

En buena compañía

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

PARAGUAY

Índice

Agradecimientos	5
Prefacio	6
Introducción	8
1. Diferentes modos de acrecentar un negocio próspero	9
2. Las clases de franquicia	13
3. La franquicia internacional	14
4. Ventajas y desventajas de la franquicia	16
5. Las asociaciones de franquicias	19
La preparación de la franquicia	21
6. Estudio de viabilidad y prueba piloto	22
7. Divulgación	23
8. Cómo comercializar la franquicia	27
9. Condiciones que debe reunir el franquiciado	27
10. Debida diligencia del franquiciado	28

La formalización del contrato de franquicia	32
11. Legislación aplicable a la franquicia	33
12. La franquicia disimulada	37
13. Principios fundamentales del contrato de franquicia	38
14. Cláusulas fundamentales del contrato de franquicia	38
La explotación de la franquicia	50
4.1 El manual de explotación	51
16. Mejoras y perfeccionamientos	54
17. Formación	54
18. El control de calidad	55
19. Combinación de marcas (co-branding)	56
20. Denominación social, nombre comercial y nombre de dominio	58
La extinción del contrato de franquicia	61
21. Causas de diferencias entre las partes en el contrato de franquicia	62
22. Vigencia del contrato	67
23. Condiciones de la cesión de la franquicia	70
24. Solución de diferencias.....	70

25. Cuestiones relativas a la rescisión del contrato 72

26. La acción colectiva 74

Anexo: Glosario 75

Derechos de propiedad intelectual 76

Agradecimientos

Esta publicación es una adaptación a la normativa paraguaya 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 de Paraguay por la consultora Antonella Salgueiro en estrecha colaboración con la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y de acuerdo con la licencia 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO). La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

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

Prefacio

Considerando la creciente importancia que posee la franquicia comercial como medio de expansión comercial y dada la función también decisiva que desempeña la propiedad intelectual en este respecto, creemos que la publicación de una guía en la que se estudie la cuestión desde el ángulo internacional satisface una importante necesidad. Esperamos que esta guía sea un recurso útil e importante para los franquiciadores y los franquiciados de todo el mundo, particularmente los de los países en desarrollo y los países menos adelantados, en donde la experiencia en materia de franquicias se encuentra aún en etapa incipiente, aunque con un notable avance en el sector gastronómico, como es el caso en Latinoamérica.¹

También esperamos que sea de interés para los gerentes y/o directivos del franquiciador que buscan comprender mejor cuestiones relacionadas a la propiedad intelectual en contratos de franquicias. Igualmente, la Guía también podría ser de interés para estudiantes y el público en general, ya que ofrece una primera aproximación a una materia que resulta compleja. A tal objeto, se busca utilizar un lenguaje sencillo y fácil de comprender, evitando, en la medida de lo posible, la jerga especializada, así como la terminología técnica y jurídica.

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

En esencia, la franquicia consiste en conceder en licencia derechos de propiedad intelectual junto con un modelo consagrado de actividad comercial. Para el franquiciador (o franquiciante), brinda la posibilidad de acelerar la expansión de su negocio, y para el franquiciado (o franquiciatario), un mejor rédito de la inversión y con menos riesgo que en otras condiciones, es decir, sin la ventaja que significa estar respaldado por una marca de sólido prestigio.

En Paraguay, el contrato de franquicia no se encuentra expresamente regulado por una legislación específica. Sin embargo, esta guía sirve como una base útil para que las empresas nacionales estructuren sus modelos de franquicia con base a la normativa nacional relevante, como las leyes de propiedad intelectual, de derecho societario y/o comercial, que pueden ser aplicables a este tipo de negocios, brindando un marco regulatorio general para quienes deseen operar bajo tal esquema.

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

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

¹ Karina Longo, 'Franquicias en América Latina: los rubros más demandados, qué buscan los inversores y el rol de la IA en el sector' Forbes Argentina (16 Julio 2024), <https://www.forbesargentina.com/negocios/franquicias-america-latina-rubros-mas-demandados-buscan-inversores-rol-ia-sector-n56046>.

Confiamos que esta publicación será un recurso útil para los que desean familiarizarse con la función vital que cumple la franquicia en la expansión de una empresa, en la creación de empleo y en el desarrollo económico, en general. Además, esperamos que fomente una mayor comprensión y toma de conciencia acerca de la función que desempeña la propiedad intelectual en este proceso. Como tal, debería también servir para recalcar la importancia de gestionar debidamente los derechos de propiedad intelectual para asegurar el éxito de la franquicia.

1

Introducción

1. Diferentes modos de acrecentar un negocio próspero

Toda empresa próspera que esté considerando la posibilidad de mejorar sus resultados puede optar por aumentar la producción de los artículos que ya ofrece o añadir productos o servicios que sean nuevos y mejores. En una u otra opción se precisa capital financiero, que tendrá que generarse dentro de la empresa u obtenerse de fuentes externas. Para obtener capital externo se puede recurrir a préstamos, emisión de acciones, aumento por compensación de créditos, o crowdfunding.

Otras opciones a considerar incluyen, 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. Dependiendo de los intereses o estrategias de la empresa es posible un amplio espectro de alianzas, relaciones y mecanismos de asociación, por ejemplo, pasar a ser representante, corredor (broker), distribuidor o comisionista, formar equipo con un fabricante externo de componentes, y la creación de una empresa conjunta o joint venture. Otra opción que no debe pasarse por alto es la posibilidad de adquirir otra empresa o de fusionarse con ella.

La franquicia constituye una de las estrategias más populares y en auge para la rentabilidad y la rápida expansión de las empresas, especialmente, en los casos en los que la empresa carezca de capital financiero propio o no desea utilizarlo. Aun cuando se basa en elementos de otras estrategias de expansión comercial enumeradas anteriormente, el franquiciado constituye una persona jurídica independiente (que no es ni una empresa conjunta ni una asociación jurídica con el franquiciador) cuya actividad consiste en reproducir en otras instalaciones la misma actividad que realiza el franquiciador. En definitiva, en la franquicia, se da una colaboración estrecha donde el franquiciador, además de brindar asistencia técnica, otorga al franquiciado el derecho, y la obligación, de operar un negocio bajo su concepto, utilizando su nombre comercial, marca, know-how y métodos, a cambio de una contraprestación financiera. Como se ve, la licencia para la explotación de derechos de propiedad intelectual es parte central de la franquicia.

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 sospecharse ventajas y desventajas. Aunque la mayor parte de las empresas desean ejercer el mismo grado de control respecto de sus actividades en el extranjero que el que tienen en relación con las actividades en su país, la dificultad que entraña obtener crédito, junto con los obstáculos que suponen la distancia geográfica (como los obstáculos por la diferencia en los husos horarios, los usos comerciales y el idioma) puede verse acentuada por el hecho de trabajar en un entorno jurídico o reglamentario diferente. En dichas situaciones, puede que la franquicia sea la solución ideal.

La franquicia

En la franquicia hay una sociedad (el franquiciador o franquiciante), propietaria de un método particular de explotar la actividad comercial que ya está consagrada y que cede al franquiciado (o franquiciatario) o titular de la franquicia (que es un comerciante o alguien que tiene la intención de establecerse por su cuenta) el derecho de usar este método propio (en otra ubicación, y por un plazo definido), a cambio del pago del canon inicial o derecho de entrada y, posteriormente, pagos periódicos correspondientes al canon de explotación. Junto con el derecho de usar su propio modelo de explotación, el franquiciador autoriza también el uso de sus conocimientos técnicos (*know how*), los derechos de propiedad intelectual existentes, y además brinda al franquiciado formación y asistencia técnica al inicio del contrato y/o a lo largo de éste.

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

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

La franquicia es otro modo de acercar el producto o servicio al consumidor. Siempre que sea solvente el modelo de actividad comercial, la franquicia permitirá que prácticamente toda clase de compañías puedan penetrar en nuevos mercados de una manera eficaz en función de los costos. No obstante, cabe precisar que no todas las actividades se prestan a ser objeto de franquicia, ya que es necesario que el negocio a franquiciar pueda ser reproducido. 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. No obstante, si tales habilidades técnicas pueden ser tercerizadas, quizás esto podría solucionar este inconveniente, como ocurre en algunas franquicias emergentes.
- » Las actividades que registran escaso margen comercial, las que no se pueden sostener al cabo de cinco años o que presentan problemas intrínsecos por su naturaleza. En vez de resolver los problemas de origen, la franquicia los agravará.

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

- » **La franquicia comercial o de distribución.** Hay un producto que es fabricado por el franquiciador (o por otro en su nombre) y que, a su vez, el franquiciado vende al consumidor con la marca del franquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicia las industrias del automóvil y del petróleo, como Ford, GM, Exxon, etcétera. A nivel local y en el sector de alimentos, ejemplos relevantes serían Feliciana de Fariña, Doña Chipa y Don Vito. En esos casos, la franquicia suele estar restringida a una zona geográfica determinada y el franquiciado paga el respectivo canon inicial por el derecho de entrar en la red de la franquicia. Sin embargo, el franquiciado no tiene que abonar el canon de explotación periódico por el derecho de comerciar usando la marca del franquiciador, pues éste gana con lo que le vende a aquél.
- » **La franquicia industrial o de producción.** El franquiciador vende al franquiciado los elementos imprescindibles o le brinda determinados conocimientos técnicos que, sumados a los controles de calidad permanentes que realiza el primero, permiten que el segundo pueda fabricar el producto final y venderlo al comercio minorista o, en algunos casos, directamente al consumidor. Coca-Cola trabaja de ese modo en muchos mercados del mundo—incluyendo, en un principio, Paraguay a través de Paraguay Refrescos SA—suministrando al franquiciado los elementos imprescindibles de la Coca-Cola (que está protegida por el secreto comercial) para que él pueda fabricar el producto, que es vendido al comercio minorista que, a su vez, lo vende al público consumidor.
- » **La franquicia integral o en sentido propio.** El franquiciador es titular de un determinado método de explotar la actividad comercial y otorga al franquiciado el derecho de usar ese método, en el cual quedan comprendidos los respectivos derechos de propiedad intelectual, particularmente la marca. Son ejemplos de esta categoría de franquicia prestigiosas firmas internacionales como McDonald's, Hilton Inns y 7-Eleven. A nivel local, un ejemplo de franquicia internacional con presencia local sería la firma de servicios inmobiliarios RE/MAX. Como es la especie de franquicia más difundida, en el resto de la guía se hablará fundamentalmente de ella.

Si bien en muchos países la franquicia integral es la única modalidad de franquicia que está reglamentada, en Paraguay, la figura de la franquicia no se encuentra regulada por un cuerpo normativo particular. Es decir, los contratos de franquicia no cuentan con un marco legal específico que la defina o regule de manera particular. Las franquicias se enmarcarían bajo el grupo de contratos llamados “innominados”, donde las partes tienen libertad de reglar sus derechos y obligaciones de acuerdo con la voluntad de las mismas.²

²Ver, información adicional sobre el marco legal de las franquicias en Paraguay, Sección 11, “Legislación aplicable a las franquicias”.

Amandau, fundada en diciembre de 1973 como una empresa familiar, lleva más de 50 años destacándose en el mercado paraguayo. Su nombre, que en guaraní significa “granizo”, refleja sus raíces locales.

La marca Amandau ha logrado ser una de las marcas “Top of Mind” en la categoría de helados en Paraguay, gracias a su trayectoria y su capacidad de adaptarse a diferentes segmentos de consumo, contando con distintas líneas de productos, pensadas para cubrir diversas necesidades del mercado.



Amandau ofrece franquicias en diversos departamentos de Paraguay, con diferentes tipologías de locales. Esto ha permitido la expansión de la marca a nivel nacional, con 190 locales, manteniendo al mismo tiempo calidad y reconocimiento en cada punto de venta.

La empresa cuenta con varias marcas registradas en Paraguay, incluyendo su marca principal “Amandau”, además de eslóganes como “Amandau cuando quieras donde quieras” y “Día Nacional del Helado Gratis de Amandau”. Estos activos refuerzan la identidad de la empresa y protegen sus campañas promocionales.

El “Día Nacional del Helado Gratis de Amandau” se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la empresa, generando una conexión emocional con el público y reforzando su liderazgo en el mercado.

Los activos de propiedad intelectual de Amandau—que incluyen también marcas registradas como Conolini y Cucuruchon, y eslóganes comerciales—han sido clave para fortalecer su presencia en el mercado y expandir su modelo de franquicias en el país.³

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

- » El franquiciador concede al franquiciado una licencia para usar sus derechos de propiedad intelectual, principalmente sus marcas, pero también diseños industriales, patentes, derechos de autor,⁴ así como sus secretos comerciales. La marca es el elemento más importante, pues en ella reposa el prestigio de la compañía, ya que el reconocimiento de la marca es lo que atrae a los clientes y estimula la demanda. Eso es lo que hace atractiva la franquicia

³ Información adicional sobre el modelo de franquicia de “Amandau”, disponible en https://amandau.com.py/nuevos-locales#get_franquicias_type; ver, además, “Franquicia de helados, un negocio seguro y rentable” ABC Color (Abril 2017), <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/comercial/educacion-financiera-bnf-ii/franquicia-de-helados-un-negocio-seguro-y-rentable-1580604.html>.

