

The image features a complex abstract design. The top half is divided into a teal left section and an orange right section. A maroon semi-circle is positioned at the top center, overlapping both colors. The bottom half consists of a white background with a teal and maroon triangular shape on the left and a large orange circle on the right.

En buena compañía

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

PERÚ

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	15
--------------------------------------	----

4. Ventajas y desventajas de la franquicia	16
--	----

5. Las asociaciones de franquicias	20
--	----

La preparación de la franquicia	25
---------------------------------------	----

6. Estudio de viabilidad y prueba piloto	26
--	----

7. Divulgación.....	26
---------------------	----

8. Cómo comercializar la franquicia.....	30
--	----

9. Condiciones que debe reunir el franquiciado	31
--	----

10. Debida diligencia del franquiciado	32
--	----

La formalización del contrato de franquicia.....35

11. Legislación aplicable a la franquicia	36
---	----

12. La franquicia disimulada	39
------------------------------------	----

13. Principios fundamentales del contrato de franquicia	40
---	----

14. Cláusulas fundamentales del contrato de franquicia	40
--	----

La explotación de la franquicia 52

15. El manual de explotación	53
------------------------------------	----

16. Mejoras y perfeccionamientos	55
--	----

17. Formación	56
---------------------	----

18. El control de calidad	58
---------------------------------	----

19. Combinación de marcas	59
---------------------------------	----

20. Denominación social, nombre comercial y nombre de dominio	62
---	----

La extinción del contrato de franquicia 66

21. Causas de diferencias entre las partes en el contrato de franquicia 67

22. Vigencia del contrato 72

23. Condiciones de la cesión de la franquicia 75

24. Solución de diferencias 75

25. Cuestiones relativas a la rescisión o resolución del contrato 77

26. La acción colectiva 78

Anexo: Glosario 79

Agradecimientos

Esta publicación es una adaptación a la normativa peruana del documento originario publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado “[En buena compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia. Publicación de la OMPI N.º 1035](#)”, el cual se ha modificado para responder a la legislación nacional peruana por la Abogada y Magister en Propiedad Intelectual e Innovación Sra. Lourdes Milagros Suárez Mallqui, de acuerdo con la licencia 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO). La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

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

Prefacio

Considerando la creciente importancia que posee la franquicia comercial como medio de expansión comercial y dada la función también decisiva que desempeña la propiedad intelectual a ese respecto, creemos que la publicación de una guía adaptada a la legislación peruana, en la que se estudie la cuestión desde el ángulo nacional colmará una importante necesidad. Esperamos que esta guía sea un recurso útil e importante para los franquiciadores y los franquiciados de Perú, país en vía de desarrollo¹, en donde las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan alrededor de 99.2%² de su tejido empresarial, en ese sentido, con esta iniciativa buscamos contribuir con la integración económica y social de Perú a nivel regional y global.

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

La franquicia es un modelo de negocio, que demanda un proceso complejo y que presenta numerosas aristas, entre otras, el hecho de abarcar a distintas partes que forman una cadena de ramas operativas, que son independientes desde el punto de vista societario, pero que operacionalmente dependen unas de otras.

Es importante mencionar que Perú, como la mayoría de los países de América Latina, no cuenta con una regulación específica sobre la materia, a diferencia de México, Brasil y Argentina, que poseen una ley específica³. No obstante ello, podemos afirmar que, la franquicia es un modelo de negocio dirigido a la comercialización de bienes o servicios según el cual una persona física o jurídica (franquiciante) cede a otra (franquiciado), por un tiempo determinado, el derecho de usar una marca o un nombre comercial, de sólido prestigio en el mercado, transmitiéndole además los conocimientos técnicos necesarios (puede incluir otros derechos de propiedad intelectual), para ofrecer un producto o servicio homogéneo a cambio de pagos previamente acordados llamados regalías, entre otros⁴. Ello otorga al franquiciador la posibilidad de acelerar la expansión de su negocio y, para el franquiciado, un mayor rendimiento de su inversión y con menos riesgo que en otras condiciones, es decir, sin la ventaja que significa estar respaldado por una marca de sólido prestigio o posicionamiento en el mercado.

¹ Información obtenida de: <https://www.elperuano.pe/noticia/225502-el-peru-en-el-mundo>

² Información obtenida de: <https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oe-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/1170-las-mipyme-en-cifras-2022>


³ Información obtenida de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362018000200095

⁴ Información obtenida de: <https://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/Franquicias.pdf>

Teniendo presente ese concepto fundamental, la guía introduce al lector a las distintas fases del proceso de franquicia: la preparación, el contrato de franquicia, la gestión de la franquicia y, por último, resolución 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 otros derechos de propiedad intelectual, tales como: patentes, diseños industriales, secretos empresariales y derechos de autor, de especial relevancia para la franquicia.

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



1

Introducción

1. Diferentes modos de acrecentar un negocio próspero

Toda empresa que se encuentre posicionada en un mercado y que esté considerando expandir sus operaciones en otros mercados 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 de capital financiero, que tendrá que generarse dentro de la empresa u obtenerse de fuentes externas. Para obtener capital externo se puede recurrir a un préstamo o a la emisión de acciones y participaciones.

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. 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. Estas pueden optar por franquiciar sus negocios cuando han evaluado la pertinencia de experimentar un crecimiento, sin destinar recursos ni activos, que permitan posicionar su marca a través de terceros en los mercados. Aun cuando se basa en elementos de otras estrategias de expansión comercial enumeradas anteriormente, el franquiciado constituye una persona jurídica independiente, que no es ni una empresa conjunta ni una asociación jurídica con el franquiciador, y su actividad consiste en reproducir en otras instalaciones la misma actividad que realiza el franquiciador. En definitiva, en la franquicia, en términos legales, es una licencia para explotar derechos de propiedad intelectual, además de ello, también implica el brindar los conocimientos técnicos necesarios para generar el rendimiento de la inversión.

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 supone la distancia geográfica, la diferencia en husos horarios, usos comerciales e idioma, puede verse acentuada por el hecho de trabajar en un entorno jurídico o reglamentario diferente. En dichas situaciones, entre otras motivaciones, puede que la franquicia sea la solución ideal.

La franquicia

Como señalamos anteriormente, el Perú no cuenta con una regulación específica sobre la materia, sin embargo, podemos afirmar que en la franquicia hay una persona natural o jurídica (el

franquiciador), dueña de un método particular de explotar una actividad comercial que ya está consagrada y que cede a un comerciante, emprendedor o empresario, que también puede ser una persona natural o jurídica (el franquiciado), el derecho de usar ese método propio en otro lugar o establecimiento y por un plazo determinado a cambio del pago de un derecho de entrada o canon por derecho de entrada y, posteriormente, los pagos periódicos correspondientes al canon de explotación o regalías. Junto con el derecho de usar su propio modelo de explotación, el franquiciador autoriza también el uso de sus conocimientos técnicos y derechos de propiedad intelectual y, además, brinda al franquiciado formación y asistencia al inicio del contrato y a lo largo de éste.

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

Gracias a la franquicia, esto es, la autorización para usar los derechos de propiedad intelectual pertenecientes al franquiciador, así como el uso de sus conocimientos técnicos, el franquiciado podrá reproducir esa actividad. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden por el contrato de franquicia son casi siempre las marcas y, con frecuencia, el secreto empresarial, los diseños industriales, las patentes y los derechos de autor, según la naturaleza de la actividad en cuestión, en otras palabras, todo el espectro de los derechos de propiedad intelectual.

La franquicia es otro modo de acercar el producto o servicio al consumidor. Siempre que el negocio esté posicionado, sea rentable y replicable 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 un tercero y que, a su vez, el franquiciado vende al consumidor con la marca del

franquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicia: Topitop, Tay Loy, Aguaclara, Mr. Paleta, entre otros. 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. Es decir, en este tipo de franquicias el franquiciador cede al franquiciado el derecho de fabricar, preparar, elaborar y distribuir los productos, para ello tiene que brindarle tanto acceso a información necesaria como métodos de producción, secretos y/o fórmulas, entre otros. Coca-Cola trabaja de ese modo en muchos mercados del mundo, suministrando al franquiciado los elementos imprescindibles de la Coca-Cola, protegida por el secreto empresarial, para que él pueda fabricar el producto que es vendido al comercio minorista que, a su vez, lo vende al público consumidor. Como ejemplos nacionales podríamos mencionar las marcas Big Cola y Sabor de Oro que pertenecen al grupo AJE, empresa peruana que nació en 1988 en Ayacucho-Perú y que ha tenido un crecimiento importante a nivel internacional y que viene desarrollando el modelo de franquicias en algunos países.⁵
- » **La franquicia integral o de servicios.** 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 nacionales de esta categoría en el sector restauración: Segundo Muelle, Las Canastas, Bombos, China wok, entre otras. 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.

⁵ <https://www.ajegroup.com/franquicias/>



El Perú es reconocido como un destino gastronómico, siendo uno de sus platos más populares el “pollo a la brasa”. Es así como nace la historia de Pardos Chicken en 1986, hace ya 38 años, con un local en Miraflores en Lima, Perú. 10 años después establecieron su sistema de franquicias al cual denominaron “Servicios de Franquicias Pardos S.A.C.”, que para el año 2003 logró internacionalizarse en Santiago de Chile y en el año 2008 llegaron a Miami, con la misma calidad y el mismo sabor de su pollo a la brasa. En paralelo a su crecimiento internacional, fueron creciendo a nivel nacional en diferentes provincias a lo largo de nuestro territorio a través de su sistema de franquicias. Sin lugar a dudas el éxito de Pardos Chicken se debe a la forma particular de preparación del pollo a la brasa, que caracteriza su inigualable sabor, lo que ha contribuido al posicionamiento de su marca, su imagen y crecimiento en el mercado.

Para más información, revisar: <https://www.pardoschicken.pe/nosotros>

La franquicia integral o de servicios 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,⁶ así como sus secretos empresariales. 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 “John’s Hamburgers”, el resultado y la facturación anual serán imposibles de prever, en la medida que la marca no es conocida por el público consumidor y no está posicionada en el mercado, a diferencia de abrir un local bajo la franquicia de “McDonald’s”, el cual tiene un resultado exitoso casi asegurado y una facturación anual que se calcula en 2,3 millones de dólares estadounidenses.
- » El franquiciador controla la forma en que el franquiciado explota la actividad autorizada, para lo cual éste debe seguir las instrucciones de un detallado manual de explotación. Mediante visitas a las instalaciones y los relatos que presentan clientes ficticios, el franquiciador se asegura de que el franquiciado ponga en práctica efectivamente el “sistema” que le cedió.
- » El franquiciador brinda al franquiciado formación, consejo y asistencia permanente.

⁶ Para saber más sobre la propiedad intelectual se recomienda consultar las siguientes publicaciones de la OMPI que han sido adaptadas al contexto local peruano: [El secreto está en la marca - Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas](#); [Lo atractivo está en la forma - Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas](#); [Expresión creativa - Introducción al derecho de autor y los derechos conexos para las pequeñas y medianas empresas](#); e [Inventar el futuro - Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas](#).

- » El franquiciado abona al franquiciador el canon por derecho de entrada y, luego, el canon de explotación periódicamente.

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

2. Las clases de franquicia

Es importante recordar que en Perú no hay una norma específica que regule el contrato de franquicia, siendo considerado este como un contrato atípico; sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que desde inicios de los años ochenta se implemente este modelo de negocio en nuestro país. En la práctica peruana, para poder llevar a cabo ello, se utilizan principalmente las normas contenidas en la legislación civil y comercial, normas societarias y sobre Propiedad Intelectual, normas supranacionales (Decisiones de la Comunidad Andina), entre otras. A continuación, comentaremos cuales son los tipos de franquicias comúnmente usados en la práctica peruana.

La franquicia individual

El franquiciador puede firmar un contrato aparte con cada establecimiento franquiciado (franquicia individual), lo cual le permite ejercer un control directo sobre cada uno de ellos y obtener ganancias que no tiene que compartir con terceros. Sin embargo, la franquicia individual no será la solución ideal cuando los establecimientos se encuentren en otro país, en cuyo caso se suelen presentar problemas, entre estos, la repatriación de las ganancias, los límites que pesan sobre las remesas y las cargas tributarias⁷, 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 maestra.

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

⁷ En algunos países, para el envío de remesas de sumas procedentes de los contratos de franquicia o de otras fuentes, es obligatorio inscribir previamente el contrato ante un organismo oficial como la oficina de P.I. nacional o el Banco Central. En el caso de Perú, no existe ningún tipo de registro para los contratos de franquicia, sin embargo, con relación a la carga tributaria, si se establecen diferentes reglas dependiendo si se pagan regalías por marcas, know how y/o por asistencia técnica a empresas domiciliadas o no domiciliadas, es decir, la carga tributaria se sujeta a las tasas de impuesto a la renta (IR) e impuesto general a las ventas (IGV) establecidas. Además, es importante precisar que, la carga tributaria de renta varía dependiendo si la franquicia nace en otro país, pues hay algunos países que tienen convenios para evitar la doble imposición (CDI) con Perú, en esos casos puede disminuir la carga tributaria.

La franquicia maestra

El franquiciador puede recurrir a la franquicia maestra, por la cual cede a una compañía el derecho de otorgar nuevas franquicias (sub-franquicias), 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 maestro” paga el canon por derecho de entrada que oscila entre cientos de miles y millones de dólares estadounidenses⁸. Con la franquicia maestra 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 maestro” quien hace de franquiciador en el territorio, país, grupo de países o continente convenido.

La desventaja de este método es que el franquiciador carece de control sobre los sub-franquiciados 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 maestra. De ahí que las grandes enseñas internacionales como McDonald's, KFC, etc., escojan con suma precaución a quién otorgarán una franquicia maestra.

La multifranquicia

Por este contrato, el titular de la franquicia se compromete a abrir varios establecimientos en una zona definida y durante un período de tiempo estipulado, en vez de otorgar sub-franquicias. A grandes rasgos, presenta las mismas ventajas y desventajas que la franquicia maestra, incluso más, dado que el franquiciador corre el riesgo de poner todos los huevos en la misma cesta, pues 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 (sub-franquiciados), 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. Es decir, el franquiciado opera múltiples sucursales de una sola marca. Este tipo de contrato no es apropiado para la franquicia de establecimientos comerciales, ya que la idea es que el franquiciado abra nuevos establecimientos por su propia cuenta. Ejemplo de este tipo de franquicias lo tenemos con Intercorp que tiene varios locales de Dunkin Donuts⁹.

