

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(OMPI)

GUIA DE FRANQUICIAS

Oficina Internacional de la OMPI



GINEBRA
1994

PUBLICACION OMPI
N° 480 (S)

ISBN: 92-805-0497-5

OMPI 1994

PREFACIO

En vista de la creciente importancia de los contratos de franquicia y de conformidad con su programa, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha preparado la presente Guía. En su preparación se ha contado con el asesoramiento de los siguientes expertos:

— *Mark Abell (Abogado, Londres);*

— *Odein H. Ajumogobia (Abogado, Lagos);*

— *LLewellyn Llanillo (Abogado, Manila);*

— *Jorge Muñoz Ziches (Abogado, Lima);*

— *Norma Félix de Sturla (Directora de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial, Secretaría de Industria y Comercio, Ministerio de Economía, Buenos Aires);*

— *Philip F. Zeidman (Abogado, Washington, D.C.).*

La Oficina Internacional desea agradecer a estos expertos sus muy valiosas contribuciones.

Febrero de 1994

INDICE

	<i>Párrafos</i>
I. INTRODUCCION	9 a 12
A. Una breve explicación sobre el sistema de franquicias	9 y 10
B. Un ejemplo de un contrato de franquicia	10 a 12
II. COMPARACION DE LA VENTA AL MENUDEO, UN SISTEMA DE CONCESION DE LICENCIAS NOR- MALIZADO Y LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA	13 a 19
A. Contratos de venta al menudeo	13 y 14
B. Contratos de licencia normalizados	14
C. Contratos de franquicia	15 y 16
D. Comparación de los tipos de contratos	16 a 19
i) Concesión de una licencia para utilizar el sistema de franquicia	16 y 17
ii) Relación interactiva continua	18
iii) Cumplimiento del método prescrito	18 y 19
III. TIPOS DE FRANQUICIA	21 y 22
IV. ESTRUCTURAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRANQUICIAS	23 a 28
A. Sistema de franquicia unitaria	24
B. Franquicias territoriales	25 a 28
1) Contrato de promoción de franquicia	26
2) Sistema de franquicia principal	26 y 27
3) Estructuras combinadas	27 y 28

V.	DISPOSICIONES TÍPICAS DE UN CONTRATO DE FRANQUICIA.....	29 a 52
A.	Derechos y obligaciones del licenciante de la franquicia	29 a 35
1)	Concesión del elemento esencial de un contrato de franquicia – una licencia de propiedad intelectual	30 y 31
2)	Comunicación del sistema de franquicia al licenciario de la franquicia	31 a 35
a)	Manual de operación.....	31 y 32
b)	Formación.....	32 y 33
c)	Asistencia en la inauguración	33 y 34
d)	Apoyo continuo.....	34 y 35
B.	Derechos y obligaciones del licenciario de franquicia	35 a 42
1)	Programa de desarrollo	35
2)	Pago de tasas	36 a 38
a)	Tasa inicial	37
b)	Tasa continua	37
c)	Tasa de publicidad y promoción.....	38
d)	Tasas por servicios específicos.....	38
3)	Cumplimiento con los requisitos de control de calidad.....	38 a 41
a)	Cumplimiento con las recomendaciones contenidas en el manual de operación	39 y 40
b)	Obligación de permitir la inspección	40
c)	Requisitos de hacer los pedidos de suministros de una fuente aprobada.....	40 y 41
4)	Requisito de confidencialidad.....	41 y 42
C.	Disposiciones varias.....	42 a 52
1)	Exclusividad.....	42 a 44
2)	Duración del contrato.....	44 y 45
3)	Disposiciones relativas al incumplimiento del contrato.....	45 a 47
a)	Incumplimiento del contrato por el licenciante de la franquicia	46
b)	Incumplimiento del contrato por el licenciario de la franquicia.....	46 y 47

4) Derechos y obligaciones de las partes en el momento del finiquito	47 a 50
5) Transferencia del contrato	50 y 51
a) Venta por el licenciatario de la franquicia.	50 y 51
b) Fallecimiento o incapacidad del licenciatario de franquicia.	51
6) Renovación del contrato	51 y 52
VI. LA TOMA DE DECISION DE ESTABLECER UN SISTEMA DE FRANQUICIA	53 a 66
A. El licenciante de la franquicia.....	53 y 54
B. El licenciatario de la franquicia	54 y 55
C. El beneficio público del sistema de franquicia.....	55 y 56
D. Concertación de un contrato de franquicia	56 a 66
1) ¿El sistema de franquicia es la forma correcta de empresa para mí?	57 a 59
2) ¿Qué es lo que ofrece el licenciante de la franquicia?	59 a 66
a) Generalidades	59
b) Divulgación de información importante	60 a 66
i) Tipo de información que debe buscar el licenciatario de la franquicia.....	60 a 64
ii) Forma y oportunidad de la presentación de la información al licenciatario de la franquicia por el licenciante de la misma	64 y 65
iii) Consecuencias de la no divulgación de información	65 y 66
(3) ¿El contrato de franquicia como un todo, me resulta atractivo?	66
APENDICE I: Ejemplos de estructuras del sistema de franquicia	67
APENDICE II: Aspectos generales de los derechos de propiedad intelectual incluidos normalmente en los contratos de franquicia	69 a 77

I. INTRODUCCION

A. *Una breve explicación sobre el sistema de franquicias*

1. Incluso si el término «sistema de franquicias» no resulta conocido para la mayoría de los consumidores, si están familiarizados con los resultados del sistema. Los resultados más ampliamente conocidos del sistema de franquicias parecen ser los restaurantes «fast-food» (restaurantes de comida rápida, conocidos también como restaurantes al paso o restaurantes a la minuta), como McDONALD'S, los hoteles como los HOLIDAY INN o las tiendas de venta al menudeo de cosméticos como YVES ROCHER. Sin embargo, el sistema de franquicias se extiende a industrias tan diversas como el alquiler de vestuario de gala, la afinación de automóviles, la preparación de declaraciones de impuestos, el cuidado de céspedes, las escuelas diurnas y los dentistas. En resumen, puede aplicarse a cualquier actividad económica para la que se haya desarrollado un sistema de fabricación, procedimiento y/o distribución de productos o prestación de servicios. Este «sistema» es el que es objeto de la franquicia.

2. En los países con economía de mercado desarrollada, la venta de productos y servicios mediante franquicia ha visto un crecimiento considerable desde la década de 1950. En los Estados Unidos de América se ha considerado que el sistema de franquicias representa más de un tercio de todas las ventas de menudeo en términos de dólares. En Australia, se considera que los restaurantes «fast-food» de franquicia representan el 90% o más del total de ventas de ese mercado. Se ha informado que el sistema de franquicias se practica en más de 70 países en todo el mundo.

3. Este rápido crecimiento y el éxito del sistema de franquicias se ha atribuido a varios factores, uno de los más básicos es, tal vez, que el sistema de franquicias combina el profundo conocimiento y la fuerza de una entidad, el licenciante de la franquicia, con el espíritu emprendedor del hombre de empresa, el licenciatario de la franquicia y que es posible aumentar el número de licenciatarios de franquicia, dependiendo de las condiciones del mercado. De esta manera, una organización grande y

estable puede crecer y desarrollarse, motivada e incluso impulsada por el espíritu de una empresa pequeña.

4. Desde un punto de vista jurídico, el sistema de franquicias se basa en el derecho contractual y por lo tanto, no requiere necesariamente ninguna estructura reguladora o legislativa para poder funcionar y desarrollarse. Por eso, resulta conveniente destacar desde un principio que para que las franquicias puedan florecer en cualquier economía no ha sido necesario, ni será necesario, contar con reglamentos específicos sobre las franquicias. Sin embargo, algunos gobiernos han elegido adoptar legislación que regule el sistema de franquicias. No obstante, el exceso de regulación tiene el efecto de desalentar la inversión en este sector.

5. Sin perjuicio de que estos reglamentos gubernamentales existan o no, como en todas las actividades comerciales, la mejor protección contra la posibilidad de abuso es el conocimiento, conocimiento que deberán tener los licenciarios de franquicia potenciales y sus asesores profesionales en cuanto a lo que es y como funciona el sistema de franquicias. En consecuencia, el objetivo de la presente Guía es proporcionar un breve análisis general sobre la estructura y naturaleza del contrato de franquicia y, en particular, ayudar a los licenciarios de franquicia potenciales a comprender el sistema y a defender mejor sus intereses, permitiendo así que el sistema de franquicias cumpla con una función positiva dentro de la economía.

6. El sistema de franquicias es un tema complejo y antes de comprometerse en un contrato de franquicia particular, debe buscarse asesoría competente sobre los aspectos empresariales, financieros y jurídicos recurriendo a profesionales experimentados en el sistema de franquicias. Esta Guía no deberá considerarse como sustituto de tal asesoría.

B. *Un ejemplo de un contrato de franquicia*

7. Para ilustrar mejor el examen del sistema de franquicia, esta Guía utiliza algunas veces el ejemplo de una franquicia ficticia. La franquicia ficticia se refiere a un restaurante que vende comida italiana y que opera bajo el nombre VESPUCCI. Si bien VESPUCCI es la marca (para productos y servicios) y el nombre comercial bajo el que el licenciario de

la franquicia opera los restaurantes, la empresa que ofrece la franquicia (el licenciante de la franquicia) se conoce como Vespucchi, Inc.

8. Vespucchi, Inc. ha desarrollado un sistema para preparar y vender sus productos alimentarios, que se venden en grandes volúmenes y en forma uniforme. El sistema incluye varios factores que contribuyen al éxito de los restaurantes VESPUCCI, incluyendo recetas y métodos para preparar los alimentos que resultan en un producto de calidad uniforme, un restaurante con una ubicación adecuada, el diseño de los uniformes de los empleados, de los edificios y de los carteles, fuentes de abastecimiento de calidad, diseños de los embalajes y un inventario de los ingredientes utilizados para preparar los alimentos, así como sistemas de gestión y contabilidad.