⁴ Para saber más sobre la propiedad intelectual se recomienda consultar las siguientes publicaciones de la OMPI: ¿Qué es la propiedad intelectual? (publicación N° 450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf); El secreto está en la marca - Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 900: <https://tind.wipo.int/record/40649?v=pdf>); Lo atractivo está en la forma - Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 498: <https://tind.wipo.int/record/40614?v=pdf>); Expresión creativa - Introducción al derecho de autor y los derechos conexos para las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 918: <https://tind.wipo.int/record/47324>); e Inventar el futuro - Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas (publicación N° 917: <https://tind.wipo.int/record/41028?v=pdf>).

para los interesados. Por ejemplo, si alguien abre un restaurante de hamburguesas y lo llama “John’s Hamburgers,” el resultado y la facturación anual dejarán que desear, y será imposible preverlos. Por otro lado, la franquicia de un “McDonald’s” tiene un resultado casi asegurado y una facturación anual que se calcula en 2,3 millones de dólares estadounidenses.

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

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

2. Las clases de franquicia

La franquicia directa

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

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

La franquicia principal

El franquiciador puede recurrir a la franquicia principal, por la cual cede a una compañía el derecho de otorgar nuevas franquicias (subfranquicias) para que terceros puedan explotar el método propio del franquiciador en la zona pactada y según un plan de inauguración de locales. En garantía de esos derechos que recibe del franquiciador el franquiciado paga el canon inicial, que oscila entre cientos

de miles y millones de dólares estadounidenses. Con la franquicia principal se logra ampliar notablemente la franquicia sin necesidad de destinar más personal que se encargue de administrar la red, pues en este caso es el propio franquiciado quien hace de franquiciador en el país convenido.

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

La franquicia regional

Por este contrato, el titular de la franquicia o desarrollador se compromete a abrir varios establecimientos (en vez de otorgar subfranquicias) en una zona definida y durante un periodo de tiempo estipulado. A grandes rasgos, presenta las mismas ventajas y desventajas que la franquicia principal, salvo que, incluso más que en ésta, el franquiciador corre el riesgo de poner todos los huevos en la misma cesta, pues se confía a una misma empresa la obligación de abrir varios establecimientos. Como en este tipo de contrato el franquiciado tiene que abrir los establecimientos por su propia cuenta, en vez de ceder a otros la franquicia (subfranquiciados), no se trata de una relación de franquicia entre el franquiciado y los nuevos establecimientos, sino entre el franquiciador y el franquiciado o desarrollador, pues hay un único franquiciado en este caso.

3. La franquicia internacional

Hay cinco maneras de llevar una franquicia al extranjero:

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

A la hora de establecer una empresa en el extranjero, hay que tener presente que los derechos de propiedad intelectual son, ante todo, de naturaleza territorial, es decir, se limitan a los territorios en los que se hayan originado o se hayan registrado/concedido. Dicho de otro modo, los derechos que existen en un país o región dados solo se pueden hacer valer en ese mismo país o región.⁵ Ése es el caso, particularmente, en lo que respecta a las marcas, los diseños industria-

⁵ Las marcas notoriamente conocidas pueden ser objeto de protección especial en virtud del Convenio de París para la Protección Industrial y sus Revisiones y Enmiendas, incorporado a la normativa local bajo la Ley N° 300/1994.

les y las patentes en Paraguay. Por consiguiente, si una empresa prevé montar una operación de franquicia en el extranjero, es importante comprobar que los derechos de propiedad intelectual estén protegidos en ese territorio. Antes de firmar el contrato de franquicia, es esencial que el franquiciador tome la iniciativa de registrar sus derechos de propiedad intelectual en el país en el que se pretenda explotar la franquicia. También es esencial que el franquiciador tome esas mismas medidas en los territorios vecinos, ante la posibilidad de que en el futuro desee explotar la franquicia también en ellos. Algunas de las principales compañías 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, no solo en concepto de compra de tales derechos, sino también en gastos legales y litigación.

Bellini, una marca paraguaya fundada en 2008, ha logrado éxito tanto en el mercado local como en el extranjero gracias a su concepto innovador en el mundo de la gastronomía. Con locales propios en Asunción y franquicias que han trascendido fronteras, Bellini ha llevado su propuesta a Uruguay y Argentina, donde opera bajo la marca Riccollini, adaptándose a las necesidades y preferencias de estos mercados.



El concepto clave de Bellini/Riccollini es ofrecer una experiencia “fast casual”, en la que el cliente tiene la libertad de ser su propio chef, seleccionando los ingredientes que desea para crear su plato personalizado de pasta. Este enfoque ha sido bien recibido en distintos países, ya que la pasta es un alimento altamente consumido a nivel mundial. La decisión de expandir el concepto a través de franquicias surgió cuando el equipo se dio cuenta del potencial internacional de su idea. En abril de 2016, la primera franquicia bajo el nombre de Riccollini abrió sus puertas en Resistencia, Argentina, seguida por otra en Montevideo, Uruguay, en mayo de 2016. El modelo de franquicia de Bellini/Riccollini combina la rapidez del servicio de comida rápida con la calidad de un restaurante formal, en un ambiente distendido e interactivo donde el cliente participa activamente en el proceso de preparación del plato, lo que hace que la experiencia sea aún más atractiva.⁶

⁶ “Bellini, una marca que traspasa fronteras” InfoNegocios (Marzo 2017), <https://infonegocios.com.py/infogourmet/bellini-una-marca-que-traspasa-fronteras>; “Bellini abrió primera franquicia en Argentina” La Nación (Abril 2016), <https://www.lanacion.com.py/2016/04/19/bellini-abrio-primer-franquicia-en-argentina/>.

4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas de la franquicia	
Para el franquiciador	Para el franquiciado
Mayor expansión de la empresa (con inversión de terceros).	Aprovecha el reconocimiento de que goza una marca de prestigio.
Afluencia de capital nuevo gracias al canon de la franquicia.	Facilidades para poner en la práctica un modelo de actividad consagrado (no hay que comenzar desde cero).
Aumento de las ganancias gracias al canon de explotación.	Disponibilidad de formación, asistencia, conocimientos técnicos, mercadotecnia y financiación.
Los franquiciados tienen mayor incentivo de trabajo mejor que los empleados.	Cartera de clientes consolidada.
Menores gastos de explotación.	El riesgo es menor ya que se explota un modelo con éxito comprobado
Dispersión del riesgo.	Posee un derecho de propiedad/ usufructo sobre la actividad.
Organización central más reducida. Menor riesgo de fraude administrativo.	Estabilidad, dirección y control de calidad.
Posibilidad de comprar al franquiciado la franquicia que da buenos dividendos.	Oportunidad de prosperar al amparo de la franquicia. Cuando empieza a dar resultados, el franquiciado puede adquirir un segundo establecimiento y tiene así la posibilidad de adquirir una franquicia múltiple.
	Derecho de exclusividad sobre la zona pactada, dependiendo del contrato y tipo de franquicia
	Menor gasto para adquirir materiales y maquinaria.

Desventajas de la franquicia	
<i>Para el franquiciador</i>	<i>Para el franquiciado</i>
Riesgos y gastos relacionados con la búsqueda y la formación de un franquiciado, y ayudarlo a poner en marcha la franquicia.	Grandes gastos de inicio de la actividad y canon de explotación.
Un franquiciado mal elegido puede generar pérdidas monetarias y de reputación a toda la red de la franquicia.	Muy supeditado a las vicisitudes de la red: la mala reputación de un establecimiento afecta a toda la enseña.
Gastos de mantenimiento de la red de la franquicia.	Obligación de rendir cuentas, de seguir instrucciones detalladas y de mostrar la contabilidad.
Hay que revelar la documentación confidencial 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.
Limita ingresos 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.

La chipa es un alimento tradicional de Paraguay y culturalmente conocido como ícono de la gastronomía local. Este alimento cuya base es el almidón de mandioca y queso, es consumido en diversos tiempos de comida, ya sea solo o acompañado. Aprovechando la demanda de este mercado, el proyecto inicial de Doña Chipa nació tras identificar la oportunidad de abrir una cadena de locales especializada en productos tradicionales paraguayos. El proceso incluyó el desarrollo del concepto de la marca, las recetas, y el modelo de negocio, con pruebas para garantizar la calidad de los productos y así como el funcionamiento de al menos un punto de venta como modelo a replicar.

Doña Chipa ha logrado consolidarse a través de su sistema de franquicias, donde abre puertas a nuevos emprendedores, brindándoles la oportunidad de administrar sus propios puntos de venta, tanto en el interior del país como en el exterior.



Gracias a las numerosas consultas de interesados en abrir nuevos locales, Doña Chipa decidió establecer una unidad dedicada a la fabricación del 90% de los productos que se comercializan, convirtiéndose en el proveedor principal de sus franquicias. Este enfoque centralizado garantiza consistencia en la calidad y disponibilidad de productos en cada local.

El modelo de franquicia de Doña Chipa ofrece una rentabilidad acorde a la inversión, permitiendo a los emprendedores ingresar al negocio con las ventajas de la economía de escala. Los franquiciados se benefician no solo del respaldo de la marca, incluyendo la protección de la marca registrada Doña Chipa y el slogan "Doña Chipa – sabrosos momentos", sino también de transferencia de conocimiento clave para el mercado local. Este enfoque asegura precios competitivos, respaldados por la eficiencia en la producción y distribución.⁷

Los derechos de marca y la expansión internacional

- » Las marcas son derechos de naturaleza territorial: poseen validez exclusivamente en el país en que están registrados, a menos que la marca sea notoria (por ejemplo, en virtud a la protección reforzada otorgada por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial).
- » Para proteger la marca hay que proceder a su registro en los países escogidos. Al solicitar el registro de la marca hay que prever futuras estrategias de expansión del producto o servicio.
- » En lo posible, se debe hacer uso del período de prioridad (seis meses) para solicitar protección en el extranjero.

⁷ Información adicional sobre el modelo de "Doña Chipa" disponible en <https://www.donachipa.com/franquicias>.

- » En caso de que sea factible, se puede emplear el trámite simplificado del Sistema de Madrid⁸ para presentar la solicitud internacional de registro de marca (Paraguay no se ha adherido al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas).
- » Se escoge el idioma de la marca y se registran todas las variaciones. Conviene consultar a un especialista en idiomas y escoger una marca que tenga atractivo y que suene bien a los oídos de los consumidores del país.
- » Hay que cerciorarse de que no se infrinjan derechos de marca de terceros. Para eso se debe realizar una búsqueda exhaustiva de marcas nacionales y extranjeras registradas o solicitadas en el país de interés, que por su *apariencia y pronunciación* sean semejantes a la marca propia, o que posean el mismo sentido. También habrá que comprobar los *nombres de dominio* registrados.⁹ La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), posee una herramienta de búsqueda y consulta online de marcas solicitadas y registradas, disponible en <https://joaju.dinapi.gov.py/marcas>.
- » 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 complejidades de la legislación extranjera y contratar abogados de confianza. Hay que estar al tanto de aspectos como si se trata de un país en el que se aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca o de un país en el que se aplica el sistema del primer uso de la marca; ¿realiza la oficina de marcas el examen de los motivos relativos de denegación?; ¿cómo es el régimen de oposiciones?; ¿cuánto tiempo lleva obtener el registro de la marca?; ¿es preciso contar con una autorización para otorgar los contratos de cesión y de licencia de marca?

5. Las asociaciones de franquicias

En muchos países existen asociaciones de franquicias y buena parte de ellas están agrupadas en el Consejo Mundial de la Franquicia (World Franchise Council, o WFC). En Paraguay, la Cámara Paraguaya de Franquicias (CPF) aglomera a distintas empresas que eligieron el modelo de la franquicia como su sistema de desarrollo de mercado. La CPF busca entre sus fines, ayudar al crecimiento del sistema de franquicias; proteger a los futuros franquiciados y dar a conocer el sistema de franquicias al público en general, a través de, por ejemplo, su sitio web, catálogo de franquicias, expo franquicias, notas de prensa, etc.¹⁰

En general, 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;

⁸ Véase más adelante, Sección 14.

⁹ La disponibilidad de nombres de dominios puede ser verificada en www.nic.py.

¹⁰ Información adicional sobre la CPF disponible en <https://cpf.org.py>.

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

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

Con más de 30 años de trayectoria en el sector de peluquería y estética, Joseph Coiffure ha consolidado su presencia como una de las marcas más reconocidas en Paraguay en este rubro.

A lo largo de su trayectoria, Joseph Coiffure se ha posicionado como marca de referencia, siendo galardonado con el “Top of Mind” en la categoría de peluquerías en varias ocasiones. Sus salones están presentes tanto en la capital como en varias ciudades del país, contando con más de 20 locales bajo el modelo de franquicia, además de otros en sociedad. Gracias a su posicionamiento y la transferencia de know-how a sus franquiciados, incluso mediante su propio instituto “Joseph Academy”, la marca ha mantenido los estándares de calidad y un reconocimiento en el mercado. Un aspecto clave de Joseph Coiffure es que la marca está profundamente ligada a la reputación de su fundador, ya que lleva su nombre. Esto ha contribuido a construir una confianza en los clientes basada no solo en la calidad de los servicios, sino en la imagen del propio fundador.



La historia de Joseph Coiffure es un ejemplo claro de cómo un modelo de franquicia bien estructurado y una estrategia de marca personal sólida pueden llevar a una empresa local a convertirse en un referente del sector a nivel nacional.¹¹

¹¹ Joseph Coiffure; “Joseph: trayectoria intachable que se impone” Revista Plus (Marzo 2024), <https://revistaplus.com.py/2024/03/26/joseph-trayectoria-intachable-que-se-impone/>.



2

La preparación de la franquicia

6. Estudio de viabilidad y prueba piloto

Al examinar la posibilidad de conceder una franquicia, conviene realizar un estudio de viabilidad y solicitar asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pronunciarse objetivamente.¹² En particular, conviene familiarizarse con el marco jurídico vigente¹³ y ponerse al tanto de si existen en el país asociaciones de franquicias y códigos de franquicia. Importante es también que un establecimiento de la propia empresa lleve a cabo pruebas piloto de la franquicia con el fin de determinar la viabilidad de la franquicia en múltiples ubicaciones, así como 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, los principales métodos utilizados para transferir información confidencial, secretos comerciales y conocimientos técnicos a los franquiciados.