La plurifranquicia

En este tipo de franquicias el franquiciado puede explotar u operar más de una marca de un franquiciador o de otro. En este segundo caso, lo usual es que las marcas sean complementarias.

⁸ Información obtenida de: <https://lacamara.pe/como-abrir-una-franquicia-en-peru-y-cuanto-se-necesita-para-invertir/> y <https://www.camaralima.org.pe/wp-content/uploads/2023/04/Franquicias-en-Per%C3%BA-Oficina-Econ%C3%B3mica-y-Comercial-de-Espa%C3%B1a-en-Per%C3%BA.pdf> y https://www.peru-retail.com/cuanto-cuesta-una-franquicia-de-burger-king-y-cuales-son-sus-beneficios/#google_vignette

⁹ Para mayor información sobre empresas de grupo Intercorp y socios estratégicos, puede consultar: <https://empresas-intercorp.azurewebsites.net/>

Ejemplo de ello lo tenemos con Delosi, que es un holding peruano que agrupa varias marcas de restaurantes como: KFC, Pizza Hut, Burger King, Chili's, Starbucks, Pinkberry, Olive Garden, Madam Tusan y Wanta. Este último es un formato de chifa de barrio que llega a los centros comerciales.¹⁰

3. La franquicia internacional

Hay seis maneras de llevar una franquicia al extranjero:

- » El franquiciador otorga franquicias individuales en el país elegido. La operación se dirige desde el propio domicilio social de la compañía o mediante una filial del extranjero.
- » El franquiciador constituye una filial en el extranjero y esa filial se encarga de conceder franquicias. Es importante precisar que no en todos los casos existe la necesidad de que el franquiciador establezca filiales en el extranjero, sobre todo en los casos en los que las franquicias se concesionan.
- » 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 maestra.
- » El franquiciador concede una multifranquicia.
- » El franquiciador concede una plurifranquicia.

A la hora de implantar una empresa en el extranjero, hay que tener presente que los derechos de propiedad intelectual son, por lo general, de naturaleza territorial, es decir, se limitan a los territorios en los que se encuentren registrados (excluyendo de esta característica al derecho de autor, en los estados parte del Convenio de Berna, en donde la protección se obtiene automáticamente sin necesidad de efectuar ningún registro ni otros trámites y sin limitación territorial¹¹). Dicho de otro modo, los derechos que existen en un país o región dados (salvo la excepción comentada anteriormente), solo se pueden hacer valer en ese mismo país o región. Ése es el caso de las marcas, los diseños industriales y las patentes. Por consiguiente, si una empresa prevé montar una operación de franquicia en el extranjero es importante comprobar que esos derechos de propiedad intelectual estén protegidos en ese territorio. Desde el momento en que se toma la decisión de expandirse como franquicia en otros mercados y antes de firmar el contrato de franquicia, es esencial que el franquiciador tome la iniciativa de registrar los citados derechos de propiedad intelectual en el país en el que se pretenda explotar la franquicia, cumpliendo con los requisitos establecidos para ello. También es esencial que el franquiciador tome esas mismas medidas en los territorios vecinos, ante la posibilidad de que en el futuro desee explotar

¹⁰ Información obtenida de: <https://gestion.pe/economia/empresas/delosi-y-el-camino-para-alcanzar-es-te-ano-hasta-cuatro-locales-de-wanta-fast-food-gastronomia-restaurantes-centros-comerciales-chifa-noticia/>; <https://www.peru-retail.com/delosi-abrira-28-restaurantes-peru/>

¹¹ Información obtenida de: <https://www.wipo.int/copyright/es/faq-copyright.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20los%20Estados,el%20que%20haya%20sido%20promulgada.>

la franquicia también en ellos. Para ello, es recomendable contar con una asesoría especializada, así como tener en cuenta la legislación nacional y/o regional pertinente, pues cada jurisdicción establece sus normas específicas con relación a sus registros de propiedad intelectual. Algunas de las principales empresas internacionales registran sus derechos de propiedad intelectual en todo el mundo o en una serie de países específicos muchos años antes de que empiecen a explotar la franquicia. Las empresas que cometen el error de no proteger sus derechos de propiedad intelectual en el país escogido y con mucha antelación, suelen llevarse la desagradable sorpresa de que ha habido alguien suficientemente astuto que ya lo ha hecho y, no solo eso, por ejemplo, puede haber registrado también determinados nombres de dominio en los que figure una marca particular y, por consiguiente, puede que una empresa se vea obligada a pagar sumas exorbitantes para recuperar los derechos.

4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas de la franquicia	
<i>Para el franquiciador</i>	<i>Para el franquiciado</i>
Mayor prosperidad de la empresa (con la inversión de terceros).	Aprovecha el reconocimiento de que goza una marca de prestigio.
Afluencia de capital nuevo gracias al canon por derecho de entrada.	Facilidades para poner en la práctica un modelo de actividad consagrado (no hay que comenzar desde cero).
Aumento de las ganancias gracias al canon de explotación.	Disponibilidad de formación, asistencia, conocimientos técnicos, mercadotecnia y financiación.
Los franquiciados trabajan con mayores incentivos que los empleados.	Cartera de clientes consolidada.
Menores gastos de explotación.	Menor riesgo.
Dispersión del riesgo.	Posee un derecho de explotar (uso y disfrute) sobre la actividad.
Organización central más reducida. Menor riesgo de ser defraudado por los directores de la compañía.	Estabilidad, dirección y control de calidad.

Derecho de preferencia, en caso de que el franquiciado desee transferir la franquicia, en principio, no puede hacerlo sin el consentimiento del franquiciador y, en segundo lugar, se la debe ofrecer primero a él; por lo que, el franquiciador tiene la posibilidad de comprar al franquiciado la franquicia que da buenos dividendos o que sea relevante para el franquiciador.	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).
Poder de negociación con los proveedores, lo cual incide en la rentabilidad del negocio.	Derecho de exclusividad sobre la zona pactada.
	Menor gasto para adquirir la mercadería o stock y la maquinaria.
	Con previa autorización del franquiciador, posibilidad de tropicalizar la actividad (ajustes que tiene que hacer una empresa para adaptarse a un territorio diferente de su origen). La tropicalización debe tenerse en cuenta en todo modelo de negocio de expansión.

Desventajas de la franquicia	
<i>Para el franquiciador</i>	<i>Para el franquiciado</i>
Riesgos y gastos relacionados con la búsqueda y la formación de un franquiciado, y ayudarlo a poner en marcha la franquicia.	Grandes gastos de inicio de la actividad y canon por derecho de entrada.
Un franquiciado mal elegido puede llevar al desastre a toda la red de la franquicia.	Muy supeditado a las vicisitudes de la red: la mala reputación de un establecimiento afecta a toda la imagen de la marca y/o empresa.
Gastos de mantenimiento de la red de la franquicia.	Obligación de rendir cuentas, seguir instrucciones detalladas y mostrar la contabilidad.
Hay que revelar la documentación secreta de la compañía lo cual la deja en condición más vulnerable.	Escasa flexibilidad, pues es el franquiciador quien fija las pautas de la actividad, e imposibilidad de hacer uso de los conocimientos adquiridos gracias a la experiencia anterior.
Los ingresos se limitan a los cánones y regalías y no a las ganancias.	Pérdida de identidad: los clientes no saben quién es el dueño del establecimiento.
Los franquiciados presionan para que se hagan cambios.	Obligación de entregar al franquiciador toda mejora y todo perfeccionamiento realizados que se pondrán a disposición de los demás franquiciados.

Rita



Rita es una idea de negocio que nació en el 2016. Los dueños del negocio ya tenían experiencia en el mercado peruano en el rubro de juguerías tradicionales y también contaban con una planta de congelados que exportaba y prestaba servicios para otras empresas, ellos comenzaron a explorar cuales eran las tendencias del mercado y se dieron cuenta que, una de ellas, era la automatización, con un mejor servicio y más eficiente en costos, y, la otra, era el estilo de vida saludable.

A partir de esta información y con la experiencia que poseían se propusieron desarrollar una máquina automatizada que consistía en una expendedora de jugos de fruta natural preparados en el momento, esto es, un robot en preparación de jugos. Buscaron en el mundo equipos que tuvieran esa solución y no lo encontraron, entonces buscaron el apoyo en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (ProInnovate), el cual ayudó a financiar el proyecto y, con la ayuda de alumnos y exalumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se construyó el primer equipo automatizado de preparación de jugos de Perú, obteniendo una patente de invención¹² utilizando el sistema internacional de patentes (PCT), por lo que cuentan con la protección de su patente en la Unión Europea, además de tener registrada la marca Rita en Perú y Colombia.

A nivel nacional, a la fecha, tienen una franquicia en Piura, dos franquicias en Arequipa, una franquicia en Lima, en el Centro Comercial Jockey Plaza, una franquicia con el BCP para estar dentro de sus instalaciones y están en negociaciones con otras empresas del sector banca y finanzas, así como aeropuertos.

A nivel internacional, cuentan con una franquicia en Panamá y hay negociaciones avanzadas para otorgar franquicias maestras en Colombia y México, y ellos personalmente están impulsando su ingreso a España.

¹² Solicitud internacional PCT/PE2018/000032.

El éxito de su franquicia radica en su marca registrada en Perú y Colombia; y, la tecnología que han desarrollado con lo cual han obtenido una patente de invención, así también como en la calidad del producto, pues se han preocupado porque el sabor del producto sea muy bueno. Esto último es muy importante para la idiosincrasia peruana, la temperatura con la que sale el producto, la densidad de la fruta, el porcentaje de la fruta que se utiliza, entre otros aspectos, resultan cruciales.

Con relación a sus franquicias, ellos han identificado a su franquiciado ideal que es aquel que tiene una actividad principal, pero que ha tenido un exceso de caja o tiene ganas de tener un ingreso adicional, entonces su foco va a estar en su actividad principal y sus horas extra las va a dedicar a la franquicia, por lo tanto, la franquicia tiene que ser completamente autónoma, bien enmarcada y fácil de operar. En ese sentido, el mayor beneficio de la franquicia de Rita es que no ocupa muchas horas del franquiciado, básicamente lo que tiene que hacer es supervisar a la máquina que prepara los jugos sola, preocuparse por la parte comercial y el abastecimiento de la máquina y cargarla cada tres días (para ello brindan capacitación previa). Las frutas son compradas directamente al franquiciador a su planta industrial, que cumple con exigencias de exportación, ello porque la fruta tiene una volumetría determinada (geometría) para que el equipo funcione de manera adecuada.



De cara al consumidor, tiene dos ventajas principales: una es la experiencia de compra que es nueva y atractiva y, la otra, es que ofrecen productos con alto valor nutricional, por ejemplo, tienen combinaciones como: aloe vera, pitahaya, granada, piña golden y granadilla. Este jugo, o combinación, ha sido validada por un nutricionista y es llamado un “jugo con funciones regenerativas”. Esta es la tendencia el consumo de productos de alto valor nutricional.

Imágenes obtenidas de: <https://rita.com.pe/index.html> y <https://www.instagram.com/rita.jugos/>

Los derechos de marca y la expansión internacional

- » Las marcas son derechos de naturaleza territorial: poseen validez exclusivamente en el país o región en que están registrados, a menos que la marca sea sumamente conocida.
- » Para proteger la marca hay que proceder a su registro en los países destino. Al solicitar el registro de la marca hay que prever futuras estrategias de expansión del producto.
- » Hay que valerse del período de prioridad (seis meses) para solicitar protección en el extranjero¹³.
- » Escoger el idioma de la marca y registrar todas las variaciones. Conviene consultar a un especialista en idiomas y escoger una marca que tenga atractivo y que suene bien a los oídos de los consumidores del país.
- » Hay que cerciorarse de que no se infringen los derechos de marca de terceros. Para eso se debe realizar una búsqueda exhaustiva de marcas extranjeras que por su apariencia (búsqueda figurativa) y pronunciación (búsqueda fonética) sean semejantes a la marca propia, o que posean el mismo sentido. También habrá que comprobar los nombres de dominio registrados.
- » Hay que familiarizarse con el sistema de marcas del país y no dar por supuesto que las leyes de marcas de los demás países son iguales a las propias. Es preciso conocer bien las especificaciones de la legislación extranjera y contratar abogados de confianza. Hay que estar al tanto de otros datos, tales como, el hecho de si se trata de un país en el que se aplica el sistema del primer usuario de la marca o de un país en el que se aplica el sistema del primer solicitante de la marca¹⁴. ¿Realiza la oficina de marcas el examen de los motivos relativos de denegación¹⁵?, ¿cómo es el régimen de oposiciones?, ¿cuánto tiempo lleva obtener el registro de la marca?, o ¿es preciso contar con una autorización para otorgar los contratos de cesión y de licencia de marca?

5. Las asociaciones de franquicias

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

- » promueven franquicias en su sitio web,
- » organizan cursos educativos,
- » orientan a los miembros sobre dónde encontrar asesoramiento profesional,

¹³ Para mayor información revisar el Artículo 9 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

¹⁴ Algunos países otorgan la titularidad al primero en utilizar la marca ("primer usuario") y otros al primero en depositar una solicitud de registro de la marca ("primer solicitante").

¹⁵ Ello se da cuando el registro de una marca puede afectar derechos de terceros. Para mayor detalle, en el caso de la Comunidad Andina, revisar el artículo 136 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

- » mantienen relaciones con órganos gubernamentales,
- » presentan propuestas de reforma legislativa, planes y campañas,
- » establecen y hacen valer códigos de deontología en el ámbito de las franquicias,
- » siguen de cerca la conducta de los miembros; y,
- » ofrecen mecanismos de solución de diferencias.

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

En el caso de Perú, podemos mencionar como los principales actores en el sector franquicias, tanto del sector público como privado, a las siguientes instituciones:

PROMPERÚ

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), entidad pública adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha priorizado como uno de los sectores con gran potencial de desarrollo al Sector de Exportación de Servicios, el cual viene siendo impulsado a través del Programa de Promoción de Exportación de Servicios, y está respaldado por la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios: Ley N° 29646. Es por ello, que desde el año 2004, el Departamento de Exportación de Servicios promueve, entre otros tipos de servicios, a las franquicias, cuyo modelo de negocio permite expandir una marca y un know how a diferentes mercados internacionales, debemos recalcar la relevancia que muestra la gastronomía peruana como impulsor de este modelo de negocios, gracias al reconocimiento que tiene a nivel mundial, hace que más del 60% de nombres comerciales (enseñas) sea de este sector. Sin embargo, en los últimos años han ido adoptando este modelo empresas del sector belleza, vestimenta y moda, joyería, entre otros, dando una diversificación adecuada en el desarrollo y crecimiento de conceptos de negocios que escalan bajo este formato de negocio.