9. Vespucchi, Inc., ha desarrollado este sistema a lo largo de varios años, desarrollo que no ha sido fácil ya que hubo muchos experimentos fallidos antes de llegar al sistema que está dispuesto a compartir con los licenciarios de franquicias.

10. Vespucchi, Inc. transmite su conocimiento a los licenciarios de las franquicias para ayudarlos a desarrollar un nuevo negocio. Así, el licenciario de franquicia que abre un restaurante VESPUCCI cuenta con el beneficio de la experiencia de Vespucchi, Inc. Incluso si el licenciario local de la franquicia no tiene experiencia previa en la operación de un restaurante, al seguir el sistema de Vespucchi, Inc. tendrá una mayor oportunidad de operar un negocio con éxito. Sin la guía del licenciante de la franquicia, el propietario del restaurante local puede cometer graves errores que podrían llevar al fracaso de su empresa. Además, Vespucchi, Inc. conserva el derecho de supervisar y controlar la forma en la que el licenciario local de la franquicia opera el restaurante VESPUCCI local. Al conservar ese derecho, Vespucchi, Inc. puede asegurarse que el restaurante VESPUCCI local opera de la manera adecuada para mantener la cartera intangible de la marca y del nombre comercial Vespucchi, y que no se reduce el valor del restaurante local ni el del sistema bajo el cual operan los restaurantes VESPUCCI.

11. Vespucchi, Inc. ofrece al licenciario local de la franquicia formación en la operación de un restaurante a cambio de un beneficio financiero (para Vespucchi, Inc.). El beneficio se recibe en la forma del pago del licenciario local de la franquicia a Vespucchi, Inc. Dicho pago puede incluir una tasa global inicial o anticipo y alguna forma de pago continuo basado, por ejemplo, en un porcentaje de las ventas

totales del licenciario de la franquicia. Además dependiendo de la naturaleza del contrato, el licenciario de la franquicia podrá estar obligado a realizar otros pagos por elementos como especias alimentarias especiales, alquiler de equipo (por ejemplo, hornos, cortadoras, etc.), compra de bienes de consumo y artículos diversos necesarios para su negocio.

II. COMPARACION DE LA VENTA AL MENUDEO, UN SISTEMA DE CONCESION DE LICENCIAS NORMALIZADO Y LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA

12. Las transacciones comerciales pueden tener diversas formas y los contratos de franquicias son sólo una de ellas. Para comprender lo que es un contrato de franquicia, puede ser útil examinar primero los otros dos tipos de contratos comerciales que, si bien son diferentes de las franquicias, comparten con éstas ciertas características importantes: los contratos de venta al menudeo y los contratos de licencia normalizados.

A. Contratos de venta al menudeo

13. Los contratos de venta al menudeo están regidos por los principios tradicionales del derecho civil y comercial, como el derecho contractual. El fabricante o distribuidor obtiene un beneficio mediante la venta de sus productos al minorista, a un precio suficientemente elevado.

14. Un contrato de venta al menudeo implica que una parte fabrica y/o distribuye un producto y una segunda parte lo vende. El vendedor puede ser agente del fabricante o puede ser un comerciante independiente que compra los productos para revenderlos. Si el vendedor es un comerciante independiente, pudo haber concertado un contrato de «distribución» con el fabricante o distribuidor de los productos. Si el contrato de distribución es exclusivo, el comerciante tiene la seguridad de que el fabricante o distribuidor tratará únicamente con él a los fines de la distribución de esos productos dentro del territorio (por ejemplo, una provincia, una región o todo un país) definido en el contrato. El distribuidor exclusivo normalmente tendrá derecho a anunciar su relación especial con el fabricante o el distribuidor y a usar las marcas y nombres comerciales de éste a los fines de la publicidad y venta de los productos.

15. Si bien existen los contratos de distribución exclusiva, los contratos de distribución típicos son no exclusivos. Desde este punto de vista, un contrato de franquicia puede resultar más atractivo.

B. *Contratos de licencia normalizados*

16. En sus términos más simples, un contrato de licencia normalizado es aquel en el que una persona (el licenciante), que es titular de un derecho para impedir que terceros exploten comercialmente o utilicen algunas creaciones intelectuales (por ejemplo, invenciones, dibujos o modelos) o signos distintivos (por ejemplo, marcas y nombres comerciales), conviene en no ejercer dicho derecho contra una persona determinada (el licenciario) a cambio de una tasa y, tal vez, con sujeción al control por el licenciante de la explotación comercial o uso¹. En el caso de los contratos de licencia que implican marcas u otros signos distintivos, el licenciante normalmente no podrá ejercer sobre el licenciario más control del necesario para asegurarse que los productos en venta o los servicios prestados bajo su signo tienen una calidad suficiente o que poseen ciertas características específicas.

17. Por ejemplo, una empresa llamada Desk Gear, Inc. (otro ejemplo ficticio) puede ser la titular de los derechos sobre una marca de ciertos productos como, por ejemplo, la marca FLUME para instrumentos de escritura. Otra empresa recibe el permiso de Desk Gear, Inc. para fabricar y vender plumas que llevan la marca FLUME a cambio de una tasa pagada a Desk Gear, Inc. por cada una de esas plumas fabricadas y vendidas. Normalmente, Desk Gear, Inc. habrá conservado el derecho a verificar que las plumas cumplen con las normas de calidad necesarias para mantener la cartera de su marca FLUME. También pudo haber retenido el derecho a controlar la forma en que la marca misma se aplica a las plumas y a sus etiquetas o embalajes, así como la forma en que el licenciario presenta los productos al público.

¹ Para un análisis más detallado sobre la concesión de licencias de propiedad industrial, véase la *Guía de licencias para los países en desarrollo* (Publicación OMPI N° 620 (S)).

C. *Contratos de franquicia*

18. Si bien se pueden proponer diferentes definiciones, el sistema de franquicias puede describirse como un acuerdo mediante el cual una persona (el licenciante de la franquicia) que ha desarrollado un sistema para realizar una actividad comercial particular, permite a otra persona (el licenciatario de la franquicia) la utilización de ese sistema a cambio de un pago y con sujeción al cumplimiento de las condiciones del licenciante de la franquicia. La relación es continua ya que el licenciatario de la franquicia opera de conformidad con las normas y prácticas establecidas y supervisadas por el licenciante de la franquicia y con su asistencia y apoyo continuos.

19. Por lo tanto, un contrato de franquicia se relaciona a un sistema que el licenciante de la franquicia permitirá que sea explotado por el licenciatario o a quien concederá una licencia para su explotación. Este puede denominarse un sistema de franquicia o simplemente «el sistema». El sistema de franquicias es un paquete que incluye derechos de propiedad intelectual relativos a una o más marcas, nombres comerciales, dibujos o modelos industriales, invenciones y obras protegidas por derecho de autor, así como los conocimientos técnicos y secretos comerciales correspondientes que serán explotados en la venta de productos o en la prestación de servicios a los usuarios finales.

20. Los factores que caracterizan una relación de franquicia incluyen:

Una licencia para utilizar el sistema: A cambio del pago convenido, el licenciatario de la franquicia puede utilizar el sistema de franquicia. En realidad, se le da una licencia para utilizar el sistema del licenciante de la franquicia en la ejecución de su actividad comercial. Cuando el sistema de franquicia debe explotarse en un lugar particular, por ejemplo un restaurante o un almacén autorizado por la franquicia, dicho local normalmente se conocerá como la «unidad autorizada».

Una relación interactiva continua: La relación es continua, lo que implicará múltiples ventas del producto objeto de la franquicia (o la oferta de servicios objeto de franquicia) durante un período de tiempo en el que el licenciante de la franquicia proporcionará asistencia continua al licenciatario de la franquicia en cuanto al establecimiento, mantenimiento y promoción de la unidad autorizada. Esto incluye la actualización

de información pertinente conforme el licenciante de la franquicia desarrolla técnicas nuevas o mejores para operar la unidad autorizada. Además, el licenciatario de la franquicia tiene una obligación continua de pagar tasas al licenciante de la franquicia por el uso del sistema de franquicia o para compensar al licenciante de la franquicia por el suministro continuo de servicios de gestión.

El derecho del licenciante a establecer la forma de operar el negocio:
El licenciatario de la franquicia conviene en cumplir las directivas establecidas por el licenciante de la franquicia que establecen la forma de operar el sistema. Tales directivas pueden incluir control de calidad, protección del sistema, restricciones territoriales, detalles de operación y muchos otros reglamentos relativos al desempeño del licenciatario de la franquicia respecto de ésta.

D. *Comparación de los tipos de contratos*

21. En el párrafo anterior se identificaron tres características distintivas de un contrato de franquicia típico: la licencia para utilizar el sistema uniforme, una relación interactiva continua y el cumplimiento de las condiciones de operación prescritas. Estas características pueden utilizarse para comparar un contrato de franquicia con un contrato de venta al menudeo y con un contrato de licencia normalizado. En la práctica, los contratos de franquicia también pueden adquirir una forma «híbrida», tomando prestadas características de dos o más tipos de contratos. Además, los hombres de empresa preparados a participar en contratos de franquicia en general se preocupan menos por la forma jurídica exacta del contrato que por los aspectos comerciales del acuerdo.

i) *Concesión de una licencia para utilizar el sistema de franquicia*

[Licencia de un sistema uniforme]

22. El núcleo de un contrato de franquicia es una licencia, concedida por el licenciante al licenciatario de la franquicia, para que utilice el sistema de franquicia. Esto es esencial para permitir que el licenciatario de

la franquicia realice su actividad comercial en la forma prevista por el licenciante de la franquicia. Por otra parte, un contrato de venta al menudeo implica la simple venta de productos, sin exigir necesariamente la concesión de una licencia.