No obstante, las pruebas piloto no constituyen un requisito legal ni tampoco se realizan en todos los países. Algunas empresas y métodos de franquicia han cosechado buenos resultados sin haber realizado tales pruebas. ComputerLand, cadena de franquicias que llegó a contar con más de 800 establecimientos, no tenía ni una sola tienda cuando empezó a conceder franquicias a finales de los años setenta. La franquicia que concedía ComputerLand consistía sencillamente en una idea: una tienda minorista que vendía computadoras personales y accesorios. La idea resultó buena y se lanzó en el momento oportuno, gracias a lo cual en muy poco tiempo fue posible establecer una red internacional de franquicias relativamente considerables. Como es lógico, con la evolución radical del mercado de la informática a lo largo del tiempo, la cadena es hoy apenas una anécdota en la historia de las franquicias.

Otra cadena, iSOLD It, surgió al amparo del sitio de subastas eBay y comenzó con un único establecimiento en noviembre de 2003. La idea era servir de depósito para quienes quisieran vender artículos en eBay, previo pago de una comisión. El personal de la tienda se encargaba de hacer una fotografía digital de los artículos, de publicarlos en eBay y de cobrar el precio de la subasta y despacharlos al comprador. El 10 de diciembre de 2003, y unas semanas después de abrir ese centro de depósito, iSOLD It presentó una solicitud ante el California Department of Corporations para vender franquicias en los Estados Unidos de América. En 2006, ascendían a casi 200 los establecimientos que trabajaban bajo esa franquicia. No obstante, esa rápida expansión se vio acompañada de un declive todavía más rápido, pues muchos franquiciados, que habían invertido considerables sumas en el negocio – hubo incluso quien hipotecó su propia casa e invirtió los ahorros para la jubilación – al final se percataron de que la idea tenía un defecto principal: no era lucrativa. Al poco tiempo, más de la mitad de la red de franquicias desapareció.

¹² En algunas jurisdicciones, como en la República de Corea hay que aprobar un examen de habilitación para ejercer como “experto en franquicias”. Este no es el caso en Paraguay, pero si se recomienda asesoramiento previo con abogados expertos en la materia o bien con la CPF.

¹³ Ver, Sección 11, para información detallada sobre la normativa nacional relevante.

Crear una franquicia a partir de una idea que nunca ha sido ensayada en el mercado va en contra del principio más elemental de la franquicia. En China, para vender una franquicia hay que tener por lo menos dos establecimientos propios en el mercado que lleven un año funcionando. En los Estados Unidos de América se puede establecer una franquicia con poca experiencia y sin prototipo de la actividad, pero no conviene hacerlo. A nivel nacional, no existe requisito previo de contar con uno o varios establecimientos para empezar a conceder franquicias, no obstante, es poco probable que el franquiciado opte por una franquicia que aun no acredite resultados lucrativos, incluso si la idea luce atractiva y prometedora.

7. Divulgación

En muchos países está legislada la obligación previa de declarar o divulgar información sobre la franquicia, con la finalidad de que el interesado en adquirir la franquicia cuente con información suficiente acerca de la inversión y el contrato, y pueda decidir con conocimiento de causa. Aunque este requisito legal no existe en Paraguay, es recomendable que el franquiciador proporcione dicho documento, no solo como un gesto de transparencia y buena fe hacia los interesados, sino también para agilizar las negociaciones, al proveer desde un primer momento información esencial sobre la franquicia.

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

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

Sin olvidar las diferencias de legislación y usos vigentes en otros países en lo que respecta a los requisitos de información, se detalla a continuación lo considerado como “información completa y exacta”:

- » La descripción del tipo de franquicia ofrecida: licencia para abrir un único establecimiento, para abrir varios, franquicia principal o franquicia regional; conclusiones de la puesta a prueba de la idea; antigüedad del franquiciador; identidad de quienes ocupan cargos en

la sociedad franquiciadora; detalles sobre franquicias ya concedidas; competencia a que debe hacer frente el franquiciador; reglamentación especial de la actividad franquiciada (requisitos o autorizaciones particulares).

- » Los problemas del franquiciador: condenas por delitos de fraude o infracción de la ley de franquicias aplicadas a la propia sociedad franquiciadora o a sus directores; pleitos interpuestos por el franquiciador contra el franquiciado o por éste contra aquél en el año anterior; litigios pendientes que puedan afectar a la actividad franquiciada; actividades emprendidas por otro u otros franquiciados en el mismo ramo y que fracasaron; y procedimientos de quiebra contra el franquiciador o sus cargos.
- » Los gastos necesarios para poner en marcha la franquicia y explotarla: el canon inicial, los depósitos o pagos periódicos que no sean reembolsables y los gastos para pagar las existencias iniciales de mercadería, los letreros, la maquinaria y la publicidad. Otros gastos que el franquiciador no esté obligado a comunicar (según la legislación nacional) como el canon de explotación, y el precio de los suministros y los seguros.
- » Las restricciones que, en su caso, limiten la actividad del franquiciado, como los proveedores que deben contratar, la prohibición de vender determinados productos y la zona a la que se deba restringir la explotación de la actividad.
- » Los derechos de propiedad intelectual (marcas, secretos comerciales, diseños industriales, derechos de autor y patentes) que pertenecen al franquiciador y cuyo uso para la franquicia éste cede al franquiciado, particularmente las fechas de vencimiento de las patentes y las de renovación de los registros de marcas, así como el estado en que se encuentren en la zona cubierta por la franquicia, sin olvidar los litigios de propiedad intelectual que tenga el franquiciador.
- » Las cuentas anuales que revelen el estado en que se encuentra el patrimonio del franquiciador.
- » Las asociaciones profesionales o de franquicias a que pertenece el franquiciador.
- » Las cláusulas sobre retrocesión de derechos.
- » Los mecanismos para resolver las diferencias que surjan entre ambas partes y la indicación de cómo se distribuirán los respectivos gastos de litigación.
- » Borrador del formulario del contrato de franquicia (particularmente las cláusulas sobre prórroga, extinción y cesión del contrato).

Desde 1955, Alberdin se ha consolidado como una de las empresas nacionales líder en la producción y comercialización de pastas y bocaditos (finger food). Fundada inicialmente bajo el nombre de Pastelería Alberdi, la empresa evolucionó y adoptó el nombre Alberdin, bajo el cual opera hasta la actualidad.

La marca ha sido dirigida por varias generaciones de la misma familia. En el año 2006, los hijos y nietos de los fundadores lograron una importante certificación bajo la norma ISO 9001:2000, como parte de su programa de mejora continua, fortaleciendo así su reputación en el mercado.



Hoy en día, Alberdin cuenta con más de 150 empleados y sigue liderando el mercado de pastas y bocaditos. Este liderazgo también se ha reflejado en su expansión mediante el modelo de franquicias, que ha permitido a la marca ampliar su presencia en todo el país.

[Franquicias.com.py](https://www.franquicias.com.py), una unidad de negocios de Alberdin, se dedica a la venta de franquicias y la provisión de servicios de consultoría a emprendedores que buscan desarrollar negocios sostenibles. Con un enfoque en crear nuevos emprendedores, Alberdin ofrece tanto franquicias tradicionales como microfranquicias, haciendo más accesible la entrada al negocio para aquellos con menor capacidad de inversión.

El formato de microfranquicias de Alberdin se ha destacado por su modelo innovador: los franquiciados solo necesitan una inversión mínima para adquirir licencias y equipamientos de cocina, mientras que la empresa se encarga del resto, como la producción y el marketing. El franquiciado solo debe freír y vender los productos, lo que hace que el proceso sea sencillo y rentable.

Gracias a su sólida estrategia de franquicia, Alberdin ha logrado posicionarse no solo como una marca reconocida, sino también como un referente en el desarrollo de emprendedores a través de un modelo de negocios accesible.¹⁴

Ejemplo de contenido de un documento de divulgación e información previo al contrato de franquicia

- » Datos y estructura del franquiciador: filiales y nombre e información de los administradores, como títulos y antecedentes profesionales.
- » Experiencia de la sociedad franquiciadora durante un plazo prolongado.
- » Tipo de actividad que se quiere licenciar en la zona estipulada.

¹⁴ Información adicional sobre el modelo de “Alberdin” disponible en <https://www.franquicias.com.py>.

- » 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 si el franquiciador está bajo administración judicial o tiene obligaciones con fuerza ejecutiva.
- » Gastos y pagos en concepto del contrato (canon inicial, canon de explotación e inversión inicial aproximada) y plazos de entrega.
- » Características ideales del franquiciado potencial.
- » Lista de franquiciados actuales con datos de contacto.
- » Lista de franquiciados anteriores (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.
- » Descripción de estándares mínimos de producción o de contratación a seguir, en especial en caso de que la franquicia siga ciertas normas ISO o equivalentes.
- » Demás obligaciones y prohibiciones que recaigan sobre el franquiciado, como limitaciones en la zona estipulada para la actividad comercial.
- » Información sucinta sobre la aportación de capital necesario.
- » Apoyo, publicidad, medios informáticos y formación que prestará el franquiciador.
- » Zona o emplazamiento para el cual se concede la franquicia, con indicación de los requisitos que deben reunir, así como la actividad realizada anteriormente en dichos establecimientos, en su caso.
- » Titularidad o licencia para utilizar derechos de propiedad intelectual que posee el franquiciador (marcas, secretos comerciales, derechos de autor, diseños industriales y patentes) que son necesarios para explotar la franquicia.
- » Obligación de confidencialidad o de no divulgación, en caso necesario.
- » 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.
- » Mecanismo para solución de diferencias.
- » Rendimiento económico de la franquicia, real y proyectado.
- » Lista de establecimientos que posee la franquicia e información sobre el franquiciado.

- » Estados financieros.
- » Contratos (borradores de los documentos que se habrán de firmar).
- » Recibo donde se acredite que se ha recibido el documento de información precontractual.

8. Cómo comercializar la franquicia

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

Hay que entender como los franquiciados encuentran la franquicia que les interesa. Más de las tres cuartas partes empiezan por consultar el sitio web del franquiciador y más de la mitad investigan otras marcas. Es probable que esas cifras aumenten en el futuro, y por tanto los franquiciadores deben asegurar que su sitio web sea fácil de encontrar y de consultar, así como atractivo para los posibles franquiciados. El franquiciador debe también garantizar que su franquicia sea al menos tan interesante como la de la competencia en lo que se refiere al canon inicial, el canon de explotación, la facturación y el rendimiento. Quienes buscan adquirir una franquicia suelen consultar sitios web de carácter general, empezando con las asociaciones de franquicias del país.¹⁵ 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 o estereotipo de franquiciado típico, todos los franquiciados presentan una serie de características comunes, por ejemplo:

- » 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.

Además, en la legislación de determinados países (no es el caso en Paraguay) se estipula 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 con los franquiciados más aptos.

¹⁵Ver, en Paraguay, la Cámara Paraguaya de Franquicia, <https://cpf.org.py>.

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

10. Debida diligencia del franquiciado

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

- » Confirmar la validez de los derechos de propiedad intelectual que el franquiciador planea licenciar al franquiciado. Esto implica verificar que las marcas sean válidas para la correspondiente clase de productos o servicios; que los derechos de autor y secretos comerciales estén debidamente gestionados y protegidos; y asegurarse de que las fechas de vencimiento de patentes, diseños industriales y registros de marca sean correctas. Además, es fundamental confirmar que dichos derechos estén protegidos en el territorio donde se llevará a cabo la actividad. Si se prevé llevar la actividad a otra zona, deberán tomarse medidas para comprobar que tales derechos se encuentren disponibles y 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 escogerían la misma franquicia y las razones para ello.
- » Ponerse en contacto con el mayor número posible de franquiciados que hayan abandonado ese sistema y determinar los motivos por el cual lo hicieron.
- » 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, desde cuándo existe dicha franquicia.

- » Averiguar el número litigios en los que haya sido parte el franquiciador; qué tipo de casos y el modo en que concluyeron.
- » Solicitar asesoramiento de un buen profesional/abogado especialista en franquicias sobre el documento de información precontractual y sobre las cláusulas del contrato de franquicia. Consultar con un contable toda información financiera suministrada/no suministrada por el franquiciador.
- » Averiguar si existen asociaciones de franquicias en el territorio que proceda y si el franquiciador pertenece a alguna de ellas, por cuanto la existencia de esas asociaciones y cooperativas son un indicio de que el sistema de franquicia se encuentra bastante asentado.¹⁶

¹⁶Ver, en Paraguay, la Cámara Paraguaya de Franquicia, <https://cpf.org.py>.