Es por esta razón que, desde PROMPERU, se vienen desplegando esfuerzos por profesionalizar al sector a través de programas de implementación de sistemas de gestión de calidad para las franquicias (certificaciones ISO 9001), mecanismos asociativos mediante la conformación de consorcio de comercialización de empresas peruanas de franquicias, también ha publicado una Guía para elaborar Manuales de Franquicias (<https://boletines.exportemos.pe/recursos/boletin/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Elaboraci%C3%B3n%20de%20Manuales%20de%20Franquicias.pdf>), en esa línea y, conjuntamente con el sector privado se ha impulsado

el desarrollo de diplomados especializados para este sector, igualmente en el plano comercial se ha impulsado la internacionalización en diferentes mercados de Latinoamérica y España a través de ferias especializadas y, en Lima, a través de la Expo & Rueda de Negocios de Franquicias organizado por la Cámara de Comercio de Lima.

De esta manera, se busca que las empresas que son franquicias o las que buscan ser una franquicia, puedan acceder a información de valor, a través de las capacitaciones o generar oportunidades comerciales mediante las actividades de promoción que se desarrolla desde el departamento de exportación de servicios.

Para mayor información, revisar: <https://www.gob.pe/institucion/promperu/institucional>

Cámara de Comercio de Lima

Un gremio importante en nuestro país es la Cámara de Comercio de Lima (CCL), fundada el 20 de abril de 1888. Su propósito es promover la libre empresa, así como el desarrollo económico y social del país. Cuenta con un Centro de Desarrollo de Franquicias, que es la principal institución especializada en impulsar la creación y desarrollo profesional de las franquicias en el Perú, realizando actividades dirigidas a promover y favorecer a las empresas peruanas que estén dispuestas a vincularse al sector Franquicia.

Brinda servicios tales como: diagnóstico de franquiciabilidad de un negocio, asistencia legal (contratos), desarrollo y gestión de franquicias (manuales operativos), búsqueda de inversionistas para franquiciar un negocio (plan de ventas), bases de datos de empresas franquiciales, talleres, seminarios y cursos de especialización, ferias y congresos.

El Expofranquicias, realizado por la CCL, es el evento más importante en el Perú relacionado a las franquicias y que promueve el encuentro entre empresas expositoras franquiciantes e inversionistas interesados en obtener una franquicia.

Para mayor información revisar: <https://www.camaralima.org.pe/>

Cámara Peruana de Franquicias

La Cámara Peruana de Franquicias (CPF) es un gremio del sector franquicias en el Perú. Es miembro de la Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF) y en proceso de incorporación al Consejo Mundial de Franquicias (World Franchise Council - WFC). Su misión es gestionar una regulación destinada a promover, defender, profesionalizar y representar a las franquicias nacionales e internacionales y mostrar las bondades del sistema.

Para mayor información revisar: <https://cpfranquicias.com/>



El Grupo Montalvo es un referente de cuidado y belleza en el Perú. Es la cadena de salones de belleza más grande del Perú y Latinoamérica, contando con más de sesenta locales a nivel nacional y once franquicias exitosas. Desarrolla varias unidades de negocio, entre las más importantes se encuentran:



Montalvo Salón & Spa abre sus puertas por primera vez en el año 1994, fue la primera peluquería del grupo para después convertirse en la cadena más grande de Latinoamérica.



Montalvo For Men se ha convertido en una de las cadenas de barberías más importantes en el Perú, cuenta con veinticinco locales a nivel nacional.



Belove es la apuesta más reciente del Grupo Montalvo, nace en el año 2020 en plena pandemia, presenta un formato express de solones, tiene un gran potencial para convertirse en una de las marcas influyentes, cuenta con diez salones a nivel nacional.



Montalvo Instituto es el modelo de negocio dentro de la corporación que está dirigido a impartir formación en el rubro de la belleza, formando emprendedores en cosmetología y estética, cuenta con veintiún sedes a nivel nacional.



Creative es una escuela de altos estudios y curso de especialización en cosmetología y cosmiatría.

Probela.

Probela es una cadena de tiendas de productos profesionales de belleza y cuidado de la piel más grande del país, cuenta con más de treinta tiendas a nivel nacional.

El Grupo Montalvo celebra contratos de franquicias para sus modelos de negocio de Montalvo Salón & Spa, Montalvo For y Montalvo Instituto a nivel nacional e internacional.

Montalvo Salón & Spa recibió, el año 2023, el reconocimiento de la Cámara de Comercio de Lima por premio denominado “Franquicia expansión de regiones”, ya que actualmente es una de las franquicias de belleza más importante del país. Ha sabido posicionarse en el mercado peruano a través de sus marcas registradas y ha utilizado el modelo de negocio de franquicias para expandir su crecimiento.

Para mayor información, revisar: <https://montalvogroup.com.pe/> y <https://lacamara.pe/tres-franquicias-peruanas-reciben-reconocimiento-de-la-ccl/>

2

La preparación de la franquicia

6. Estudio de viabilidad y prueba piloto

Al examinar la posibilidad de conceder una franquicia, conviene realizar un estudio de viabilidad y pedir ayuda y asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pronunciarse objetivamente. En particular, conviene familiarizarse con el marco jurídico vigente y ponerse al tanto de si existen en el país asociaciones de franquicias y regulación específica al respecto. En el caso de Perú está la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Cámara Peruana de Franquicias (CPF), antes ya mencionadas, pero no existe regulación sobre franquicias. Importante es también que un establecimiento de la propia empresa ensaye la franquicia a los fines de determinar si el concepto es viable o no y llevar un registro de todo lo hecho y mejorar las actividades comerciales. Los conocimientos y la experiencia adquiridos durante el estudio de viabilidad y la prueba piloto serán el puerto de partida para elaborar el manual de explotación y los programas de formación, principales métodos utilizados para transferir información confidencial, secretos empresariales y conocimientos técnicos a los franquiciados.

No obstante, las pruebas piloto no constituyen un requisito legal, ni tampoco se realizan en todos los casos, pero hay que tener en cuenta que, 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, esto es, que el negocio a franquiciar esté posicionado, sea rentable y replicable.

7. Divulgación

En nuestro país no está legislada la obligación de declarar la concesión de franquicias, así como tampoco la obligación de información precontractual. A pesar de que no hay regulación lo que se acostumbra en la práctica es trabajar una Circular de Oferta de Franquicia (COF), un Precontrato o una Carta de Intención (que incluye el pago de “arras”), así como también un acuerdo de confidencialidad.

Circular de Oferta de Franquicia (COF)

Antes de la celebración del contrato de franquicia, cabe mencionar la Circular de Oferta de Franquicia (COF). Su uso es bastante común en nuestro país a pesar de que no es un requisito legal. Este documento tiene como finalidad que el potencial franquiciado (antes evaluado por el franquiciador) conozca con mayor precisión al posible franquiciador, las características del sistema de franquicia (concepto ofrecido como franquicia, su fórmula, la red), precisiones acerca de los resultados económicos posibles y los términos y condiciones en que se otorgará la franquicia. Podemos decir que este documento tiene fines informativos y promocionales.

El Precontrato o Carta de intención

Este es otro instrumento usual en nuestro país, es un contrato preliminar en donde el futuro franquiciado entrega un adelanto o “arras” equivalente a una parte proporcional del canon por derecho de entrada, en caso de no concretarse la operación, el franquiciador conservará el adelanto, ya que normalmente se revela el know how antes de la firma del contrato de franquicia. Aquí también se suele incluir cláusulas de separación de territorio, en la medida que en las franquicias se puede establecer limitaciones y/o restricciones en cuanto al ámbito territorial.

Contrato de confidencialidad

Acuerdo mediante el cual el franquiciado asume el compromiso de no divulgar la información respecto al know how y todos sus alcances que proporcionará el franquiciador.

Independientemente de la denominación que se utilice, o del documento que se firme entre las partes, previo a la celebración del contrato mismo, lo prudente es firmar el contrato solamente si uno posee pleno conocimiento de todos sus pormenores. Lo óptimo es que el franquiciador entregue 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, esto no siempre se da. Además de esa documentación que se debe entregar inicialmente, también se debe de suministrar información actualizada periódicamente (por lo general, todos los años) de las modificaciones que haya en la documentación.

En lo que respecta a los requisitos de información, a continuación, se explica lo que se considera “información completa y exacta” y que se recomienda tener en cuenta antes de la celebración del contrato de franquicia:

- » **La descripción del tipo de franquicia ofrecida:** licencia para abrir un único establecimiento, para abrir varios, franquicia individual, franquicia maestra, multfranquicia o plurifranquicia; conclusiones de la puesta a prueba de la idea; antigüedad del franquiciador; identidad de quienes ocupan los cargos de la sociedad franquiciadora; relación y circunstancias de las franquicias ya concedidas, en su caso; competencia a que debe hacer frente el franquiciador; reglamentación especial de la actividad franquiciada (requisitos o autorizaciones particulares).
- » **Los problemas del franquiciador:** condenas por delitos de fraude o infracción de la ley de franquicias aplicadas a la propia sociedad franquiciadora o a sus directores; disputas interpuestas por el franquiciador contra el franquiciado o por éste contra aquél en el año anterior; litigios pendientes que puedan afectar a la actividad franquiciada; actividades emprendidas por otro u otros franquiciados en el mismo ramo y que fracasaron; y procedimientos de quiebra contra el franquiciador o sus cargos.
- » **Los gastos necesarios para poner en marcha la franquicia y explotarla:** el canon por derecho de entrada, los depósitos o pagos periódicos que no sean reembolsables y los gastos

para pagar el stock inicial de mercadería, los letreros, la maquinaria y la publicidad. Otros gastos que el franquiciador no esté obligado a comunicar, 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 empresariales, 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 reversión de derechos (o restitución 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).



Osaka es la historia de dos peruanos, Diego de la Puente y Diego Herrera, que convirtieron a su emprendimiento en una marca gastronómica mundial de exportación, Osaka es un restaurante peruano-japonés que abrió su primer local en el año 2002 en Lima. Esta marca nace con la idea de construir un concepto de fusión asiática, que integra elementos como el sushi, la comida thai y uno que otro tirado o ceviche. Concepto nuevo para ese momento y que tuvo una excepcional aceptación en el mercado peruano.

Esta marca ya tiene diez locales en siete países (Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Estados Unidos), y tuvo un éxito rotundo en Miami, lo que le permitirá expandirse en Estados Unidos siendo su próximo destino Chicago y, posteriormente, España (Madrid) y Emiratos Árabes Unidos (Dubái).

Osaka, tan solo fue la punta de lanza que les permitió seguir abriendo restaurantes en el mundo. Hoy en día ya han formado el grupo MCK Hospitality, que se encuentra en nueve países, con dieciocho locales alrededor el mundo, y es el titular de las marcas Osaka, KO Asian, Kitchen, DonDoh, Carnaval Bar, Barrio, Kuuru (siendo Corporación Media Chakana S.A.C. el titular en Perú) y seguirá creando nuevas firmas de experiencia gastronómica para exportación y crecimiento local.

La marca KO Asian Kitchen se encuentra en Perú y Colombia, están abriendo una franquicia en Arabia Saudita y Dubái, así como también un nuevo local en Lima. En el caso de DonDoh, cuenta con operaciones en Chile y Bogotá, pero apunta a regresar a Lima e ir a Estados Unidos. Por otro lado, este año 2024 lanzarán una nueva marca de concepto nikkei en Lima: NT Taco y también alistan Kero by Osaka, la más reciente propuesta de bar de grupo. Asimismo, advierten un increíble potencial en mercados como Madrid o Dubái, ya que el nivel de consumo es muy alto, el ticket promedio oscila entre US\$120 y US\$ 140, muy parecido a Estados Unidos.

Estos empresarios peruanos buscan construir uno de los conglomerados gastronómicos o holding más importante de América Latina, y si bien no toda su expansión se ha dado a través de franquicias, ya que también han utilizado a los contratos de joint venture y operaciones propias, es innegable que su rápida y exitosa expansión es producto de un muy uso de su valiosa cartera de propiedad intelectual y eficaz sistema de franquicias implementado, que comprende sus marcas, sus saberes culinarios, así como su creatividad e ingenio.

Imagen obtenida de: <https://pi.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio>

Para más información, revisar:

<https://gestion.pe/economia/empresas/holding-gastronomico-mck-expandi-ra-osaka-ko-y-kuuru-a-que-paises-apunta-empresas-cocina-nikkei-gastronomia-peruana-noticia/?ref=gesr>

<https://forbes.pe/negocios/2022-12-20/como-estos-dos-amigos-convirtieron-a-osaka-en-una-marca-gastronomica-mundial-de-exportacion>

Ejemplo de capítulos de un documento de información previa al contrato de franquicia o precontrato que se recomienda consignar

- » Datos y estructura del franquiciador: filiales y nombre e información de los administradores, como títulos y antecedentes profesionales.
- » Experiencia de la sociedad franquiciadora durante un plazo prolongado.
- » Tipo de actividad que se quiere licenciar en la zona estipulada.
- » Diferencias (laudos arbitrales) y litigios (sentencias).
- » Procedimientos civiles o penales de que hayan sido objeto el franquiciador o uno de sus administradores.
- » Quiebra o suspensión de pagos del franquiciador y el franquiciador está bajo administración judicial o tiene obligaciones de ejecución coactiva.
- » Gastos y pagos en concepto del contrato (canon de entrada, canon de explotación e inversión inicial aproximada, canon por publicidad) 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 empresariales, derechos de autor, diseños industriales y patentes) que son necesarios para explotar la franquicia.
- » Obligación de confidencialidad o de no divulgación, según proceda.
- » Obligación de participar en la explotación de la franquicia.
- » Restricciones sobre lo que puede o no vender el franquiciado (productos o servicios).
- » Prórroga, extinción y cesión del contrato de franquicia.
- » Solución de diferencias.
- » Rendimiento económico de la franquicia, real y proyectado.
- » Relación de establecimientos que posee la franquicia e información sobre el franquiciado.
- » Estados financieros.
- » Contratos (documentos que se habrán de firmar).
- » Documentos justificantes (recibo que acredita que se ha recibido el documento de información precontractual).

