

En buena compañía

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

ECUADOR

Índice

Agradecimientos	5
Prefacio	6
Introducción	8
1. Diferentes modos de acrecentar un negocio próspero.....	9
2. Las clases de franquicia	13
3. La franquicia internacional	14
4. Ventajas y desventajas de la franquicia	16
5. Las asociaciones de franquicias.	18
La preparación de la franquicia	21
6. Estudio de viabilidad y prueba piloto.	22
7. Divulgación.....	23
8. Cómo comercializar la franquicia.....	27

9. Condiciones que debe reunir el franquiciado	27
10. Debida diligencia del franquiciado.....	28
La formalización del contrato de franquicia.....	31
11. Legislación aplicable a la franquicia	32
12. La franquicia disimulada	36
13. Principios fundamentales del contrato de franquicia.....	36
14. Cláusulas fundamentales recomendadas del contrato de franquicia	38
La explotación de la franquicia	50
15. El manual de explotación	51
16. Mejoras y perfeccionamientos	54
17. Formación	54
18. Combinación de marcas	56
19. Denominación social, nombre comercial y nombre de dominio.....	58
La extinción del contrato de franquicia	61

20. Causas de controversias entre las partes en el contrato de franquicia	62
21. Vigencia del contrato.....	67
22. Condiciones de la cesión de la franquicia.....	70
23. Solución de Controversias	70
24. Cuestiones relativas a la rescisión del contrato	71
25. La acción colectiva	73
Anexo: Glosario	74

Agradecimientos

Esta publicación es una adaptación a la normativa del Ecuador del documento original publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado: “[En buena compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia. Publicación de la OMPI N.º 1035](#)”, el cual se ha modificado para responder a la legislación nacional de la República del Ecuador por la Abogada Ana Carolina Andrade Cordovez en estrecha colaboración con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca – MIPRO y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI. 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 suplirá 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 al 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 de utilidad e importancia para que los franquiciadores y los franquiciados de todo el mundo, encaminados a promover un desarrollo económico y social puedan emular su contenido y mantener una comprensión cohesiva de las franquicias en la región latinoamericana.

La normativa de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) del que Ecuador es parte, en la materia de Propiedad Intelectual (En adelante P.I.) ofrece un marco legal y regulatorio que puede ser utilizado para promover la expansión de franquicias, enfocado en armonizar las normativas entre los países de la región, proteger de la materia, facilitar inversiones y ofrecer cooperación técnica en materia de franquicia. Estas disposiciones son de especial importancia para los países en desarrollo y países menos adelantados, en donde no existe o su experiencia es escasa en materia de franquicias.

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

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

En esencia, la franquicia es un contrato donde un titular de derechos otorga a otra parte la posibilidad de explotar comercialmente estos derechos (generalmente una combinación de derechos de propiedad intelectual, así como de las actividades que se desarrollan relacionados a esos derechos), siguiendo ciertos lineamientos a cambio de una retribución económica.

Teniendo presente este concepto, 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 recurso útil 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.



Introducción

1. Diferentes modos de acrecentar un negocio próspero

Toda empresa que ya sea próspera y que esté considerando la posibilidad de mejorar sus resultados puede optar por aumentar la producción de los artículos que ya ofrece o añadir productos o servicios que sean nuevos y mejores. En una u otra opción se precisa capital financiero, que tendrá que generarse dentro de la empresa u obtenerse de fuentes externas. Para obtener capital externo se puede recurrir a un préstamo bancario o a la emisión de acciones, identificar inversionistas ángeles, hipotecar bienes, utilizar sitios de financiación colaborativa, crowdfunding¹, entre otros.

Para el caso de Ecuador, existen diferentes alternativas de financiamiento y garantías². Por ejemplo, inversionistas ángeles presentes en diversos programas o la obtención de hipotecas y préstamos bancarios para el emprendimiento. También se puede optar por acceder a cualquiera de las entidades bancarias del país, quienes brindan capital previo al estudio del negocio. Recientemente, se destaca el uso de inversionistas ángeles. Por ejemplo, la Fintech Kamina³ utilizó esta figura para lograr una recaudación de 3.2 millones de dólares en inversión semilla para su emprendimiento.

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

¹“Art 32. Plataformas de fondos colaborativos o crowdfunding.- Las plataformas de fondos colaborativos o “crowdfunding”, conectan mediante plataformas de internet a personas públicas, privadas o de la economía popular y solidaria, denominadas promotores, que requieren capital para un determinado proyecto, con o sin ánimo de lucro, con otras personas, denominadas inversores, interesadas en aportar sus recursos para la consecución de dichos proyectos, bajo determinadas condiciones y a través de distintas categorías.” Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, Registro Oficial Suplemento 151.

² De acuerdo con la Ley Orgánica de Emprendimiento e innovación, capítulo V, estas fuentes alternativas de financiamiento y garantías son: fuentes de financiamiento e inversión, capital semilla, capital de riesgo, inversión ángel, instrumentos financieros, programa de crédito del Sector Financiero Público, activos intangibles como garantía y Calificación y registro de los activos intangibles.

³ <https://www.latamfintech.co/articles/fintech-ecuatoriana-kamina-recauda-us-3-2m-para-el-lanzamiento-de-su-plataforma-de-prevencion-financiera-con-ia>

el franquiciador) y su actividad consiste en reproducir en otras instalaciones la misma actividad que realiza el franquiciador. En definitiva, en la franquicia, de lo que se trata es de una licencia para explotar derechos de propiedad intelectual.

Cuando se quiere extender la actividad comercial a otras zonas (ya sea en el propio país o en el extranjero) hay que estudiar todas las posibilidades expuestas anteriormente. Obviamente, para tomar una decisión sobre la opción o combinación de opciones más idónea habrán de sopesarse ventajas y desventajas. Aunque la mayor parte de las empresas desean ejercer el mismo grado de control respecto de sus actividades en el extranjero que el que tienen en relación con las actividades en su país, la dificultad que entraña obtener crédito, junto con los obstáculos que suponen la distancia geográfica (como los obstáculos por la diferencia en los husos horarios, los usos comerciales y el idioma) puede verse acentuada por el hecho de trabajar en un entorno jurídico o reglamentario diferente. En dichas situaciones, puede que la franquicia sea la solución ideal.

La franquicia

El Código de Comercio Ecuatoriano publicado en el Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019 establece en su artículo 558 que la franquicia es un contrato en virtud del cual una de las partes, denominada el franquiciante u otorgante, en calidad de titular de un negocio, nombre comercial, marca u otra forma de identificar empresas, bienes o servicios, o de un bien o servicio, otorga a otra, llamada franquiciado o tomador, la posibilidad de explotar comercialmente, sus derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales, entre otros derechos, así como las actividades que se desarrollan con tal nombre, marca u otra identificación o bienes o servicios, dentro de los términos que se especifiquen en el contrato, a cambio de una retribución económica.

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 dicha actividad. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden por el contrato de franquicia por lo general son 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 sea solvente el modelo de actividad comercial, la franquicia permitirá que prácticamente toda clase de compañías puedan penetrar en nuevos mercados 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.

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, como Ford (Quito Motors), Chevrolet, Hyundai, PepsiCo Ecuador, etcétera. 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. Otro caso que es muy conocido a nivel nacional; El Grupo Lucia en su cocina central producen pasteles/pies, mezclas de bebidas, y otros elementos de su menú, que son posteriormente distribuidos a los locales franquiciados. Los franquiciados utilizando dichos elementos pueden elaborar el producto final para venta.

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 los hot dogs de la González, Los Cebiches de la Rumiñahui entre otros. 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.

Los Cebiches de la Rumiñahui es una empresa que inicio en la Ciudadela Rumiñahui de la Ciudad de Quito en 1985 dedicada a la comida del mar, representando la tradición de la gastronomía manabí y que se sirve de la franquicia para acrecentar su actividad comercial. Aprovecha de los franquiciados el capital y el conocimiento que poseen del mercado nacional y, a su vez, éstos se benefician de la reputación de la marca y de los conocimientos técnicos de la empresa.



El franquiciado tiene derecho a usar el nombre comercial, las marcas y marcas de servicio, los conocimientos técnicos y demás derechos de propiedad intelectual que posee el franquiciador a cambio del canon pactado. Los Cebiches de la Rumiñahui ha registrado sus marcas en el Ecuador y se encuentra en proceso de registro en Colombia.

Para más información, véase: <https://www.loscebichesdelaruminahui.com/>

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,⁴ así como sus secretos comerciales. La marca es el elemento más importante, pues en ella reposa el prestigio de la compañía, ya que el reconocimiento de la marca es lo que atrae a los clientes y estimula la demanda. Eso es lo que hace atractiva la franquicia para los interesados. Por ejemplo, si alguien abre un restaurante de hamburguesas y lo llama “Ceviches de la Tri,” el resultado y la facturación anual dejarán que desear, y será imposible preverlos. Por otro lado, la franquicia de un “Cebiches de la Rumiñahui” tiene una proyección de ganancia por su posicionamiento en el mercado.
- » 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.

⁴Para saber más sobre la propiedad intelectual se recomienda consultar las siguientes publicaciones de la OMPI: ¿Qué es la propiedad intelectual? (publicación N° 450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf); El secreto está en la marca - Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 900: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES>); Lo atractivo está en la forma - Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 498: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf); Expresión creativa - Introducción al derecho de autor y los derechos conexos para las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 918: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-918-23-es-creative-expression-an-introduction-to-copyright-and-related-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf>); eInventar el futuro - Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 917: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-917-1-es-inventing-the-future.pdf>).

- » El franquiciador brinda al franquiciado formación, consejo y asistencia permanente.
- » El franquiciado abona al franquiciador el canon inicial y, luego, el canon de explotación periódicamente. En el Ecuador, si bien no se establece la metodología de pago entre el franquiciante y franquiciado, si se establece una obligación de retribución económica a favor del franquiciante.

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.

En el caso del Ecuador el Código de Comercio en su artículo 559 opta por clasificar a las franquicias en dos categorías principales: de productos o de servicios.

La franquicia de productos puede autorizar la fabricación o producción de determinado producto para su eventual comercialización o solamente su comercialización. Este se puede considerar como una mezcla de una franquicia industrial o de producción y de una franquicia comercial o de distribución en razón de sus elementos.

La franquicia de servicio puede autorizar al tomador que preste determinado servicio bajo el nombre del otorgante y bajo las prácticas comerciales de este⁵.