PRÁCTICAS ÓPTIMAS PARA EXPLOTAR LAS MARCAS

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

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

- Marcas en que se empleen palabras extravagantes o inventadas, pero que carecen de significado real. Desde el punto de vista legal son las más ventajosas, pues no hay otras que tengan más posibilidades de ser admitidas en el registro. Sin embargo, en lo que se refiere a la publicidad, no transmiten a los consumidores una idea clara del producto que se quiere vender, por tanto, obligan a dedicar más medios, y dinero, a la publicidad. No obstante, una vez establecidas, estas marcas tienen una enorme fuerza de atracción. Ochsi para embutidos o Mapex para insecticidas son ejemplos nacionales de marcas de este tipo.
- En las marcas arbitrarias figuran palabras o signos que tienen sentido, aunque carecen de relación lógica con el producto que se anuncia. También obligan a realizar abundante publicidad para crear la asociación entre la marca y el producto en la mente de los consumidores, aunque, igual que las marcas extravagantes o inventadas, son admitidas sin mayor problema en el registro. La marca para productos lácteos Trébol es un ejemplo de ese tipo de marcas, o Koala para colchones.
- Las marcas sugestivas o evocativas son las que indican la naturaleza, calidad o atributos del producto, aunque no describen los atributos. Por ejemplo, la marca Amandaú, también reconocida franquicia para helados, significa 'granizo' en español, lo cual tiene cierta evocación del producto comercializado. En algunos casos, las marcas sugestivas o evocativas se distinguen poco de las demás marcas. En Paraguay, se entiende que, si la marca sugestiva es muy descriptiva del producto, no podrá ser registrada.¹⁷ Como la marca describe el producto, o sus características, no se podrá impedir que terceros usen las mismas palabras para describir sus productos. Ejemplo: A nivel nacional, la marca Blockgel fue concedida como parte de la línea de pañales Huggies, y a pesar de ser considerada en primera instancia evocativa de los componentes o características del producto, la Corte de Justicia consideró que la misma no es descriptiva y, por lo tanto, registrable.
- Las marcas descriptivas poseen escaso carácter distintivo y no reúnen las condiciones para gozar de protección, a menos que se demuestre que han adquirido ese carácter gracias a su extenso uso en el mercado.
- Las palabras genéricas carecen por completo de carácter distintivo y tampoco tienen derecho a gozar de protección.¹⁸

» Cerciorarse (hay que consultar bases de datos de marcas)¹⁹ de que nadie ha registrado la marca propuesta o una marca que, por su similitud, puede llevar a confusión.

¹⁷ Ver, Artículo 2, Inc. e de la Ley 1294 de Marcas.

¹⁸ Ver, Artículo 2, Inc. e de la Ley 1294 de Marcas. Para más información, véase el Anexo sobre los derechos de propiedad intelectual.

¹⁹ DINAPI posee una herramienta de búsqueda y consulta online de denominaciones solicitadas y registradas, disponible en <https://joaju.dinapi.gov.py/marcas>.

- » Abstenerse de imitar marcas existentes. Basta una leve modificación de una marca de la competencia o una falta de ortografía en el nombre de una marca famosa para que se deniegue el registro.
- » Cerciorarse de que la marca propuesta reúne todos los requisitos absolutos²⁰ que establece el registro.²¹
- » Comprobar que la marca es fácil de leer, escribir, pronunciar y recordar, y que se presta para su uso publicitario en todas las clases de medios de difusión.
- » Asegurarse de que la marca no posea un significado o connotación inapropiados en el propio idioma o en el de los mercados de exportación.
- » Cerciorarse de que el nombre de dominio correspondiente a la marca (es decir, la dirección de Internet) esté libre y se puede registrar.
- » Proteger las marcas figurativas. Cuando buscan un producto, los consumidores se suelen dejar guiar por los colores y la presentación gráfica. Por eso las empresas emplean en la marca un símbolo, logo, dibujo o una forma, solos o acompañados de una o más palabras.

²⁰ Para más información, véase el Anexo sobre los derechos de propiedad intelectual.

²¹ Ver, Artículo 2, Inc. e de la Ley 1294 de Marcas.



3

La formalización del contrato de franquicia

11. Legislación aplicable a la franquicia

Es importante tener presente que la franquicia no está legislada expresamente en todos los países, y en consecuencia las disposiciones que la rigen se encuentran dispersas en las normas sobre los contratos de agencia y de trabajo, los códigos comerciales, las leyes de defensa de la competencia y del consumo, y las que otorgan los derechos de marca y demás derechos de propiedad intelectual. Por ende, es importante examinar el marco jurídico vigente para saber la legislación que será aplicable.

En Paraguay, el contrato de franquicia no se encuentra regulado de manera expresa, lo que significa que no existe una normativa particular que lo defina o regule formalmente. Las franquicias se consideran parte de los contratos “innominados”, lo que permite a las partes establecer sus derechos y obligaciones de acuerdo con la autonomía de la voluntad de las mismas. No obstante, otras normativas pueden aplicarse en el contexto de las franquicias, por ejemplo, en lo que respecta a la constitución de la sociedad,²² la normativa laboral para regular las relaciones laborales,²³ la ley de competencia para el caso de potenciales cláusulas restrictivas en contratos,²⁴ y las leyes en materia de propiedad intelectual para la licencia de tales derechos, incluyendo la licencia de marca.²⁵ Además, ciertas disposiciones del Código Civil Paraguayo, de la Ley del Comerciante²⁶, así como la ley “Sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales”²⁷ tendrían aplicación en ciertos aspectos de las relaciones contractuales y comerciales dentro del acuerdo de franquicia.

Cabe destacar también la existencia de la Ley 194/93 “Que Establece el Régimen Legal de las relaciones contractuales entre Fabricantes y Firmas del Exterior y Personas domiciliadas en Paraguay”—también conocida como Ley de Representación, Agencia y Distribución. Esta norma regula las relaciones de promoción, venta o colocación dentro del país o de otra área determinada de productos o servicios, proveídos por fabricantes y firmas extranjeras por medio de representantes, agentes o distribuidores domiciliados en la República. Además, fija las pautas de las indemnizaciones que correspondan con motivo del cese, sin expresión de causa, de las relaciones contractuales. Aunque esta ley no regula directamente los contratos de franquicia, es posible que, si dichos contratos no se estructuran adecuadamente, algunas relaciones contractuales—especialmente en el caso de franquicias de productos—puedan quedar bajo el ámbito de aplicación de la Ley 194/93. Esto podría generar consecuencias no deseadas, como la obligación del franquiciante extranjero de pagar indemnizaciones más elevadas en caso de terminación del contrato por una causal no contemplada en dicha ley, o ante la negativa de prorrogar el contrato.

²² Ley N° 1183/85, Código Civil Paraguayo.

²³ Ley N° 213/93 que establece el Código del Trabajo.

²⁴ Ley 4956/2013, Defensa de la Competencia.

²⁵ Ley 1298/94 de Marcas; Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales; Ley N° 4923/13 De Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen; Ley N° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos; Ley N° 1630/00 de Patentes de Invenciones; y leyes relacionadas. Considerar también la Ley N° 3283/2007, De Protección De La Información No Divulgada Y Datos De Prueba Para Los Registros Farmacéutico.

²⁶ Ley N° 1034/83, Del Comerciante.

²⁷ Ley N° 5393/15, Sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales.

Normas sobre la obligación de información previa al contrato

Las normas sobre la obligación de información previa al contrato de franquicia y sobre los requisitos registrales (inscripción de la franquicia en el registro que fija la ley) se deben observar antes de que nazca el contrato. En algunos países el franquiciador está obligado a brindar determinada información al futuro franquiciado (nueva franquicia o prórroga de la actual) antes de firmar el contrato o de pagar el precio. A veces, como ocurre en los Estados Unidos de América, la obligación de información previa al contrato está legislada minuciosamente.²⁸

En muchos países, como en Paraguay, la ley no obliga al franquiciador a entregar esa información al franquiciado antes de formalizar la relación. En esos países e incluso en los países en que la publicidad precontractual existe por ley, incumbe al futuro franquiciado examinar debidamente la documentación que recibe del franquiciador y asesorarse con un profesional, en caso necesario.

Requisitos registrales

La legislación de ciertos países obliga a registrar determinadas categorías de contratos. En dichos países, los franquiciadores deben a veces inscribir en el registro que lleva el organismo oficial los documentos de información precontractual y todos los documentos acompañantes (el contrato, el balance auditado, la relación de las franquicias concedidas, etcétera). En esos países, los franquiciados no podrán explotar la franquicia si no se registra la documentación del contrato. Cabe resaltar que Paraguay no cuenta con tal requisito registral.

Del mismo modo, tampoco surtirían efecto las licencias de propiedad intelectual que no estén registradas. En Paraguay, dichas licencias de uso o explotación si deben ser inscriptas ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), tanto en el caso de marcas como para otros derechos de propiedad intelectual, como diseños industriales, patentes o derechos de autor.

Como se ha mencionado, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual es la DINAPI. Esta institución es responsable de la protección y gestión de los derechos de propiedad intelectual en el país, incluyendo marcas, patentes, derechos de autor, y demás activos intangibles. DINAPI se encarga de la administración del registro de marcas y patentes, así como de velar por el cumplimiento de la legislación en esta área, promoviendo un entorno que fomente la innovación y proteja los derechos de creadores e inventores.

Normas por las que se rige la relación de franquicia

Las normas sobre la obligación de divulgación de información previa al contrato y sobre el registro de la franquicia se aplican, en caso necesario por la legislación local, en lo que respecta a toda cuestión que pueda surgir antes de que nazca la relación de franquicia y, una vez formalizado el contrato, la relación queda amparada por la legislación en materia de franquicias.

²⁸ Véase Piletoff Thomas M y Garner, W. Michael, "Franchise Relationships Laws" en Fundamentals of franchising, elaborado bajo la dirección de Barkoff, Rupert My Seldens, Andrew C., American Bar Association, 2008, Capítulo 5.

Esas normativas son reflejo de la preocupación por atajar las conductas de los franquiciadores que son injustas y contrarias a la ética comercial. Entre otras, cabe destacar las siguientes disposiciones:

- » **Rescisión injusta del contrato.** En general, la legislación obliga a demostrar que hay justa causa cuando el franquiciador quiere rescindir 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 intimó a hacerlo. En supuestos graves, como condena penal, abandono de la franquicia y procedimiento de quiebra no se da la oportunidad de corregir el incumplimiento.
- » **Modificación de la relación de franquicia.** La legislación prohíbe al franquiciador realizar modificaciones sustanciales de la franquicia en vigor, y en ese caso es obligatorio presentar una solicitud ante la institución oficial correspondiente y obtener la autorización. Además, deberá entregar a todos los franquiciados una versión abreviada del documento de información precontractual en el que se exponga la propuesta de modificación.
- » **Derecho de prórroga de la franquicia.** El franquiciador 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 casos la legislación establece que el cónyuge supérstite (el que sobrevive al fallecido) y los demás sucesores del franquiciado tienen derecho a participar en la explotación de la franquicia durante un plazo prudencial posterior al fallecimiento. Durante ese tiempo, el cónyuge o los herederos podrán reunir los criterios necesarios para explotar la franquicia o, en su caso, 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 (“derecho de tanteo”) o, en su defecto, una compensación por la clientela que pierda por esa causa.
- » **Otras prácticas.** A veces, las leyes en materia de franquicia reglamentan los siguientes aspectos: la exoneración general de responsabilidad y la renuncia a cualquier representación por escrito o verbal; la restricción del derecho de libre asociación de los franquiciados; discriminación entre franquiciados; y la imposición de obligaciones desmedidas en lo que se refiere a los resultados que deba alcanzar el franquiciado. Otras normas que no guardan relación directa con la franquicia, pueden también afectarla. Por ejemplo, la legislación de Australia prohíbe los actos de conducta inescrupulosa y de conducta engañosa, que son habituales causas de litigio.

La defensa de la competencia

Los actos que restringen, distorsionan o impiden la libre competencia suelen estar prohibidos por la legislación nacional que regula esta materia. Dicha legislación es la que prohíbe o aborda prácticas anticompetitivas específicas, como carteles, abusos de posición dominante, monopolizaciones o concentraciones que supriman la competencia en el mercado relevante (por ejemplo, en los Estados Unidos de América estas normas se denominan “ley de monopolios” o “antitrust laws” y en otros muchos países, ley o política de competencia, y ley de prácticas comerciales justas). En Paraguay, esta es la Ley 4956/2013 de ‘Defensa de la Competencia’ y las normas secundarias que la complementan.²⁹

La fuerza de negociación del franquiciador es superior a la del franquiciado, y eso puede dar lugar a numerosas formas de abuso en perjuicio de éste y, en última instancia, del consumidor. Por eso diversas normas del derecho de la competencia son aplicables al contrato de franquicia.

Los siguientes pactos del contrato de franquicia podrían estar prohibidos por el derecho de la competencia:

- » **Imposición de precios.** Es una tipo de fijación de precios, también conocida como “mantenimiento del precio de reventa”, por la cual el franquiciador impone un precio de reventa mínimo para los productos y servicios que entrega al franquiciado. El franquiciador puede recomendar el precio de reventa o un precio máximo, pero no puede obligar ni tratar de inducir a que se respeten esos precios ni tampoco establecer precios mínimos o fijos. En algunas jurisdicciones, cuando el franquiciador recomienda el precio de reventa, debe acompañarlo de un escrito en el que afirme que no hay obligación de respetar ese precio.
- » **Exclusividad territorial.** Los franquiciadores delimitan la zona en que se ha de explotar la franquicia, lo cual puede servir para crear monopolios en ese mercado. En este sentido, el franquiciador puede comprometerse, en beneficio de uno de sus franquiciados, a prohibir al resto de los franquiciados a que vendan en un territorio reservado para el primero. Casi siempre la competencia de productos sustituibles impedirá que surjan efectos perjudiciales para la competencia.
- » **Acuerdos de exclusividad.** El franquiciador estipula que suministrará directamente al franquiciado determinados productos y servicios o, en su defecto, que deberán ser adquiridos al proveedor que él establezca. Al franquiciador le interesa que se mantenga la calidad de los productos o servicios que distribuye el franquiciado; en consecuencia, puede establecer quienes han de ser los proveedores, mientras que no se trate de un contrato del tipo “atado”, que se considera ilícito (véase el párrafo siguiente). Por tanto, el franquiciado tiene el derecho de abastecerse con otros proveedores, siempre que lo consienta el franquiciador. El consentimiento del franquiciador depende por lo general de lo que indican las pruebas y la calificación del nuevo proveedor, y se obtiene si se garantiza el prestigio, la calidad y el fondo de comercio del franquiciador.