8. Cómo comercializar la franquicia

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

Hay que entender qué hacen los franquiciados para encontrar la franquicia que les interesa. Muchos de ellos empiezan por consultar el sitio web del franquiciador y otros investigan otras marcas. Es probable que esas cifras aumenten en el futuro, de ahí que los franquiciadores tengan que velar porque 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 por derecho de entrada, 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 como, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara Peruana de Franquicias. También es recomendable acudir a PROMPERÚ, institución que, desde el sector público, viene promoviendo, entre otros servicios, a las franquicias en nuestro 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.

Es recomendable que en el documento de información precontractual 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, figura una lista mínima de puntos que, se recomienda, 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 y otros signos distintivos sean válidos para la correspondiente clase de productos y servicios; que los derechos de autor y los secretos empresariales son objeto de la debida gestión y protección; y la fecha de expiración de toda patente y de todo diseño industrial y registro marca y otros signos, 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 les ha llevado empezar a ser rentables. Cuánto capital necesitaron para montar la empresa y llegar al punto de amortización.
 - Qué opinión tienen del franquiciador, en cuanto a la calidad de la información suministrada en el manual de explotación; la asistencia inicial, la formación y el apoyo suministrado; y si consideran que el franquiciador cuenta con un equipo de gestión suficientemente experimentado en mercadotecnia y en formación y asistencia.
 - En caso de que decidieran empezar de nuevo, si escogiesen la misma franquicia y las razones para ello.
- » Ponerse en contacto con el mayor número posible de franquiciados que hayan abandonado ese sistema y determinar por qué razones.
- » Averiguar si el franquiciador procedió a una prueba piloto antes de poner en marcha la franquicia y por cuánto tiempo. Comprobar si el franquiciador tiene un manual de explotación, así como un programa oficial de formación y asistencia y si ese programa es suficiente para explotar la franquicia. Aclarar si el negocio es factible y sus actividades viables. Aclarar si hay competencia que pueda afectar al negocio y, llegado al caso, desde cuándo existe dicha franquicia o negocio.
- » Si procede, averiguar el número de litigios en los que haya sido parte el franquiciador; qué tipo de casos y el modo en que concluyeron.
- » Solicitar asesoramiento de un buen profesional/abogado especialista en franquicias sobre el documento de información precontractual y sobre las cláusulas del contrato de franquicia. Consultar con un contable toda información financiera suministrada/no suministrada por el franquiciador.

- » En el caso de Perú, se puede recurrir a PROMPERÚ, la Cámara de Comercio de Lima (ellos cuentan con un Centro de Desarrollo de Franquicias) y a la Cámara Peruana de Franquicias, en donde se puede obtener información y asesoría al respecto, en el caso que se trate de otro país, 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 u organizaciones son un indicio de que el sistema de franquicia se encuentra bastante asentado.

PRÁCTICAS ÓPTIMAS PARA EXPLOTAR LAS MARCAS

Es importante precisar que, las marcas son uno de los tipos de signos distintivos y, en este punto, se desarrollarán estas.

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

- » Escoger una marca atractiva (que se distinga nítidamente de las demás). Las marcas propuestas se pueden clasificar en cinco categorías, según la mayor o menor fuerza de atracción que posean:

- **Marcas en que se empleen palabras extravagantes o inventadas, pero que carecen de significado real.** Desde el punto de vista legal son las más ventajosas, pues no hay otras que tengan más posibilidades de ser admitidas en el registro. Sin embargo, en lo que se refiere a la publicidad, no transmiten a los consumidores una idea clara del producto que se quiere vender y, por tanto, obligan a dedicar más medios y dinero a la publicidad. No obstante, una vez asentadas, esas marcas tienen una enorme fuerza de atracción. D'Onofrio, Topitop y Bembo son ejemplos de marca de ese tipo.
- **En las marcas arbitrarias** figuran palabras o signos que tienen sentido (significado), 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. Las marcas Redondos, Segundo Muelle y Las Canastas son ejemplos de ese tipo de marcas.
- **Las marcas evocativas 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 nuestro país sí se otorgan este tipo de marcas sugestivas, en cuanto no lleguen exclusivamente a describir el producto y/o servicio o las características de estos. En el Proceso 337-IP-2019 del Tribunal de la Comunidad Andina, se señaló que, "No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo". Ejemplo: la marca Choco Krispis, que distingue cereal de arroz cubierto con sabor a chocolate, sugiere que el producto está elaborado con chocolate y es crujiente.

- **Los signos descriptivos** no poseen 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 mercado¹⁶. Ejemplos de signos descriptivos serían “rápido” para vehículos y “absorbente” para esponjas.

- **Los signos genéricos** carecen por completo de carácter distintivo y tampoco tienen derecho a gozar de protección.¹⁷ Ejemplos de signos genéricos, serían “zapato” para calzados y “jugos” para jugos de frutas.

» Cerciorarse (hay que consultar bases de datos de marcas) de que nadie ha solicitado o registrado con anterioridad, para los mismos productos o productos o servicios con conexión competitiva, la marca propuesta o una marca que, por su similitud, puede llevar a confusión¹⁸.

» Abstenerse de imitar marcas existentes dado que ello llevaría a que se deniegue una potencial solicitud de registro, o, en caso de su uso, una acción por infracción y la consiguiente multa administrativa entre otras consecuencias jurídicas.

» Cerciorarse de que la marca propuesta cumple con todos los requisitos para el registro y no incurre en prohibiciones absolutas o relativas establecidas en la legislación nacional¹⁹.

» 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 en el propio idioma o en el de los mercados de exportación que puedan considerarse contrarios orden público, a la moral o las buenas costumbres.

» 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.

¹⁶ Para más información sobre prohibiciones absolutas del registro, revisar el artículo 136 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹⁷ Idem.

¹⁸ Para mayor información puede consultar la Plataforma Busca tu Marca del Indecopi: <https://pi.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio>, la Plataforma Virtual Orientada a Emprendedores del Indecopi: <https://www.gob.pe/17215-acceder-a-la-plataforma-de-asesoria-virtual-de-marcas> y/o la Plataforma TM view <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview> para buscar marcas de otros países.

¹⁹ Para más información revisar los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

3

La formalización del contrato de franquicia

11. Legislación aplicable a la franquicia

En la medida que la franquicia no está legislada en nuestro país, esta es considerada como un contrato atípico y, también, de naturaleza compleja, ya que debe regular sistemas de negocios con características específicas y peculiares. Ante la falta de regulación y la complejidad de los sistemas de franquicias, en el Perú debemos recurrir a diferentes áreas del Derecho como lo son: la legislación civil y comercial, normas societarias, normas nacionales sobre Propiedad Intelectual, normas supranacionales (Decisiones de la Comunidad Andina), normas de defensa de la competencia y de protección y defensa del consumidor, leyes laborales y tributarias; así como también a algunas normas sectoriales, según sea el caso. Por ende, es importante examinar el marco jurídico vigente para saber la legislación que será aplicable.

Normas sobre la obligación de información previa al contrato

En nuestro país la ley no obliga al franquiciador a entregar este tipo de información al franquiciado antes de formalizar la relación, incumbe al futuro franquiciado examinar debidamente la documentación que recibe del franquiciador y asesorarse con un profesional con experiencia en el tema.

Requisitos registrales

En el Perú no existe un registro de franquicias, lo que se establece en la legislación nacional es únicamente el registro de licencias de uso de propiedad intelectual, ello se puede realizar ante la Dirección de Signos Distintivos, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y/o la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi, según corresponda y hay que tener en cuenta las disposiciones legales vigentes, como lo son normas supranacionales²⁰ y la legislación nacional²¹.

Es importante precisar que, de acuerdo a las normas nacionales, no es obligatorio inscribir una licencia de uso para que surta efectos frente a terceros, esto quiere decir que, la inscripción o registro de una licencia de uso en nuestro país es facultativa. Por lo general se redacta un contrato adicional de licencia de uso o **cláusulas** específicamente con relación a la propiedad intelectual.

Normas por las que se rige la relación de franquicia

Si bien no existe una legislación específica que regula el contrato de franquicia en el Perú, existe un consenso a nivel internacional sobre los elementos que son indispensables y no deben

²⁰ Véase la Decisión Andina 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial y Decisión Andina 351 – Régimen Común Sobre Derecho de Autor y derechos conexos.

²¹ Véase el Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 1309 Decreto Legislativo de simplificación de los Procedimientos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y Decreto Legislativo N° 822 Ley sobre Derecho de Autor.

dejar de regularse en un buen contrato de franquicia, a efectos de atajar las conductas de los franquiciadores que podrían llegar a ser injustas y contrarias a la ética comercial. Entre otras, cabe destacar las siguientes disposiciones, a manera de recomendación:

- » **Resolución injusta del contrato.** En general, la práctica obliga a demostrar que hay justa causa cuando el franquiciador quiere resolver el contrato de franquicia. “Justa causa” quiere decir que una parte no ha cumplido sus obligaciones y que tampoco las cumple (corrige o subsana el incumplimiento) después de que la contraparte la intima a hacerlo. En supuestos graves no se da la oportunidad de corregir el incumplimiento, estos podrían ser, condena penal, abandono de la franquicia y procedimiento de concursales y/o declaración de quiebra.
- » **Modificación de la relación de franquicia.** Se prohíbe al franquiciador realizar modificaciones sustanciales de la franquicia en vigor, y en ese caso es obligatorio presentar una solicitud correspondiente y obtener la autorización. Además, se recomienda 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 debe tener justa causa para 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 se 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, quedarán autorizados 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 (“adquisición preferente”) o, en su defecto, una compensación por la clientela que pierda por esa causa.
- » **Otras prácticas.** Se recomienda 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 prohibición de 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 están prohibidos por nuestra legislación nacional a través del Decreto Supremo N°030-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. La fuerza de negociación del franquiciador es superior a la del franquiciado, y eso podría dar lugar a formas de abuso en perjuicio de éste y, en última instancia, del consumidor. Por eso las normas del Derecho de la competencia podrían, ser aplicables al contrato de franquicia, dependiendo de cada jurisdicción.

Es importante señalar que, este tema no ha sido abordado en la práctica peruana hasta la fecha, ni por el Indecopi ni por ningún pronunciamiento jurisprudencial; sin embargo, mencionamos continuación de manera general, algunos pactos o cláusulas del contrato de franquicia que, se sugiere, deben ser revisados a efectos de no afectar el Derecho de la competencia, dependiendo de la legislación nacional de cada jurisdicción:

- » **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. Si bien el franquiciador puede recomendar el precio de reventa o imponer un precio máximo, lo recomendable es que no obligue ni trate de inducir a que se respeten esos precios ni tampoco establecer precios mínimos o fijos. En algunas jurisdicciones, no en el Perú, cuando el franquiciador recomienda el precio de reventa, debe acompañarlo de un escrito en el que afirme que no hay obligación de respetar ese precio.
- » **Exclusividad territorial.** Los franquiciadores delimitan la zona en que se ha de explotar la franquicia, lo cual puede servir para crear monopolios en ese mercado. Casi siempre la competencia de productos sustituibles impedirá que surjan efectos perjudiciales para la competencia, aunque convendrá asesorarse con expertos que conozcan el medio a efectos de no incurrir en un abuso de posición de dominio, ello en el caso de que se comprobara que existe posición de dominio.
- » **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 “exclusorio o atado”, que se considera ilícito (véase el párrafo siguiente). Por tanto, el franquiciado tiene el derecho de abastecerse con otros proveedores, siempre que lo consienta el franquiciador. El consentimiento del franquiciador depende por lo general de lo que indican las pruebas y la calificación del nuevo proveedor, y se obtiene si se garantiza el prestigio, la calidad y el fondo de comercio del franquiciador.
- » **“Contrato exclusorio o 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 asi-

mismo 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, hay que tener cuidado de no incurrir en conductas con efecto excluyente, ni prácticas colusorias que tengan por objeto restringir, impedir o falsear la libre competencia.

- » **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. Es importante precisar que, en el Perú, cuando hay este tipo de restricciones entre una misma marca (restricciones intra marca), como es el caso de contrato de franquicias, la misma norma y el criterio del Indecopi son más permisivos o abiertos a entender que las restricciones pueden tener una justificación económica, por lo tanto, serían restricciones razonables o legales; solo habría sanción, si se determina que una restricción al interior de una misma marca está afectando gravemente el mercado y si no hubiera competencia con otras marcas.
- » **Otras disposiciones legales:** La relación de franquicia se rige también por la legislación tributaria, de trabajo, control de cambios y seguros, así como por la de alimentos y demás normas de protección del consumidor.

12. La franquicia disimulada

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

En la medida que el contrato de franquicia no está expresamente regulado en nuestro país, más allá de la denominación misma que se le dé al contrato, es sumamente importante la redacción de las cláusulas contractuales, que son la manifestación expresa del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, donde son los propios sujetos quienes pactan directamente normas para regular sus relaciones privadas, ello será merituado de presentarse algún conflicto posterior entre las partes.

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.

14. Cláusulas fundamentales del contrato de franquicia

Las partes

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

Las definiciones

En esta cláusula del contrato se estipula el sentido que tendrán determinados términos, que expresan los elementos más importantes de la relación contractual, para que esos términos signifiquen siempre lo mismo, en algunos casos aparecerán términos en idioma inglés, que no bastará con traducir, sino deberá hacerse una explicación de su definición.

Los 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, señalar de manera expresa las licencias que se están otorgando respecto de cada uno de los derechos de propiedad intelectual del franquiciador.

Precio del contrato

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

Plazo

El plazo inicial del contrato, por lo general, oscila de cinco a diez años, según la clase de actividad, y hay el derecho de prorrogarlo.

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 debería tener derecho a inspeccionar, sin previo aviso, el establecimiento y la actividad del franquiciado para comprobar si se respetan las normas de la franquicia y determinar lo que debe hacer (o no debe hacer) para que se sigan observando esas normas.