2. Las clases de franquicia

La franquicia directa

El franquiciador puede suscribir un contrato distinto con cada establecimiento franquiciado (franquicia individual), lo cual le permite ejercer un control directo sobre cada uno de ellos y obtener ganancias sin compartirlos 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 remesas 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.

En el Ecuador los contratos de licencia de marcas deben ser inscritos en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI para tener efectos para terceros. Igualmente se aplica el Impuesto a salida de Divisas -ISD- que se cobra a cualquier transferencia al extranjero equivalente al 5%.

⁵Art. 559, Código de Comercio del Ecuador, Artículo 559, Registro Oficial Suplemento 29 mayo de 2019.

La franquicia principal⁶

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 de los Estados Unidos de América. 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 lo que coloquialmente llamamos "poner todos los huevos en la 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 (subfranquiciados), 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.

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.

⁶Art. 560.- Se entenderá por acuerdo de franquicia principal o franquicia maestra, aquel por el cual una parte en calidad de franquiciante, le otorga a la otra, el franquiciado principal, el derecho de explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados, conforme al sistema definido por el franquiciante. El franquiciado principal asumirá el papel de franquiciante en un mercado determinado. Los acuerdos con los terceros constituyen, a su vez, contratos cuyos términos y condiciones aprueban las partes, y respecto de los cuales, se aplicarán las disposiciones de este capítulo. Código de Comercio del Ecuador, Artículo 560, Registro Oficial Suplemento 29 mayo de 2019.

- » El franquiciador constituye una filial en el extranjero y esa filial se encarga de conceder franquicias.
- » El franquiciador constituye una empresa conjunta con un tercero que conoce bien el otro país. La empresa conjunta otorgará las franquicias en ese país.
- » El franquiciador concede una franquicia principal.
- » El franquiciador concede una franquicia regional.

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 solo se pueden tener validez en ese mismo país. El Ecuador al ser parte de la Comunidad Andina cuenta con ciertas similitudes en el proceso de registro con los otros países; Colombia, Perú y Bolivia, al estar sujetos a la Decisiones Andinas de propiedad intelectual promulgadas en consenso por los países y publicadas por dicha entidad. Conforme la Decisión 486 de la Comunidad Andina se cuenta con la posibilidad de su Reivindicación de Prioridad regulada por el art. 9, permite a un solicitante de un país basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente para presentar en otro país, este derecho para marcas tiene un tiempo de implementación de 6 meses. En el caso de marcas y diseños industriales se puede presentar prioridad dentro de los 6 meses siguientes, mientras que son 12 meses para patentes de invención y de modelos de utilidad. Por consiguiente, si una empresa prevé iniciar una operación de franquicia en el extranjero, es importante comprobar que los derechos de propiedad intelectual estén protegidos en ese territorio. Antes de firmar el contrato de franquicia, es esencial que el franquiciador tome la iniciativa de registrar sus derechos de propiedad intelectual en el país en el que se pretenda explotar la franquicia. También es esencial que el franquiciador tome esas mismas medidas en los territorios vecinos, ante la posibilidad de que en el futuro desee explotar la franquicia también en ellos. Algunas de las principales enseñas internacionales registran sus derechos de propiedad intelectual en todo el mundo o en una serie de países específicos muchos años antes de que empiecen a explotar la franquicia. Las empresas que cometen el error de no proteger sus derechos de propiedad intelectual en el país escogido y con mucha antelación suelen llevarse la desagradable sorpresa de que ha habido alguien suficientemente astuto que ya lo ha hecho, y no solo eso. Por ejemplo, puede haber registrado también determinados nombres de dominio en los que figure una marca particular y, por consiguiente, puede que una empresa se vea obligada a pagar sumas exorbitantes para recuperar los derechos.

4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas de la franquicia	
Para el franquiciador	Para el franquiciado
Mayor rentabilidad de la empresa (el riesgo de inversión es asumido por terceros).	Puede gozar del prestigio que posee la marca del franquiciador al ser reconocido dentro del segmento de mercado.
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.
Las franquiciadoras crean mayores ingresos para la explotación del negocio.	Cartera de clientes consolidada de conformidad con el segmento de mercado.
Menores pasivos por publicidad.	Menor riesgo de pérdida de inversión inicial.
Garantías necesarias sobre la inversión otorgada con el franquiciado.	Se le otorga el derecho sobre la propiedad intelectual que posee el franquiciador.
Mejor organización en la planta central evitando fraude o robo en las cuentas de la compañía por sus directivos.	Estabilidad, dirección y control de calidad.
Posibilidad de comprar al franquiciado la franquicia si es 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.
Obtención de estadísticas sobre el éxito del negocio y sus factores sobre un territorio específico de uso para el futuro.	Derecho de exclusividad sobre la zona pactada.
Expansión de su negocio a nivel regional y mundial.	Menor gasto para adquirir las existencias y la maquinaria.

Desventajas de la franquicia	
Para el franquiciador	Para el franquiciado
Mayor gasto y riesgo en el proceso de formación e inicio de la franquicia.	Grandes gastos de inicio de la actividad y canon de explotación.
El Franquiciador corre el riesgo de perjudicar la reputación que mantiene en el mercado.	Muy supeditado a las vicisitudes de la red: la mala reputación de un establecimiento afecta a las demás franquicias.
Gastos de mantenimiento de la red de la franquicia.	Obligación de rendir cuentas, de seguir instrucciones detalladas y de mostrar la contabilidad.
Revelación de documentación confidencial de la compañía lo cual representa vulnerabilidad.	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 al respecto del representante legal: los clientes no saben quién es el dueño del establecimiento.
Presión por parte de los franquiciados a efectuar cambios en el negocio.	Obligación de entregar al franquiciador toda mejora y todo perfeccionamiento realizados, que se pondrán a disposición de los demás franquiciados.

El yogurt y pan de yuca es un alimento tradicional de la comida ecuatoriana. Este negocio familiar empezó en 1978 en la ciudad de Guayaquil y extendió este a nivel nacional e internacional, llevando sus productos de un pequeño local a los establecimientos de la franquicia.



Naturíssimo después de 40 años en el mercado es una marca registrada presente en el día a día de los ecuatorianos, con tiendas en Ecuador y Estados Unidos, así como productos congelados que se exportan a EEUU. La marca condiciona a sus franquiciados que los ingredientes sean 100% naturales, con proveedores ecuatorianos asegurando un fomento de la producción nacional. La cadena posee unos 76 establecimientos en todo el país y 2 en Estados Unidos.

Mas información disponible en <https://naturissimo.com/nosotros/>.

Los derechos de marca y su expansión internacional

- » Las marcas son derechos de naturaleza territorial: poseen validez exclusivamente en el país en que están registrados, a menos que la marca sea sumamente conocida llamadas marcas notorias debidamente registradas como tal.
- » Para la protección de la marca hay que iniciar con el proceso de registro en los distintos países escogidos, y cumplir con su proceso de conformidad con la normativa relativa a propiedad intelectual de cada nación. Al solicitar el registro de la marca hay que prever futuras estrategias de expansión del producto.
- » Hay que tomar en cuenta y valerse del período de prioridad (seis meses) para solicitar protección en los países de la Comunidad Andina.
- » Se recomienda elegir el idioma de la marca y registrar en todas sus clases de acuerdo con la clasificación Niza. Así como asegurarse que dicho signo distintivo no contravenga los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas ni incurrir en prohibiciones absolutas y relativas de propiedad intelectual. Conviene consultar a un especialista en idiomas y escoger una marca atractiva y que suene bien ante los oídos de los consumidores del mercado objetivo.
- » Dependiendo de la expansión territorial donde se vaya a registrar la marca hay que cerciorarse de que no se infringen los derechos de marca de terceros en dichos territorios. 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. Además 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 los vericuetos de la legislación extranjera y contratar abogados de confianza. Hay que estar al tanto de datos como el hecho de si se trata de un país en el que se aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca o de un país en el que se aplica el sistema del primer usuario de la marca. ¿Realiza la oficina de marcas el examen de los motivos relativos de denegación?; ¿cómo es el régimen de oposiciones?; ¿cuánto tiempo lleva obtener el registro de la marca?; ¿es preciso contar con una autorización para otorgar los contratos de cesión y de licencia de marca?

5. Las asociaciones de franquicias

En el Ecuador existe la Asociación Ecuatoriana de Franquicias – AEFRAN, una entidad sin fines de lucro que tiene como misión el promover, proteger y desarrollar el sistema de franquicias en Ecuador⁷.

⁷ Asociación Ecuatoriana de Franquicias AEFRAN, <https://aefran.org/>

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), aunque el Ecuador actualmente no es participante de este Consejo.

Generalmente 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;
- » Se relacionan con órganos gubernamentales; presentan propuestas de reforma legislativa, planes y campañas;
- » Establecen y hacen valer códigos de deontología en el ámbito de las franquicias;
- » Sigan 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 mismos o de aquellos que tienen 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, que actuar de forma grupal es un medio más eficaz para 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.



Grupo DIFARE además de ser parte de AEFRAN por medio de CRUZ AZUL ofrece dos modelos de negocio inclusivo y solidario para interesados de abrir una farmacia:



Farmacias Cruz Azul es una de las principales cadenas de farmacias del Ecuador. Actualmente cuenta con 1.512 farmacias en más de 193 localidades en la costa, sierra, oriente y las Islas Galápagos. En el contrato se estipula el emplazamiento, características del local, incentivos, publicidad, instalaciones, cánones que se deberán pagar por la licencia, etcétera.



Farmacias Comunitarias, una red de desarrollo económico que impulsa a las farmacias independientes mantenerse en el mercado con stock en medicinas y herramientas que les permitan ser más competitivos, cuentan actualmente con 585 locales a nivel nacional.