23. En ese sentido, la distinción entre un contrato de franquicia y un contrato de licencia normalizado es más sutil. Se ha dicho que la franquicia simplemente es una forma sofisticada de un contrato de licencia normalizado y que el contrato de franquicia va más allá de una simple licencia de uno o más derechos de propiedad intelectual específicos, como serían las marcas, ya que es una licencia para utilizar un sistema que incluye, pero no está limitado a derechos de propiedad intelectual. En un contrato de franquicia, el licenciario de la franquicia hace más que simplemente vender productos o prestar servicios bajo la marca de otro, aún cuando él mismo no fabrique nada. El sistema de franquicia va más allá al permitir que el licenciario de la franquicia fabrique o venda productos o preste servicios como parte de un sistema más amplio.

24. Por ejemplo, la licencia de Desk Gear, Inc. para la fabricación y venta de plumas que llevan la marca FLUME puede considerarse como un contrato de licencia normalizado. Sin embargo, si Desk Gear, Inc. decide establecer un sistema que incluya el diseño de los almacenes y técnicas de comercialización para la venta de sus plumas y permite que otra persona utilice ese sistema para la venta de plumas FLUME, eso sería una franquicia.

[Método para generar ingresos]

25. En la relación de venta al menudeo, la primera parte fabrica los productos y los transfiere a la segunda a un precio que incluye sus utilidades y la segunda parte los revende a un precio más alto, obteniendo así sus propias utilidades. En una relación de franquicia típica y directa, el licenciante de la franquicia explicará a cada licenciario la manera de utilizar el sistema y, en compensación, obtendrá ingresos al recibir una porción de los ingresos del licenciario de la franquicia, por ejemplo, un porcentaje de ventas. Además, el licenciante de la franquicia puede obtener ingresos vendiendo productos al licenciario de la franquicia, que se convierte así en «cliente» permanente del licenciante de la franquicia cuando acepta comprarle algunos de los productos necesarios para la operación de la franquicia.

ii) Relación interactiva continua

26. En un contrato de venta al menudeo, el fabricante y el distribuidor normalmente son independientes entre sí. En un contrato de licencia normalizado y en un contrato de franquicia, las partes son independientes pero tienen una relación de trabajo estrecha, definida por las cláusulas del contrato de licencia y del contrato de franquicia, respectivamente. El ingreso de cada una de las partes depende de los esfuerzos combinados de ambas partes. Entre más éxito tenga la empresa comercial del licenciario o del licenciario de franquicia, mayor será el ingreso para ambas partes.

27. Sin embargo, a diferencia del contrato de licencia normalizado, el éxito del licenciario de la franquicia también depende de la capacidad del licenciante de la franquicia para desarrollar un sistema rentable, entrenar al licenciario en cuanto a la operación correcta del sistema, mejorarlo y promoverlo, supervisar o vigilar al licenciario de la franquicia y ayudarlo durante la vigencia del contrato de franquicia para aumentar sus posibilidades de éxito. En un contrato de franquicia, por lo menos parte de la naturaleza continua de la relación contempla que el licenciante de la franquicia continuará desarrollando el sistema de franquicia y comunicará las novedades al licenciario de la franquicia.

iii) Cumplimiento del método prescrito

28. En un contrato de venta al menudeo, el vendedor no ejerce control sobre la forma en que el comprador vende los productos al usuario final. En un contrato de licencia que dé al licenciario la autorización de utilizar la marca del licenciante, el titular de la marca normalmente ejercerá cierto tipo de control sobre la calidad de los productos elaborados o de los servicios prestados en virtud de la licencia. Esto podrá garantizar al licenciante que puede impedir daños a la cartera de su marca debido a la disminución de la calidad o a una calidad poco estable de los productos que ofrece o los servicios que presta el licenciario. Respecto de las marcas, los sistemas jurídicos de algunos países exigen que los contratos de licencia contengan disposiciones relativas al control de calidad por parte del licenciante y tales disposiciones son indispensables bajo los sistemas jurídicos de muchos países para aplicar los derechos sobre las marcas objeto de la licencia e impedir su abandono.

29. Específicamente en un contrato de franquicia, el licenciante de la franquicia supervisará no solamente la forma en la que el licenciario de la franquicia utiliza derechos específicos como los derechos sobre marcas, sino que también prescribirá la forma en la que se aplican y administran los aspectos fundamentales del sistema de franquicia. Así, el ámbito de la influencia del licenciante de la franquicia sobre el licenciario de la misma es superior que el del licenciante sobre el licenciario.

III. TIPOS DE FRANQUICIA

30. La presente Guía tratará únicamente una categoría general de franquicia que se puede denominar la franquicia de formato comercial. Esta categoría general, por supuesto, tiene variaciones. Dichas variaciones pueden referirse a cambios en la naturaleza del sistema de franquicia, el ámbito y contenido de la licencia concedida, la naturaleza u objeto de la relación continua y el ámbito y grado de supervisión que ejerce el licenciante de la franquicia sobre la forma en la que ésta se desarrolla.

31. Una franquicia de formato comercial se ha descrito como una

«... que se caracteriza por una relación comercial continua entre el licenciante de la franquicia y el licenciatario de la franquicia y que incluye no solamente el producto, el servicio y la marca, sino todo un formato comercial – una estrategia y un plan de comercialización, manuales y normas de operación, control de calidad y una comunicación continua en ambos sentidos²».

32. Para percibir más claramente el potencial del sistema de franquicias, resulta útil hacer una breve descripción de algunos de los tipos de franquicias de formato comercial. Al clasificar las franquicias sobre la base de su función, se obtienen tres tipos principales: las franquicias de procedimiento, las franquicias de distribución y las franquicias de servicio. Las franquicias también pueden clasificarse en términos de la posible relación entre el licenciante y el licenciatario de la franquicia. Estas incluyen relaciones similares a las existentes entre un fabricante y un mayorista, un fabricante y un minorista, un mayorista y un minorista y una industria de servicio y un minorista.

² Citado en *International Franchising: Commonly Used Terms*, Vol. 1, publicado por la Asociación Internacional de Abogados, 1989.

Franquicias de procedimiento

33. En una franquicia de procedimiento, algunas veces también denominada «franquicia de fabricación», el licenciante de la franquicia proporciona un ingrediente esencial o un conocimiento técnico al procesador o fabricante. El licenciante de la franquicia concederá al licenciatario de la franquicia la autorización para fabricar y vender productos bajo las marcas del licenciante de la franquicia. En algunos casos, el licenciatario de franquicia también podrá tener la licencia para usar la información de los secretos comerciales o tecnología patentada propiedad del licenciante de la franquicia, además, el licenciatario de la franquicia podrá recibir formación e/o información relativa a la comercialización, la distribución y el servicio del producto. Tales franquicias son comunes, por ejemplo, en las industrias de restaurantes y de «fast-food».

Franquicias de servicio

34. En una franquicia de servicio, el licenciante de la franquicia desarrolla cierto servicio que es prestado por el licenciatario de la franquicia en virtud de las cláusulas del contrato de franquicia, a sus clientes. Como ejemplo de una franquicia de servicio estarían las destinadas a proporcionar servicios de afinación o reparación automotriz o la prestación de servicios de las tarjetas de crédito.

Franquicias de distribución

35. En una franquicia de distribución, el licenciante de la franquicia (u otra persona en su nombre) fabrica el producto y lo vende a sus licenciatarios. Los licenciatarios de la franquicia, a su vez, venden los productos a los clientes bajo la marca del licenciante de la franquicia, dentro de sus propias zonas geográficas. Por ejemplo, la distribución de combustible automotor, cosméticos o de productos electrónicos de consumo doméstico puede realizarse en virtud de franquicias de distribución.

IV. ESTRUCTURAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRANQUICIAS

36. Antes de examinar las disposiciones que se encuentran típicamente en un contrato de franquicia, es necesario examinar las formas en las que puede estructurarse el sistema de franquicias. La ilustración del Apéndice I muestra gráficamente las formas más comunes en las que pueden estructurarse los contratos de franquicia. Dichas estructuras únicamente tienen carácter ilustrativo y no tienen el propósito de ser una enumeración exhaustiva de todas las maneras en que puede estructurarse una franquicia.

37. Un licenciante de franquicia puede desear establecer un programa de franquicias de varias maneras. Por ejemplo, puede concertar contratos de franquicia directamente con uno o más licenciatarios de franquicia. Un contrato de franquicia también puede estar compuesto o incluir un acuerdo de promoción de franquicia mediante el cual el licenciatario de la franquicia (el promotor de la franquicia) conviene en abrir varias unidades o centros autorizados. Un licenciante de franquicia también puede desear establecer lo que se denomina un «contrato de franquicia principal», mediante el cual la otra parte, el «licenciatario de la franquicia principal», concederá franquicias a varios licenciatarios de franquicia.

38. La elección que se haga entre las diferentes posibles estructuras dependerá en gran medida de las circunstancias particulares del licenciante de la franquicia, del licenciatario de la misma y de la naturaleza de la franquicia. Deben tomarse en consideración varios factores, incluidos:

- las razones del licenciante de la franquicia para establecer la franquicia,
- los recursos del licenciante de la franquicia,
- el tamaño y los recursos del licenciatario de la franquicia principal o del promotor de la franquicia, y
- la naturaleza del mercado que se atenderá (incluida su ubicación, si es extranjera o nacional y su importancia relativa para el licenciante de la franquicia).

A. *Sistema de franquicia unitaria*

39. El sistema de franquicia unitaria es la forma más directa en la que puede realizarse el sistema de franquicia, ya que implica una relación directa entre el licenciante y el licenciario de la franquicia, en la que el licenciante de la franquicia establece un contrato de franquicia directamente con el licenciario de la franquicia. Este tipo de estructura se ilustra en la figura a) del Apéndice I.

40. En situaciones nacionales, cuando el licenciante y el licenciario de la franquicia se encuentran en el mismo país, el sistema de franquicia unitaria es la estructura más comúnmente utilizada. Permite que el licenciante de la franquicia multiplique su empresa en la forma más eficaz posible sin tener que establecer nuevas estructuras, como subsidiarias o empresas conjuntas.