No ser agencia

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

Obligaciones del franquiciador (orientación y asistencia)

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

- » Asesoramiento para buscar el local.
- » Asesoramiento sobre el uso de la maquinaria y sobre cómo acondicionar y amueblar el local.
- » Asesoramiento general para poner en marcha la franquicia.
- » Empezar una campaña de relaciones públicas.
- » Entregar un ejemplar del manual de explotación y de la documentación referida a la red.
- » Dictar la formación inicial.
- » Indemnizar al franquiciado o brindarle asistencia si debe litigar a raíz de una denuncia por actos de infracción de la propiedad intelectual.
- » Es preciso registrar la marca en Perú antes de que las partes puedan formalizar el contrato de franquicia. No obstante, si no ha sido registrada, entre otras causas, porque la franquicia

se ejecutará en un país que su legislación nacional obliga a que la marca sea utilizada en dicho territorio 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 debería 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 debe contraer las siguientes obligaciones, entre otras:

- » Obtener en propiedad o en arriendo uno o más locales o lugares para explotar la actividad que recibe en franquicia. El local o lugar deberá cumplir los criterios precisos y objetivos que fije el franquiciador: emplazamiento, características, acondicionamiento y decoración, maquinaria, mobiliario, accesorios, letreros, etcétera. El franquiciador deberá reservarse el derecho de inspeccionar y de autorizar el emplazamiento o local antes de que pueda ser inaugurado.
- » Explotar la actividad conforme se indica en el manual de explotación.
- » Acondicionar el local y dotarlo de los accesorios que indique el franquiciador.
- » Emplear exclusivamente los artículos de escritorio, las facturas, los membretes y los productos que entregue o autorice el franquiciador.
- » Adquirir a los proveedores autorizados que estipule el franquiciador los productos que éste no entregue directamente.
- » Emplear en la actividad exclusivamente los letreros y los artículos de embalaje que hayan sido autorizados por el franquiciador.
- » Cumplir las normas del franquiciador referidas a las condiciones del local y no realizar modificación alguna sin el consentimiento del franquiciador.
- » Hacer todo lo posible para dar a conocer y extender la actividad.
- » Explotar la actividad en el horario que establezca el franquiciador.
- » Velar porque el personal vista correctamente (deberá llevar uniforme, si lo estipula el franquiciador), cuide la pulcritud y sea amable.
- » Antes de ser contratados, los jefes del franquiciado deberán realizar el curso de formación del franquiciador y contar con la autorización de éste.

- » Cuando lo solicite el franquiciador, brindar información a los interesados en obtener la franquicia.
- » Proteger los secretos empresariales 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 u otros signos distintivos correspondientes.

Documentación contable

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

Publicidad

Es muy habitual que el franquiciado deba contribuir periódicamente a un fondo aparte que el franquiciador crea expresamente para sufragar la mercadotecnia y la publicidad para el conjunto de la franquicia, el cual se denomina “canon por publicidad” o “fondo de publicidad”. 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 vela por que el franquiciado contrate los seguros necesarios previendo que pueda ser demandado por los actos que cometa este último. El franquiciado tiene la obligación de asegurar el negocio y de entregar al franquiciador, copia de las pólizas y el justificante de que pagó las primas.

Venta del negocio

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

Prohibición de competir

Para proteger la red de la franquicia se debe prohibir 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”, “razonable” 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 empresariales 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 empresariales, 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 invención o de modelos de utilidad 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, la legislación peruana establece que solo el titular de los derechos de propiedad intelectual puede iniciar una denuncia contra actos de infracción a sus derechos, sin embargo, previo acuerdo entre las partes se puede delegar facultades en el franquiciado para que pueda presentar una denuncia en representación de franquiciador, siendo ello así, se debe precisar 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. El franquiciado no puede presentar una denuncia por los actos de infracción sin el consentimiento previo del franquiciador. No obstante, en todos los supuestos el franquiciado tiene derecho a sumarse a las acciones que interponga el franquiciador para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la infracción, en Perú esto solo procede en la vía judicial.

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. Brindamos un ejemplo, a manera didáctica, podría tratarse de una franquicia respecto a la elaboración de un medicamento patentado, respecto del cual no se posee la titularidad de la patente.

Es posible pactar 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 empresariales 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 resolución y rescisión del contrato

El franquiciador, por lo general, 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 resuelto o rescindido el contrato, el franquiciado deberá tener las siguientes obligaciones:

- » Cesar la explotación de la propiedad intelectual del franquiciador (entre otras: las marcas, los nombres comerciales, lemas comerciales, derechos de autor, patentes de invención y de diseños industriales) y los nombres de dominio, 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 empresariales 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.

Foro a que se someten las partes

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

Solución de diferencias

En el supuesto de que haya surgido una diferencia entre el franquiciador y el franquiciado, en vez de recurrir a la vía judicial, las partes podrán escoger la mediación, la conciliación o el arbitraje. Se buscará primeramente componer la diferencia por mediación o conciliación 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 Cen-

tro 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.²² A nivel local, también se puede acudir a Centros de Conciliación o Arbitraje habilitados.

Constancias que deja el franquiciado

Por último, sería óptimo que el franquiciado realice diversas manifestaciones para dejar constancia de lo siguiente: a) que ha tenido bastante tiempo para examinar y sopesar la inversión en la franquicia; y, b) que ha tenido la oportunidad obtener asesoramiento profesional sobre las cuestiones patrimoniales y jurídicas.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LAS MARCAS

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA. Registrar la marca

En Perú es necesario el registro para que nazcan los derechos sobre una marca, ello brinda numerosas ventajas:

- » **Exclusividad nacional:** En el Perú el titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de utilizar la marca para el comercio en todo el país. Existen algunos países en los que se reconocen también las marcas no registradas²³, éstas deben ser utilizadas únicamente en la parte del país en la que es usada efectivamente y en la que ha adquirido reconocimiento gracias a ese uso.
- » **Facilita la protección de los derechos:** El registro de la marca conlleva a la titularidad o propiedad de la misma y con ello el derecho inherente de impedir que sea usada por terceros sin autorización. 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. Además, cuando la marca está registrada se puede reclamar a nivel judicial una indemnización por los daños y perjuicios que causa la infracción.
- » **Desalienta a los infractores:** En primer lugar, el registro autoriza a emplear el símbolo ® junto al nombre de la marca, lo cual alerta a todos de que la marca está registrada. En segundo término, la marca que está registrada aparecerá en el informe de búsqueda de antecedentes realizado por otra empresa con la intención de registrar una marca que sea idéntica o que por su semejanza pueda llevar a confusión, lo cual desalentará a quienes quieran hacerlo. Por último, se deniega una marca para una determinada clase de productos o servicios cuando, por su semejanza, pueda llevar a confusión con otra marca de esa misma clase o inclusive de otra clase, si es que existe vinculación entre los productos y/o servicios de las marcas confrontadas.
- » **Activo valioso:** Es indispensable, para vender o dar en licencia una marca, que esta esté registrada.

²² 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>).

²³ Por ejemplo, en México y República Dominicana.

» **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:** El Indecopi a través de su veedor puede inspeccionar aleatoriamente e incautar los productos falsificados en los que se utilice la marca registrada sin autorización, y cursar una alerta a su titular a efectos de que inicie las acciones correspondientes por infracción a los derechos de propiedad industrial, pero el titular no podrá gozar de esta asistencia si no ha registrado la marca.

VENTAJAS DE USAR EL SISTEMA DE MADRID

El Perú no es parte de este sistema de protección que administra la OMPI, pero se podría presentar una solicitud desde cualquiera de los países que sí lo sean si se tiene un domicilio o un negocio en uno de esos países²⁴.

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

²⁴ <https://www.wipo.int/es/web/madrid-system>



Uno de los platos bandera peruanos, sin duda alguna es el pollo a la brasa, y la franquicia peruana de pollos a la brasa más antigua a nivel nacional es Las Canastas que tiene 37 años en el mercado. Nació en una cochera del distrito de San Martín de Porres, en Lima-Perú, y poco a poco fue adaptándose hasta convertirse en un restaurante. Empezó ofreciendo parrillas y luego de dos años, a pedido de sus comensales ofreció pollos a la brasa. Son pioneros también en ofrecer dicho platillo en el horario del medio día, pues en ese entonces, solo se ofrecía pollo a la brasa a partir de las seis de la tarde. Actualmente, cuentan con doce locales a nivel nacional ubicados estratégicamente de los cuales cuatro son franquicias, dos en provincia (Tumbes e Ica) y dos en Lima; los demás locales restantes son propios y están ubicados en distritos como Miraflores, La Molina, Surco, Chorrillos, Magdalena, San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Ate.

Los activos de propiedad intelectual con los que cuenta son su marca registrada en Perú, así como los secretos empresariales con relación a la preparación de su aderezo, lo que le da el sabor característico a su pollo a la brasa, así como la preparación de sus salsas con las que se acompaña su pollo a la brasa, ambos insumos son preparados por ellos mismos en Perú. Solo dos personas saben la formulación secreta y han implementado mecanismos de seguridad para resguardar dicha información. Las preparaciones son repartidas en todos sus locales y sus franquiciados deben comprarlas a ellos. A efectos de su expansión, específicamente con relación a sus salsas, han contratado un laboratorio en Medellín-Colombia con quien han firmado un acuerdo de confidencialidad, y ya tiene la formulación casi lista al 90% con la finalidad de proveer de dichos insumos a sus futuros franquiciados a nivel internacional.

El dueño del negocio Miguel Castillo, cuando fue a estudiar una maestría a España, aprendió sobre el modelo de negocio de las franquicias y, a su retorno a Perú, aplicó dicho modelo de negocio. En su momento contrataron a una empresa colombiana para que los asesorara a efectos de contar con manuales estandarizados de procesos, entre otros aspectos. Ellos brindan una capacitación de sesenta días a sus franquiciados con unos formatos digitales, les toman evaluaciones y los van guiando en todo el proceso.

El éxito de negocio radica en que cuentan con insumos de alta calidad y la pasión por el servicio, su lema es “el sabor de los buenos momentos”.

La proyección que tienen es expandir sus dos modelos de negocios que han desarrollado, uno es el modelo “Las Canastas to go”, que es un formato más pequeño de cuarenta metros cuadrados. Tienen dos locales con este formato en Surco (Parque de la Amistad y en la Av. Raúl Ferrero). Son modelos económicos para personas que no tiene una capacidad económica grande y la idea es seguir creciendo en Perú hacia otros distritos. Con este modelo de negocio también van a salir al exterior.

El otro modelo de negocio que es el “Restaurante”, también seguirá en expansión. Es un modelo grande que va de entre doscientos a trescientos metros cuadrados. En el exterior están pensando en crecer en Colombia y los Estados Unidos de América.

Desean registrar sus marcas en otros países de Latinoamérica, a manera de prevención, pero ello les torna complejo ya que el registro debe ser país por país, inclusive ya han hecho el trámite anteriormente en Estados Unidos de América y México.

Imágenes obtenidas de: <https://www.lascanastas.com/> y <http://www.instagram.com/lascanastasperu/>

La protección del secreto empresarial de la franquicia²⁵

- » En el contrato de franquicia el franquiciador deberá incluir una estipulación extensa de lo que considere “secreto empresarial”. 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 empresarial 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 empresarial 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 empresariales pertenecientes al antiguo patrón o franquiciador para la actividad de la actual franquicia.
- » Se resaltarán la importancia de mantener en reserva los secretos empresariales 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 empresariales del franquiciador y que, por su considerable valor, dichos secretos empresariales le brindan una ventaja relativa frente a la competencia.
- » Se estipulará expresamente que el franquiciado tendrá restringidos el uso y la divulgación sin autorización de los secretos empresariales de la franquicia y se le prohibirá asimismo que entregue documentos o publique artículos referidos a la franquicia o las actividades de ésta, si previamente ellos no son examinados y aprobados para su publicación por el franquiciador.
- » Se convendrá asimismo que, en el supuesto de que el franquiciado decida desvincularse de la franquicia, quedará obligado restituir sin dilación los secretos empresariales y los elementos en que se plasman los secretos empresariales y a dejar constancia expresa de que no posee en ningún caso título de propiedad sobre dichos secretos y elementos.

²⁵ Thomas Oppold: Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise's Trade Secrets.

» También se recogerán directrices particulares sobre los manuales de explotación para proteger el secreto empresarial del franquiciador, como los siguientes: limitar el conocimiento de los secretos empresariales 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 empresarial 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 empresariales.

» Estipular que el franquiciado deberá otorgar un contrato de trabajo con todo trabajador que deba tener conocimiento de los secretos empresariales 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 empresariales del franquiciador. Asimismo, cuando se extinga la relación de trabajo, deberá hacer que el trabajador deje constancia por escrito de las obligaciones contraídas con la franquicia para el período posterior al fin de la relación.

4

La explotación de la franquicia

15. El manual de explotación

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

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

Introducción

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

Método de explotación de la franquicia

- » Descripción detallada del método y de sus elementos

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

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

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

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

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

Publicidad y campañas comerciales:

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

Local/Establecimiento

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

- » Pulcritud
- » Tramitación de reclamaciones

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

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

Asuntos jurídicos

En los países en que está reglamentada con detalle la obligación de información previa al contrato (no es el caso de Perú), 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 del nombre comercial (enseña). Millones de consumidores acuden diariamente a las tiendas de *McDonald's*, no necesariamente por el hecho de que sirvan las mejores hamburguesas, sino porque el consumidor encuentra siempre las mismas hamburguesas en una tienda o en otra. El carácter homogéneo del servicio es lo que atrae al público y lograr eso es uno de los fines últimos del manual de explotación.

16. Mejoras y perfeccionamientos

A lo largo de la franquicia es ineludible que tanto el franquiciador como el franquiciado realicen mejoras y perfeccionamientos. En el contrato de franquicia se pacta que el franquiciado tiene

la obligación de poner en práctica las mejoras obtenidas por el franquiciador y asimismo que las mejoras que él mismo realice deberá cederlas al franquiciador o dárselas en licencia, según lo que hayan pactado previamente.

17. Formación

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

La formación inicial suele ser gratuita, en el sentido de que su costo se incluye en el canon inicial que pagará al franquiciador. La formación inicial consiste en clases y explicaciones en el propio lugar de trabajo. La formación permanente es remunerada al precio de costo y no se considera una ganancia para el franquiciador, pues redunda 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.



Daniel Manrique, en esa época, un joven universitario había decidido lanzarse en la aventura de abrir un restaurante, con poco más de 20 años y ninguna experiencia en el negocio, bautizó su primer local con el nombre de Segundo Muelle, en honor al segundo muelle de San Bartolo, balneario donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia, respetando y admirando el mar²⁶, forjó su vocación pescando y cocinando para sus amigos.