Para más información: <https://difare.com.ec/nuestras-farmacias/>

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 solicitar ayuda junto con el asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pronunciarse objetivamente. En particular, conviene familiarizarse con el marco jurídico vigente y ponerse al tanto de si en el país existen asociaciones de franquicias y códigos de franquicia. Es importante también que la propia empresa realice pruebas en distintos establecimientos a fin de determinar si la franquicia y el concepto es viable o no. Es necesario también 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 punto 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 dichas pruebas. Este es el caso de Blockbuster en el Ecuador que después de ingresar al mercado en los años noventa (1995) y tener gran éxito en la renta de videos en formato VHS y DVD, en la siguiente década se registró una constante caída de sus ventas y en el alquiler de videos de hasta un 50%. La franquicia que concedía la marca Blockbuster consistía en una idea sencilla y fácil de aplicar en diferentes países de Latinoamérica, la renta de películas. Sin embargo, el acceso y mejor a la tecnología fue más fuerte que el gigante de alquiler creando una demanda de películas a valores bajos. En este caso, el acceso a la tecnología implicó el acceso a copias piratas de películas que se podían adquirir entre \$1 o \$2 dólares mientras que los DVDs originales tenían un valor promedio de \$25 dólares. Como es lógico, con la evolución radical del mercado del entretenimiento, la creación de arriendo online y las aplicaciones a lo largo del tiempo, la cadena es hoy apenas una anécdota en la historia de las franquicias.

Otra cadena, Subway, cadena especializada en sándwiches que actualmente cuenta con 22 locales en Ecuador, a mediados de los noventas realizó un primer intento de ingreso al mercado ecuatoriano con cuatro locales, sin embargo, por la poca aceptación la marca dejó el Ecuador. Conforme al agente de desarrollo de territorio en esa época el mercado ecuatoriano no estaba preparado para la franquicia; siendo una de las principales razones que en ese tiempo la moneda en curso era el sucre y debido a que la mayoría de los productos eran importados, los costos de los sándwiches resultaban muy altos para el medio. Por esta razón, la casa matriz de Subway tuvo una estrategia inteligente, al esperar un largo plazo para que el consumidor se olvide de la marca y su salida del mercado y reingresar al país en el 2010⁸. Este caso muestra la importancia del estudio de viabilidad de una franquicia para su ingreso al mercado.

⁸ "La regla: más locales cerca de los clientes". Este contenido ha sido publicado originalmente Revista Lideres, disponible en <https://www.revistalideres.ec/lideres/regla-locales-cerca-clientes.html>.

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.

Finalmente, las experiencias antes narradas nos han llevado a concluir que en muchos de los casos el establecer pruebas previas resulta primordial para notar el comportamiento del mercado y mermar el riesgo de fracaso por parte del franquiciador, sin embargo es necesario poner en consideración que el factor crucial es el reconocimiento del consumidor de la marca del franquiciador mismo que será el punto de partida para el inicio de sus franquicias.

7. Divulgación

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. En el caso del Ecuador, aunque el contrato de franquicia directamente no se encuentra sujeto a ser declarado, es más, los términos del contrato de franquicia son considerados confidenciales para las partes y para las autoridades⁹, conforme lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación en adelante “COESCCI” en su artículo. Número 375 es obligatoria la inscripción de contratos de licencia de marca, por lo que aquellos temas directamente relacionados con propiedad intelectual deben ser inscritos ante la autoridad tomando las medidas del caso para su confidencialidad la misma que debe ser solicitada por el requirente ante la autoridad¹⁰.

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. En el Ecuador se han dado varios ejemplos de ventas de franquicias por internet y plataformas sociales que han desencadenado en estafas de miles de dólares, por lo que se recomienda el realizar una investigación exhaustiva del negocio lo que incluya la titularidad de la marca de la franquicia en cuestión¹¹.

El franquiciador debe entregar al interesado por escrito la documentación sobre la franquicia, que debe ser veraz y completa, con antelación suficiente a la firma del contrato y en cualquier caso antes de recibir pago alguno por la operación. Sin embargo, en la práctica, el franquiciador no cumple con esa obligación, salvo que se lo exija la ley. Además de esa documentación que se debe entregar inicialmente, la ley contempla el requisito de informar periódicamente al

⁹ Art. 561 y 565, Código de Comercio, Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019.

¹⁰ Art. 375, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Registro Oficial Suplemento Nro. 899, 9 de diciembre de 2016.

¹¹ Noticia disponible en <https://www.teteamazonas.com/denuncia-estafa-franquicia-ilegal/>

franquiciado incluida la obligación de suministrar información actualizada periódicamente (por lo general, todos los años) de las modificaciones que haya en la documentación.

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.

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 consideraría como "información completa y exacta":

- » **La descripción de la clase de franquicia ofrecida:** licencia para abrir un único establecimiento o varios, franquicia principal o regional; conclusiones de la puesta en marcha del establecimiento de comercio; antigüedad del franquiciador; identidad de quienes ocupan los cargos directivos 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:** sentencias ejecutoriadas por delitos de fraude o infracciones administrativas aplicadas a la propia sociedad franquiciadora o a sus directores; pleitos interpuestos por el franquiciador contra el franquiciado o por éste contra aquél en el año anterior; litigios pendientes que puedan afectar a la actividad franquiciada; actividades emprendidas por otro u otros franquiciados en el mismo ramo y que fracasaron; y procedimientos de quiebra contra el franquiciador o sus cargos. (En el caso de Ecuador, este tema es información que debe ser investigado por el interesado en la franquicia).
- » **Los gastos necesarios para poner en marcha la franquicia y explotarla:** el canon inicial, los depósitos o pagos periódicos que no sean reembolsables y los gastos para pagar las existencias iniciales de mercadería, los letreros, la maquinaria y la publicidad. Otros gastos que el franquiciador no esté obligado a comunicar (según la legislación nacional) como el canon de explotación, y el precio de los suministros y los seguros.
- » Las restricciones que, en su caso, limiten la actividad del franquiciado, como los proveedores obligatorios, la prohibición de vender determinados artículos y la zona a que se deba restringir la explotación de la actividad.
- » Los derechos de propiedad intelectual (marcas, secretos comerciales, diseños industriales, derechos de autor y patentes) que pertenecen al franquiciador y cuyo uso para la franquicia éste cede al franquiciado, particularmente las fechas de caducidad de las patentes y las de renovación de los registros de marcas, así como el estado en que se encuentren en la zona cubierta por la franquicia, sin olvidar los litigios de propiedad intelectual que tenga el franquiciador.
- » Las cuentas anuales que revelen el estado en que se encuentra el patrimonio del franquiciador.
- » Las asociaciones profesionales o de franquicias a que pertenece el franquiciador.

- » Las cláusulas sobre retrocesión de derechos.
- » Los mecanismos para resolver las diferencias que surjan entre ambas partes y la indicación de cómo se distribuirán los respectivos gastos de litigación.
- » El ejemplar del formulario del contrato de franquicia en vigor (particularmente las cláusulas sobre prórroga, extinción y cesión del contrato).

Bogati



Bogati es una empresa ecuatoriana que empezó sus actividades en Riobamba con la venta de helados de paila con queso y crema. Esta compañía da sus primeros pasos en el mercado en el año 2018, y en la actualidad cuenta con más de 170 sucursales en el Ecuador, así como se encuentra expandiendo su franquicia a México, Chile, España y Estados Unidos, con registros o procesos de registro en estos países y otros de la Comunidad Andina como Perú y Colombia.

La base de su estrategia es el impulso del helado de paila con sabores tradicionales mezclados con los lácteos, en este caso crema y queso, promoviendo esta experiencia típica ecuatoriana en nuevos territorios.

La base de la estrategia de propiedad intelectual de Bogati son los conocimientos técnicos representados en su preparación tradicional del producto y la añoranza por este tipo de dulce.

Para más información: <https://bogati.ec/historia>

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

- » Datos y estructura del franquiciador: filiales y nombre e información de los administradores, como títulos y antecedentes profesionales.
- » Experiencia de la sociedad franquiciadora durante un plazo prolongado.
- » Tipo de actividad que se quiere licenciar en la zona estipulada.
- » Procedimientos civiles o penales de que hayan sido objeto el franquiciador o uno de sus administradores.
- » Quiebra o suspensión de pagos del franquiciador y el franquiciador está bajo administración judicial o tiene obligaciones con fuerza ejecutiva.

- » Gastos y pagos en concepto del contrato (canon inicial, canon de explotación e inversión inicial aproximada) y plazos de entrega.
- » Relación de franquiciados actuales con datos de contacto.
- » Relación de los antiguos franquiciados (por ejemplo, de los tres últimos años), con datos de contacto, indicando, además, si fueron vendidas, se compraron al franquiciado o se decidió cerrarlas, etcétera.
- » Restricciones sobre los productos y servicios que pueda comprar o contratar el franquiciado, y relación de los productos y servicios que serán provistos por el franquiciador o los asociados de éste.
- » Demás obligaciones y prohibiciones que recaigan sobre el franquiciado.
- » Indicación sucinta de la aportación de capital necesaria.
- » Apoyo, publicidad, medios informáticos y formación que prestará el franquiciador.
- » Zona o emplazamiento para el cual se concede la franquicia, con indicación de los requisitos que deben reunir, así como la actividad realizada anteriormente en dichos establecimientos, en su caso.
- » Titularidad o licencia para utilizar derechos de propiedad intelectual que posee el franquiciador (marcas, secretos comerciales, derechos de autor, diseños industriales y patentes) que son necesarios para explotar la franquicia.
- » Obligación de confidencialidad o de no divulgación, según proceda.
- » Obligación de participar en la explotación de la franquicia.
- » Restricciones sobre lo que puede o no vender el franquiciado (productos o servicios).
- » Prórroga, extinción y cesión del contrato de franquicia.
- » Solución de diferencias.
- » Diferencias (mediación, laudos arbitrales) y litigios (sentencias).
- » 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).

De manera general, en el Ecuador a potenciales franquiciados se les requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad (NDA) para que de esta forma el franquiciante pueda compartir información sobre la franquicia sin afectar su negocio y negociar la potencial relación comercial que se pueda tener con el franquiciado.

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;
- » Contar con un espacio físico adecuado para iniciar el giro de negocio;
- » Cuentan con el personal adecuado para iniciar franquicia.

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.

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, presentamos los requerimientos mínimos que recomendamos 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; y la fecha de expiración de toda patente y de todo diseño industrial y registro marca, además de si están protegidos en el territorio de explotación de la actividad. Si se prevé llevar la actividad a otra zona, deberán tomarse medidas para garantizar que se obtenga protección de la propiedad intelectual en dicha zona.
- » Hacer las siguientes preguntas a los actuales franquiciados:
 - Si la actividad sigue siendo lucrativa y, en caso afirmativo, cuáles son los factores que explican los buenos resultados obtenidos.
 - Cuánto tiempo y capital invirtió para obtener rentabilidad en el giro del negocio que genere rentabilidad. Cuánto dinero necesito para montar la empresa y llegar al punto de amortización.
 - Qué opinión tienen del franquiciador, en cuanto a la calidad de la información suministrada en el manual de explotación; la asistencia inicial, la formación y el apoyo suministrado; y si consideran que el franquiciador cuenta con un equipo de gestión suficientemente experimentado en mercadotecnia y en formación y asistencia.
 - Como se maneja la publicidad de la marca a través de redes sociales, televisión, vallas publicitarias el costo que implica esta actividad y si es cubierta por el franquiciador.
 - En caso de que decidieran empezar de nuevo, si escogerían la misma franquicia y las razones para ello.
- » Realizar una investigación exhaustiva al ponerse en contacto con el mayor número posible de franquiciados que hayan abandonado el proceso y determinar cuáles fueron las razones.