41. Sin embargo, el sistema de franquicia unitaria es menos común en el caso de franquicias internacionales, cuando el licenciante y el licenciario de la franquicia se encuentran en países diferentes. Las diferencias lingüísticas, culturales, comerciales, políticas y económicas entre los países en los que operan el licenciante y el licenciario de la franquicia generalmente requieren diferentes enfoques en cuanto a la aplicación de la franquicia en esos países. El licenciante de la franquicia puede considerar que debido a que necesita un enfoque diferente en el país donde está establecido el licenciario de la franquicia, puede ser necesario establecer una presencia local a través de un licenciante de franquicia principal o establecer un sistema de franquicias de unidades múltiples mediante una subsidiaria local o una empresa conjunta.

42. La alternativa al establecimiento de esa presencia local es que el licenciante de la franquicia reúna dentro su propia organización la experiencia que le permita adaptar su franquicia a las necesidades de cada uno de los mercados locales en los que desea operar. Si bien este enfoque eleva al máximo el grado de supervisión que el licenciante de la franquicia puede ejercer sobre la manera en que se aplica su franquicia, aumenta significativamente las cargas administrativas y, con ello, los costos de operar en otros países, lo que sería contrario a una de las principales ventajas del sistema de franquicias, que es no distraer recursos en el establecimiento de operaciones comerciales en el extranjero.

B. Franquicias territoriales

43. Los contratos de franquicia destinados a cubrir un territorio o zona geográfica substancial mediante el establecimiento, simultáneo o sucesivo, de varias unidades, almacenes o puntos de venta autorizados durante un cierto plazo, pueden denominarse un «sistema de franquicias territoriales». Dos de las formas de establecer franquicias territoriales son el «contrato de promoción de franquicias» y el «contrato de franquicia principal», que pueden combinarse. A continuación se examinan estas dos formas.

44. El tipo de estructura elegido para un contrato de franquicia puede afectar la organización jurídica del licenciatario de la franquicia o del licenciatario de la franquicia principal. Conviene mencionar dos formas de organización, en particular respecto del establecimiento de contratos de franquicia internacionales o transfronterizos: las subsidiarias y las empresas conjuntas. Sin embargo, conviene señalar que en un contrato de franquicia se puede utilizar cualquier forma de organización jurídica o forma empresarial, dependiendo de consideraciones comerciales y de la legislación aplicable (en particular, los aspectos fiscales, laborales, de inversión extranjera y ley anticompetencia).

45. En el sistema de franquicia internacional, cuando el licenciante de la franquicia principal local es una *subsidiaria* del licenciante de la franquicia, este último tendrá el control directo sobre la red de licenciatarios de franquicia, a la vez que sigue garantizando los insumos locales necesarios. Esto exige una entidad subsidiaria, posiblemente constituida como una empresa local dentro del país en el que desea operar el licenciante de la franquicia. En ese caso, la subsidiaria actuará como licenciante de la franquicia, concediendo franquicias a uno o más licenciatarios de franquicias locales.

46. A diferencia de una subsidiaria, una *empresa conjunta* es una forma de alianza de dos empresas separadas. Las empresas están de acuerdo en actuar juntas, típicamente formando una entidad jurídica separada, con un objetivo particular. La forma exacta de la empresa conjunta, es decir, el tipo de entidad jurídica, dependerá de los deseos de las partes en la empresa conjunta y de la legislación nacional. El licenciante de la franquicia participará activamente en la entidad conjunta para realizar la franquicia. Algunas veces, la formación de una empresa conjunta puede proporcionar seguridad al titular de los derechos de propiedad

intelectual ya que, debido a que el licenciante de la franquicia participa en la gestión de la entidad conjunta, puede controlar la utilización del sistema de franquicia por los licenciatarios de la misma.

47. Un problema que es específico de las empresas conjuntas es la relación del licenciante de la franquicia con su asociado en la empresa conjunta. Resulta típico que un asociado en la empresa conjunta sea un individuo o una empresa local que haya sido elegido por el licenciante de la franquicia como asociado debido a su experiencia en el comercio y las tradiciones locales. Tal experiencia será muy valiosa en la adecuación de la franquicia a las necesidades y gustos locales, por no mencionar las relaciones con las empresas comerciales locales y aspectos jurídicos, aun cuando el licenciante de la franquicia tendrá que compartir la gestión de la empresa conjunta con su asociado.

1) *Contrato de promoción de franquicia*

48. Un contrato de promoción de franquicia enlaza directamente al licenciante de la franquicia con el licenciatario, que se espera abra y opere varias unidades autorizadas. Esta franquicia incluirá un «contrato de promoción» mediante el cual el licenciatario de la franquicia estará obligado a desarrollar el territorio asignado estableciendo una serie de unidades o puntos de venta autorizados de los que será propietario directo. En este caso, el licenciatario de la franquicia no concederá subfranquicias a terceros. En la figura b) del Apéndice I se ilustra ese tipo de estructuras.

49. En general, este tipo de contrato incluirá un programa que indique los plazos para establecer las unidades autorizadas y para desarrollar el territorio asignado. Las unidades individuales que abra el licenciatario de la franquicia en virtud de este tipo de estructura no tendrán una situación jurídica independiente y podrían ser divisiones o sucursales de la empresa del licenciatario de la franquicia.

2) *Sistema de franquicia principal*

50. En un contrato de franquicia principal, el licenciante de la franquicia concede a otra parte, normalmente denominada «licenciatario de franquicia principal», los derechos (que pueden ser exclusivos) para una zona geográfica determinada. El licenciatario de la franquicia principal

obtiene así el derecho, del licenciante de la franquicia, a conceder franquicias a terceros, normalmente denominados «sublicenciatarios de franquicia», para explotar plenamente las oportunidades comerciales potenciales en una zona geográfica mayor. Se puede convenir en que algunos de esos sublicenciatarios de franquicia operen más de una unidad autorizada, en cuyo caso el contrato de subfranquicia se denominará «franquicia de unidades múltiples». La figura c) del Apéndice I ilustra este tipo de estructura.

51. Un contrato de franquicia principal permite que el licenciante de la franquicia delegue la explotación en una zona geográfica a un tercero, el licenciatario de la franquicia principal, en situaciones en las que el área geográfica sea remota o poco conocida del licenciante de la franquicia o cuando se considere conveniente a los fines de la estrategia comercial.

52. Este enfoque al sistema de franquicia resulta especialmente importante en el caso de franquicias internacionales, ya que el licenciante de la franquicia puede desear establecer operaciones de franquicia en un país en el que no tenga experiencia comercial. Por lo tanto, debe encontrar un candidato que ya cuente con experiencia comercial y que pueda establecer uno o más sublicenciatarios de franquicia para aprovechar las oportunidades comerciales del país. Sin embargo, un contrato de franquicia principal puede ser una elección de estrategia comercial, sin perjuicio de que el licenciante de la franquicia ya tenga experiencia en un mercado determinado.

53. Una posible desventaja del sistema de franquicia principal para un licenciante de franquicia es que tiene que compartir el control sobre la forma en que se ejecuta la franquicia en el país en el que se establece un licenciatario de franquicia principal. No obstante, con frecuencia esta pérdida de control se ve mitigada mediante disposiciones del contrato de franquicia principal que especifican la libertad que tendrá el licenciatario de la franquicia principal para modificar el sistema de franquicia y adecuarlo a las necesidades locales.

3) *Estructuras combinadas*

54. Un contrato de franquicia se puede basar en una combinación de las estructuras ya mencionadas. Por ejemplo, puede combinar una franquicia principal, según la cual se establecerán varios sublicenciatarios de franquicia independientes, junto con un contrato de promoción de

franquicia, por el que el mismo licenciario de la franquicia principal o uno de sus sublicenciatarios también se compromete a abrir cierto número de unidades autorizadas propias en el mismo territorio. El licenciante de la franquicia principal también puede quedar obligado a concertar acuerdos de promoción de franquicia con uno o más de los licenciarios de franquicia independientes en virtud de la franquicia principal. La figura d) del Apéndice I ilustra estas estructuras.

V. DISPOSICIONES TÍPICAS DE UN CONTRATO DE FRANQUICIA

55. Las disposiciones que se encuentran comúnmente en un contrato de franquicia de formato comercial variarán dependiendo de sus objetos y objetivos individuales. Deberá buscarse asesoramiento profesional competente cuando sea necesario para comprender los objetos y objetivos de un contrato de franquicia dado y para determinar si sus disposiciones son adecuadas y están equilibradas.

56. Las disposiciones típicas de un contrato de franquicia se analizan más abajo en tres secciones: la sección A detalla los derechos y obligaciones del licenciante de la franquicia; la sección B, los derechos y obligaciones del licenciario de la franquicia; y la sección C se refiere a las disposiciones varias y a la posibilidad del incumplimiento o la terminación de un contrato, así como su duración y medios de renovación.

57. Al hablar de las obligaciones del licenciante de la franquicia, debe tenerse en mente que puede utilizarse una de las estructuras jurídicas examinadas en la Parte IV, que no sea el sistema de franquicia directa. En tales casos, las obligaciones del licenciante de la franquicia pueden ser asumidas por un licenciario de franquicia principal. Resulta de importancia crítica revisar cuidadosamente el contrato de franquicia para determinar, en virtud del contrato, cuál es la entidad que tiene obligaciones hacia el licenciario de la franquicia. Igualmente, es importante que el licenciario de la franquicia sepa ante quién está obligado.

A. *Derechos y obligaciones del licenciante de la franquicia*

58. Las obligaciones de un licenciante de franquicia hacia un licenciario de franquicia pueden dividirse en dos áreas principales. La primera incluye la obligación del licenciante de franquicia de conceder al licenciario de la franquicia una licencia sobre los derechos de propiedad

intelectual y otros derechos pertinentes, para permitirle la práctica del sistema de franquicia. La segunda incluye la obligación de comunicar al licenciario de la franquicia el sistema objeto de la franquicia para permitir que la concesión de la misma tenga efecto práctico. En otras palabras, el licenciante de la franquicia no solamente debe conceder un derecho al licenciario de la franquicia en cuanto al uso del sistema de franquicia, sino también indicarle cómo se hace.