²⁶ <http://www.segundomuelle.com/perusite/index.html>

Segundo Muelle ha cumplido 30 años, nació en 1994 en un garaje en donde solo había espacio para cuatro mesas, con cuatro sillas cada una y tres personas, dos en cocina y una en salón. Hoy en día, tienen más de ochocientos empleados, cuentan con dieciocho restaurantes de los cuales cuatro son locales propios y catorce son franquicias, están presentes en seis países Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, España y Portugal.

Tienen protegida su marca “Segundo Muelle” y su lema comercial “Un mar de sabores”, en Perú y en todos los países donde operan. Así también tienen registrada su carta menú como derecho de autor. Hay franquicias que ya tienen más de quince años operando, hay cuatro franquiciados que han renovado sus contratos de franquicia por 10 años más y en estos casos se han tenido que renovar los registros de propiedad industrial en Panamá, Ecuador, España y Perú. Hacen firmar cláusulas de confidencialidad, candados y penalidades a sus franquiciados sobre la preparación de sus recetas, entre otros aspectos, para cubrirse ante cualquier eventualidad; sin embargo, hasta la fecha, no han tenido malas experiencias en torno a ello.

Antes de iniciar la operación envían un personal de Segundo Muelle al lugar donde se abrirá la franquicia para que radique allá entre seis meses o un año, y el franquiciado tiene que viajar a Lima a entrenarse por cuarenta y cinco días. Con relación a las recetas se capacita al franquiciado y se le proporciona un manual de recetas, que es un book donde está la ficha técnica de cada receta con la foto y preparación, con el gramaje, con el producto y unos tips para antes, para después y para servir (emplatar). Estas fichas técnicas se le entregan al franquiciado y este debe tener el book disponible dentro de la cocina, así como algunas fichas técnicas con las recetas de la carta que van pegadas en la pared de la cocina o en un sistema de software. También puede tener la foto de la receta en una pantalla o tablet para que el personal pueda revisar dicha información en cualquier momento. Esto es bueno porque a veces hay rotación en cocina o una persona que recién se está capacitando, la idea es también mantener un estándar hasta en la presentación.

Con relación a la implementación de sus locales, las condiciones dependen de la ubicación del local, si está ubicado en una playa, por ejemplo, debe tener un aspecto más playero o veraniego, pero siempre deben emplearse los materiales clásicos de la marca como, por ejemplo: madera, lata oxidada, cemento pulido, entre otros, tienen una serie de materiales clásicos de la marca; por lo general, se usan los mismos colores en interiores, en sillas, en mesas, en ambientes. Hay algunos aspectos que pueden variar como la infraestructura, pueden tener privados, terrazas, todo depende de donde esté ubicado el lugar, en un centro comercial, frente al mar, si es puerta a la calle, etc. Se maneja un book arquitectónico donde aparecen todos los elementos de la marca con vistas 3D, los formatos del mobiliario, el bar, el equipamiento, para que el franquiciado pueda verlo y pueda replicarlo tal cual.

La primera franquicia fue en Panamá y a la fecha cuentan con catorce franquicias, y pronto abrirán dos más en Ecuador y una en Estados Unidos de América.

El éxito de sus franquicias radica, en primer lugar, en lo que transmiten como historia, pasión, vocación. El equipo está comprometido, cuando el franquiciado viene a capacitarse a Lima siente todo el ADN de la marca como la cordialidad y la hospitalidad; y, en segundo lugar, el control y la supervisión se encomiendan a profesionales de primer nivel que dan soporte a los franquiciados.

Para imágenes obtenidas de: <http://www.segundomuelle.com/perusite/>

18. 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 empresarial, los derechos de autor, los diseños industriales y las patentes, sustenta el prestigio de la marca.²⁷ La marca es el elemento vital de la franquicia, y protegerla y fortalecerla reviste una importancia decisiva para el franquiciador y para el franquiciado, pues la prosperidad de ambos depende de que se logre mantener la marca y, con suerte, realzar su atractivo.

Para mantener el atractivo de la marca, hay que cuidar su calidad y conservar inalterable la imagen que el público tiene de ella. El franquiciador cede a otro (el franquiciado) el derecho de usar la marca, pero no se puede desentender de la responsabilidad de velar por la calidad de los productos y servicios que llevan la marca y porque se mantenga la coherencia en toda experiencia visual y emocional de interacción con la marca. Es decir, prescindiendo del establecimiento de la franquicia al que acude, el consumidor deberá encontrar siempre el mismo producto. Otra razón por la que el franquiciador no puede dejar de lado esa obligación, pues el control de calidad es vital para mantener el atractivo de la franquicia y el valor del fondo de comercio de la marca. Si decaen las normas de calidad en un establecimiento de la red, eso afectará a toda la franquicia. El franquiciador no se puede desentender, pues en su calidad de propietario de la marca, tiene la obligación de velar por que la persona a la que ha dado la licencia (en este caso, el franquiciado), mantenga el control de calidad. Si el franquiciador no cumple esa obligación, se entenderá que hace abandono de la marca y perderá sus derechos sobre ella. El hecho de conceder en licencia una marca sin realizar controles de calidad se conoce con el nombre de práctica de “nuda licencia”, ello no es usual en el Perú y tampoco está regulado, pero si hay interés en la expansión a otro país o jurisdicción, habría que tomar en cuenta ello y revisar la legislación específica. Se debe establecer en el contrato de franquicia el derecho y la obligación del franquiciador de ejercer el control de calidad.

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

²⁷ En inglés existen dos palabras para designar la marca, brand y trademark, y ambas se emplean de forma indistinta en la presente guía. No obstante, cabe precisar que brand se usa en el mundo de la mercadotecnia, mientras que trademark es un término del ámbito jurídico, por lo cual no son siempre equivalentes. Se aprecia claramente la diferencia entre los dos términos cuando se dice que la marca (brand) pierde valor en el mercado (por ejemplo, debido a actos o declaraciones del propietario, la compañía o uno de sus directores) que pueden empañar el prestigio de la marca ante el público. En esos casos no cambia la condición jurídica de la marca, es decir, que la marca no deja de ser una marca inscrita en el Registro de marcas. Dicho de otro modo, desde el ángulo del Derecho de marcas, la trademark sigue siendo tan válida y gozando de protección jurídica como antes. Por consiguiente, la gestión estratégica de la imagen de una empresa abarca mucho más que la gestión de sus marcas en tanto que activos intelectuales. Para más información en materia de marcas, véase <https://www.wipo.int/trademarks/es/>

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.

19. Combinación de marcas

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

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

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

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

- » Las dos empresas que deseen realizar una combinación de marcas deben ser de naturaleza complementaria; entre los ejemplos de lo que puede ser complementario en ese sentido están una librería y un café, o una gasolinera y un establecimiento de comida rápida. No obstante, aun cuando la proximidad de las empresas puede ofrecer un mayor número de ventajas al consumidor, debe haber bastante distancia en la naturaleza de la actividad pues de lo contrario se corre el riesgo de confundir al consumidor, que pensará que hay alguna relación entre ambos negocios.
- » Aunque estén bajo el mismo techo, será necesario que haya un espacio suficiente entre una y otra empresas. Además, en lo que respecta a su aspecto general, se destacará la identidad específica de cada una. Además, los logotipos y letreros respectivos deben ser distintos.

- » Cuando las marcas combinadas aparezcan juntas en el material de comercialización o publicitario, cada empresa debe contar con un sistema para las cuestiones de diseño como el tamaño de letra, los colores, el espacio de separación y los agradecimientos; se evitará así dentro de lo posible el riesgo de confusión entre marcas o de pérdida de valor de las mismas. Por último, en el contrato de combinación de marcas será preciso estipular que el fondo de comercio generado por cada empresa irá en beneficio de cada propietario.

Un ejemplo de combinación de marcas lo tenemos en el caso de Mr. Paleta y San Roque que hace un año se unieron para crear el primer helado KING KONG del mundo y ahora nos sorprenden con su nuevo lanzamiento: PALETUMI. Esta es la primera paleta de helado con forma de TUMI que se elaboró con una receta especial a base de manjar de San Roque. Estás son dos empresas son peruanas y nortenas, ambas de la región de Lambayeque, y buscan que este nuevo producto reivindique nuestra identidad nacional. En el caso de Mr. Paleta, ha implementado el modelo de negocio de franquicias y su proyección es seguir expandiéndose a través de ello.



Mr. Paleta nace hacia finales del 2016 a manera de emprendimiento en la ciudad de Chiclayo, dedicándose a la fabricación, distribución y venta de helados. Poco a poco han ido creciendo hasta convertirse en lo que son ahora, una de las heladerías más reconocidas del país con ocho tiendas propias entre Chiclayo, Piura y Lima, con más de sesenta puntos de venta en esas ciudades y también dos tiendas franquiciadas en la ciudad de Arequipa.

En cuanto a su portafolio ha venido creciendo con los años, ya que empezaron vendiendo solamente paletas rellenas, pero ahora cuentan con paletas sin relleno denominadas tubipaletas, helado artesanal en distintos formatos y sabores, bites (fruta congelada bañada en chocolate blanco y chocolates bitter al 52% cacao) y ciertos postres en combinación con el helado.

Hace poco han relanzado su marca buscando adaptarse a tiempos más exigentes, pero también contar con una marca que se adecúe al camino que se han trazado, que es justamente crecer a través del modelo de franquicias, tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto a su propiedad intelectual tienen su marca registrada en Perú y en varios países de Latinoamérica y, con relación a sus secretos empresariales, mantienen esa información en reserva, ya que ellos elaboran todo el producto que se distribuye en camiones congelados hacia sus puntos de venta. Cabe resaltar que su planta de producción ya cuenta con la certificación de calidad HACCP²⁸, lo que les abre las puertas para la internacionalización; sin embargo, saben que hay destinos donde se puede complicar la logística de frío, por lo que están evaluando la posibilidad de franquiciar con fabricación, pero manteniendo el secreto empresarial de las recetas y adicionando contratos de confidencialidad, estandarización y seguridad.

La primera franquicia que vendieron se dio en un contexto amical y los primeros años funcionó como una especie de distribución autorizada, pero con matices de franquicia; ya que no se contaba en ese momento con toda la documentación necesaria para llamarse franquicia. Hoy en día, y luego de haber construido su modelo de franquicia con ayuda de una empresa internacional y la Cámara de Comercio de Lima, ya han lanzado a la venta la franquicia Mr. Paleta con todo lo necesario para que el franquiciado tenga un negocio estandarizado y exitoso; minimizando el riesgo y logrando excelente rentabilidad.

El éxito del negocio, en primer lugar, radica en la calidad y estandarización de productos y, en segundo lugar, la forma que tienen de trabajar con su equipo; buscando siempre optimizar los procesos con mucha innovación; como prueba de ello está su ya mencionada certificación HACCP y viene en camino una ISO para que así los futuros inversionistas tengan la tranquilidad de que tratan con una empresa formal y estructurada.

Su proyección, a corto plazo, es abrir tres franquicias antes del inicio del verano 2025 y, a partir de ahí, la meta es abrir cinco franquicias por año. Todo esto será posible gracias a que han apuntado a que su franquicia se categorice como una franquicia low cost, es decir, que no se necesita mucho dinero para iniciarla y el periodo de recupo es corto.

Imágenes obtenidas de: <https://www.mrpaletaperu.com/> y <https://www.instagram.com/mrpaletaperu/?hl=es>

²⁸ Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, conocido como HACCP, es un sistema de gestión de Inocuidad Alimentaria que permite identificar ingredientes o elementos potencialmente peligrosos, así como otros peligros latentes en todas las fases de producción de alimentos. Para mayor información, revisar: <https://www.eurofins-environment.es/es/que-es-el-sistema-haccp/>

PRÁCTICAS ÓPTIMAS EN LA GESTIÓN DE LAS MARCAS.

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

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

- » Emplear el símbolo ®, que indica que se trata de una marca registrada.
- » Distinguir la marca del texto que la acompaña mediante letras en mayúscula, negrita o cursiva, o poniéndola entre comillas.
- » Utilizar la marca siempre de la misma forma. Si la marca está registrada con una grafía, diseño, color o tipo de letra particular, velar por que siempre sea utilizada de la misma forma. No hay que modificarla, por ejemplo, utilizando guiones, abreviándola o expresándola mediante una combinación o abreviación (por ejemplo, se escribirá “pluma estilográfica Montblanc”, y no “Mont Blanc”).
- » No se debe usar la marca como un sustantivo. La marca se usará exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, hay que decir “bloques de construcción Lego”, no “los Lego”).
- » No se debe usar la marca como un verbo (por ejemplo, se dirá “retocado con el programa informático Adobe Photoshop”, no “photoshopeado”).
- » No se debe usar la marca en plural (por ejemplo, se dirá “una hamburguesa Bembos”, no “una Bembos”).
- » 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.
- » Mantener un archivo de toda la publicidad y documentación con fecha cierta, en donde se acredite el uso de la marca respecto de los productos o servicios para lo que está registrada, para evitar en el futuro una posible cancelación por falta de uso.

20. 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 (no en el Perú) 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 empresa Applauzi S.A. nace con la marca Applauzi en el año 1987, era una marca dirigida a fabricar y comercializar ropa deportiva en tiempos duros y difíciles para Perú, En el 1989 los hermanos Liliana y Jorge Villalobos empiezan a trabajar con una nueva propuesta, confeccionar y vender ropas de baño, su punto de operaciones era el sótano de la casa de sus papás, donde instalaron tres máquinas de confección y atendían en un saloncito aparte de la casa, en el año 1990 se mudan por primera vez a un local alquilado. Es aquí donde empiezan a formalizarse, contratar personal, tener ventas facturadas y declarar sus impuestos. Usando la marca Applauzi, el negocio seguía creciendo y en el año 1996 confluyen una serie de factores importantes: empezaron a buscar mercados de exportación y la primera dificultad que tenían era que su marca sonaba a marca italiana; sin embargo, ellos querían ser conocidos como una marca peruana. En esos momentos llegó la cadena de tiendas Ripley a nuestro país, los que deseaban comprarles sus productos. Aquí se presenta la segunda dificultad: Applauzi para ese entonces ya le vendía a Saga Falabella y, por contrato ellos, no podían vender productos con dicha marca a Ripley. Entonces crearon la marca Agua Clara, que para el 2002 ya se había posicionado como una marca exclusiva de Applauzi S.A., pero eso tuvo un proceso de asimilación para sus consumidores, hoy en día toda la producción sale con la marca Agua Clara. Por aquellos años, solo se dedicaban a la venta al por mayor y al por menor, tenían una página web que no era muy usada en ese momento y empezaron a abrir varias tiendas a nivel local.