²⁹ Decreto 1490/2014, Por el cual se reglamenta la Ley 4956/2013 “Defensa de la Competencia”, Decreto 3488/2020, Por el cual se modifica parcialmente el Decreto N° 1490/14 y se establecen sanciones por el incumplimiento del deber de colaboración con la Comisión Nacional De La Competencia (CONACOM), y otras resoluciones administrativas.

- » **Ventas atadas o imposición de compra de un surtido completo.** En este tipo de contrato la venta del producto queda supeditada a que el comprador adquiera asimismo un segundo producto, que, si no fuera por esa obligación, no compraría o conseguiría en otra parte en otras condiciones. En el contrato de franquicia, se vende un producto con la condición de que el franquiciado compre otro producto (productos o servicios) al propio franquiciador o a sus asociados. Por ejemplo, el requisito de que los compradores de una máquina impresora deban comprar también los cartuchos de tinta de la misma empresa.
- » **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 o vendan por este canal, siempre que el sitio se ajuste a la obligación de cuidar el prestigio de la franquicia.

Otras disposiciones legales

La relación de franquicia se puede regir también por la legislación tributaria, de trabajo, seguros, así como por las normas que velan por la calidad de los alimentos, o protegen los derechos del consumidor.

12. La franquicia disimulada

Según lo señalado previamente, distintas leyes podrían reglamentar las relaciones contractuales y actividades comerciales de la franquicia. Asimismo, en otras jurisdicciones, ciertas leyes buscan también regular la obligación de información previa al contrato y el propio contrato de franquicia con el fin de 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. Este no es el caso en Paraguay, ya que no se cuenta con una ley especial para este tipo de contratos, no obstante, el contrato sí se rige por las estipulaciones del Código Civil Paraguayo.

Así mismo, en otras jurisdicciones 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 contractual de la franquicia, siempre que el contrato posea efectivamente esa naturaleza, aunque las partes hayan tenido otra intención o pretendan burlar la ley denominándola simplemente “licencia de marca”. Por tanto, hay numerosas relaciones, como las de agencia, distribución, licencia de marca y sociedad mixta, etcétera, a las que se aplicarán las leyes propias de la franquicia si resulta que poseen esa naturaleza (o viceversa); en tales casos se habla de “franquicia disimulada” o “franquicias parentes”. En Paraguay, como se ha mencionado, los contratos de agencia y distribución se rigen por una ley especial, y como no se cuenta con una ley específica en materia de franquicia, es importante redactar el contrato de forma a que no se preste a errores de interpretación entre estas figuras. Adicionalmente, en lo que respecta a licencias de marcas, notar que la ley de marcas establece la obligación de inscribir, ante la DINAPI, la licencia cedida en el contrato de franquicia.³⁰

³⁰ Artículo 38 de la Ley de Marcas 1294/98.

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

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. Esto se debe a que el franquiciador siente la necesidad de proteger su posición bajo el argumento de que él corre la mayor parte del riesgo, pues cede a otro el derecho de usar su valiosa propiedad intelectual y know how, así como 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, es decir, los pactos más importantes no deben figurar en el manual de explotación, sino en el propio contrato.

14. Cláusulas fundamentales del contrato de franquicia

Las partes

Se indica las partes contratantes. La parte que cede los derechos es el franquiciador (o franquiciante) y la parte que los recibe es el franquiciado (o franquiciatario).

Definiciones

En esta cláusula del contrato se estipulan las definiciones que tendrán los términos que expresan los elementos más importantes de la relación contractual, a fin de que estos sean entendidos de una misma manera. Términos definidos deberán ser incluidos en mayúsculas a lo largo del contrato de franquicia.

Derechos cedidos

Se estipulan con precisión los derechos que se ceden o licencian 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. Como se ha mencionado a lo largo de la guía, en Paraguay, la licencia de marca otorgada mediante contrato de franquicia deberá ser inscripta ante la DINAPI.

Precio

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

Plazo

El plazo inicial del contrato oscila de cinco a 10 años, según la clase de actividad, con posibilidad de prórroga.

Normas objetivas para asegurar cumplimiento del contrato

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

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 brinda la siguiente asistencia inicial:

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

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

- » Brindar asesoramiento y orientación sobre la actividad.
- » Suministrar los productos.
- » Formar al personal.
- » Brindar orientación y asistencia necesarias para mantener la calidad de los productos y servicios que explota el franquiciado bajo los derechos de propiedad intelectual que le fueron licenciados.

Obligaciones del franquiciado

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

- » Obtener en propiedad o en arriendo uno o más locales o lugares para explotar la actividad que recibe en franquicia. El local o lugar deberá cumplir los criterios precisos y objetivos que fije el franquiciador: emplazamiento, características, acondicionamiento y decoración, maquinaria, mobiliario, accesorios, letreros, etcétera. El franquiciador se reserva el derecho de inspeccionar y de autorizar el emplazamiento o local antes de que pueda ser inaugurado.
- » Explotar la actividad conforme se indica en el manual de explotación.
- » Acondicionar el local y dotarlo de los accesorios que indique el franquiciador.

- » Emplear exclusivamente los artículos de escritorio, las facturas, los membretes y los productos que entregue o autorice el franquiciador.
- » Adquirir de proveedores autorizados que estipule el franquiciador los productos que éste no entregue directamente, siempre y cuando esto sea necesario para mantener estándares del producto o no existan sustitutos que puedan servir el mismo propósito, previa autorización del franquiciador.
- » Emplear en la actividad exclusivamente los letreros y los artículos de embalaje que hayan sido autorizados por el franquiciador.
- » Cumplir las normas del franquiciador referidas a las condiciones del local y no realizar modificación alguna sin el consentimiento del franquiciador.
- » Hacer todo lo posible para dar a conocer y extender la actividad.
- » Explotar la actividad en el horario que establezca el franquiciador.
- » Velar por que el personal vista correctamente (deberá llevar uniforme, si lo estipula el franquiciador), cuide la pulcritud y sea amable.
- » Antes de ser contratados, los jefes del franquiciado deberán realizar el curso de formación del franquiciador y contar con la autorización de éste.
- » Cuando lo solicite el franquiciador, brindar información a los interesados en obtener la franquicia.
- » Proteger los secretos comerciales y demás documentación 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 que afecten al franquiciado.
- » Abonar en fecha los cánones de la franquicia.
- » No hacer nada que pueda dañar la reputación y el fondo de comercio de la franquicia y de las marcas correspondientes.

Documentación contable

El franquiciado tiene la obligación de llevar los libros de cuentas y de presentar periódicamente estados contables al franquiciador. A veces se estipula incluso que deberá seguir un método contable especial para que el franquiciador pueda comparar los resultados de los distintos franquiciados. También debe permitir que los libros de cuentas sean inspeccionados por el franquiciador.³¹

³¹ Consultar requisitos contables y tributarios con expertos antes de emprender la actividad comercial.

Publicidad

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

Seguros

El franquiciador deberá asegurarse 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 comprobante de pago de las primas.

Venta del negocio

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

Prohibición de competir

Para proteger la red de la franquicia se prohíbe al franquiciado dedicarse a una actividad similar durante el plazo convenido y/o 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 estas cláusulas de “no competencia” son miradas con reserva por la ley de competencia es importante darles un carácter “prudencial” o “razonable”, sobre todo a las prohibiciones impuestas una vez concluida 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 cual se otorga al franquiciado el derecho de explotar la franquicia también se cede el derecho de usar la propiedad intelectual que pertenece a la franquicia. En una cláusula aparte se estipulan los derechos de propiedad intelectual—marcas, diseños industriales, derechos de autor, secretos comerciales y patentes—correspondientes a la franquicia, y se aclarará que son propiedad del franquiciador o si éste los posee en licencia. Además, se acuerdan mecanismos para proteger los derechos y evitar que sean infringidos, como la obligación de respetar la naturaleza secreta de los secretos comerciales para lo cual el franquiciado deberá seguir las instrucciones recogidas en el plan de explotación de dichos secretos.

En el contrato de franquicia se podría establecer también que el franquiciado deberá restituir o retornar (“retrocesión”) al franquiciador una licencia para usar las mejoras y perfeccionamientos que haya realizado en las patentes de este último. No obstante, hay que informarse bien de la legislación en la materia a la hora de redactar esa cláusula, pues ciertas condiciones exclusivas de retrocesión, también conocidas como “grant back” podrían ser restrictivas de la competencia.³²

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

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

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

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

Después de que se extingue el contrato el franquiciado no puede usar las marcas del franquiciador y tiene prohibido revelar los secretos comerciales que le fueron entregados a raíz de la franquicia.

³² De hecho, tal práctica es mencionada en el Artículo 40.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, y al cual Paraguay se encuentra adherido.

Indemnización y gastos del proceso

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

Causas de rescisión del contrato

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

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

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

- » Cesar la explotación de las marcas del franquiciador (incluyendo el nombre comercial y el nombre de dominio) y demás derechos de propiedad intelectual, y en lo sucesivo no podrá presentarse en calidad de titular de la franquicia.
- » Abonar las obligaciones de pago contraídas con el franquiciador, estén o no vencidas.
- » Restituir sin excepción los manuales, publicaciones, material publicitario, artículos de oficina, impresos membretados, facturas y todo el material que indiquen la existencia de una asociación con el franquiciador.
- » Entregar al franquiciador la lista íntegra de los clientes, así como de clientes potenciales que obren en su conocimiento.
- » Abstenerse de usar o de revelar los secretos comerciales y demás documentación secreta que haga referencia al método o la red de la franquicia.
- » Abstenerse de competir directamente con el franquiciador por el plazo establecido.
- » Eliminar las listas de números de teléfono y otros datos de contacto o, en su defecto, entregarlos al franquiciador o a quien éste indique.

Derecho aplicable

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 la cual se regirán las cuestiones referidas a la validez, la ejecución y la interpretación del contrato.

Solución de diferencias

En el supuesto de que haya surgido una diferencia entre el franquiciador y el franquiciado, en vez de recurrir a la vía judicial, las partes podrán escoger la mediación o el arbitraje. Se buscará primeramente componer la diferencia por mediación y, si resulta infructuosa, se seguirá la vía del arbitraje y, luego, la vía judicial. Si se opta por la vía arbitral, el contrato de franquicia deberá estipular una cláusula arbitral donde las partes estipulan la ley aplicable por la cual se regirán las partes y la sede o lugar del arbitraje donde 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. Las partes de un contrato de franquicia pueden, por ejemplo, optar por los servicios de resolución de disputas que ofrece el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. En este caso, las partes acordarán en la cláusula de solución de diferencias someterse inicialmente a la mediación de la OMPI y, en caso de no mediar acuerdo, recurrir al arbitraje acelerado.³³

Constancias que deja el franquiciado

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

³³ 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>).

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LAS MARCAS

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA EN PARAGUAY

La institución responsable de recibir las solicitudes de registro de marcas en Paraguay es la DINAPI, a través de la Dirección General de Propiedad Industrial. La tramitación para obtener el registro de una marca tiene un plazo mínimo de seis meses a partir de la fecha de presentación. Si la solicitud no ha recibido oposiciones de terceros y si ha pasado el examen de viabilidad, la Dirección General de la Propiedad Industrial expide el Título de Marca. La marca registrada tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de su concesión y podrá ser renovada indefinidamente, por períodos consecutivos de igual duración.³⁴

El registro de marca brinda, entre otras, las siguientes ventajas:

- Exclusividad nacional: El titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de utilizar la marca para el comercio en todo el país en el que obtuvo el registro. Por el contrario, en los países en los que se reconocen también las marcas no registradas, la protección se encuentra limitada solo a la zona del país en la que es efectivamente usada y donde ha adquirido reconocimiento gracias a ese uso.
- Facilita la protección de los derechos: El registro de la marca conlleva la presunción de propiedad y con ella el derecho inherente de impedir que sea usada por terceros. Ello reduce la carga de la prueba en caso de litigio: es decir, el propietario no tiene que probar que la marca es válida, que él es el titular, que la marca posee un fondo de comercio ni que su uso por terceros le ha causado daños y perjuicios. En algunos países, el registro de la marca permite exigir una mayor compensación por los daños y perjuicios derivados de la infracción.
- Desalienta a los infractores: En primer lugar, el registro autoriza a emplear el símbolo ® junto al nombre de la marca (sin embargo, el uso del símbolo no está contemplado en la legislación paraguaya), lo cual alerta a todos de que la marca está registrada. En segundo término, la marca que está registrada aparecerá en el informe de búsqueda realizado por otra empresa con la intención de registrar una marca que sea idéntica o que por su semejanza pueda llevar a confusión, lo cual desalentará a quienes quieran hacerlo. Por último, algunas oficinas de marcas (incluida la de Paraguay) rechazan registrar la marca para una determinada clase de productos o servicios cuando se entiende que por su semejanza puede llevar a confusión con otra marca de esa misma clase, o incluso en clases relacionadas.
- Activo valioso: Es mucho más fácil vender una marca registrada o darla en licencia.
- Obtención de recursos: A veces la marca registrada con una buena reputación puede servir para obtener fondos de las instituciones de crédito que se dan cuenta de la importante relación entre las marcas y la prosperidad de la empresa.
- Impide las importaciones: En muchos países, incluido Paraguay, el titular de la marca registrada puede inscribirla también en un registro que lleva la Administración de Aduanas, previo pago de una suma. De esa forma la Aduana podrá inspeccionar e incautar los productos falsificados en los cuales se utilice la marca registrada, pero el titular no podrá gozar de esta asistencia si no ha registrado la marca con anterioridad.

³⁴ Artículo 16 de la Ley N°1.294/98.