1) *Concesión del elemento esencial de un contrato de franquicia – una licencia de propiedad intelectual*

59. Este es el corazón del contrato de franquicia, la licencia otorgada por el licenciante al licenciario de la franquicia para utilizar el sistema de franquicia. Por ejemplo, Vespucci, Inc. conviene en permitir que el licenciario de la franquicia realice actividades comerciales bajo el sistema de franquicia utilizando sus marcas, nombre comercial, estilo comercial, dibujos y modelos industriales, invenciones, obras protegidas por derecho de autor y secretos comerciales. Todos los títulos específicos de propiedad intelectual, como los registros de marcas, los registros de dibujos y modelos y las patentes quedarán enumerados. Los secretos comerciales, los conocimientos técnicos, los datos de fabricación y la información comercial se describirán en términos generales o quedarán incorporados en el contrato por referencia a otros documentos, como un manual de operación o un conjunto de directrices.³

60. El licenciante de la franquicia está obligado a identificar exactamente estos diversos derechos de propiedad intelectual y la forma en que el licenciario de la franquicia puede utilizarlos. Esto puede hacerse en el contrato de franquicia, incluidos los apéndices y documentos de apoyo.

61. Los derechos de propiedad intelectual se establecen y mantienen de conformidad con las legislaciones nacionales. En vista de que el sistema de franquicia exitoso depende del establecimiento, mantenimiento y, cuando sea necesario, ejercicio de los derechos de propiedad intelectual,

³ La naturaleza general de los derechos de propiedad intelectual se examina brevemente en el Apéndice II. Para un análisis más detallado de propiedad intelectual, véase *Background Reading Material on Intellectual Property* (publicación de la OMPI N° 659 (E)).

el contrato debe especificar la obligación del licenciante de la franquicia de mantener esos derechos vigentes. El contrato también deberá especificar quién estará encargado de los procedimientos administrativos y su seguimiento a tal efecto ante las autoridades locales y actuar en defensa de los derechos de propiedad intelectual que hayan sido objeto de infracción. Por ejemplo, se puede convenir en que el licenciante de la franquicia deberá demandar a cualquier infractor, pero que el licenciatario de la franquicia debe proporcionar cooperación y asistencia a tal fin.

62. La protección sólida de los derechos de propiedad intelectual que retiene el licenciante de la franquicia beneficia al licenciatario de ésta, ya que éstos son los derechos por los que el licenciatario de la franquicia está autorizado a operar el sistema de franquicia y que le dan una ventaja competitiva sobre quienes no pueden utilizar el sistema. Así, en la medida en que estos derechos de propiedad intelectual se vean debilitados, la ventaja competitiva del licenciatario de la franquicia también se debilitará.

2) *Comunicación del sistema de franquicia al licenciatario de la franquicia*

63. No basta que el licenciante de la franquicia haya desarrollado un sistema de franquicia y concedido al licenciatario de la franquicia la licencia de usar el sistema. Para permitir que el licenciatario de la franquicia haga uso eficaz del sistema, es necesario que se le comunique. El sistema de franquicia será comunicado al licenciatario de la franquicia de una o más de las formas posibles, que incluyen un posible manual de operación y cursos de formación.

a) Manual de operación

64. Para muchas franquicias, el manual de operación es, sin duda alguna, uno de los medios más importantes para comunicar el sistema de franquicia. Deberá incluir la información necesaria para ejecutar el sistema de franquicia.

65. Por ejemplo, Vespucci, Inc. ha desarrollado un manual de operación que contiene una descripción específica de todos los aspectos de la operación de una unidad autorizada, incluida información sobre la selección del sitio para la unidad autorizada, aspectos de contratación y for-

mación del personal, contabilidad, suministros y control de inventario, recetas, preparación de alimentos, programas de limpieza, rutinas de ventas y política comercial. En resumen, contiene una enumeración completa de todos los detalles específicos que han hecho de los restaurantes VESPUCCI un éxito en otros sitios.

b) Formación

66. Debe esperarse que el licenciante de la franquicia proporcione al licenciario de la misma y, cuando convenga, a sus empleados la formación suficiente para operar el sistema de franquicia, así como formación adicional, según sea necesario, después de la inauguración de la unidad autorizada.

67. La formación proporcionada por el licenciante de la franquicia puede incluir los siguientes elementos:

Formación en comercialización: El licenciante de la franquicia generalmente formará al licenciario de la franquicia en cuanto a la comercialización, la venta y las técnicas de promoción destinadas a sus productos, sus ventajas respecto de otros productos distribuidos por terceros y la utilización recomendada de los productos del licenciante de la franquicia para mejorar la capacidad de venta del licenciario de la franquicia.

Formación sobre procedimientos: Respecto de las franquicias que implican la preparación y venta de productos, por ejemplo, de alimentos «fast-food», el licenciante de la franquicia suministrará formación respecto de la manera en la que deben prepararse o realizarse dichos productos y la forma en que deben servirse al público.

Formación en la reparación: El licenciante de la franquicia probablemente proporcione formación al licenciario de la franquicia en cuanto a la reparación de productos y también sobre cómo llevar un inventario adecuado de refacciones y de equipo de diagnóstico y servicio. Para que una franquicia de distribución tenga éxito, es imperativo que el licenciario de la franquicia pueda reparar y dar servicio al producto. Cuando se ofrecen servicios, el licenciario de la franquicia deberá ser capaz de corregir el servicio insuficiente o incorrecto.

Formación comercial general: El licenciante de la franquicia podrá enseñar al licenciario de la misma cómo llevar los registros contables adecuados, el inventario, el registro de las ventas a crédito, registros de personal y fiscales y todos los otros tipos de detalles financieros y administrativos necesarios a la operación de una empresa exitosa. El licenciante de la franquicia puede incluso desarrollar programas de ordenador destinados a asistir al licenciario de la franquicia en el mantenimiento adecuado de los registros.

68. Sin perjuicio de la amplitud del programa de formación, éste deberá ser presentado claramente al licenciario de franquicia potencial, incluyendo todos los gastos en que el último pudiera incurrir (como tasas, viajes, alojamiento o comida) respecto de su participación en la formación. El contrato de franquicia deberá especificar quién cubrirá los costos asociados a dicha formación. El contrato también deberá mencionar las consecuencias de no concluir la formación inicial suministrada por el licenciante de la franquicia, incluida la posible pérdida de las tasas que hubieran sido pagadas con tal fin.

69. El programa de formación puede realizarse en varias fases, dependiendo de las circunstancias de la franquicia. Por ejemplo, la primera fase de la formación que otorga Vespucci, Inc. puede implicar invitar al nuevo licenciario de franquicia a su oficina matriz para un programa de formación inicial. La segunda fase podría implicar el envío de instructores al restaurante del licenciario de la franquicia justo antes de su inauguración. Los instructores darán formación a los empleados del licenciario de la franquicia y trabajarán con estos para establecer la nueva franquicia. La tercera fase podría representar una formación posterior, cuando ya esté operando el restaurante autorizado. Esto puede ser de particular importancia si Vespucci, Inc. establece nuevos productos, equipo o procedimientos que hagan que el sistema de franquicia sea más eficaz o rentable.

c) Asistencia en la inauguración

70. Si el licenciante de la franquicia es responsable de la selección o aprobación del sitio de la unidad autorizada, de la construcción de un edificio en el sitio, el establecimiento y aprovisionamiento del edificio y finalmente de la inauguración de la unidad autorizada, deberá propor-

cionar un programa razonable en cuanto a la fecha en que el edificio deberá estar listo para ser ocupado. Es importante contar con esta información ya que, si el licenciario de la franquicia ha pagado una tasa inicial y ha hecho compromisos en cuanto a la compra de equipo o contratación de trabajadores, deberá saber cuándo estará lista la unidad autorizada, de manera que pueda cumplir con sus compromisos en forma oportuna.

d) Apoyo continuo

71. El licenciario de la franquicia interactuará con el licenciante de la misma proporcionándole retroalimentación continua durante la operación de la franquicia. El licenciario de la franquicia podrá solicitar asistencia específica del licenciante de la misma cuando sea necesario y el contrato deberá establecer la manera en la que el licenciario de la franquicia deberá solicitar la asistencia y en la que ésta será proporcionada por el licenciante de la franquicia o en su nombre.

72. No cabe duda que el sistema de franquicia sufrirá cambios para tomar en consideración las modificaciones en gustos o deseos de los consumidores y también habrá cambios en las condiciones bajo las que operan los licenciarios de franquicias. Por lo tanto, para que los licenciarios de franquicias conserven su nivel competitivo, el licenciante de la franquicia debe desarrollar y mejorar continuamente el sistema de franquicia para adecuarlo a dichos cambios.

73. Tales mejoras al sistema de franquicia deben ser comunicadas al licenciario de la franquicia, por ejemplo, mediante formación adicional o actualización del manual de operación. Si el licenciante de la franquicia protege estas mejoras como derechos de propiedad intelectual adicionales, el contrato de franquicia original deberá redactarse de manera que automáticamente conceda una licencia al licenciario de la franquicia para utilizarlas, de manera que las pueda aprovechar.

74. El licenciario de la franquicia normalmente deberá aceptar y seguir las instrucciones del licenciante de la franquicia respecto de tales cambios y mejoras. Sin embargo, los cambios no deberán ser tales que modifiquen fundamentalmente los elementos esenciales del sistema que se acordó inicialmente. Por otra parte, un contrato en un entorno de franquicia internacional deberá conceder al licenciario de la franquicia cierto margen de maniobra y permitirle realizar ajustes a los cambios o

mejoras comunicados por el licenciante de la franquicia, en vista de las condiciones locales existentes.