- » Averiguar si el franquiciador procedió a realizar 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 el 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 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 por el franquiciador.
- » Averiguar si existen asociaciones de franquicias en el territorio que proceda y si el franquiciador pertenece a alguna de ellas, por cuanto la existencia de esas asociaciones y cooperativas son un indicio de que el sistema de franquicia se encuentra bastante asentado.
- » Investigar la situación legal de la franquicia en otros territorios, si han existido sentencias ejecutoriadas por delitos de fraude o infracción de la ley de franquicias aplicadas a la propia sociedad franquiciadora o a sus directores; pleitos interpuestos por el franquiciador contra el franquiciado o por éste contra aquél en el año anterior; litigios pendientes que puedan afectar a la actividad franquiciada; actividades emprendidas por otro u otros franquiciados en el mismo ramo y que fracasaron; y procedimientos de quiebra contra el franquiciador o sus cargos.

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 tienen mayor 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. Pacari, marca ecuatoriana de chocolate es un ejemplo de marca de ese tipo.¹²

¹² Para más información véase: <https://www.paccari.com/comunidad-cacao-sostenible/>

- 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. Por ejemplo la marca de enchufes Veto 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, 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 Erotik para vender productos íntimos indicará que el producto sirve para mejorar la intimidad de sus usuarios.
 - Las marcas descriptivas poseen escaso carácter distintivo y no reúnen las condiciones para gozar de protección, a menos que se demuestre que han adquirido ese carácter gracias a su extenso uso en el mercado.
 - Las palabras genéricas carecen por completo de carácter distintivo y tampoco tienen derecho a gozar de protección.¹³
 - Cerciorarse (hay que consultar bases de datos de marcas) de que nadie ha registrado la marca propuesta o una marca que, por su similitud, pueda 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.
- » Cerciorarse de que la marca propuesta reúne todos los requisitos absolutos¹⁴ que establece el registro.
- » Comprobar que la marca es fácil de leer, escribir, pronunciar y recordar, y que se presta para su uso publicitario en todas las clases de medios de difusión.
- » Asegurarse de que la marca no posea un significado o connotación inapropiados en el propio idioma o en el de los mercados de exportación.
- » Cerciorarse de que el nombre de dominio correspondiente a la marca (es decir, la dirección de Internet) esté libre y se puede registrar.
- » Proteger las marcas figurativas. Cuando buscan un producto, los consumidores se suelen dejar guiar por los colores y la presentación gráfica. Por eso las empresas emplean en la marca un símbolo, logo, dibujo o una forma, solos o acompañados de una o más palabras. Esos elementos también quedan protegidos por la legislación de diseños industriales o de derecho de autor.

¹³ Para más información, véase el Anexo sobre los derechos de propiedad intelectual.

¹⁴ Ibídem.

3.

La formalización del contrato de franquicia

11. Legislación aplicable a la franquicia

Es importante tener presente que la franquicia no está legislada expresamente en todos los países, y en consecuencia las disposiciones que la rigen se encuentran contempladas en varios cuerpos legales que hablan sobre los contratos de agencia y de trabajo, los códigos comerciales, las leyes de defensa de la competencia y del consumo, y las que otorgan los derechos de marca y demás derechos de propiedad intelectual. Por ende, es importante examinar el marco jurídico vigente para saber la legislación que será aplicable. En el Ecuador, la normativa de franquicias está compuesta por el Código de Comercio, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y leyes suplementarias a dichos cuerpos legales es decir sus reglamentos.

Normativa sobre la obligación de información previa al contrato

La debida diligencia en el Ecuador respecto al contrato de franquicia se debe realizar por la parte interesada en ser parte de un negocio. Generalmente esta negociación inicia con la suscripción de un contrato de confidencialidad (NDA) con la finalidad de que la información divulgada se mantenga protegida hasta la suscripción del contrato de franquicia.

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.¹⁵

En muchos países, 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.

Requisitos registrales

La legislación de ciertos países obliga a registrar determinadas categorías de contratos. En dichos países, los franquiciadores deben a veces inscribir en el registro que lleva el organismo oficial los documentos de información precontractual y todos los documentos acompañantes (el contrato, el balance auditado, la relación de las franquicias concedidas, etcétera). En esos países, los franquiciados no podrán explotar la franquicia si no se registra la documentación del contrato. Del mismo modo, tampoco surtirán efecto las licencias de propiedad intelectual que no estén registradas. Por tanto, en algunos países, además de registrar el contrato de franquicia ante el organismo oficial, habrá que inscribir también las licencias de propiedad intelectual. En el Ecuador, como se ha mencionado previamente, no hay obligación de registro del contrato de

¹⁵ Véase Piletoff Thomas My Garner, W. Michael, "Franchise Relationships Laws" en Fundamentals of franchising, elaborado bajo la dirección de Barkoff, Rupert My Seldens, Andrew C., American Bar Association, 2008, Capítulo 5.

franquicia, aunque si hay obligación de registro de contratos de licencia de propiedad intelectual en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que conforme la naturaleza del contrato puede significar el registro de todo el contrato de franquicia o la sección correspondiente a dicho tema.

Normas por las que se rige la relación de franquicia

Las normas referentes a la obligación de la entrega de la información previa al contrato y sobre el registro de la franquicia se aplican en lo que respecta a todo lo atinente que pueda surgir antes de que nazca la relación de franquicia, y una vez formalizado el contrato la relación queda amparada por la legislación vigente en materia de franquicias. Las normativas son reflejo de la preocupación por precautelar las conductas de los franquiciadores que son injustas y contrarias a la ética comercial. Entre otras, cabe destacar las siguientes disposiciones:

- » **Rescisión injusta del contrato.** En general, la legislación obliga a demostrar que hay justa causa cuando el franquiciador quiere rescindir el contrato de franquicia, es decir la “Justa causa” en otras palabras establece que una parte no ha cumplido sus obligaciones y que la otra tampoco las cumple (corrige o subsana el incumplimiento) después de que la contraparte lo obliga a hacerlo. En supuestos graves, como sentencias ejecutoriadas e infracciones administrativas en materia penal, abandono de la franquicia y o someterse al proceso de liquidación por bancarrota lo cuales son elementos imposibles para dar cumplimiento al contrato. Dicha figura se encuentra contemplada en el artículo 1583 del Código Civil Ecuatoriano.
- » **Modificación de la relación de franquicia.** La legislación prohíbe al franquiciador realizar modificaciones sustanciales como por ejemplo el cambio de la marca de la franquicia en vigor, y en ese caso es obligatorio presentar una solicitud ante la institución oficial correspondiente y obtener la autorización. En caso de consentir en las cláusulas del contrato de franquicia, el franquiciador deberá entregar a todos los franquiciados una versión abreviada del documento de información precontractual en el que se exponga la propuesta de modificación.
- » **Derecho de prórroga de la franquicia.** El franquiciador tiene la facultad de negarse a renovar la franquicia. Con ello se busca proteger al franquiciado para que pueda cosechar las ganancias de la actividad que ha explotado.
- » **Sucesión.** En algunos casos la legislación establece que el cónyuge supérstite (el que sobrevive al fallecido) y los demás sucesores del franquiciado tienen derecho a participar en la explotación de la franquicia durante un plazo prudencial posterior al fallecimiento. Durante ese tiempo, el cónyuge o los herederos podrán reunir los criterios necesarios para explotar la franquicia o, en su caso, quedará autorizado a venderla a un tercero que los reúna.
- » **Usurpación de la zona pactada o intromisión en la clientela ajena y redes de distribución.** El franquiciado queda protegido si el franquiciador pretende inaugurar otro establecimiento en las cercanías de su local (“proximidad injustificada”). 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 siempre y cuando se encuentre estipulado en el contrato.

» **Otras prácticas.** A veces, las leyes en materia de franquicia establecen los siguientes aspectos: la exoneración general de responsabilidad y la renuncia a formular las manifestaciones y garantías escritas o verbales que se pactan en el contrato; la restricción del derecho de libre asociación de los franquiciados; el establecer diferencias entre unos y otros franquiciados; y la imposición de obligaciones desmedidas en lo que se refiere a los resultados que deba alcanzar el franquiciado. Hay disposiciones de materias que no guardan relación directa con la franquicia, pero que también la rigen. Por ejemplo, la legislación de Australia prohíbe los actos de conducta inescrupulosa y de conducta engañosa, que son habituales causas de litigio.

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” en otros países, ley o política de competencia desleal, y ley de prácticas comerciales justas) y en el Ecuador por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. La fuerza de negociación del franquiciador es superior a la 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 generalmente prohibidos por el Derecho de 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 de descargo en el que se establezca 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 de la materia.
- » **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 a fin de precautelar la calidad del final.

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.

- » **“Contrato atado” 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.

En el Ecuador estas figuras pueden ser analizados más profundamente conforme la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en sus artículos 9, 10, 11 y siguientes que establece los abusos de poder de mercado, abusos en dependencia y acuerdos y prácticas prohibidas. Finalmente hay que mencionar que hay exenciones a las prohibiciones del artículo 11 (acuerdos y prácticas prohibidas) considerando que los mismos contribuyan a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que sea necesaria autorización previa, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- » Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas;
- » No impongan restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos; y,
- » No otorguen a los operadores económicos la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.

El cumplimiento de estas condiciones será analizado por la Superintendencia de Competencia Económica.

Otras disposiciones legales

La relación de franquicia se rige también por la legislación tributaria, de trabajo, monetario, financiero, societaria y seguros, así como por la de control sanitario y alimentos y demás normas de protección del consumidor.

