pueden además establecerse cláusulas penales, o multas en dinero contra garantías o boletas bancarias.

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

- » Cancelar el registro de la licencia de uso de la marca concedida por el franquiciador ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
- » Cambiar los letreros y la decoración del local y de sus 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, las cuales también han sido recogidas por la jurisprudencia de libre competencia en Chile:

- 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. En Chile, no hay norma específica para la determinación del territorio.

25. La acción colectiva

Cuando se presentan problemas con el franquiciador, el franquiciado no suele animarse a emprender solo la batalla en los tribunales. Aunando esfuerzos, los franquiciados que se encuentran en una situación similar podrán interponer una acción colectiva en nombre del grupo de franquiciados. En las jurisdicciones en que no es común la acción colectiva, los franquiciados con problemas semejantes podrán sumarse a la acción emprendida por otros. Para protegerse de esa eventualidad el franquiciador suele estipular que, en caso de litigio o arbitraje, el franquiciado podrá presentar exclusivamente las reclamaciones propias y no las de terceros. En Chile, deberá seguirse la vía ordinaria ante los juzgados civiles según las reglas generales de pluralidad de actores, por cuanto las acciones colectivas sólo se encuentran normadas de forma muy excepcional, por ejemplo, en relación con protección de intereses colectivos de consumidores.



Anexo: Glosario

Derechos de propiedad intelectual³⁰

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto: 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 radiodifusión 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 puede distinguir en el mercado productos o servicios de aquellos de sus competidores; en otras palabras, 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, mejor se adecua a sus necesidades.

La marca le otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizarla para identificar los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, 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

³⁰ Extraído de ¿Qué es la propiedad intelectual? (publicación N° 450 de la OMPI (E)) ISBN 978-92-805-1155-40: 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). Adaptado a Chile disponible en: <https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit>

que identifican el origen comercial de productos y servicios, existen otras categorías de marcas. 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 se obtiene mediante el registro y, en algunos países, mediante el uso. En Chile, si bien el uso otorga ciertos derechos, como oponerse a un registro posterior por parte de un tercero, es el registro el que confiere plenos derechos exclusivos. El registro se obtiene presentando la correspondiente solicitud en la oficina nacional de marcas, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Las solicitudes de registro de marca se suelen rechazar por “motivos absolutos” en los siguientes casos:

- » Nombres genéricos. Por ejemplo, no se puede registrar la marca SILLA para vender sillas; será rechazada, pues “silla” es el nombre genérico del producto.
- » Nombres descriptivos. Son palabras que se emplean en el comercio para describir el producto en cuestión. Por ejemplo, la marca DULCE será rechazada para vender chocolates por ser descriptiva. Del mismo modo, los términos elogiosos o que expresan una cualidad, como RÁPIDO, EL MEJOR, CLÁSICO o INNOVADOR, darán pie a objeciones similares, a menos que sean parte de una marca que, por lo demás, es distintiva.
- » Marcas engañosas. Estas marcas son las que engañan o pueden confundir al consumidor sobre la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto. Por ejemplo, vender margarina con la marca VACA será rechazada, pues se entiende que confundirá a los consumidores, ya que la asociarán con los derivados de la leche (es decir, la manteca).
- » Marcas que se consideren contrarias al orden público y la moral. Las palabras e ilustraciones que se considere quebrantan las normas de la moral y la religión no suelen ser aceptadas para su registro como marcas.
- » Las banderas y los escudos de armas, signos oficiales de control y emblemas de Estados y de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen estar excluidos del registro.

La solicitud se rechaza por “motivos relativos” cuando la marca entra en conflicto con derechos de marca anteriores, es decir, con una marca idéntica o semejante que ya ha sido registrada para un tipo de producto idéntico o similar.

Véase asimismo [El secreto está en la marca - Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas \(publicación adaptada a la legislación chilena\)](#).

El secreto comercial

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 especializados³¹ necesarios para llevar a cabo determinada operación. Los elementos comúnmente protegidos como secretos comerciales 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 comercial. La información generalmente conocida o fácilmente comprobable no puede protegerse como un secreto comercial. 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, en primer lugar, ser secreta, esto es, de acuerdo con la ley, “no ser (...) generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información; en segundo lugar, tener valor comercial por el hecho de ser secreta; y, en tercer lugar, el legítimo 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, restricciones físicas, marcas, etc. El mero hecho de llamar secreto comercial a una información no le otorgará esa condición).

El poseedor de un secreto comercial 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 comercial es básicamente una forma de auto-protección. La protección del secreto comercial 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

³¹ 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.

“obras”. Un ámbito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de los «derechos conexos», que son similares al derecho de autor, aunque a 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 casusahabientes (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 muchos países exis-

te un sistema nacional de registro facultativo y de depósito de obras; 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. En Chile, dicho registro se encuentra incorporado en el Departamento de Derechos Intelectuales, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio³².

La mayoría de los trámites pueden ser realizados en línea. 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. En nuestro país, una de las principales sociedades de gestión colectiva es la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, “SCD”.

Para más información, véase Expresión creativa – Introducción al derecho de autor y los derechos conexos para las pequeñas y medianas empresas, adaptada a Chile: www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-expresion-creativa-cl-es.pdf

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 (o altura) inventiva» (no ser de carácter obvio). Una patente proporciona a su titular un derecho exclusivo sobre 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, como lo es en Chile. Ciertas demoras injustificadas en la tramitación pueden extender esta protección en un tiempo equivalente. Si un tercero considera que cuenta con motivos para impedir su concesión, cuenta con un proceso de oposición a la patente una vez solicitada, y un procedimiento de nulidad una vez concedida.

La protección de una patente significa que el titular de esta 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 (en nuestro caso, un procedimiento ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial) puede declarar nula una patente si un tercero consigue ponerla en entredicho.

³² <https://www.propiedadintelectual.gob.cl/>

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 adaptada a Chile*: <https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-inventar-el-futuro-cl-es.pdf>

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.

La ley chilena los define como “toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva”.

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 adaptada a Chile: <https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-lo-atractivo-esta-en-la-forma-cl-es.pdf>.