VENTAJAS DE USAR EL SISTEMA DE MADRID

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. Notar que Paraguay no es Parte contratante del Protocolo de Madrid, y por tanto no participa de tal sistema. A modo informativo, para aquellos nacionales de Partes contratantes,³⁵ solo basta presentar cuanto sigue:

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

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

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

Don Vito®, una de las marcas más emblemáticas de empanadas en Paraguay y la primera cadena paraguaya de comida rápida, comenzó su proceso de expansión a través de un modelo inicial de franquicia que consistía en la provisión de productos a locales ya establecidos. Posteriormente, formalizó un sistema más estructurado en el que no solo se proveen los productos desde su fábrica, sino que también se transfiere el know-how del manejo y operación de los locales franquiciados.



Empanadas & Fast Food

Fundada en 1978, Don Vito ha mantenido su presencia en el mercado local, ampliando su oferta gastronómica dentro del sector fast food, pero siempre manteniendo su foco en productos populares como las empanadas.

³⁵Ver lista de Partes adheridas al Sistema de Madrid, en <https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/members/index>.

En su trayectoria, Don Vito enfrentó importantes desafíos, entre ellos, la necesidad de reestructurar su imagen tras un incidente sanitario en 2016 que involucró a otra empresa con el mismo nombre comercial, lo que afectó la reputación de ambas. En respuesta, la compañía realizó una campaña de rebranding, protegiendo sus activos de propiedad intelectual y diferenciándose con nuevos logos que subrayan su condición de ser la “empresa original”, destacando así su compromiso con la calidad.



En 2021, la marca experimentó otro cambio importante cuando la familia fundadora vendió el negocio, incluyendo sus activos intangibles. Hoy en día, Don Vito sigue siendo un referente en el mercado de comida rápida en Paraguay, impulsado por campañas promocionales exitosas, como la popular “Lluvia de empanadas”, que continúa fortaleciendo su conexión con el público.³⁶



La protección del SECRETO COMERCIAL de LA FRANQUICIA³⁷

- » En el contrato de franquicia el franquiciador deberá incluir una estipulación extensa de lo que considere “secreto comercial”. Por ejemplo: “A los efectos del presente contrato, por documentación secreta o confidencial se entenderá, a título meramente enunciativo y sin carácter limitativo, los manuales, contratos, datos de los clientes, datos de los proveedores, documentación contable, listas de precios, conocimientos técnicos, métodos, técnicas, compilaciones, fórmulas, programas o criterios referidos a la explotación de la franquicia y a los productos o servicios que son objeto de ésta”.
- » Además, dejará constancia expresa de que los elementos que se consideran secreto comercial se entregan al franquiciado en concepto de licencia y no de propiedad, es decir, no se venden.

³⁶ “Don Vito-Grupo Cartes: ‘Vamos a potenciar lo que ya se hizo’, señala directivo. La Nación (Julio 2021), <https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/07/09/don-vito-grupo-carteres-vamos-a-potenciar-lo-que-ya-se-hizo-señala-directivo/>; “La primera franquicia exterior de Don Vito se abrirá en Colombia” Diario Última Hora (Abril 2014), <https://www.ultimahora.com/la-primer-franquicia-exterior-don-vito-se-abrira-colombia-n782667#:~:text=Es-tablecer%20una%20Master%20Franquicia%20de.comercial%20para%20la%20primera%20introducción.>

³⁷ Thomas Oppold: Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise's Trade Secrets.

- » Se pactará que el franquiciado tiene prohibido desarmar o realizar operaciones de descompilación, desmontaje o de “ingeniería inversa” (para conocer el secreto de fabricación) con los elementos protegidos por el secreto comercial entregados en licencia.
- » El franquiciado deberá manifestar que no infringe restricciones establecidas por un antiguo empleador o por una franquicia que haya poseído anteriormente y que no revelará ni hará uso de los secretos comerciales pertenecientes al antiguo empleador o franquiciador para la actividad de la actual franquicia.
- » Se resaltará la importancia de mantener en reserva los secretos comerciales de la franquicia y con ese fin se deberá incluir una declaración o cláusula por la que el franquiciado manifieste que está en conocimiento de los secretos comerciales del franquiciador y que, por su considerable valor, dichos secretos comerciales le brindan una ventaja relativa frente a la competencia.
- » Se estipulará expresamente que el franquiciado tendrá restringidos el uso y la divulgación sin autorización de los secretos comerciales de la franquicia y se le prohibirá asimismo que entregue documentos o publique artículos referidos a la franquicia o las actividades de ésta, si previamente ellos no son examinados y aprobados para su publicación por el franquiciador.
- » Se convendrá asimismo que, en el supuesto de que el franquiciado decida desvincularse de la franquicia, quedará obligado restituir sin dilación los secretos comerciales y los elementos en que se plasmen los secretos comerciales, así como dejar constancia expresa de que no posee en ningún caso título de propiedad sobre dichos secretos y elementos.
- » También se incluirán directrices particulares en los manuales de explotación para proteger el secreto comercial del franquiciador, como: limitar el acceso a los secretos comerciales exclusivamente a aquellos empleados de la franquicia que deban hacer uso de ellos para el desempeño de su labor; obligar al cierre con llave de todas las oficinas, armarios y salas de archivo donde se guarde la documentación secreta; rotular debidamente todos los elementos en que se plasme el secreto comercial para que se distingan claramente de los demás; limitar el uso de las computadoras y de las máquinas de fotocopia y digitalización; y además de establecer una clave de protección en todas las computadoras, y cifrar las comunicaciones electrónicas en que se haga mención a los secretos comerciales.
- » Estipular que el franquiciado deberá otorgar un contrato de trabajo a todo trabajador que deba tener conocimiento de los secretos comerciales del franquiciador en el cual figuren los siguientes pactos: prohibición de revelación de dichos secretos, condiciones restrictivas de su uso y obligación de notificar los puestos que el trabajador desempeñe posteriormente.
- » Estipular asimismo que el franquiciado celebrará periódicamente reuniones con el personal de la franquicia para instruirlos sobre la obligación de preservar los secretos comerciales del franquiciador. Asimismo, cuando se extinga la relación de trabajo, deberá hacer que el trabajador deje constancia por escrito de las obligaciones contraídas con la franquicia para el período posterior al fin de la relación.



4

La explotación de la franquicia

4.1 El manual de explotación

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

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

Introducción

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

Método de explotación de la franquicia

- » Descripción detallada del método y de sus elementos

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

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

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

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

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

Publicidad y campañas comerciales:

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

Local/Establecimiento

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

- » Pulcritud
- » Tramitación de reclamaciones

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

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

Asuntos jurídicos.

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

Directorio del personal del franquiciador

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

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

16. Mejoras y perfeccionamientos

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

17. Formación

Se deberá brindar al franquiciado formación inicial, pues suele desconocer la actividad de la franquicia, y dicha formación deberá ser complementada 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 beneficia a todos que el personal de la red esté bien formado. En la actualidad, es muy habitual que la formación se imparta en línea, poniendo al alcance de todos los franquiciados los medios didácticos necesarios, como el video clásico y el podcast, además de otras herramientas de entrenamiento online que el franquiciador haya desarrollado.

La marca Juan Valdez®, reconocida a nivel mundial, es un ejemplo de éxito en franquicias regionales en Sudamérica. Creada y gestionada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), representa no solo a una empresa, sino a 548.000 familias caficultoras. Además, 18.000 caficultores son accionistas directos y reciben ganancias adicionales a través de la apreciación de las acciones individuales que han comprado. Esto refuerza su identidad como una marca colectiva, propiedad de la asociación de productores.

La franquicia Juan Valdez ha solicitado y registrado numerosos activos de propiedad intelectual a nivel nacional e internacional para proteger su marca y fortalecer su estrategia comercial.

Entre sus principales activos de propiedad intelectual registrados en Paraguay se encuentra la marca "Juan Valdez", la imagen del icónico personaje que simboliza al productor de café colombiano y la denominación "Café de Colombia". Además, Juan Valdez ha presentado solicitudes internacionales bajo el Sistema de Madrid para proteger estos activos en diversos mercados internacionales.

Los franquiciados de Juan Valdez reciben la autorización para utilizar la marca, el logotipo y la identidad visual distintiva de la franquicia. La empresa ofrece también asistencia técnica y comercial, así como acceso a productos exclusivos de la marca, lo que asegura la uniformidad y calidad en todos sus locales.

Adicionalmente, Juan Valdez también protege secretos comerciales, como los conocimientos técnicos, mediante la firma de acuerdos de confidencialidad, los cuales son ejecutados desde la primera etapa del proceso de selección de potenciales franquiciados.



Gracias a esta sólida estrategia de propiedad intelectual, Juan Valdez ha consolidado su presencia en múltiples mercados internacionales, combinando con éxito la protección de sus activos de propiedad intelectual con el reconocimiento global de su marca. Además, proyecta una imagen que evoca la calidad y tradición del café colombiano, mientras mantiene una conexión genuina con sus raíces y productores. Actualmente, Juan Valdez cuenta con 335 tiendas en Colombia, 133 tiendas internacionales y presencia en 33 mercados internacionales.³⁸

18. El control de calidad

La esencia del contrato de franquicia es la licencia del registro de marca, que junto con los demás derechos de propiedad intelectual como el secreto comercial, los derechos de autor, los diseños industriales y las patentes, sustenta el prestigio de la “marca” que engloba la franquicia.³⁹ 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 el éxito de ambos depende de que se logre mantener la marca y, con suerte, realzar su atractivo.

³⁸ Información adicional sobre el modelo de franquicia “Juan Valdez”, disponible en <https://juanvaldez.com/franquiciados-y-distribuidores/>; ver también, <https://juanvaldez.itteamco.com>; <https://juanvaldez.com>.

³⁹ 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, trademark sigue siendo tan válida y gozando de protección jurídica como antes. Por consiguiente, la gestión estratégica de la imagen de una empresa abarca mucho más que la gestión de sus marcas en tanto que activos jurídicos. Para más información en materia de marcas, véase <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES>, publicación de la OMPIN.º 900.1.

Para mantener el atractivo de la marca, hay que cuidar la calidad y conservar inalterable la imagen y experiencia que el público espera de ella. El franquiciador cede a otro (el franquiciado) el derecho de usar el registro de marca (u otros derechos de propiedad intelectual), pero no se puede desentender de la responsabilidad de controlar por la calidad de los productos y servicios que la marca representa y que se mantenga constante toda experiencia visual y emocional de interacción con la misma. 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 es que 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. Otra razón por la que el franquiciador no puede desprenderse de esta responsabilidad es porque, como propietario de una marca, tiene la obligación de garantizar que el control de calidad lo mantenga el licenciatario de la marca (que en este caso es el franquiciado). Si un franquiciador no cumple con esta responsabilidad de forma continua, se puede considerar que ha abandonado su marca y puede perder tales derechos sobre esta. Las marcas licenciadas que no cuentan con un control de calidad adecuado se denominan “licencias desnudas”.

Como mencionado, el franquiciador ejerce un control considerable sobre la forma en que el franquiciado lleva la franquicia para que en toda la red se respeten ciertas normas de calidad fijadas de antemano. El control de la calidad empieza en el momento de escoger el franquiciado y continúa a lo largo de la explotación de la franquicia. El manual de explotación es la base de la explotación de la franquicia y, por consiguiente, brinda una pauta objetiva para evaluar si el franquiciado cumple o no las normas de calidad establecidas. Para asegurar el control de calidad, hay que velar por que se cumplan los requisitos y normas fijados en tal manual. 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 (co-branding)

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 o reputación de la marca, y como la marca es la columna vertebral de la franquicia, tal pérdida 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. A nivel local, por ejemplo, se podría dar el caso con establecimientos como farmacias y tiendas de conveniencia que se ubican en un mismo predio, por ejemplo, farmacias y tiendas de conveniencia como Farmacenter y Biggie; o estaciones de servicio y locales de comida rápida, como Enex y McDonalds.
- » Aunque estén bajo el mismo techo, será necesario que haya un espacio suficiente entre una y otra empresas. Además, en lo que respecta a su aspecto general, se destacará la identidad específica de cada una. Además, los logotipos y letreros respectivos deben ser distintos.
- » Cuando las marcas combinadas aparezcan juntas en el material de comercialización o publicitario, cada empresa debe contar con un sistema para las cuestiones de diseño como el tamaño de letra, los colores, el espacio de separación y los agradecimientos; se evitará así dentro de lo posible el riesgo de confusión entre marcas o de pérdida de valor de las mismas. Por último, en el contrato de combinación de marcas será preciso estipular que el fondo de comercio generado por cada empresa irá en beneficio de cada propietario.

PRÁCTICAS ÓPTIMAS EN LA GESTIÓN DE LAS MARCAS.

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

Una vez registrada la marca, es fundamental mantenerla vigente en el registro de marcas, asegurando el pago oportuno de las tasas de renovación y vigilando que no se registren denominaciones que puedan generar riesgo de confusión. Además, es esencial mantener su prestigio en el mercado, utilizándola de forma diligente tal como se detalla a continuación:

- » Emplear el símbolo ®, que indica que se trata de una marca registrada (sin embargo, el uso del símbolo no está contemplado en la legislación paraguaya).
- » 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, cuidar que siempre sea utilizada de la misma forma. No hay que modificarla, por ejemplo, utilizando guiones, abreviándola o expresándola mediante una combinación o abreviación (por ejemplo, se escribirá "estilográfica Montblanc", y no "Mont Blanc").
- » No se debe usar la marca como un sustantivo. La marca se usará exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, hay que decir "bloques de construcción Lego", no "los Lego").
- » No se debe usar la marca como un verbo (por ejemplo, se dirá "retocado con el programa informático Adobe Photoshop", no "photoshopeado").
- » No se debe usar la marca en plural (por ejemplo, se dirá "los caramelos Tic Tac", no "los tictacs").
- » Establecer directrices y prácticas óptimas claras que enseñen el uso de la marca al personal, los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Cuidar que todos los interesados observen sin excepción las normas y directrices.