12. La franquicia disimulada

Según se ha visto en los ejemplos anteriormente expuestos, distintas leyes reglamentan que la franquicia, principalmente tiene la obligación de suministrar la 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 pasar por alto ni anular mediante pacto en contrario de las partes y por los cuales se regirá 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 como “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 el Ecuador no se cuenta con una normativa para las “franquicias disimuladas”, por lo que dichos contratos celebrados entre las partes deberán ser manejados de acuerdo con su naturaleza contractual.

Aunque en el Ecuador no hay una referencia a franquicias disimuladas, 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 las leyes respecto a dicha acción. 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 el Ecuador, para casos donde se sospecha pueda ser un contrato con otra naturaleza a la presentada, y ya que en la normativa se establece que se debe manejar el contrato de acuerdo con sus elementos, se debería realizar una demanda bajo los parámetros establecidos sobre materia contractual, es decir el Código de Comercio y el Código Civil en conjunto con el Código de Orgánico General de Procesos de conformidad con la naturaleza de la demanda con el claro argumento de que la interpretación del contrato en litigio corresponde al contrato de franquicia el mismo que se encuentra regulado bajo la normativa del Código de Comercio.

13. Principios fundamentales del contrato de franquicia

En el contrato de franquicia debe haber un equilibrio de las partes, aunque, en la práctica, el más favorecido es el franquiciador. Es así porque el franquiciador siente la necesidad de proteger su

posición con el argumento de que él corre la mayor parte del riesgo, pues cede a otro el derecho de usar su valiosa propiedad intelectual, sobre todo la documentación secreta y los conocimientos técnicos.

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

En el Ecuador los requisitos mínimos de un contrato de franquicia son los siguientes:

- » Identificación precisa de las partes, nombres y apellidos, documento de identificación válido y vigente, domicilio y la calidad que ostentan y con la que concurren a la firma del contrato cada interviniente, es decir, si obran por sus propios derechos o por los que representan de un tercero;
- » Descripción de las características y giro del negocio de la franquicia;
- » Duración del contrato, así como las condiciones de renovación y modificación del mismo;
- » La determinación de la retribución que debe percibir el franquiciante;
- » Causas y efectos de la extinción del contrato, incluyendo los casos y la forma en que, cualquiera o ambas partes, lo podrán dar por terminado;
- » El señalamiento del territorio en el que podrá operar el franquiciado;
- » La descripción clara de los derechos, bienes o servicios que se otorgan y los términos en que se lo hace;
- » Las garantías de cumplimiento que debe otorgar el franquiciado;
- » Los términos de confidencialidad; y,
- » Los demás términos y condiciones a los que las partes se someten¹⁶.

Tómese en cuenta que al ser requisitos mínimos estos no son excluyentes de otros requisitos que puedan estar requeridos en el contrato de franquicia como lo son los términos de uso de derechos de propiedad intelectual, método de comunicación, limitaciones y no competencia, y capacitación al franquiciado.

Sí bien estos elementos son los indispensables para configurar el contrato de franquicia, es recomendable el contar con el siguiente listado de cláusulas desglosadas que permitirán tener un contrato más completo para su éxito.

¹⁶ Art. 563, Código de Comercio, Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019.

14. Cláusulas fundamentales recomendadas del contrato de franquicia

Las partes

Se indica el nombre y demás señas de las partes contratantes. La parte que cede los derechos se le denomina el franquiciador y la parte que los recibe es denominado el franquiciado.

Definiciones

En esta cláusula para facilidad de comprensión por las partes sobre los lineamientos del contrato se establecen las definiciones de los términos técnicos que formarán parte del mismo, para que así sean interpretados a lo largo del documento legal.

Antecedentes

Se establece un pequeño recuento de la historia del negocio que lo ha llevado a otorgar una franquicia. En este espacio es común que se realice una declaración por las partes donde se informa que se cuenta con la personería suficiente para la suscripción del contrato y que son legalmente capaces para dicho acto.

Derechos cedidos

Se estipulan con precisión los derechos que se ceden 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 para su registro en la autoridad competente en materia de derechos intelectuales).

Cuantía del contrato

Por lo general, hay tres clases de cuantías que debe entregar el franquiciado: el canon inicial, que es una cantidad fija o suma un tanto alzado, 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

Si bien el Código de Comercio no establece un plazo de duración para los contratos de franquicia, la costumbre mercantil en el Ecuador promueve un plazo mínimo de 5 años. Al ser la naturaleza de una franquicia tal que los réditos de su inversión son más notables a mediano y largo plazo, un tiempo prudente para este tipo de contrato puede variar entre 5 a 10 años¹⁷ según el giro de negocio, mismo que puede ser prorrogado de conformidad con las condiciones que se establezcan en dicha cláusula.

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, el franquiciador 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. Por lo general estas condiciones se establecen en cláusulas de adhesión, las cuales no se someten a modificación alguna.

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)¹⁸

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

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

¹⁷ El plazo de los contratos es recomendado como resultado de una práctica común en el Ecuador, ya que la ley no establece un tiempo específico para tal efecto.

¹⁸ Art. 574.- “Cuando el contrato de franquicia prevea que el franquiciante dé asistencia para la puesta en marcha del negocio objeto de la franquicia, o durante el desarrollo del contrato, éste le deberá proporcionar los “manuales operativos o de funcionamiento” u otros documentos, instrucciones o similares, al franquiciado”. Código de Comercio, Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019.

- » 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.
- » Formar al 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 obligaciones¹⁹, 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.

¹⁹ Art. 571.- El franquiciado se encuentra obligado a lo siguiente: a) Seguir y cumplir estrictamente los métodos y sistemas relativos al funcionamiento del negocio establecidos por el franquiciante. b) Usar las materias primas, bienes o servicios que las partes hubiesen establecido en el contrato, respetando la calidad y otros atributos de estos que ahí se aludan; en caso de omitirse este señalamiento, se usarán los materiales que permitan dar un producto o servicio de calidad al cliente. c) Guardar total secreto sobre las informaciones que tengan el carácter de confidencial según el contrato de franquicia, incluso de aquellas que reciba a lo largo de la relación con el franquiciante y que se entiendan sometidas a esa reserva. d) Acondicionar y mantener el local o establecimiento de acuerdo a las normas, imagen de marca y decoración que establezca el franquiciante. e) Usar los métodos publicitarios y promocionales que se indiquen en el contrato. f) Reflejar con fidelidad el modelo de franquicia que se haya establecido en el contrato, a fin de que se reconozca que se trata de una unidad con otras que tengan las mismas características y naturaleza, y que provengan, directa o indirectamente, del franquiciante. g) Tomar en cuenta las indicaciones dadas por el franquiciante, tendientes a corregir el uso de la franquicia. h) Indemnizar al franquiciante por los perjuicios derivados del incorrecto uso de la franquicia. i) A todo lo demás que se derive del contrato. Código de Comercio, Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019.

- » 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 visto 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.
- » 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 sus libros contables y de presentar periódicamente los balances de acuerdo a la negociación acordada, sea a fin de mes o por el año fiscal 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 exclusivamente los medios publicitarios que le entregue o autorice el franquiciador.

Seguros

El franquiciador velará 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 "prudencial" o "proporcionado", sobre todo las prohibiciones impuestas una vez expira la franquicia; se entenderá que la prohibición resulta "prudencial" 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 la 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.

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.

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 los tres meses posteriores a la fecha de la firma del contrato (según la actividad).

- » Incumple alguna de las obligaciones contraídas. Si el incumplimiento es de naturaleza grave, 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.
- » Abstenerse de ejercer competencia con el franquiciador por el plazo 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.

Confidencialidad

En el contrato de franquicia se busca crear una obligación por parte del franquiciado para preservar la estrategia de negocio asignándole el carácter de reservado a los términos y condiciones, así como la ejecución del contrato de franquicia. Igualmente permite al franquiciador establecer multas a causa de la violación a la confidencialidad, terminar el contrato y tomar acciones legales contra el franquiciado.

Declaración de Licitud de fondos

Se puede realizar un descargo a favor del franquiciador sobre la cuantía y montos pactados que son entregados por el franquiciado para el negocio, estableciendo que dichos montos tienen su origen lícito y de no serlo eximir de cual responsabilidad sobre el origen del dinero.

Fuero 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 controversias

En el supuesto de que haya surgido una controversia 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 solucionar las controversias mediante la vía extrajudicial de la 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.²⁰

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

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA.

Registrar la marca

El registro de marcas en el Ecuador se encuentra regulado por lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y su reglamento. Este procedimiento es mayormente en línea a través del sistema del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en la página web <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/> - sección SENADI en Línea.

Para la presentación de una solicitud de registro se debe llenar el formulario en línea con el posterior pago de la tasa oficial, actualmente de 208.00 dólares de los Estados Unidos de América. Los requisitos mínimos son nombre de fantasía, una descripción de la marca, información del titular sea persona natural o jurídica y clase internacional del producto o servicio.

²⁰ 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>).

Una vez iniciado dicho trámite en el sistema con el pago, procede a una revisión de forma para asegurarse de que se cumplan con todos los requisitos para después ser publicado en la Gaceta de Propiedad Intelectual de emisión mensual.

Una vez publicada la marca en la referida Gaceta, cualquier persona puede presentar una oposición a la solicitud en los siguientes 30 días hábiles, contados desde la fecha de la publicación. En caso de que se presente una oposición, se deberá contestar a la misma y seguir el proceso correspondiente. En caso de que no se presenten oposiciones, el trámite sigue a una revisión de fondo realizada por la Autoridad, en la cual, se verifica que la marca no afecte a derechos de terceros ni sea contra la ley. La Autoridad emite una resolución que concede o niega la marca solicitada. Finalmente, en caso de concederse la marca, el SENADI emite el título correspondiente. Este proceso tiene un tiempo de duración de aproximado de seis a ocho meses, más si hay un proceso de oposición dicho tiempo se podrá extender a mínimo un año.