B. *Derechos y obligaciones del licenciario de franquicia*

75. Las obligaciones del licenciario de la franquicia pueden dividirse en cuatro áreas básicas: el cumplimiento del programa de desarrollo, el pago de las diversas tasas previstas según el contrato de franquicia, el cumplimiento con ciertas condiciones impuestas por el licenciante de la franquicia para permitirle ejercer control de calidad y el respeto de la confidencialidad de cierta información.

1) *Programa de desarrollo*

76. En el caso de promoción de franquicias y, algunas veces, también en el caso de franquicias principales, el contrato incluirá un programa de desarrollo. El programa de desarrollo especificará el número de unidades, almacenes u otros puntos de venta autorizados que el licenciario de la franquicia o los sublicenciarios de franquicia en virtud de la franquicia principal debe abrir dentro de un plazo de tiempo especificado. El cumplimiento con este programa de desarrollo es un factor importante para aprovechar de la mejor manera posible las oportunidades comerciales existentes en un territorio o mercado dado. El ingreso de ambas partes en un contrato de franquicia no solamente dependerá de la apertura oportuna de las unidades autorizadas, sino también de la creación de una clientela y de la amplitud de la participación de mercado, que también dependerá del establecimiento oportuno de las unidades autorizadas en los sitios adecuados.

77. El contrato de franquicia podrá estipular que al no cumplir oportunamente con un programa de desarrollo acordado se pueden producir consecuencias como la limitación o pérdida de la situación de exclusividad del licenciario de franquicia. Los casos de incumplimiento grave del programa de desarrollo pueden ser la base para terminar el contrato de franquicia entre el licenciante de la franquicia y el licenciario promotor. Sin embargo, esto no necesariamente afectará los contratos de subfranquicia o los contratos individuales que el licenciario de la franquicia principal hubiera podido concertar.

2) *Pago de tasas*

78. Una de las disposiciones más importantes en un contrato de franquicia es la identificación de las diversas tasas que el licenciario de franquicia debe pagar al licenciante de la misma, así como el método para su cálculo. El contrato de franquicia debe establecer todos los pagos que deberá realizar el licenciario de la franquicia al licenciante de la franquicia, incluido cualquier pago inicial, también denominado «tasa de entrada», para la concesión de la franquicia, así como todos los pagos constantes de regalías, pagos por publicidad y promoción, depósitos de garantía y otros. También pueden exigirse tasas más especializadas que resulten únicas a un tipo particular de sistema de franquicia. Estas pueden incluir, por ejemplo, cargos por el uso de una red de reservas automatizada en el caso de franquicias hoteleras. La base para el cálculo de las tasas continuas, como las regalías y los pagos por publicidad, deberán establecerse en el contrato junto con un programa de pagos y con indicaciones de los informes necesarios para mostrar la exactitud de los pagos.

79. Conviene señalar que en algunos países el tipo de tasas que representan los ingresos del licenciante de la franquicia pueden afectar el nivel de impuestos pagaderos. En algunos países, los acuerdos de transferencia de tecnología y de servicios pueden estar sujetos a un trato fiscal diferente. En general, los países que promueven la inversión extranjera van a conceder un trato fiscal favorable a los acuerdos de transferencia de tecnología y de licencias. En la medida en que los contratos de franquicia puedan considerarse como acuerdos de transferencia de tecnología (y no simplemente acuerdos de servicios), podrán beneficiarse de ese trato favorable. Esto debe tenerse en mente, en particular, cuando las partes conciertan un contrato de franquicia internacional.

80. Para el licenciario de la franquicia es importante contar con información sobre las tasas pagaderas, ya que una de las principales áreas de consideración será su capacidad de obtener los fondos suficientes para establecer una relación de franquicia y, en su momento, para abrir una o varias unidades autorizadas. De esta manera, una preocupación especial de los licenciarios de franquicias es saber si el licenciante de la franquicia no subestimó la cantidad que necesitará el licenciario de la franquicia para iniciar una unidad autorizada. Algunos licenciarios de franquicia han podido fracasar por no contar con suficiente capital, debido a la falta de claridad del licenciante de la franquicia al explicarles la cantidad de dinero que necesitan para comenzar su negocio.

81. Las tasas pueden imponerse de varias maneras. Por ejemplo, pueden presentarse en forma de un pago en efectivo o en forma de adquisición de productos por el licenciatario de la franquicia a un precio superior convenido que incluye la «tasa» de utilidad del licenciante de la franquicia. Sin embargo, en este sentido conviene señalar que en algunos países el licenciante de la franquicia no puede insistir en establecer el precio de venta del producto.

a) Tasa inicial

82. La tasa inicial o de entrada resulta típicamente un pago global, si bien puede pagarse a plazos (por ejemplo, 25% a la firma del contrato, 25% al final de la formación, 25% al inaugurar la primera unidad autorizada; etc.). El licenciante de la franquicia puede considerar esa tasa como un pago por la licencia para utilizar sus derechos de propiedad intelectual, la formación inicial que ofrece y los gastos administrativos asociados con el establecimiento de una nueva unidad autorizada o la combinación de uno o más de los anteriores.

b) Tasa continua

83. Las tasas continuas se pueden presentar como regalías o como tasas de servicio, dependiendo de la legislación aplicable, en especial la fiscal. Las regalías pagadas por el licenciatario de la franquicia pueden ser consideradas por el licenciante como su fuente básica de ingreso y representar el pago por el uso continuo de un sistema ya desarrollado. Además, deben representar, al menos en parte, el pago al licenciante de la franquicia por sus esfuerzos de investigación y desarrollo para mejorar el sistema de franquicia y la comunicación de dichas mejoras al licenciatario de la franquicia. Las tasas de servicio, consideradas como tasas devengadas, pueden recibir un trato fiscal más favorable.

84. Las leyes nacionales pueden exigir que las tasas continuas acordadas se desglosen y atribuyan a los diferentes elementos del paquete de la franquicia. En tales casos, si uno de los elementos, por ejemplo, una patente o un derecho sobre un dibujo o modelo dejara de existir durante la operación del licenciatario de la franquicia, las tasas continuas podrán ajustarse en consecuencia.

c) Tasa de publicidad y promoción

85. En la mayoría de las relaciones de franquicia, resulta de importancia capital para el éxito de las unidades autorizadas individuales y para el sistema de franquicia en su totalidad, hacer publicidad y promoción de las unidades y del sistema. Ello asegura una demanda continua de los productos o de los servicios de las unidades autorizadas. Así, el licenciante de la franquicia normalmente exigirá que se gaste una cantidad específica en publicidad y promoción.

86. Por lo tanto, los pagos efectuados por publicidad y promoción en realidad no son «tasas» propiamente dichas pagadas al licenciante de la franquicia. Más bien constituyen una obligación de gastar importes especificados para asegurar una demanda continua de los productos o servicios objeto de la franquicia. Dependiendo del tipo de franquicia y, por supuesto, de contrato de franquicia específico, el importe podrá dividirse entre promociones locales, regionales, nacionales e incluso internacionales.

d) Tasas por servicios específicos

87. En la mayoría de las franquicias, el licenciante de la franquicia tiene la responsabilidad continua de proporcionar servicios al licenciario de la misma en forma de asesoramiento sobre la gestión de las unidades autorizadas, asesoramiento sobre la forma y contenido de la publicidad, así como sobre la actualización de la franquicia. Con frecuencia el contrato de franquicia establecerá que las tasas por estos servicios deben calcularse y pagarse por separado.

3) *Cumplimiento con los requisitos de control de calidad*

88. El control del licenciante de la franquicia sobre la manera en la que el licenciario de la franquicia opera el sistema es esencial para asegurar que la operación sea realizada debidamente y que los derechos de propiedad intelectual, propiedad del licenciante de la franquicia, y en especial sus signos distintivos, están protegidos. Ello es necesario porque en una operación de franquicia el público asociará directamente al licenciante de la franquicia con el licenciario de la misma. Por lo tanto, va en interés de ambas partes mantener la reputación y la clientela de los signos distintivos del licenciante de la franquicia. En lo relativo al control

de la calidad de los productos manufacturados o de los servicios prestados por el licenciatario de la franquicia, el licenciante normalmente insistirá en el cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones contenidas en el manual de operación, en tener el derecho de inspeccionar la operación del licenciatario de la franquicia y en que se le ordenen los suministros o bien que se ordenen de una fuente recomendada o aprobada por él.

89. Si bien parece evidente que el licenciante de la franquicia debe imponer requisitos de control de calidad al licenciatario de la misma para proteger los intereses de ambas partes en el sistema de franquicia, debe tenerse cuidado en asegurar que estas exigencias no violen las leyes nacionales sobre competencia. Por otra parte, con frecuencia las leyes nacionales de marcas exigen que los licenciatarios ejerzan control sobre la utilización de sus marcas objeto de licencia, para hacer valer sus derechos y conservar la validez del contrato de licencia. Puesto que los contratos de franquicias normalmente incluyen la concesión de licencias sobre los derechos de marcas y otros signos distintivos, deben tenerse presentes estas exigencias de control.

a) Cumplimiento con las recomendaciones contenidas en el manual de operación

90. En el contrato de franquicia se establece una disposición que exige que el licenciatario de la franquicia cumpla con las recomendaciones formuladas por el licenciante de la franquicia respecto de la operación de la franquicia, especialmente las contenidas en el manual de operación. Como ya se mencionó, el licenciatario de la franquicia estará obligado a cumplir también con cualquier cambio, mejora o actualización incorporada en el manual.

91. Es normal encontrar la condición de que el licenciatario de la franquicia haga lo más posible por una operación adecuada de la unidad autorizada. Por ejemplo, Vespucci, Inc. depende del licenciatario de la franquicia, dentro de ese territorio exclusivo, para beneficiarse de la franquicia en la mayor medida posible. Para ello, Vespucci, Inc. debe tratar de impedir que el licenciatario de la franquicia entable cualquier relación comercial que resulte directa o indirectamente competitiva con Vespucci, Inc. durante el período de la franquicia.