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 o razón social, nombre comercial o nombre de dominio. Conviene evitar dicha posibilidad, aunque en algunos casos la legislación obliga a registrar como nombre comercial el nombre con el que el franquiciado piensa emprender la actividad comercial de la franquicia (notar que este no es el caso en Paraguay). 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.

A modo de información, en Paraguay, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y no es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por la Ley de Marcas. Así, el titular de un nombre

comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular. A diferencia del registro de marca que tiene una vigencia de 10 años con posibilidad de renovación, el derecho sobre el nombre comercial se extingue con la disolución de la sociedad o por el cese de actividad del establecimiento que lo emplee.⁴⁰

RE/MAX es reconocida globalmente como una de las franquicias líderes en bienes raíces, y su modelo ha impactado el mercado inmobiliario en Paraguay desde su llegada en 2011. Hoy en día, cuenta con más de 90 franquicias conectadas en 15 ciudades del país, consolidándose como la red de servicios inmobiliarios más grande de la región. El modelo de negocio de RE/MAX ofrece a sus franquiciados la oportunidad de tener su propio emprendimiento inmobiliario, pero con el respaldo de una red global. Uno de los aspectos más atractivos para los franquiciados es el acceso a RE/MAX University, que proporciona educación y capacitación integral en bienes raíces, asegurando que los agentes inmobiliarios cuenten con herramientas y conocimientos del sector. Además, RE/MAX acompaña a los franquiciados de manera continua, desde la instalación hasta la puesta en marcha de la oficina. La empresa también facilita un sistema CRM avanzado y herramientas tecnológicas relacionadas al mercado inmobiliario, lo que permite a los franquiciados gestionar su negocio de manera eficiente y rentable en el menor tiempo posible.



En agosto de 2017, RE/MAX presentó un nuevo logotipo y una marca renovada, manteniendo los colores característicos que le identifican, pero adaptados para un uso más eficiente en redes sociales y plataformas online. Esta fue la primera actualización de la marca en 44 años, diseñada para ser más brillante, moderna y atractiva para los compradores y vendedores de viviendas actuales.

Con aproximadamente 1600 agentes inmobiliarios asociados en Paraguay, RE/MAX ha consolidado una red de profesionales inmobiliarios capacitados, creando así un modelo de negocio exitoso y escalable. Este enfoque integral ha permitido que RE/MAX Paraguay se convierta en uno de los referentes en el sector inmobiliario del país.⁴¹

⁴⁰Ver Título II, Del Nombre Comercial, Capítulo Único, de la Ley de Marcas 1294/98.

⁴¹Información adicional sobre el modelo de franquicia de RE/MAX en Paraguay, disponible en <https://www.remax.com.py/franquiciaremax.aspx>.

Elementos de la franquicia protegidos por derecho de autor:⁴²

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

⁴² 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, Nº 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 querer imponerse al franquiciado con un criterio sumamente legalista. Por otro lado, tampoco podrá mostrarse incauto y permitir que el franquiciado decida por su cuenta las cláusulas del contrato de franquicia y las partes del manual de explotación que desea cumplir. No es fácil conciliar ambos principios.

Cuando surge una diferencia entre las partes en la franquicia, no conviene que el franquiciador busque imponerse con argumentos legalistas, salvo en casos de incumplimiento muy grave del contrato, como, por ejemplo, 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 socave sus derechos y que ello sirva de advertencia a los demás franquiciados. A menos que el problema sea muy grave, es recomendable iniciar con un diálogo con el franquiciado para buscar una solución. Lo ideal es empezar por la negociación, y si eso falla, recurrir a la mediación y en última instancia al arbitraje. La vía judicial debe ser el último recurso. Una manera de allanar el camino es incluir una cláusula de solución de diferencias en el contrato, mediante la cual las partes queden obligadas a recurrir a soluciones extrajudiciales, como la mediación a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y, si no hay acuerdo, al arbitraje.⁴³

Cuestiones litigiosas habituales en un contrato de franquicia

- » **Incumplimiento de los pagos:** Una de las causas de mayor número de diferencias es la falta de pago del canon de explotación cuando el franquiciado que lleva ya un tiempo en la actividad deja de pagarlo porque considera escaso el rédito que obtiene.
- » **Elección de la zona geográfica y usurpación de la zona estipulada o intromisión en la clientela ajena y redes de distribución:** Por lo general incumbe al franquiciado escoger la zona geográfica 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 cuando el franquiciador abre establecimientos competidores próximos al territorio que se le ha asignado. Hay otras maneras de competir con el franquiciado, como vender los productos por Internet o en establecimientos que radican en el territorio asignado.

⁴³ La cláusula que recomienda la OMPI sobre la mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje acelerado puede consultarse en <http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2>.

- » **Prácticas y procedimientos contables:** El contrato de franquicia impone al franquiciado la obligación de presentar amplia información para que el franquiciador pueda evaluar el rendimiento y comprobar si se cumplen el pago del canon de explotación y las demás obligaciones del contrato. Muchas diferencias se deben a la no presentación de información.
- » **Uso indebido de fondos para publicidad:** En la franquicia se constituye un fondo especial para publicidad con los aportes de los franquiciados y gracias al cual se financia la publicidad de toda la franquicia. 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 podrían ser 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. En este caso, es importante considerar la ley de competencia, ya que la negativa del franquiciador a contratar con otros proveedores, especialmente en el caso de productos sustitutos, podría ser considerada una infracción. Sin embargo, dicha negativa podría estar justificada si es necesaria para garantizar el control y el estándar de calidad de los productos.
- » **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 y/o discriminación:** 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 de información, 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 (re-branding):** 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 o modificaciones de 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 la modificación 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. Deberá también considerarse si el franquiciado utiliza la marca registrada para otro producto o servicio no relacionado con aquel que es objeto de la franquicia, o si solicita el registro de la misma en otras clases no registradas anteriormente bajo su propio nombre. En estos casos se debe incluir una cláusula que establezca que la marca se utilizará en relación con el producto o servicio principal, y que cualquier uso o registro adicional deberá ser consultado y autorizado por el franquiciador.
- » **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 si revela información confidencial adquirida durante la relación de franquicia. En los casos en los que el franquiciador procura evitar que el franquiciado utilice la marca una vez expirado el contrato, se suele alegar en su contra que no tomó medidas para evitar que el franquiciado se adhiriera a normas específicas de control de calidad como se había pactado y que, por consiguiente, abandonó los derechos sobre la marca en razón de una “nuda licencia” (notar que Paraguay no cuenta con antecedentes de haber adoptado o implementado la figura de la “nuda licencia”). Otro ejemplo de problema que puede originar un litigio de propiedad intelectual es que el franquiciador no haya registrado la marca al crear la franquicia y el franquiciado haya procedido al registro de la misma en su propio nombre; cuando se produce ese tipo de situaciones, lo normal es introducir una cláusula en el contrato por la cual el franquiciado transfiere la marca al franquiciador. La otra posibilidad es que el franquiciador funcione o realice sus actividades bajo una marca específica, pero permita que los franquiciados añadan una descripción

geográfica, como “Londres” o “Reino Unido”. En esos casos, el franquiciado a veces quiere hacer 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 COMERCIALES

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

» 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

- 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 comerciales
- En el manual del personal hay que hacer hincapié en la importancia de los secretos comerciales y de los procedimientos que hay que seguir para proteger esos secretos
- 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 al hora de utilizar los aparatos y accesorios portátiles (computadoras, teléfonos, llaves USB)
- Restricción del acceso; registro en la recepción, libro de visitas, acompañantes para las visitas, letreros de “prohibida la entrada”, “exclusivamente personal autorizados”, tarjetas de acceso
- Vigilar el uso de las fotocopiadoras, escáner y computadoras. Los documentos no se arrojarán a la papelera, sino que se destruirán con la máquina trituradora
- Vigilar la transmisión de documentos por Internet

22. Vigencia del contrato

En la práctica, un contrato de franquicia suele durar de cinco a diez años. Si bien un pequeño porcentaje de los contratos no llega a los cinco años, franquicias como *McDonald's*, *Burger King*, *Subway* y *KFC* otorgan licencias de veinte años, reflejando la duración de los contratos de arrendamiento de los franquiciados y el elevado capital necesario para poner en marcha el negocio. Notar que en Paraguay los contratos pueden ser de duración indeterminada.

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 con la renovación si los resultados del franquiciado dejan mucho que desear. Si en el contrato no se estipula el derecho del franquiciado a una renovación automática, será más fácil para el franquiciador rechazar la prórroga que rescindir el contrato. Las causas de rescisión de un contrato en este ámbito están, por lo general, contempladas en la legislación nacional, en el caso de Paraguay, en el Código Civil Paraguayo.⁴⁴

A fin de establecer un plazo inicial razonable, se debe tener en cuenta el tipo de actividad, los requisitos y la inversión necesaria para poner el negocio en marcha, así como el rédito que deje.

Causas de rescisión anticipada del contrato

Es sumamente importante preservar el derecho a rescindir el contrato, pues de cara al mundo exterior, los franquiciados representan el rol del franquiciador, el de propietario. Por ejemplo, poquísimos clientes de los restaurantes KFC están al corriente de que, en realidad, no son

⁴⁴Ver, Capítulo VI, Título I, Libro Tercero del Código Civil Paraguayo, nota 16.

clientes de ese restaurante, sino clientes de otra entidad cuya conexión con ese restaurante es el contrato de franquicia. En este sentido, si el franquiciado actúa mal, lo normal sería que el franquiciador desee tomar medidas inmediatas para evitar perjudicar su marca; entre esas medidas puede estar la rescisión del contrato de franquicia. Por tanto, para el franquiciador es esencial que en el contrato se estipule el derecho de rescisión 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 las posibles causas de rescisión de un contrato establecidas en la legislación nacional, incluyendo el incumplimiento contractual por una de las partes,⁴⁵ a continuación se exponen varios principios rectores en lo que respecta a las cláusulas de rescisión de los contratos de franquicia:

- » Es preciso estipular de forma clara y sin dejar espacio para el equívoco las situaciones en las que el franquiciador podrá ejercitar la facultad de rescindir el contrato. Hay que enumerar las situaciones que pueden dar pie a ese derecho. Los tribunales de determinados países no ven con buenos ojos que una parte (sobre todo cuando esa parte tiene más poder económico que la otra) tenga derecho a rescindir un contrato a largo plazo por incumplimientos relativamente leves del contrato de franquicia. En los Estados Unidos de América, el documento de divulgación e información precontractual es la regla máxima. El franquiciador puede rescindir un contrato de franquicia firmado por veinte años si el franquiciado se retrasa tres días en el cumplimiento de las obligaciones de pago, siempre y cuando esa cláusula figure en el documento de información precontractual.
- » Determinadas causas de incumplimiento serían tan graves que exigen una rescisión inmediata; entre esas causas están las situaciones en las que el franquiciado se encuentra involucrado en actos de competencia desleal; ha violado derechos de propiedad intelectual; ha divulgado información confidencial; alienta a los demás franquiciados a que no cumplan el contrato de franquicia o está declarando intencionadamente menos de lo facturado. Dependiendo de la situación, el franquiciador deberá considerar la posibilidad de adoptar una posición alternativa, por ejemplo, ir por la vía de la negociación y/o mediación antes de demandar el cumplimiento o dar por resuelto el contrato. El incumplimiento del contrato también podría dar lugar a acciones judiciales de indemnización por daños y perjuicios causados por la falta de cumplimiento de la obligación contractual.
- » En el contrato debe estipularse un plazo de notificación⁴⁶ y, según las circunstancias, la facultad de subsanar o remediar el incumplimiento. Por último, si es necesario proceder con la rescisión, debe actuarse de forma justa y proporcional.

⁴⁵ Ver, en líneas generales, Capítulo VI, Título I, Libro Tercero del Código Civil Paraguayo, nota 16.

⁴⁶ Ver Art. 728, del CCP, "Salvo estipulación diversa, el contratante que quiera optar por la resolución podrá intimar al otro para que ejecute su obligación dentro de un plazo no inferior a quince días, vencido el cual, podrá demandar el cumplimiento, o dar por resuelto el contrato, con la sola comunicación fehaciente hecha al moroso de haber optado por la resolución."

La prórroga del contrato

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

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

- » El franquiciado deberá notificar al franquiciador la voluntad de renovar el contrato, por lo general, entre tres a nueve meses antes de que expire el mismo. El plazo exacto de notificación suele depender del tiempo que tardaría el franquiciador en encontrar un nuevo franquiciado si el actual no quiere renovar el contrato de franquicia.
- » El franquiciado no deberá tener antecedentes de incumplimiento grave, debe haber cumplido el contrato en términos generales y no deberá encontrarse en estado de incumplimiento en la fecha en la que notifique la solicitud de prórroga o cuando ésta surta efecto. En los contratos de franquicia habría de evitarse la 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 al anterior contrato. Hoy en día, esta cláusula se incluye habitualmente en los contratos de franquicia.
- » El franquiciado debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que cumple las normas estipuladas por el franquiciador – puede ocurrir que éste haya modificado la marca o impuesto requisitos adicionales de equipamientos después de la firma de 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 y queda bajo la

voluntad de las partes pactar tal cláusula), la inclusión de una cláusula de rendimiento mínimo para la prórroga es totalmente distinto. El franquiciador debería considerar si incluir o no una cláusula que establezca que no están obligados a renovar el contrato si el desempeño del franquiciado ha estado por debajo del 10% en comparación con otras franquicias. Sin embargo, esta medida solo es efectiva si los territorios o áreas de influencia de los franquiciados son comparables entre sí.