En el Ecuador el derecho sobre un signo distintivo se adquiere mediante su registro, al registrarla se adquieren numerosas ventajas:

- » **Exclusividad nacional:** El titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de utilizar la marca para el comercio en todo el país en el que obtuvo el registro. 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.
- » **Facilita la protección de los derechos:** El registro de la marca conlleva la presunción de propiedad y con ella el derecho inherente de impedir que sea usada por terceros. Ello reduce la carga de la prueba en caso de litigio: es decir, el propietario no tiene que probar que la marca es válida, que él es el titular, que la marca posee un fondo de comercio ni que su uso por terceros le ha causado daños y perjuicios. En algunos países, cuando la marca está registrada se puede reclamar más dinero por los daños y perjuicios que causa la infracción.
- » **Desalienta a los infractores:** En primer lugar, 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. En segundo término, algunas oficinas de marcas rechazan registrar la marca para una determinada clase de productos o servicios cuando entienden que por su semejanza pueda llevar a confusión con otra marca de esa misma clase.
- » **Activo valioso:** Es mucho más fácil vender una marca registrada o darla en licencia.
- » **Obtención de recursos:** A veces la marca registrada con una buena reputación puede servir para obtener fondos de las instituciones de crédito que se dan cuenta de la importante relación entre las marcas y la prosperidad de la empresa.
- » **Impide las importaciones:** En muchos países el titular de la marca registrada puede presentar una tutela administrativa así como informar a aduanas sobre la titularidad de la marca. 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.

VENTAJAS DE USAR EL SISTEMA DE MADRID

El Ecuador actualmente no es parte del Tratado de Madrid y por ende no aplica este sistema, sin embargo, la ventaja principal del Sistema de Madrid 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.

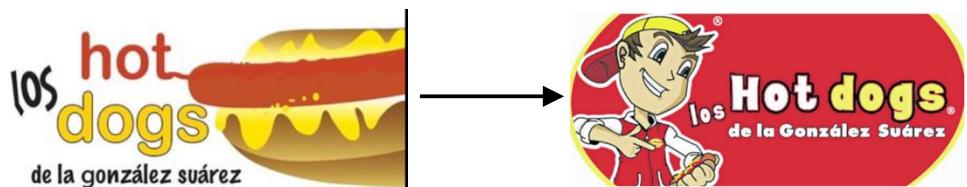
Con posterioridad, basta un único trámite para mantener y renovar el registro internacional. De esa forma el Sistema de Madrid permite **reducir los trámites y gastos administrativos** necesarios para registrar y mantener las marcas en varios países.

En el sitio web de la OMPI (wwwOMPI.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.



Los Hot Dogs de la González Suárez es una cadena de comida rápida que tuvo sus inicios en Quito en el año 1997 como un carrito ambulante de venta de Hot Dogs. Originalmente este carrito era reconocido por jóvenes y adultos quienes frecuentaban las discotecas de la calle González Suárez en las noches y madrugadas. Con el crecimiento de la popularidad de esta comida rápida es que su dueño logra cambiarse a un local en la misma calle para vender su producto e identificarse con un logo simple compuesto de un hot dog gigante sobre un fondo blanco con las letras en rojo, amarillo y negro. Su buen servicio y sabor, y en especial su mayonesa con col, mermelada de piña y cebollas curtidas lo llevaron a extender su horario de servicio a las horas del día, con lo que extendió su público objetivo a jóvenes quienes no frecuentaban dichos establecimientos de fiesta más querían la experiencia de comer el famoso hot dog.

Mientras creció la popularidad del producto se fortaleció la marca mediante un cambio de imagen, apostando a su consumidor juvenil y a colores más alegres y atractivos, acompañado por un menú especialmente diseñado para niños, lo que incluyó a su nuevo personaje “Gonzalito”.



Actualmente esta cadena de Comida Rápida cuenta con más de 20 locales en el Ecuador, varios de ellos franquiciados.

Disponible en latvecuador en <https://www.youtube.com/watch?v=g42RGTSr5ko>.

La protección del secreto comercial de la franquicia²¹

- » En el contrato de franquicia el franquiciador deberá 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 resaltará 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.

²¹Thomas 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 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.
- » Se convendrá asimismo que, en el supuesto de que el franquiciado decida desvincularse de la franquicia, quedará obligado a 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.

En el Ecuador se debe realizar el procedimiento para la protección de un secreto empresarial ante un notario para después ser depositado ante el SENADI. Esta metodología permite que fuera para casos de prueba terceros no tengan acceso al derecho, protegiendo su calidad. En caso de infracción se podrá aplicar el artículo 545 del COESCCI donde se establece la protección de secretos empresariales dentro de la propiedad intelectual.²²

²² Artículo 545 del COESCCI. "En todo proceso o diligencia que involucre secretos empresariales, la autoridad respectiva deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger dichos secretos. Únicamente la autoridad competente y los peritos designados tendrán acceso a la información, códigos u otros elementos, y exclusivamente en cuanto sea indispensable para la práctica de la diligencia de que se trate. Todos quienes de conformidad con el inciso anterior tengan acceso a tales secretos quedarán obligados a guardar absoluta reserva y quedarán sujetos a las acciones que este Código y otras leyes prescriben para la protección de los secretos empresariales. En cualquier caso, la autoridad competente podrá abstenerse de ordenar a una de las partes del proceso que revele secretos empresariales, cuando, en opinión de dicha autoridad, la revelación resulte impertinente a los fines del proceso."

4.

La explotación de la franquicia

15. El manual de explotación

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

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

Introducción

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

Método de explotación de la franquicia

- » Descripción detallada del método y de sus elementos para explotar los productos o servicios otorgados por la franquicia. En este punto se debe incluir presentación de los productos o servicios.

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 utilizados por la empresa
- » 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
- » Exigencias mínimas
- » Fijación de precios
- » Seguros

Publicidad y campañas comerciales

- » Prensa local
- » Compañías de relaciones públicas
- » Manejo de redes sociales
- » 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
- » Uso y devolución de material publicitario.

Local/Establecimiento

- » Recomendaciones sobre el emplazamiento ideal de la tienda
- » Especificaciones sobre la apariencia de la tienda si la misma se encuentra regulada
- » 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

Aspectos 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.

Finalmente se deberá tomar en cuenta que el manual de explotación es creado con la intención de ser utilizado en varios territorios, conforme el crecimiento de la franquicia, por lo que podrá incluir exigencias o requisitos legales que no pueden ser aplicados en dichos territorios. En estos casos será necesario el especificar que dichos requisitos no podrán ser aplicados para dicho franquiciado o territorio.

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 una formación inicial, pues suele desconocer la actividad de la franquicia, y dicha formación deberá ir completándose de forma regular.

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



El Grupo Lucía inició su gestión con el año 2010 con el local Lucía's Pie House & Grill, restaurante ecuatoriano dedicado a la venta de comida norteamericana, especializada en hamburguesas, costillas de cerdo y postres (pies artesanales), siendo sus recetas parte del éxito del establecimiento. Este negocio surgió hace más de una década y actualmente cuenta con varios restaurantes franquiciados en Quito, uno en Guayaquil y recientemente un local en Texas, Estados Unidos.

Impulsado su crecimiento en el mercado ecuatoriano Grupo Lucía se ha reinventando mediante la oferta de sus restaurantes Lucía House, Lucía Pie House & Grill, Lucía Italia y Lucía Coffee Shop, todos manteniendo la calidad de sus productos y la identidad de su servicio modelado en la experiencia de su creadora Lucia Vinueza durante su tiempo viviendo en Estados Unidos.

Actualmente Grupo Lucía produce los pies artesanales, así como varios productos disponibles del menú en una cocina central, los cuales son distribuidos a todos los locales de acuerdo a su necesidad. La empresa ha creado protocolos para controlar y monitorear a las franquicias con el objetivo de asegurar la calidad del servicio, el manejo de productos, la elaboración de los platos y que todos los procedimientos que rigen a la marca sean cumplidos.

Grupo Lucía ha hecho valorar su marca con Price Waterhouse Cooper, estimándose en aproximadamente seis millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Disponible en: <https://www.grupolucia.com/>

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. 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 el prestigio de 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 que tenga el consumidor interno y externo con la marca. Es decir, prescindiendo

del establecimiento de la franquicia al que acude, el consumidor deberá encontrar siempre el mismo producto o servicio. 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 la calidad en un establecimiento de la red decae de tal forma que adquiera una mala reputación, eso afectará a toda la franquicia. El franquiciador no puede desatender a sus franquiciados, ya que, al ser propietario de la marca, tiene la obligación legal y un interés financiero de velar por que la persona a la que ha dado la licencia (en este caso, el franquiciado), mantenga el control de calidad que le ha permitido volver atractiva a su marca. Si el franquiciador no cumple esa obligación, generalmente se debe a que ha abandonado la marca y potencialmente perderá o renunciará sus derechos sobre ella, ya que ha dejado de ser atractiva.

En los casos donde un titular de marca otorga una licencia sin realizar controles directos o indirectos sobre el uso de la misma (la calidad de sus productos o servicios) se conoce como “nuda licencia”, y esta fuera del ámbito de la franquicia.

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

18. Combinación de marcas

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

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

- » Incrementar 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 adecuadamente, 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 ventas 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 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 éstas. 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.

Esta práctica generalmente es realizada por empresas que tienen experiencia en la adquisición y manejo de franquicias, lo que les permite manejar esta combinación de marcas con la finalidad de reducir costos mientras mantiene el status de las marcas e incrementalos ingresos para un negocio.

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 que el Registro de marcas no pierda su vigencia, pagando así las debidas tasas de renovación cada diez años. Además, es menester mantener su prestigio en el mercado, utilizándola de forma diligente como se indica a continuación:

- » Distinguir la marca del texto que la acompaña mediante letras en mayúscula, negrita o cursiva, o poniéndola entre comillas.
- » Utilizar la marca siempre de la misma forma. Si la marca está registrada con una gráfica, 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 “editando 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 “lostic tacs”).
- » Establecer directrices y prácticas óptimas claras que enseñen el uso de la marca al personal, los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Velar por que todos los interesados observen sin excepción las normas y directrices.

19. Denominación social, nombre comercial y nombre de dominio

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

La necesidad de reproducir todos los aspectos de la actividad comercial franquiciada se ejemplifica debidamente con DISENSA, marca ecuatoriana fundada hace más de 50 años dedicada a la venta de materiales de construcción y distribución de productos de ferretería.



Desde 1973 inicio el negocio de DISENSA como una tienda de venta de productos de ferretería, pero con una visión revolucionaria y la misión de ofrecer una gama amplia de productos y soluciones en materiales de construcción generando valor a clientes, empleados y la comunidad de forma sostenible distinguiéndose por su atención y asesoría. En el 2005 DISENSA se convierte en una red de franquicias, actualmente contando con 2500 establecimientos entre Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Nicaragua. Disensa actualmente cuenta con tres formatos de franquicia DISENSA, DISENSA MAX! Y Disensa Express.