92. Además, en el caso de unidades autorizadas operadas por el propietario, puede ser razonable que el licenciante de la franquicia exija que el

licenciario no participe en ninguna otra empresa comercial idéntica o similar durante la vigencia del contrato de franquicia. Si tal condición fuera parte del contrato de franquicia, deberá informarse con claridad al presunto licenciario de franquicia (en lo relativo a posibles compromisos que limiten las actividades competitivas del licenciente de la franquicia después de la concertación del contrato, véanse los párrafos 122 y ss.).

b) Obligación de permitir la inspección

93. Para asegurarse que se cumplen las condiciones establecidas por el licenciente de la franquicia, el contrato de franquicia establecerá el derecho del licenciente de la franquicia a realizar inspecciones periódicas de la unidad autorizada. También puede prever que el licenciente de la franquicia podrá hablar con los clientes y empleados del licenciario de la franquicia.

c) Requisitos de hacer los pedidos de suministros de una fuente aprobada

94. Como ya se indicó, el licenciente de la franquicia tiene un interés considerable en asegurarse que el licenciario de la franquicia cumple con un nivel mínimo de calidad en el producto terminado. Una forma de controlar la calidad del producto terminado es controlar la calidad de las materias primas utilizadas por el licenciario de la franquicia, en la medida en que la materia prima constituye un factor primordial del sistema de franquicia. Por ejemplo, al exigir que un restaurante bajo una franquicia de VESPUCCI compre la harina o la carne de res únicamente del licenciente o de un proveedor aprobado, se impide que el licenciario de la franquicia reduzca la calidad del producto terminado utilizado material de calidad inferior, que podría ser menos caro. Por lo tanto, la condición de que el licenciario de la franquicia compre la carne de res o la harina únicamente de Vespucchi, Inc., o de un proveedor aprobado por éste, para la preparación de los alimentos vendidos por el licenciario de la franquicia, cuando tal condición esté justificada, ayuda a asegurar que se mantiene el nivel de calidad establecido por Vespucchi, Inc.

95. El licenciario de la franquicia también deberá recibir información sobre cualquier beneficio que el licenciente de la franquicia pueda obtener de tal acuerdo, de manera que el licenciario pueda determinar si el

precio de los productos es excesivo a la luz de los precios de productos o servicios similares en el mercado. Esta información también debe incluir los beneficios del licenciante de la franquicia asociados con cualquier exigencia de compra, alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles, servicios, signos o equipo, si tal compra, alquiler o arrendamiento debe hacerse de personas (o empresas) específicas, incluido el licenciante de la franquicia.

96. Conviene señalar que estas disposiciones pueden ser contrarias a las leyes nacionales o regionales de protección de la libre competencia. En algunos países o regiones esta cuestión se ha resuelto permitiendo que tales obligaciones existan únicamente cuando sean necesarias para proteger los derechos de propiedad intelectual del licenciante de la franquicia o para mantener la reputación del sistema de franquicia. Además, puede ser necesario, en virtud de las leyes de competencia, que tales restricciones se apliquen únicamente cuando resulte poco práctico establecer especificaciones de calidad objetivas de manera que el licenciatario de la franquicia pueda adquirir los productos de cualquier persona para cumplir con tales especificaciones de calidad.

97. Un contrato de franquicia puede exigir que el licenciatario de la franquicia no venda productos diferentes a los aprobados por el licenciante de la franquicia. El licenciante de la franquicia no desea que el licenciatario venda cualquier línea de productos que considere que pueda afectar adversamente el sistema de franquicia o que compita con su propia línea de productos.

98. Nuevamente, esta restricción puede provocar problemas con las leyes de competencia nacionales o regionales, pero se acepta en general como razonable cuando la venta del producto o la prestación del servicio en cuestión por el licenciatario de la franquicia que compitiera con la venta de la línea de productos del licenciante de la franquicia, tuviera un efecto adverso en la reputación del sistema de franquicia o expusiera al licenciante de la franquicia a responsabilidades civiles adicionales.

4) *Requisito de confidencialidad*

99. El compromiso de conservar el carácter confidencial de ciertos elementos del sistema de franquicia redundará en beneficio del licenciante y

del licenciario de la franquicia. Cualquier licenciante de franquicia habrá hecho uso de tiempo y energía considerables para desarrollar el sistema de franquicia y, en gran medida, este sistema está contenido o descrito en el manual de operación. Por lo tanto, resulta esencial para el mantenimiento de los secretos comerciales del licenciante de la franquicia que el manual de operación y cualquier otra información de naturaleza confidencial sean mantenidos en secreto por el licenciario de la franquicia. Naturalmente, tal información podrá ser divulgada a los empleados del licenciario de la franquicia para poder llevar a cabo las actividades comerciales de la unidad autorizada. Por lo tanto, el licenciante de la franquicia podrá exigir al licenciario de la franquicia, mediante el contrato de franquicia, que obligue a sus empleados a mantener dicha información confidencial.

C. *Disposiciones varias*

100. Existen varias disposiciones que figuran en la mayoría de los contratos comerciales, incluido un contrato de franquicia, como las relativas a la exclusividad, su duración y renovación, las implicaciones en caso de incumplimiento, transferencia o finiquito. Estas disposiciones se examinan a continuación, en particular respecto de sus implicaciones en un contrato de franquicia.

1) *Exclusividad*

101. Un licenciante de franquicia puede decidir que si cada uno de los licenciarios de franquicia está limitado en cierta forma a un área geográfica específica, el ingreso de las unidades autorizadas individuales y por ende el ingreso global del licenciante de la franquicia podría elevarse al máximo. En tales casos, el contrato de franquicia puede incluir cláusulas de «exclusividad».

102. La exclusividad respecto de una zona geográfica o de un territorio generalmente requerirá obligaciones de ambas partes. El licenciante de la franquicia protegerá a un licenciario de franquicia de la competencia de otros licenciarios de franquicia dentro del territorio exclusivo comprometiéndose a no conceder otras franquicias en dicho territorio.

Tal obligación puede ser absoluta o limitada a ciertos tipos de ventas, sectores de consumidores o tiempo.

103. A su vez, el licenciario de la franquicia deberá aceptar limitaciones destinadas a impedirle interferir con otros licenciarios de franquicia fuera de su territorio asignado. Esos otros licenciarios de franquicia habrán establecido compromisos equivalentes. La limitación sobre las actividades del licenciario de la franquicia pueden incluir una o más de las siguientes:

- la prohibición de establecer una unidad autorizada en un sitio diferente al especificado o dentro de un territorio determinado;
- la prohibición de vender desde otros puntos de venta que no sean la unidad autorizada especificada o dentro de un territorio determinado;
- la prohibición de hacer publicidad, vender o aceptar vender fuera del sitio especificado o dentro de un territorio determinado.

104. A los fines del sistema de franquicia, se pueden considerar diferentes grados y tipos de exclusividad. Un licenciario de franquicia (o un licenciario de franquicia principal) puede recibir la exclusiva para la venta de productos (o prestación de servicios) al público en general, pero el licenciante de la franquicia se pudo haber reservado para sí mismo o para otros licenciarios de franquicia la venta, por ejemplo, a hospitales, establecimientos de las fuerzas armadas, etc., en el área especificada o bien en la totalidad del territorio o país. Un licenciario de franquicia puede tener la exclusiva para vender a través de los puntos de ventas convenidos, pero las ventas por otros medios, por ejemplo, por correspondencia o de puerta en puerta pueden quedar expresamente reservadas.

105. De preocupación especial para los licenciarios de las franquicias es saber si el licenciante de la franquicia estará facultado a establecer puntos de venta de su propiedad y operados por él mismo (conocidos como «tiendas de la compañía») en el área asignada a un licenciario de franquicia exclusiva. Tal tienda de la compañía podría tener una ventaja competitiva respecto de la unidad autorizada. A menos que el acuerdo prohíba específicamente al licenciante de la franquicia el establecimiento de un almacén en la zona designada, podría tener el derecho de hacerlo.

106. La exclusividad también puede estar vinculada a un factor de tiempo. Un licenciario de franquicia puede recibir la primera franquicia en

una zona en donde el licenciante de la franquicia tiene el propósito de establecer franquicias adicionales con posterioridad. La exclusividad puede acordarse por varios años, de manera que el licenciario de la franquicia tenga cierta ventaja sobre futuros licenciarios de franquicia. El licenciante de la franquicia podrá conceder al licenciario un territorio exclusivo, con la condición de que no se establecerán dentro del mismo unidades autorizadas adicionales durante, por ejemplo, un plazo de dos años. Después de eso, el licenciante de la franquicia podrá tener derecho a abrir un número limitado de nuevas unidades autorizadas en la zona, pero puede convenirse que ninguna de ellas se encontrará dentro de una distancia limitada (por ejemplo, tres kilómetros) de la del licenciario de franquicia original. El licenciante de la franquicia puede convenir en otorgar al licenciario original un derecho de primera denegación para la operación de la totalidad o de alguna de las franquicias adicionales.

107. La duración del plazo de exclusiva podría depender de la obtención de un volumen de ventas mínimo o del cumplimiento de un programa de desarrollo, en el caso de unidades múltiples o de franquicias principales.

108. Sin perjuicio de cuáles sean los arreglos de exclusividad que se establezcan, su ámbito y efecto, deberán explicarse al licenciario de la franquicia antes de la concertación del contrato de franquicia. Además, se debe tener cuidado en asegurar que las disposiciones relativas a la concesión de zonas geográficas exclusivas no estén en conflicto con las legislaciones nacionales o regionales que protejan la libre competencia.