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

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 sea previamente aceptada por 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 prioritario para adquirir el negocio del franquiciado si el franquiciado quiere venderlo o desea ceder el contrato de franquicia. Igualmente, es importante 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 la relación comercial existente. Este 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 hechos es, a menudo, la mejor forma de prevención. No obstante, sí, pese a todos los esfuerzos, surgen problemas, el modo en que se aborden y se solucionen será decisivo para la continuidad 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, esta puede ser la mejor forma de resolver una diferencia. No obstante, habida cuenta de la complejidad del proceso, los gastos que acarrea y el tiempo que lleva, lo más sensato sería buscar otra salida a la situación. En este sentido, los mecanismos más comunes son la mediación y el arbitraje, pues no duran tanto tiempo y, en el caso de la mediación, son menos onerosos. En particular, si las partes se encuentran en diferentes países, el arbitraje es el mecanismo de solución de diferencias recomendado.

Lo habitual es que en el contrato de franquicia se prevea la posibilidad de recurrir a la mediación y/o al arbitraje mediante la inserción de una cláusula arbitral. En algunos jurisdicciones, tales mecanismos alternativos de resolución de controversias se encuentran establecido por ley. Por ejemplo, en Paraguay, el arbitraje y la mediación son objeto de la Ley N°1879 de Arbitraje y Mediación.⁴⁷ A diferencia de la mediación, el arbitraje se parece más al pleito clásico, pues el proceso controvertido termina con la decisión o laudo de un árbitro o árbitros, y el cual debe ser ejecutado. Por otro lado, la mediación es menos formal. Las partes eligen por consenso a un mediador a quien incumbe facilitar la solución de la diferencia y para lo cual procura hacer que las partes se pongan de acuerdo. Es decir, el mediador no posee autoridad para tomar una decisión sobre el asunto en sí, sino que su autoridad se limita a propiciar que las partes encuentren una solución satisfactoria para ambas. Durante el trámite de la mediación se ofrece a las partes la oportunidad de exponer sus respectivas posiciones al mediador, tanto en presencia de ambas como en privado. Las deliberaciones mantenidas en privado son confidenciales. Por lo general, antes de recurrir a uno de estos mecanismos de solución de diferencias se aconseja que las partes intenten recomponer la situación por la vía informal, de ser posible, conversando cara a cara.

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

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

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

El Centro de la OMPI ha elaborado modelos de cláusulas contractuales que pueden utilizarse en los contratos de franquicia, y brinda una infraestructura por la cual se asignan administradores experimentados y plurilingües para llevar los procedimientos de mediación y de arbitraje acelerado. El administrador del procedimiento brinda asistencia a las partes, ayuda a designar el mediador y

⁴⁷ Ver, Ley N°1879 de Arbitraje y Mediación, <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4545/ley-n-1879-de-arbitraje-y-mediacion>.

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/>

Ejemplo de cláusula arbitral adaptada al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI:

Cláusula Arbitral

“Todas las disputas, controversias o reclamaciones que surjan en relación con el presente contrato de franquicia, incluidas aquellas relacionadas con su interpretación, ejecución, validez o terminación, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La mediación se llevará a cabo en [ciudad, país] y en el idioma [idioma].

Si dentro de un plazo de [especificar el tiempo] desde el inicio de la mediación no se alcanza un acuerdo, la disputa será sometida a arbitraje acelerado, conforme al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El arbitraje tendrá lugar en [ciudad, país], en idioma [idioma], y será conducido por un árbitro único designado de acuerdo con las normas de la OMPI.

El laudo arbitral será definitivo y vinculante para ambas partes, renunciando expresamente a cualquier otro recurso judicial, salvo aquellos permitidos por la ley aplicable. Los costos del arbitraje serán asignados conforme a lo que determine el árbitro en su laudo.”

25. Cuestiones relativas a la rescisión del contrato

Una vez rescindido el contrato, el franquiciador se tendrá que ocupar de las repercusiones de la rescisión en la reputación de la franquicia y el riesgo de que el antiguo franquiciado haga uso de la marca, los secretos comerciales y la demás documentación secreta y conocimientos técnicos adquiridos a raíz del contrato. Con ese fin se estipulan cláusulas para proteger los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la marca y la imagen de marca así como también pactos de “no competencia” 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 se encuentra obligado a llevar a cabo 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 llevan las marcas de comercio, marcas de servicio, nombres comerciales y nombres de dominio del franquiciador y demás elementos que guarden relación con la franquicia.
- » Restituir todos los manuales de explotación.
- » Cesar el uso del método del franquiciador.
- » Cesar el uso del material del franquiciador que está amparado por derecho de autor.

Además, el franquiciador puede reservarse el derecho de comprar los bienes muebles (los bienes materiales) de la actividad según una fórmula fijada de antemano (como el costo depreciado) y asumir 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 no-competencia, que impide que el antiguo franquiciado compita con la franquicia, podría ser considerado una restricción al comercio y surtirá efectos únicamente si se entiende que la restricción es de carácter razonable. A fin de evitar infracciones de la ley de competencia, una restricción razonable debería seguir las condiciones siguientes:

- » La duración de la restricción. En general, se recomienda un año como máximo.
- » El alcance de la restricción. 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

Cuando se presentan problemas con el franquiciador, el franquiciado no suele animarse a emprender solo la batalla en los tribunales. Aunando esfuerzos, los franquiciados que se encuentran en una situación similar podrán interponer una acción o demanda colectiva en nombre del grupo de franquiciados. En las jurisdicciones en que no es común la acción colectiva, los franquiciados con problemas semejantes podrán sumarse a la acción emprendida por otros. Para protegerse de esa eventualidad el franquiciador suele estipular que, en caso de litigio o arbitraje, el franquiciado podrá presentar exclusivamente las reclamaciones propias y no las de terceros.

En Paraguay, de acuerdo con el Artículo 38 de la Constitución Nacional solo se permite demandas colectivas siempre y cuando se trate de intereses difusos, por ejemplo, defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo.



6

Anexo: Glosario

Derechos de propiedad intelectual⁴⁸

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

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

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

Las marcas

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

La marca ofrece protección a su titular, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar productos o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía,⁴⁹ pero una marca puede renovarse indefinidamente, siempre que se abonen las tasas correspondientes y que sea usada de forma permanente. Los tribunales hacen respetar la protección de las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la infracción de las mismas.

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

⁴⁸ Extraído de ¿Qué es la propiedad intelectual? (publicación N° 450 de la OMPI (E) ISBN 978-92-805-1155-40: <https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit>), 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) adaptado a Paraguay: <https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit>.

⁴⁹ En Paraguay, el período de protección es de 10 años a partir de la concesión de la marca.

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

En Paraguay, la protección jurídica y el uso exclusivo de la marca se obtiene mediante el registro. En el caso de nombres comerciales, el derecho exclusivo sobre tal nombre se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por la ley de marcas. No obstante, a diferencia del registro de marca que tiene una vigencia de 10 años con posibilidad de renovación, el derecho sobre el nombre comercial se extingue con la disolución de la sociedad o por el cese de actividad del establecimiento que lo emplee.

El registro de una marca se obtiene presentando la correspondiente solicitud ante la DINAPI. Las solicitudes de registro de marca pueden ser rechazadas por “prohibiciones absolutas” en los siguientes casos:

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

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

Motivos de rechazo en la Ley de Marcas 1294/1998

- » Artículo 2º- No podrán registrarse como marcas:
- » los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate;
- » los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas;
- » las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen;
- » un color aislado;
- » los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;
- » los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;
- » los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;
- » los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero;
- » los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero;
- » los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento; y,
- » los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley.

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

El secreto comercial

En términos generales, toda información comercial confidencial que otorgue a una empresa una ventaja competitiva puede considerarse un secreto comercial. El mismo puede estar relacionado con cuestiones técnicas, por ejemplo, la composición o el diseño de un producto, un método de fabricación, o los conocimientos especializados⁵⁰ necesarios para llevar a cabo determinada operación. Los elementos comúnmente protegidos como secretos comerciales incluyen procedimientos de fabricación, resultados de investigaciones de mercado, perfiles de consumidores, listas de proveedores y clientes, listas de precios, información financiera, planes empresariales, estrategias comerciales, estrategias publicitarias, planes de comercialización, planes y métodos de ventas, métodos de distribución, diseños, dibujos, planos arquitectónicos, planes de trabajo, mapas, etcétera.

Si bien las condiciones varían de un país a otro, existen algunas normas generales que definen lo que puede ser considerado secreto comercial. En Paraguay, la Ley N° 3283/2007 rige la protección de la información no divulgada relacionada con los secretos industriales y comerciales.⁵¹ Tal normativa establece que los poseedores legítimos de información no divulgada podrán impedir el acceso, divulgación, utilización o adquisición por terceros no autorizados de esta información, cuando esto ocurra de manera contraria a los usos comerciales honestos definidos en esta ley.⁵²

En líneas generales, la información generalmente conocida o fácilmente comprobable no puede protegerse como un secreto comercial. Incluso la información difícil de obtener puede perder su condición de información protegida si el titular no adopta las precauciones apropiadas para mantener la confidencialidad o el secreto. La información debe tener valor comercial y por eso es un secreto, y el poseedor de la información debe haber adoptado medidas razonables para mantener la confidencialidad o el secreto, por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad o no divulgación con todo aquel que tenga acceso a la información secreta. El mero hecho de llamar secreto comercial a una información no le otorgará esa condición.

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

⁵⁰ Los conocimientos técnicos no son siempre un secreto comercial, pues se entiende que constituyen una amplia categoría de conocimientos y técnicas que son propios de la compañía y que se podrán considerar secreto comercial en caso de que reúnan las condiciones establecidas.

⁵¹ Ley N° 3283/2007, De Protección De La Información No Divulgada Y Datos De Prueba Para Los Registros Farmacéutico.

⁵² Ver Artículo 3 de la Ley N° 3283/2007.

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

Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y demás creadores la protección de sus creaciones literarias y artísticas, generalmente llamadas "obras". Un ámbito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de los "derechos conexos", que, como su nombre lo indica, son conexos o relacionados al mismo, 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 cassetes y discos compactos) en relación con sus grabaciones; y los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y de televisión. Las obras amparadas por el derecho de autor incluyen, entre otras, novelas, poemas, obras de teatro, obras de referencia, periódicos, programas informáticos, bases de datos, películas, composiciones musicales, coreografías, pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, obras arquitectónicas, anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos.

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

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

Los derechos patrimoniales del derecho de autor tienen una duración mínima, estipulada en los tratados pertinentes de laOMPI, así como en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que comienza con la creación y fijación de la obra y dura por lo menos 50 años a contar desde la muerte del creador. La legislación paraguaya establece: "El derecho patrimonial durará toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, y se transmitirá por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. En las obras en colaboración, el periodo de protección se contará desde la muerte del último coautor".⁵³

⁵³ Artículo 47 de la Ley N° 1328 de derecho de autor y derechos conexos.

Este plazo de protección permite que tanto los creadores como sus herederos y derechohabientes se beneficien económicamente de la obra durante un período de tiempo razonable. Los derechos conexos tienen un plazo de protección más corto, normalmente 50 años a contar desde su interpretación o ejecución, grabación o radiodifusión. En este caso, la ley nacional también establece que la duración de los derechos conexos será de cincuenta años, contados a partir del año siguiente al de fijación de la interpretación o ejecución. En caso de las orquestas, grupos corales y demás agrupaciones, la duración será de cincuenta años, contados a partir del uno de enero del año siguiente a la fijación de la interpretación o ejecución.⁵⁴

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 la divulgación de la obra o a modificaciones de la misma sin su consentimiento y a retirar la obra del comercio (siempre que existan razones para esto último).

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 Paraguay existe un sistema nacional de registro facultativo y de depósito de obras; estos sistemas facilitan, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la creación, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos. 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 entidades de gestión colectiva se está convirtiendo en una tendencia necesaria y cada vez mayor en muchos países.⁵⁵ Estas entidades pueden proporcionar a sus miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia administrativa y jurídica de la entidad, por ejemplo, recolectando, administrando y desembolsando las regalías obtenidas por la utilización, interpretación o ejecución nacional e internacional de las obras de sus miembros. Asimismo, ciertos derechos de productores de grabaciones sonoras y organismos de radiodifusión también se suelen administrar colectivamente.

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

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado a una invención, ya sea un producto o un procedimiento, que debe ser susceptible de aplicación industrial (útil), nueva (original) e implicar una actividad inventiva (no ser de carácter obvio). Una patente proporcio-

⁵⁴ Artículo 126 de la Ley N° 1328 de derecho de autor y derechos conexos.

⁵⁵ En Paraguay se encuentran: Autores Paraguayos Asociados (APA), representa los derechos de los autores y compositores paraguayos y extranjeros; Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), que representa a los productores fonográficos y la Entidad Paraguaya de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) que, como su nombre lo indica, es la entidad de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los artistas intérpretes o ejecutantes.

na a su titular protección para su invención. La protección se concede por un período limitado e improporcional de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.⁵⁶

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

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

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

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

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

Diseños industriales

Los diseños industriales (también conocidos como dibujos y modelos industriales, en función de si son bidimensionales o tridimensionales) representan el aspecto ornamental o estético de un artículo. Pueden incluir características tridimensionales, como la forma o la superficie de un

⁵⁶ Artículo 29 de Ley N° 1630 De Patentes De Invenciones.

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

En Paraguay, 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 por un periodo de cinco años, renovable por dos períodos consecutivos de igual duración.⁵⁷

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

⁵⁷ Artículo 7 de Ley N° 868 de Dibujos y Modelos Industriales.