La franquicia cuenta con un modelo que busca promover a la pequeña y mediana empresa de la construcción a nivel Latinoamérica. Por medio de sus programas de e-learning y capacitación brinda a los franquiciados amplia formación, documentación y manuales detallados, asistencia permanente, y una marca de sólido prestigio. La solidez de la marca es de importancia vital para la buena marcha de la franquicia. En el caso de DISENSA su éxito se debe al enfoque al cliente final, dando asesoría y acceso a crédito "crédito posi" con el fin que puedas realizar tu renovación o construcción; y un modelo a franquiciados que genera oportunidades a negocios familiares de pymes, pequeña y mediana empresa.

En todos los demás aspectos, el uniforme propio de la franquicia que viste el personal de los establecimientos de Ecuador también se usa en Colombia y demás países del extranjero, demostrado por sus páginas web que siguen esta temática. El uniforme es de color rojo con el logo de disensa y/o con presencia de la letra A con su característico sombrero de construcción.

Mas información disponible en <https://www.disensa.com/>.

Elementos de la franquicia protegidos por derecho de autor:²³

- » 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, Don Evaristo (El buen vecino), o Gonzalito (Los hot dogs de la González) que estimula al cliente joven a “comer hot dogs”.
- » Menús, boletines, fotografías y planos.
- » Elementos gráficos en las camionetas de reparto, coches y demás vehículos que se emplean para la franquicia.

²³Extraído 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 controversias 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, es necesario que el franquiciador proceda con rapidez y eficacia para que la contraparte no abuse de los derechos que le fueron conferidos y que este acto sirva de advertencia a los demás franquiciados.

Aparte de estos casos, la recomendación es remediar de la manera más eficiente, que generalmente es el dialogo con el franquiciado para buscar una solución.

Lo ideal es empezar por la negociación, y si eso falla, recurrir a los métodos alternativos de solución de controversias tales como 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 controversias en el contrato, por la que las partes queden obligadas a recurrir a la mediación de la OMPI y, si no hay acuerdo podrán iniciar el arbitraje o las acciones legales que devengan del contrato de franquicia.

Razones de litigio más habituales en un contrato de franquicia:

- » **Incumplimiento de los cánones de pagos previamente estipulados.** Una de las causas de mayor número de diferencias es la falta de pago del canon de explotación cuando el franquiciado que ha disfrutado de los beneficios de la franquicia deja de pagarla porque considera escaso el rédito que obtiene.

- » **Elección del emplazamiento y usurpación de la zona estipulada o intromisión en la clientela ajena y redes de distribución.** Por lo general incumbe al franquiciado escoger el emplazamiento y el franquiciador debe ayudarlo, pero en última instancia tiene derecho a rechazar el lugar elegido. El rechazo del emplazamiento que escoge el franquiciado puede provocar diferencias entre las partes. También surgen problemas cuando el franquiciado entiende que se usurpa su zona porque el franquiciador abre establecimientos competidores a proximidad del territorio que se le ha asignado. Hay otras maneras de competir con el franquiciado, como vender los productos por Internet o en establecimientos que radican en el territorio asignado.
- » **Prácticas y procedimientos contables.** El contrato de franquicia impone al franquiciado la obligación de presentar amplia información para que el franquiciador pueda evaluar el rendimiento y comprobar si se cumplen el pago del canon de explotación y las demás obligaciones del contrato. Muchas diferencias se deben a la falta de presentación de información.
- » **Uso indebido de fondos para publicidad.** En la franquicia se constituye un fondo especial para publicidad, con las aportaciones de los franquiciados y gracias al cual se sufragala publicidad de toda la enseña. El empleo con otros fines del capital de ese fondo se considera “uso indebido” y genera un litigio.
- » **Supervisión y apoyo.** Uno de los atractivos que tiene la franquicia como forma de hacer negocios es el apoyo permanente que brinda el franquiciador al franquiciado a lo largo de todo el contrato. La falta de formación y del apoyo convenidos es fuente de litigio.
- » **Proveedores autorizados.** Para mantener el control de calidad, lo habitual es que los franquiciadores exijan que los franquiciados adquieran determinados artículos a proveedores autorizados, y en algunos casos, a los franquiciadores mismos. Si el franquiciado puede conseguir la materia prima más barata con proveedores que no son parte de la nómina del franquiciador, deberá primero solicitar autorización al franquiciador para su uso.
- » **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 comprará por su cuenta. El conflicto surge si los franquiciados creen conocer 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 potenciales compradores que proponga el franquiciado si tiene razones fundadas para ello.

- » **Falsas declaraciones por el equipo de gestión y ventas del franquiciador.** Otra causa de litigios son las falsas declaraciones realizadas por los empleados del franquiciador a los interesados en adquirir la franquicia para convencerlos de que firmen el contrato. Lo más habitual es inflar las previsiones de beneficios o no exponer correctamente las condiciones de la inversión inicial. Por consiguiente, es importante poner en guardia a los equipos de gestión y ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageración a los fines de vender la franquicia. Además, en los países en los que la legislación contempla requisitos específicos en materia de divulgación, hay que esforzarse por cumplir esos requisitos, por cuanto al no hacerlo se corre el riesgo de ser demandado por el franquiciado y por las instituciones competentes.
- » **Modificación del método de explotación y del nombre de la marca.** Dentro de lo posible, los franquiciadores propiciarán que los franquiciados participen en la modificación del método de explotar la franquicia y en la búsqueda de un nuevo nombre para la marca. Ambos trabajos suelen entrañar costos elevados; por consiguiente, es preciso que los franquiciados estén totalmente de acuerdo y se comprometan con los cambios propuestos. En la medida en que el cambio del nombre de la marca implique un cambio en la marca o la creación de una variante de esta, habrá que tener en cuenta las consecuencias jurídicas de esos actos, tanto en la titularidad y como en el derecho a utilizar la marca; esa cuestión debe ser abordada y aclarada debidamente.
- » **Diferencias en materia de propiedad intelectual.** Por lo general, las diferencias surgen en este ámbito por el hecho de que el franquiciado no utilice los derechos de propiedad intelectual concedidos por el franquiciador según lo pactado; un tercero infringe los derechos y se debe decidir a quién corresponde interponer la denuncia y correr con los gastos; el franquiciado es demandado por infracción de derechos de propiedad intelectual y hay que establecer si el franquiciador está obligado a sumarse a las acciones realizadas en defensa del franquiciado o a indemnizarlo. También surgen problemas una vez extinguido el contrato si el franquiciado continúa utilizando la propiedad intelectual de la franquicia o revela información confidencial adquirida durante la relación de franquicia. En los casos en los que el franquiciador procura evitar que el franquiciado utilice la marca una vez expirado el contrato, se suele alegar en su contra que no tomó medidas para velar por que el franquiciado se adhiriera a normas específicas de control de calidad como se había pactado y que, por consiguiente, abandonó los derechos sobre la marca en razón de una “*nuda licencia*”. Otro ejemplo de problema que puede originar un litigio de propiedad intelectual es que el franquiciador no haya registrado la marca al crear la franquicia y el franquiciado haya procedido al registro de esta en su propio nombre; cuando se produce ese tipo de situaciones, lo normal es introducir una cláusula en el contrato por la cual el franquiciado transfiere la marca al franquiciador. La otra posibilidad es que el franquiciador funcione o realice sus actividades bajo una marca específica, pero permita que los franquiciados añadan una descripción geográfica, como “Londres” o “Reino Unido”. En esos casos, el franquiciado a veces hace valer sus derechos sobre la marca y la descripción geográfica. De ahí que deba evitarse ofrecer al franquiciado la posibilidad de añadir descripciones en la marca.

La posibilidad de que se produzcan litigios y malentendidos podría minimizarse si se mantiene una documentación adecuada. Además, una labor integra y consciente 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, 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:

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

ii. Información estratégica

→ Planes de explotación, de publicidad y de mercadotecnia

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

- Estrategias de inversión
- Informes de estudios de mercado y de seguimiento de la competencia
- Contratos: datos de información confidencial de mercadotecnia, tarifas de publicidad, nuevos nombres de productos y marcas, diseños o elementos gráficos de los artículos de embalaje, etcétera

iii. Información financiera

- Datos sobre costos y precios
- Previsiones financieras
- Facturación y catálogos de precios
- Salarios y planes de retribución del personal

» Información comercial

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

2. Medidas de protección:

i. Referidas al personal

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

ii. Medidas de protección:

- a. Guardar con llave la documentación
- b. En las computadoras hay que emplear una contraseña, además de programas antivirus y cortafuegos, etcétera
- c. La documentación se entregará exclusivamente a quienes deben hacer uso de ella
- d. Los documentos se distinguirán con leyendas como “confidencial”, “prohibida la reproducción”, etcétera

- Se pondrá sumo cuidado a la hora de utilizar los aparatos y accesorios portátiles (computadoras, teléfonos, llaves USB)
- Restricción del acceso; registro en la recepción, libro de visitas, acompañantes para las visitas, letreros de “prohibida la entrada”, “exclusivamente personal autorizados”, tarjetas de acceso
- Vigilar el uso de las fotocopiadoras, escáner y computadoras. Los documentos no se arrojarán a la papelera, sino que se destruirán con la máquina trituradora
- Vigilar la transmisión de documentos por Internet

21. Vigencia del contrato

Si bien las leyes del Ecuador no establecen un periodo de duración para dichos contratos, los asimila a las reglas de vigencia de un contrato de distribución, siendo una práctica común el establecer una vigencia de cinco o diez años. Un pequeño porcentaje de los contratos no llega a los cinco años. Franquicias como *McDonald's*, *Burger King*, *Subway* y *KFC* otorgan licencias de veinte años, lo que se explica por la duración de los contratos de arrendamiento de los franquiciados y el elevado capital necesario para poner en marcha el negocio.

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

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

Causas de rescisión anticipada del contrato

Es sumamente importante preservar el derecho a rescindir el contrato, pues de cara al mundo exterior, los franquiciados son el propio franquiciador. Por ejemplo, poquísimos clientes de los restaurantes Lucia Pie House están al corriente de que, en realidad, no son clientes de ese restaurante, antes bien, clientes de otra entidad cuya conexión con ese restaurante es el contrato de franquicia. Por consiguiente, si el franquiciado actúa mal, lo normal es que el franquiciador desee tomar medidas inmediatas para evitar perjudicar a la marca; entre esas medidas puede estar la rescisión del contrato de franquicia. Por consiguiente, para el franquiciador es sumamente importante que en el contrato se estipule el derecho a rescindir este último en el

supuesto de que el franquiciado incumpla determinadas disposiciones del contrato. (Por lo general, los contratos de franquicia no suelen contener cláusulas similares que concedan esas mismas facultades al franquiciado).