Hoy en día se dedican a un segmento diferente, si bien a lo largo de estos más de treinta años han sufrido varias transformaciones, una de las más importantes ha sido el cambio del mercado elegido, hoy en día han decidido entrar al mercado de resorts, es un mercado donde ofrecen outfits completos para personas que va a un resort, tienen vestidos de seda, salidas, accesorios, sandalias, lentes de sol, bolsos de playa, entre otros productos y, por supuesto, las ropas de baño que es su producto bandera, ya no compiten con marcas locales por el reducido mercado que tienen en el Perú, sino compiten con marcas extranjeras por lo que están haciendo el esfuerzo de internacionalizar la marca, con esa finalidad han hecho sesiones de fotos en Sudáfrica, México, Francia.

Cuentan con cuatro tiendas físicas en Perú, una tienda online para Perú y otra tienda online para Estados Unidos de América y el resto del mundo, tienen una franquicia en el Hard Rock Hotel Punta Cana. Esta fue la segunda franquicia que abrieron y que sigue funcionando muy bien, las otras dos franquicias que abrieron tuvieron que cerrar por problemas de ubicación del local y por la pandemia.

Han aprendido que la ubicación es lo más importante. El Hard Rock Hotel Punta Cana es un resort que tiene huéspedes que tienen muy buen nivel económico, buenos ingresos y buena capacidad de gasto, al ser un hotel con concepto de resort, tienen un público cautivo que va rotando todas las semanas, son aproximadamente dos mil personas rotando por semana.

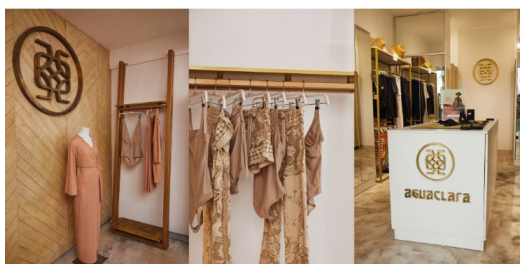
Con relación a su propiedad intelectual, tienen el registro de su marca en Perú, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, México, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos de América, la Unión Europea y están viendo la posibilidad de registrar su marca en Sudáfrica, China, tienen sus registros en todos los países donde operan y otros registros con fines de prevención en los destinos que consideran más relevantes para ellos.

La franquicia les ha permitido pensar en un crecimiento estratégico, hace muchos años tuvieron una capacitación por parte de la Cámara de Comercio de Lima y por Promperú, ahí fue donde surgió la idea de operar bajo el modelo de negocio de franquicias, tuvieron claro que lo que ellos necesitaban era otorgar franquicias de distribución, es decir, el inversionista coloca la tienda con los lineamientos que ellos le dan y según el manual de marcas y, además, les compra la mercadería a ellos a un precio rebajado o especial, a efectos de que el franquiciado tenga una utilidad interesante. Así funciona la franquicia en Punta Cana y está funcionando muy bien, están con ellos desde el 2016, ya firmaron su primera renovación por cinco años y en el 2026 firmarán su segunda renovación.

Ahora están pensando en un modelo de franquicia en donde el franquiciado no tenga que hacer la inversión en un 100%, sino que este ponga la tienda y la mercadería se le entregaría a concesión, con un precio distinto, para cubrir el riesgo que implica la consignación, sería una franquicia de distribución, pero a modo de consignación.

El éxito del negocio radica en la ubicación de las tiendas y en el caso de Perú, ellos operan todas sus tiendas, por lo que dan un servicio exclusivo y cercano a sus clientes, por ejemplo, tienen clientes fieles a determinada vendedora, la cual conoce sus gustos y necesidades.

Su proyección a mediano plazo es realizar la internacionalización de la marca de manera más agresiva y para ello se van a apoyar en el modelo de negocio de franquicias. Esperan en cinco años tener franquicias en sitios importantes como Dubai.



Imágenes obtenidas de: <https://www.aguaclara-swimwear.com/>

Elementos de la franquicia protegidos por derecho de autor:²⁹

- » Formularios como contratos, hojas de pedido, cuadros y hojas de inspección.
- » Medios didácticos para la formación de los franquiciados (videos, guías, *podcasts*, etcétera) o del público si la franquicia se dedica a la enseñanza.
- » Publicidad y medios publicitarios: publicidad por televisión, prensa escrita e Internet, carteleras, folletos y demás medios publicitarios concebidos expresamente para el establecimiento.
- » Prospectos de la franquicia.
- » Programas informáticos creados expresamente para llevar la franquicia.
- » Sitios web e ilustraciones, como los dibujos de personajes emblemáticos, ya sean personas o animales; por ejemplo, Ronald McDonald (*McDonald's*), Colonel Sanders (*Kentucky Fried Chicken*); en Perú, aunque no hay casos específicos de franquicias con derechos de autor documentados públicamente, podemos mencionar como un ejemplo basado en personajes peruanos protegidos por el derecho de autor a los personajes de “Patacláun”. Este es un grupo de personajes interpretados por Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Johana San Miguel, Gonzalo Torres y Carlos Carlin, que formaron parte de un exitoso programa cómico. En el caso hipotético de que se quisieran usar estos personajes como parte de una franquicia debería otorgarse la licencia respectiva.
- » Menús, boletines, fotografías y planos.
- » Elementos gráficos en las camionetas de reparto, coches y demás vehículos que se emplean para la franquicia.

²⁹ Extraído de “Copyright Protection: The Forgotten Stepchild of a Franchise Intellectual Property Portfolio”, por Mark S. Vanderbroek y Jennifer M. D’Angelo, 84 Franchise Law Journal (volumen 28, N° 2, otoño de 2008), pág. 84.



5

La extinción del contrato de franquicia

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

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

Cuando surge una diferencia entre las partes en la franquicia, no conviene que el franquiciador busque imponerse con argumentos legalistas, salvo en casos de incumplimiento muy grave del contrato, tales 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 o no pagar los cánones estipulados. En esos supuestos, la obligación ineludible del franquiciador es proceder con rapidez y eficacia para que la contraparte no se salga con la suya y que ello sirva de advertencia a los demás franquiciados. A menos que el problema sea muy grave, habrá que dialogar con el franquiciado para buscar una solución. Lo ideal es empezar por la negociación y, si eso falla, recurrir a la mediación o conciliación y en última instancia al arbitraje. La vía judicial debe ser el último recurso. Una manera de allanar el camino es incluir una cláusula de solución de diferencias en el contrato, por la que las partes queden obligadas a recurrir a la mediación de la OMPI y, si no hay acuerdo, al arbitraje acelerado.³⁰

Cuestiones litigiosas más habituales en un contrato de franquicia:

Incumplimiento de los pagos

Una de las causas de mayor número de diferencias es el impago del canon de explotación cuando el franquiciado que lleva ya un tiempo en la actividad deja de pagarlo porque considera escaso la utilidad 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.

³⁰La cláusula que recomienda la OMPI sobre la mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje acelerado puede consultarse en: (<http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2>).

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 cumple el pago del canon de explotación y las demás obligaciones del contrato. Muchas diferencias se deben a la no presentación de información.

Uso indebido de fondos para publicidad

En la franquicia se constituye un fondo especial para publicidad, con las aportaciones de los franquiciados y gracias al cual se sufraga la publicidad del nombre comercial (o toda la enseña) de la empresa. El empleo con otros fines del capital de ese fondo se considera “uso indebido” y genera un litigio.

Supervisión y apoyo

Uno de los atractivos que tiene la franquicia, como forma de hacer negocios, es el apoyo permanente que brinda el franquiciador al franquiciado a lo largo de todo el contrato. La falta de formación y del apoyo convenidos es fuente de litigio.

Proveedores autorizados

Para mantener el control de calidad, lo habitual es que los franquiciadores exijan que los franquiciados adquieran determinados artículos a proveedores autorizados y, en algunos casos, a los franquiciadores mismos. Si el franquiciado averigua que puede comprar más barato los mismos artículos a otros proveedores, no podrá hacerlo sin el consentimiento del franquiciador.

Precio de venta de la materia prima

Otra causa de descontento es cuando el franquiciado no se beneficia de las rebajas que hace el fabricante al franquiciador. Las economías de escala es una de las ventajas que el franquiciado espera obtener de la franquicia; y de ahí que aspire a comprar materia prima a un precio más barato que si la comprara por su cuenta. El conflicto surge si los franquiciados creen que la competencia paga menos por esa misma materia prima.

Diferencias de trato

Por norma general, las ventajas que el franquiciador ofrece a un franquiciado deben hacerse extensivas al resto de los franquiciados, salvo que se pueda justificar que, por circunstancias especiales, las ventajas solo pueden ofrecerse exclusivamente a un franquiciado.

Cesión de la licencia de franquicia

Si, por la razón que sea, el franquiciado desea vender la franquicia, el franquiciador deberá facilitar ese proceso y ayudarlo a encontrar un interesado en comprarla. El franquiciador solo podrá rechazar la candidatura de compradores potenciales que proponga el franquiciado si tiene razones fundadas para ello.

Falsas declaraciones por el equipo de gestión y ventas del franquiciador

Otra causa de litigios son las falsas declaraciones realizadas por los empleados del franquiciador a los interesados en adquirir la franquicia para convencerlos de que firmen el contrato. (Lo más habitual es inflar las previsiones de beneficios o no exponer correctamente las condiciones de la inversión inicial). Por consiguiente, es importante poner en guardia a los equipos de gestión y ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageración a los fines de vender la franquicia. Además, en los países en los que la legislación contempla requisitos específicos en materia de divulgación (que no es el caso de Perú), hay que esforzarse por cumplir esos requisitos, por cuanto al no hacerlo se corre el riesgo de ser demandado por el franquiciado y por las instituciones competentes.

Modificación del método de explotación y del nombre de la marca

Dentro de lo posible, los franquiciadores propiciarán que los franquiciados participen en la modificación del método de explotar la franquicia y en la búsqueda de un nuevo nombre para la marca. Ambos trabajos suelen entrañar costos elevados; por consiguiente, es preciso que los franquiciados estén totalmente de acuerdo y se comprometan con los cambios propuestos. En la medida en que el cambio del nombre de la marca implique un cambio en la marca o la creación de una variante de la misma, habrá que tener en cuenta las consecuencias jurídicas de esos actos, tanto en la titularidad y como en el derecho a utilizar la marca; esa cuestión debe ser abordada y aclarada debidamente.

Diferencias en materia de propiedad intelectual

Por lo general, las diferencias surgen en este ámbito por el hecho de que el franquiciado no utilice los derechos de propiedad intelectual concedidos por el franquiciador según lo pactado; un tercero infringe los derechos y se debe decidir a quién corresponde interponer la denuncia y correr con los gastos; el franquiciado es demandado por infracción de derechos de propiedad intelectual y hay que establecer si el franquiciador está obligado a sumarse al pleito en defensa del franquiciado o a indemnizarlo. También surgen problemas una vez extinguido el contrato si el franquiciado continúa utilizando la propiedad intelectual de la franquicia o revela información confidencial adquirida durante la relación de franquicia. En los casos en los que el franquiciador procure 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 ad-

hiriera a normas específicas de control de calidad como se había pactado y que, por consiguiente, abandonó los derechos sobre la marca en razón de una “nuda licencia”. Otro ejemplo de problema que puede originar un litigio de propiedad intelectual es que el franquiciador no haya registrado la marca al crear la franquicia y el franquiciado haya procedido al registro de la misma en su propio nombre; cuando se produce ese tipo de situaciones, lo recomendable 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 “Ecuador” o “Colombia”. En esos casos, el franquiciado a veces hace valer sus derechos sobre la marca y la descripción geográfica. De ahí que deba evitarse ofrecer al franquiciado la posibilidad de añadir descripciones en la marca.

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

LA GESTIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES³¹

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

» Información científica y técnica:

- Información sobre los productos:

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

- 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

³¹ Ver del artículo 260 al 266 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

- 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
- 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

» 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

» 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:

» Referidas al personal:

- Fomento de toma de conciencia/fuertes medidas de observancia
- Contratos o cláusulas y pactos restrictivos (prohibición de competir y prohibición de contratar personal o de ganar clientes que pertenecen a la contraparte)

- Comprobar que el nuevo personal que proceda de firmas de la competencia no haya cometido actos de apropiación indebida de secretos empresariales
- En el manual del personal hay que hacer hincapié en la importancia de los secretos empresariales y de los procedimientos que hay que seguir para proteger esos secretos
- Utilizar acuerdos de confidencialidad en las relaciones con consultores, socios, contratistas, etcétera

» Medidas de protección:

- Guardar con llave la documentación
- En las computadoras hay que emplear una contraseña, además de programas antivirus y cortafuegos, etcétera
- La documentación se entregará exclusivamente a quienes deben hacer uso de ella
- 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 fotocopadoras, escáner y computadoras. Los documentos no se arrojarán a la papelería, sino que se destruirán con la máquina trituradora
- Vigilar la transmisión de documentos por Internet

22. Vigencia del contrato

No hay una regla, pero por lo general, el contrato de franquicia suele durar cinco o diez años. Un pequeño porcentaje de los contratos no llega a los cinco años. Franquicias como *McDonald's*, *Burger King*, *Subway*, *KFC* y *Bembos* 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 resolver el contrato. Las causas de resolución de un contrato en este ámbito no están reguladas en Perú, pero a veces están contempladas en la legislación nacional de otros países.

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 la utilidad o beneficio que genere.