Con la salvedad de que incumbe a la legislación nacional reglamentar las causas de rescisión de un contrato, a continuación, se exponen varios principios rectores en lo que respecta a las cláusulas de rescisión de los contratos de franquicia:

- » Es preciso estipular de forma clara y sin dejar espacio para el equívoco las situaciones en las que el franquiciador podrá ejercitar la facultad de rescindir el contrato. Hay que enumerar las situaciones que pueden dar pie a ese derecho. Los tribunales de determinados países no ven con buenos ojos que una parte (sobre todo cuando esa parte tiene más poder económico que la otra) tenga derecho a rescindir un contrato a largo plazo por incumplimientos relativamente leves del contrato de franquicia.
- » Determinadas causas de incumplimiento son tan graves que exigen una rescisión inmediata; entre esas causas están las situaciones en las que el franquiciado está involucrado en actos de competencia desleal; ha violado derechos de propiedad intelectual, ha divulgado información confidencial, está alentando a los demás franquiciados a que no cumplan el contrato de franquicia o está declarando intencionadamente menos de lo facturado. En función de la situación de que se trate, el franquiciador deberá considerar la posibilidad de adoptar una posición alternativa, por ejemplo, ofrecer asistencia al franquiciado por la vía de la negociación y la mediación antes de emprender acciones judiciales que podrían llevar a la rescisión del contrato.
- » En el contrato debe estipularse un plazo de notificación y, según las circunstancias, la facultad de subsanar o remediar el incumplimiento. Por último, si hay que proceder a la rescisión, debe actuarse de forma justa y educada.

La prórroga del contrato

En general, el franquiciado espera que tras el plazo inicial le sea concedida una prórroga de al menos 5 o 10 años más para explotar la franquicia, siempre y cuando se cumplan las condiciones estipuladas. En caso de reventa (cesión de un franquiciado a otro) de la franquicia se deberá conceder al nuevo franquiciado un plazo “garantizado” para explotar la franquicia equivalente al que se ofrece a todo nuevo franquiciado, y no solo el período restante estipulado en la franquicia original.

En la cláusula de prórroga se recogen generalmente las siguientes condiciones:

- » El franquiciado deberá notificar al franquiciador la voluntad de renovar el contrato, por lo general este período es determinado por las partes, sin embargo, un período usual es entre seis y doce meses antes de que expire el mismo. El plazo exacto de notificación suele depender del tiempo que tardaría el franquiciador en encontrar un nuevo franquiciado si el actual no quiere renovar el contrato de franquicia.

- » El franquiciado no deberá tener antecedentes de incumplimiento grave, debe haber cumplido el contrato en términos generales y no deberá encontrarse en estado de incumplimiento en la fecha en la que notifique la solicitud de prórroga o cuando ésta surta efecto. En los contratos de franquicia habría de evitarse la introducción de cláusulas que priven de la facultad de prórroga al franquiciado en caso de incumplimiento leve o menor, pues esas circunstancias son inevitables en el mundo de la franquicia.
- » El franquiciado deberá renunciar a toda acción interpuesta contra el franquiciador. La razón de ser de esa cláusula es que el franquiciador no tenga que preocuparse de que puedan interponerse acciones judiciales en relación con hechos que tuvieron lugar durante el “antiguo” contrato; ambas partes deben comenzar desde cero. Con esa cláusula, en esencia, el franquiciador concede la prórroga a condición de que el franquiciado no lo demande en virtud del anterior contrato. Hoy en día, esa cláusula se recoge habitualmente en los contratos de franquicia.
- » El franquiciado tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que cumple las normas estipuladas por el franquiciador puede ocurrir que éste haya renovado la marca o impuesto requisitos adicionales de material después de firmar la franquicia que ahora se quiere prorrogar.
- » Puede que el franquiciador tenga que pagar un canon de renovación. Como el interés primordial del franquiciador es que, en la medida en que haya funcionado de forma satisfactoria, el franquiciado permanezca en la franquicia, si se fija el canon de prórroga, deberá ser la cantidad mínima necesaria para reembolsar los gastos jurídicos y administrativos en que incurra el franquiciador para formalizar el nuevo contrato de franquicia.
- » El franquiciado puede perder el derecho de prórroga si ha obtenido malos resultados. Aun cuando hay muchas reservas sobre si es o no conveniente fijar requisitos mínimos en materia de resultados durante el plazo del contrato (en algunos países no existen), la inclusión de un requisito de una cláusula de rendimiento mínimo en el contrato de prórroga es totalmente distinto. Los franquiciadores deben considerar la posibilidad de incluir una disposición en el sentido de que no tienen obligación de prorrogar el contrato si los resultados obtenidos por el franquiciado no superan el tramo del 10% de la escala, aun cuando eso solo funciona si los territorios dados en franquicia o las zonas de captación son comparables en términos generales.
- » El nuevo contrato que deberá firmar el franquiciado será el que esté vigente a la fecha de la prórroga. En la mayor parte de los casos, el franquiciador puede fijar a su gusto las condiciones del nuevo contrato de prórroga, pues no sabe qué resultados tendrá la franquicia ni conocer de antemano qué cambios tendrán lugar en la legislación. Se trata de un asunto delicado: ¿puede el franquiciador, en el momento de renovación de la franquicia, realizar cambios radicales como aumentar el canon por los servicios de gestión, del 5% al 15%? La respuesta dependerá de las leyes y prácticas de cada país. En el caso de Ecuador, este tema estará sujeto a la negociación de las partes y los resultados de la anterior relación comercial entre las partes.

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 éste quiere venderlo o cederlo por el contrato de franquicia. Igualmente, es 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 Controversias

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 controversia. 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 no duran 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 a un mediador a quien incumbe facilitar la solución de la controversia 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 controversias 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 controversias 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. 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 rescisión del contrato

Una vez rescindido el contrato, el franquiciador se tendrá que ocupar de las repercusiones de la rescisión en la reputación de la franquicia y el riesgo de que el antiguo franquiciado haga uso de la marca, los secretos 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 no competencia y que restringen el derecho del antiguo franquiciado de ejercer una actividad que compita con la franquicia.

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

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

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

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

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

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.

6.

Anexo: Glosario

Derechos de propiedad intelectual²⁴

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

La propiedad industrial incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. El derecho de autor incluye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los de los productores de fonogramas y los de los organismos de 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 indica que ciertos productos o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adapta a sus necesidades.

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

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

²⁴ Extraído de ¿Qué es la propiedad intelectual? (publicación N° 450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf); salvo el título correspondiente al secreto comercial, que ha sido tomado de La clave de la propiedad intelectual - Guía para pequeños y medianos exportadores, publicada por el Centro de Comercio Internacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Ginebra, 2004). adaptada al Ecuador, <https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit>

Un ejemplo de estas asociaciones es la Asociación de Productores y Comercializadores de los Helados de Salcedo. 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 el Ecuador los titulares adquieren derechos sobre los signos distintivos con el registro ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, dicha marca debe utilizarse tal cual fue registrada y tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. En el caso de nombres comerciales su registro es declarativo, ya que su derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país y se renovara cada diez años con la presentación de prueba de uso de dicho nombre comercial²⁵. El registro se obtiene presentando la correspondiente solicitud en la oficina nacional de marcas. Las solicitudes de registro de marca se suelen rechazar por “prohibiciones absolutas”, en el Ecuador se cuenta con 19 prohibiciones absolutas, siendo algunas de las razones las siguientes:

- » **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 a la ley, a la moral, orden público o a las buenas costumbres.** 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 “prohibiciones relativas”²⁶ cuando la marca entra en conflicto con derechos de terceros, es decir, con una marca idéntica o semejante que ya ha sido registrada para un tipo de producto idéntico o similar.

²⁵ Capítulo VI De las Marcas, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

²⁶ Artículo 361, Capítulo VI De las Marcas, Código Organico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

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

El secreto 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 especializados 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.

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.

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 tener valor comercial y por eso es un secreto, y el poseedor de la información debe haber adoptado medidas razonables para mantener la confidencialidad o el secreto (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad o no divulgación con todo aquel que tenga acceso a la información secreta. El mero hecho de llamar secreto 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 «obras». Un ámbito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de los «dere-

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

Muchos tipos de obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas con éxito (por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); de ahí que los creadores suelan 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, en el Ecuador específicamente es la vida del autor y setenta años después de su muerte. 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, en el caso de Ecuador de 70 años contados desde el primero de enero del año siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, según el caso.

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 existe 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 el Ecuador el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en su Capítulo III De los Derechos de Autor “Los derechos de autor nacen y se protegen por el solo hecho de la creación de la obra ... Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra”²⁷. El proceso de registro de derechos de autor se realiza en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales por medio del sistema en línea y el posterior ingreso físico de la obra a la Oficina de Gestión de Registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Numerosos autores y artistas intérpretes y ejecutantes no tienen la capacidad ni los medios para hacer respetar jurídica y administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos, especialmente teniendo en cuenta la utilización mundial cada vez mayor de los derechos literarios, musicales y de interpretación o ejecución. A raíz de ello, la creación y el fortalecimiento de organizaciones o «sociedades» de gestión colectiva se está convirtiendo en una tendencia necesaria y cada vez mayor en muchos países. Estas sociedades pueden proporcionar a sus miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia administrativa y jurídica de la organización, por ejemplo, recolectando, administrando y desembolsando las regalías obtenidas por la utilización, interpretación o ejecución nacional e internacional de las obras de sus miembros. Asimismo, ciertos derechos de productores de grabaciones sonoras y organismos de radiodifusión también se suelen administrar colectivamente.

Para más información, véase [Expresión creativa - Introducción al derecho de autor y los derechos conexos para las pequeñas y medianas empresas, publicación N.º 918 de la OMPI](#).

Patentes

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

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

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede, o no puede, utilizar la invención patentada durante el período en el que la misma está protegida. El titular de la patente puede dar su permiso, o licencia, a terceros para que utilicen la invención de conformidad con

²⁷ Art. 102, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en su Capítulo III De los Derechos de Autor.

términos establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho de explotar la invención a un tercero, que se convertirá entonces en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expire, expirará también la protección y la invención pasará a ser de dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para su explotación comercial por parte de terceros.

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

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

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

Diseños industriales

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

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

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