Causas de resolución anticipada del contrato

Es sumamente importante preservar el derecho a resolver el contrato, pues de cara al mundo exterior, los franquiciados son el propio franquiciador. Por ejemplo, poquísimos clientes de Montalvo Salón & Spa están al corriente de que en realidad no son clientes del Grupo Montalvo, sino clientes de otra entidad cuya conexión con este grupo 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 resolución del contrato de franquicia. Por consiguiente, para el franquiciador es sumamente importante que en el contrato se estipule el derecho a resolver 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 la legislación peruana no reglamenta las causas de resolución de este tipo de contratos y que ello incumbe a la legislación nacional de cada país, si así decide hacerlo, a continuación, se exponen varios principios rectores en lo que respecta a las cláusulas de resolución 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 resolver 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 resolver un contrato a largo plazo por incumplimientos relativamente leves del contrato de franquicia. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, el documento de información precontractual es todopoderoso. El franquiciador puede resolver un contrato de franquicia firmado por veinte años si el franquiciado se retrasa tres días en el cumplimiento de las obligaciones de pago, siempre y cuando esa cláusula figure en el documento de información precontractual.
- » Determinadas causas de incumplimiento son tan graves que exigen una resolución 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, conciliación o arbitraje, antes de emprender acciones judiciales que podrían llevar a la resolución 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 resolución, 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 por el mismo tiempo que se pactó en el contrato inicial 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 puede 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, pero ello va a depender exclusivamente del acuerdo entre las partes.

Se recomienda consignar en la cláusula de prórroga las siguientes condiciones:

- » El franquiciado deberá notificar al franquiciador la voluntad de renovar el contrato, por lo general, entre tres a nueve meses antes de que expire el mismo. El plazo exacto de notificación suele depender del tiempo que tardaría el franquiciador en encontrar un nuevo franquiciado si el actual no quiere renovar el contrato de franquicia.
- » El franquiciado no deberá tener antecedentes de incumplimiento grave, debe haber cumplido el contrato en términos generales y no deberá encontrarse en estado de incumplimiento en la fecha en la que notifique la solicitud de prórroga o cuando ésta surta efecto. En los contratos de franquicia habría de evitarse la 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.

Es importante precisar que, en el caso de Perú, al no haber regulación específica sobre la materia, en realidad lo que va a primar siempre es la voluntad de las partes contratantes y lo que específicamente se consigne en las cláusulas del contrato de franquicia.

23. Condiciones de la cesión de la franquicia

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

24. Solución de diferencias

Como en cualquier relación, comercial o de otro tipo, las cosas pueden salir mal. La prudencia y el sentido común aconsejan, por consiguiente, que se reflexione sobre posibles problemas que pueden plantearse y estropear una relación que por lo demás es buena. Ese consejo se aplica a todas las relaciones comerciales, pero es particularmente importante en el contexto

de las franquicias, en el que se contempla una relación a largo plazo de estrecha y regular colaboración entre el franquiciador y el franquiciado. Anticiparse a los acontecimientos suele ser la mejor prevención. No obstante, si pese a todos los esfuerzos surgen problemas, el modo en que se aborden y se solucionen será decisivo para la perduración de la franquicia.

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

En Perú, lo normal es que en el acuerdo se prevea la posibilidad de recurrir a la conciliación y/o al arbitraje, estos métodos alternativos de solución de controversias están establecidos por ley en nuestro país. A diferencia de la conciliación, el arbitraje se parece más al pleito clásico, pues el procedimiento termina con la decisión del árbitro, la decisión adoptada se debe ejecutar. Por otro lado, en la conciliación las partes eligen por consenso a un conciliador a quien incumbe facilitar la solución de la diferencia y para lo cual procura hacer que las partes se pongan de acuerdo. Es decir, el conciliador 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 conciliación se ofrece a las partes la oportunidad de exponer sus respectivas posiciones al conciliador y propongan una fórmula conciliatoria, de ser el caso que las partes lleguen a conciliar, este acuerdo también tiene mérito ejecutivo. 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. A nivel local, se cuenta con diversos centros de conciliación y arbitraje, como, por ejemplo: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, entre otros³².

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

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

³² Para mayor información, sugerimos consultar el Directorio de los Centros de Conciliación Gratuitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: <https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/2040828-centros-de-conciliacion-gratuitos>

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

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

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

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

25. Cuestiones relativas a la rescisión o resolución del contrato

Una vez rescindido o resuelto el contrato, el franquiciador se tendrá que ocupar de las repercusiones de ello en la reputación de la franquicia y el riesgo de que el antiguo franquiciado haga uso de la marca, los secretos empresariales 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 medidas siguientes:

- » Cancelar el registro de la licencia de uso de la marca concedida por el franquiciador.
- » Cambiar los letreros y la decoración del local y de los vehículos.
- » Restituir toda la publicidad, artículos de embalaje, de mercadotecnia y medios publicitarios que guarden relación con la franquicia.

- » Cesar el uso de los artículos de escritorio, elementos impresos, sitios web, etcétera, que lleven las marcas de comercio, marcas de servicio, nombres comerciales y nombres de dominio del franquiciador y demás elementos que guarden relación con la franquicia.
- » Restituir todos los manuales de explotación.
- » Cesar el uso del método del franquiciador.
- » Cesar el uso del material del franquiciador que está amparado por derecho de autor.

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

El pacto de prohibición de competir, que impide que el antiguo franquiciado compita con la franquicia, es considerado una restricción al comercio y surtirá efectos únicamente si se entiende que la restricción es de carácter razonable, 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.

26. La acción colectiva

No ha ocurrido en el Perú, pero sucede cuando se presentan problemas con el franquiciador y el franquiciado no se anima 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.



Anexo: Glosario

Derechos de propiedad intelectual³³

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 y otros signos distintivos, 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, aunque pueden también ser regionales o subregionales, como en el caso de la Comunidad Andina de la cual Perú es País Miembro, 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 contratar un servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades.

La marca ofrece protección a su titular garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar productos o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía en Perú es de diez años y una marca puede renovarse indefinidamente, siempre que se abonen las tasas correspondientes. El Indecopi, así como las autoridades judiciales peruanas, hacen respetar la protección conferida a las marcas y tienen la potestad de sancionar los actos de infracción contra estas.

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 signos auditivos como la música o sonidos vocales, fragancias o colores utilizados como características distintivas. Además de las marcas que identifican el origen

³³ Extraído de ¿Qué es la propiedad intelectual? (publicación N° 450 de la OMPI (E) ISBN 978-92-805-1155-40: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf), salvo el título correspondiente al secreto comercial, que ha sido tomado de La clave de la propiedad intelectual - Guía para pequeños y medianos exportadores, publicada por el Centro de Comercio Internacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Ginebra, 2004). adaptado a Perú: <https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit>

comercial de productos y servicios, existen otras categorías de marcas. Las marcas colectivas son propiedad de una agrupación de personas legalmente constituidas cuyos miembros las utilizan para identificarse con un nivel de calidad y otros requisitos establecidos por la asociación. Ejemplos de dichas organizaciones en nuestro país son las asociaciones de productores, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios. Las marcas de certificación son signos destinados a ser aplicados a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca³⁴. Será el titular quien podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicios cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca y no podrá usarse en relación con los productos o servicios producidos o prestados o comercializados por el propio titular de la marca³⁵. 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. El registro se obtiene presentando la correspondiente solicitud en la oficina nacional de competente, en este caso, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. La solicitud de otorgamiento de un registro de marca puede ser rechazado, si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna “prohibición absoluta de registro”³⁶, a continuación los casos más frecuentes:

- » Signos que carezcan de distintividad, es decir, que no sean capaces de cumplir la función de una marca, que es distinguir un producto y/o servicio en el mercado y que permitan al consumidor identificar un origen empresarial determinado. Por ejemplo, un punto (.), un guion (-).
- » Signos que consistan exclusivamente en formas usuales de un producto. Por ejemplo, no se puede registrar como marca un signo que consista exclusivamente en la forma de un balón de gas para cocina, ya que esta es una forma usual y necesaria para comercializar este tipo de productos por razones técnicas, por lo que es indispensable que todos los competidores de la comercialización de dicho producto puedan usarlo en el mercado.
- » Signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.
- » Nombres genéricos. Por ejemplo, no se puede registrar como marca un signo que utilice exclusivamente el término SILLA para distinguir sillas; esta será rechazada, pues “silla” es el nombre genérico del producto.
- » Nombres comunes o usuales. Por ejemplo, no se puede registrar como marca el signo que exclusivamente consista en el término CHELA para distinguir cervezas; esta será rechazada, pues “chela” es un término usual en el contexto peruano para hacer referencia a “cerveza”.
- » Nombres descriptivos. Son palabras que se emplean en el comercio para describir el producto o servicio en cuestión. Por ejemplo, la marca constituida exclusivamente por el término DULCE será rechazada para distinguir chocolates por describir una característica del

³⁴ Ver Artículo 185 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

³⁵ Ver Artículo 188 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

³⁶ Ver artículo 135 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

producto. El mismo razonamiento se aplicó a si se utilizan signos que exclusivamente estén compuestos por términos elogiosos o que expresan una cualidad como: RÁPIDO, EL MEJOR, CLÁSICO o INNOVADOR.

- » Signos engañosos. Estos son signos que engañan o pueden confundir al consumidor sobre la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto. Por ejemplo, el producto margarina no se podría distinguir con el signo VACA, pues se entiende que los consumidores podrían entender equivocadamente que este producto es uno derivado de la leche (como la mantequilla), no siendo este el caso.
- » Signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida, cuando su uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación; marcas que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas y marcas que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión.
- » Signos que se consideren contrarios al orden público, la moral y a las buenas costumbres. Así, por ejemplo, la denominación VAMOS MIERDA y logotipo, fue denegada para distinguir prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional³⁷.
- » 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 de registro se puede rechazar si el signo solicitado se encuentra incursos en alguna “prohibición relativa”³⁸, esto es, cuando la marca entra en conflicto con derechos anteriores, un ejemplo de ello es el caso de una marca idéntica o semejante que ya ha sido previamente registrada para un tipo de producto idéntico o similar.

Véase asimismo *El secreto está en la marca - Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas* adaptado a Perú: <https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-el-secreto-esta-en-la-marca-pe-es.pdf>

El secreto empresarial

En términos generales, toda información comercial confidencial que otorgue a una empresa una ventaja competitiva puede considerarse un secreto empresarial. 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 especializados³⁹ necesarios para llevar a cabo determinada operación. Los elementos comúnmente protegidos como secretos empresariales incluyen procedimientos de fabricación, resultados de investigaciones de mercado,

³⁷ Resolución N° 00521-2022/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de enero de 2022.

³⁸ Ver artículo 136 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

³⁹ Los conocimientos técnicos no son siempre un secreto empresarial, pues se entiende que constituyen una amplia categoría de conocimientos y técnicas que son propios de la compañía y que se podrán considerar secreto empresarial en caso de que reúnan las condiciones establecidas.

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 secretos empresariales están regulados en los artículos 260 al 266 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que definen lo que puede ser considerado secreto empresarial. Es la información que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información. La información debe tener valor comercial 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 empresarial a una información no le otorgará esa condición).

El poseedor de un secreto empresarial puede evitar que otros lo adquieran, divulguen o utilicen indebidamente. Sin embargo, la legislación concerniente al secreto empresarial 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 empresarial es básicamente una forma de autoprotección. La protección del secreto empresarial dura mientras la información se mantiene confidencial. Una vez que la información se hace pública, acaba la protección del secreto empresarial.

Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y demás creadores la protección de sus creaciones literarias y artísticas, generalmente llamadas «obras». Un ámbito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de los «derechos conexos», que son similares o idénticos al derecho de autor, aunque a 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 guion cinematográfico. En virtud de los derechos conexos se conceden derechos similares, entre otros, de fijación (grabación) y de reproducción.

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

Los derechos patrimoniales del derecho de autor tienen una duración, estipulada en los tratados pertinentes de la OMPI, que comienza con la creación y fijación de la obra, en Perú dura toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento, cualquiera sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil⁴⁰. 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 en el Perú tienen un plazo de protección de toda la vida del artista intérprete o ejecutante y 70 años después de su fallecimiento, contados a partir del primero de enero del año siguiente a su muerte, vencido el plazo correspondiente, la interpretación o ejecución ingresará al dominio público⁴¹.

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 nuestro país existe un sistema nacional de registro facultativo y de depósito de obras, la autoridad competente es la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi; este sistema facilita, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la creación, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos.

Numerosos autores y artistas intérpretes y ejecutantes no tienen la capacidad ni los medios para hacer respetar jurídica y administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos, especialmente teniendo en cuenta la utilización mundial cada vez mayor de los derechos literarios, musicales y de interpretación o ejecución. A raíz de ello, la creación y el fortalecimiento de organizaciones o «sociedades» de gestión colectiva se está convirtiendo en una tendencia necesaria y cada vez mayor en muchos países. Estas sociedades pueden proporcionar a sus miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia

⁴⁰ Ver artículo 52 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

⁴¹ Ver artículo 135 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

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, adaptada a Perú: <https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-expresion-creativa-pe-es.pdf>

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, ya sea un producto o un procedimiento, que debe ser nuevas, con nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial. Una patente proporciona a su titular protección para su invención. En el Perú la protección se concede por un período limitado que es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud⁴².

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. La observancia de los derechos de patente se hace reclamable ante la autoridad administrativa competente, que en nuestro caso es el Indecopi y las autoridades jurisdiccionales que, tienen atribuciones para impedir las infracciones a la patente. Por otra parte, ambas autoridades pueden declarar nula una patente si un tercero logra acreditar que incurre en causal de nulidad.

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

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

⁴² Ver artículo 50 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud de patente. La solicitud de patente debe contener el petitorio; la descripción; una o más reivindicaciones (información que determina el alcance de la protección que concede la patente); uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se consideran parte integrante de la descripción; el resumen; los poderes que fuesen necesarios; el comprobante de pago de las tasas establecidas; de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los países miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los países miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante⁴³.

Para más información, véase Inventar el futuro - Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas adaptado a Perú: <https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-inventar-el-futuro-pe-es.pdf>

Diseños industriales

Los diseños industriales (también conocidos como dibujos y modelos industriales, en función de si son bidimensionales o tridimensionales) representan el aspecto ornamental o estético de un artículo. Pueden incluir características tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o bidimensionales, como los diseños, las líneas o el color. Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos industriales y artesanales que abarcan desde instrumentos técnicos y médicos, relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos, a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados textiles, a bienes recreativos. Para estar protegido en Perú, 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 cuestión⁴⁴.

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 adaptado a Perú: <https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-lo-atractivo-esta-en-la-forma-pe-es.pdf>

⁴³ Ver artículo 26 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

⁴⁴ Ver artículos 113 al 116 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.