2) *Duración del contrato*

109. Las partes en un contrato de franquicia normalmente deciden establecer una duración definida para el contrato, con sujeción a su terminación prematura, como se examina más abajo. La duración deberá ser suficiente para que ambas partes puedan obtener beneficios del contrato en caso de que no fuera renovado, en especial debido a los elevados costos asociados a la formación inicial y al arranque de la unidad autorizada. En particular, si el licenciario de la franquicia debe realizar una inversión significativa como sería el terreno, la construcción, los activos e inventario, en cuyo caso se justifica una duración del contrato de franquicia relativamente larga. Sin embargo, la duración debe ser

suficientemente breve para que las partes puedan cortar la relación en un plazo de tiempo razonable por razones personales o comerciales, antes de llegar al incumplimiento del contrato.

110. Conviene señalar que en virtud de las leyes de algunos países, ciertos tipos específicos de licencias de propiedad industrial o de contratos de transferencia de tecnología, de los que podría ser ejemplo un contrato de franquicia, están sujetos a un plazo fijo o a un plazo que debe cumplir ciertos criterios especificados. Algunas legislaciones también pueden prohibir la renovación automática del contrato.

111. Además, es necesario señalar que las leyes de algunos países disponen que una licencia de propiedad industrial, como lo es contrato de franquicia, no puede contener una disposición que prohíba la libre utilización de la tecnología o información técnica relacionada después de la expiración del derecho de propiedad industrial objeto de la licencia. Por otra parte, las cláusulas de devolución de licencias son generalmente aceptables para la mayoría de las legislaciones.

112. Por supuesto, la terminación del contrato de franquicia puede realizarse en cualquier momento con el consentimiento mutuo de las partes. El contrato también puede prever la posibilidad de su terminación en cualquier momento, por una de las partes, siempre y cuando se notifique con anticipación a la otra parte en tal sentido.

3) *Disposiciones relativas al incumplimiento del contrato*

113. Si ninguna de las partes está satisfecha con el contrato y desea concluirlo o modificarlo, puede hacerlo. Sin embargo, los términos del contrato de franquicia deben prever el caso de la terminación unilateral del contrato y las consecuencias de ese acto.

114. Sin embargo, debe indicarse que en algunos países, en virtud de las leyes de transferencia de tecnología (que pueden incluir los contratos de franquicia), si las partes de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología lo dan por terminado antes de que concluya su plazo normal, debe notificarse a tal efecto a las autoridades gubernamentales dentro de un plazo fijo posterior a la fecha del finiquito.

a) Incumplimiento del contrato por el licenciante de la franquicia

115. Las partes pueden desear incluir en el contrato una disposición en el sentido de que si el licenciante de la franquicia incumple una disposición esencial del contrato, el licenciario de la franquicia tendrá la opción de finiquitarlo y demandar compensación.

116. El contrato de franquicia puede contener una definición de «incumplimiento material». Por ejemplo, toda acción que invalide la marca del licenciante de la franquicia o el suministro de productos por debajo de la norma por parte del licenciante al licenciario de la franquicia, cuando tales productos de alta calidad sean esenciales para la operación del licenciario de franquicia, podrán ser considerados como incumplimientos materiales y servir de base al finiquito del contrato. Si el licenciante de la franquicia promete al licenciario de la franquicia un apoyo continuo en forma de desarrollo de una nueva línea de productos, publicidad y promoción, participación en la celebridad o la apertura de nuevos territorios y sin justificación, no cumple sus promesas, tal incumplimiento puede constituir un incumplimiento material del contrato de franquicia.

117. Un incumplimiento por parte del licenciante de la franquicia puede representar un incumplimiento material, pero estar sujeto a remedio o corrección. Para esos casos, el contrato de franquicia normalmente dispondrá que el licenciante de la franquicia deberá recibir una notificación y la oportunidad de realizar las correcciones necesarias dentro de un plazo específico, por ejemplo, 30 días, antes de que el licenciario de la franquicia pueda finiquitar el contrato.

b) Incumplimiento del contrato por el licenciario de la franquicia

118. Para proteger sus intereses en el sistema de franquicia, así como sus intereses en garantizar un ingreso constante, es probable que el licenciante de la franquicia desee prever el derecho de finiquito de la franquicia debido a cualquier incumplimiento importante del contrato. Por ello, normalmente se exige que el incumplimiento sea «material».

119. El incumplimiento por parte del licenciario de la franquicia en la operación correcta de la franquicia puede constituir un incumplimiento material que puede llevar al finiquito del contrato. Por ejemplo, si el licenciario no cumple con una cuota de venta razonable que se haya examinado y acordado previamente, el licenciante de la franquicia

podría querer finiquitar el contrato. Igualmente, si el licenciario de la franquicia se vuelve insolvente, no ha cumplido con la condición de confidencialidad, informa de regalías inferiores a las reales, no paga las regalías cuando debe u opera en forma que no satisfaga las normas de calidad y de servicio del licenciante de la franquicia, dando por resultado una calidad deficiente del producto o un mal servicio, puede justificarse el finiquito. Además, cuando ello sea admitido en virtud de las leyes nacionales, toda recusación de los derechos de propiedad intelectual que forman parte de la franquicia, por el licenciario de la franquicia, podrá servir de base para el finiquito del contrato. Si ocurriera un incumplimiento de los tipos mencionados y fuera posible corregirlo, deberá ofrecerse al licenciario de la franquicia la oportunidad de hacerlo.

120. Además, el incumplimiento continuo de ciertas obligaciones menores durante un lapso de tiempo o una serie de incumplimientos menores al mismo tiempo pueden representar un incumplimiento material que justifique el finiquito del contrato.

121. Cuando un licenciario de franquicia se declara en bancarrota, comete fraude o es declarado culpable de actos criminales, el licenciario de la franquicia podrá finiquitar la franquicia sin tener que notificar por anticipado al licenciario de la franquicia, ya que este tipo de situación normalmente no podrá «corregirse».

4) *Derechos y obligaciones de las partes en el momento del finiquito*

122. El finiquito se presenta cuando la duración del contrato de franquicia llega a su término y el contrato no se renueva o si el contrato se finiquita antes de su expiración debido a un incumplimiento material por parte del licenciante o del licenciario de la franquicia. El contrato también puede finiquitarse antes de su expiración por consentimiento mutuo de las partes. En cualquier caso, surge la cuestión de los derechos y obligaciones del licenciante y del licenciario de la franquicia en el momento del finiquito. Por lo tanto, el contrato de franquicia deberá indicar lo que deben hacer las partes cuando se finiquita el contrato.

123. Cuando se finiquita el contrato, el antiguo licenciario de la franquicia ya no tendrá derecho a utilizar los derechos de propiedad intelectual que le fueron otorgados bajo licencia en virtud de la franquicia. Ello se debe a que éstos son derechos que le han sido concedidos o registrados por el licenciante de la franquicia y a los que el licenciario de la

franquicia no tiene acceso. En particular, el licenciataria de la franquicia debe estar consciente de que el dinero que haya pagado (en tasas o de otra manera) por publicidad y promoción de las marcas y nombres comerciales utilizados en el marco del contrato de franquicia no le dan ningún derecho al uso continuo de dichos signos registrados después del finiquito del contrato. Cuando el contrato de franquicia termina, también termina la facultad del licenciataria de la franquicia a utilizar el objeto de cualquier propiedad intelectual incluida en el sistema de franquicia, en particular los signos distintivos del licenciante de la franquicia (marcas, nombre comercial, estilo comercial, etc.).

124. Respecto de la tecnología que no está cubierta por derechos de propiedad industrial registrados, las leyes de transferencia de tecnología de algunos países disponen que después de la expiración de algunos tipos de contratos, como los que transmiten secretos comerciales o «conocimientos técnicos registrados», el receptor de la tecnología tendrá libertad de utilizarla. Sin embargo, puede permitirse obligar al receptor de la tecnología a no comunicar la información confidencial a terceros durante un plazo de tiempo específico o hasta que la información sea divulgada o se haga pública de otra manera.

125. La razón para incluir en el contrato de franquicia una denominada «restricción posterior al finiquito» es que el licenciante de la franquicia, que enseñó al licenciataria de la franquicia a operar una empresa comercial exitosa, no desea que el licenciataria de la franquicia compita con él en la misma área después del finiquito de la franquicia. También es importante el interés que tiene el licenciante de la franquicia en permanecer en una situación que le permita ofrecer algo a los nuevos licenciataria de franquicia que deseen incorporarse a su sistema. Por otra parte, el antiguo licenciataria de la franquicia, que habrá pasado una parte de su vida operando el negocio objeto de la franquicia y que con ello ha aprendido a hacerlo bien, puede no estar interesado en cambiar. Así, el antiguo licenciataria de la franquicia puede no desear que se le prohíba la práctica comercial en la misma área. Es necesario encontrar el equilibrio justo entre estos dos intereses competidores.

126. Las leyes de algunos países reconocen que hay fundamentos para impedir que el licenciataria de la franquicia opere el mismo tipo de franquicia en la misma zona geográfica comercial durante un plazo de tiempo razonable después del finiquito. El licenciante de la franquicia debe tener la oportunidad de formar a un nuevo licenciataria de franquicia y darle un plazo razonable para que se establezca comercialmente.

Después de que se haya establecido la nueva franquicia, el antiguo licenciario de franquicia podrá competir con el nuevo en términos de igualdad, utilizando sus propios signos distintivos.

127. Estas restricciones posteriores al finiquito y la sensatez de su ámbito generalmente se referirán a tres cuestiones: la duración, la zona geográfica y los tipos de actividades comerciales prohibidas. La cuestión del tiempo durante el que un antiguo licenciario de franquicia puede tener moderadamente prohibido entablar competencia depende, en general, de las circunstancias particulares de cada situación, pero puede estar sujeta a una limitación específica impuesta por las leyes nacionales o supranacionales sobre competencia.

128. En cuanto al tamaño de la zona geográfica en la que se puede prohibir la competencia del antiguo licenciario de la franquicia, generalmente debe ser igual al área de mercado en la que opera la unidad autorizada. Algunas leyes nacionales o supranacionales sobre competencia pueden permitir que tales restricciones se extiendan a todas las áreas en las que el antiguo licenciario de la franquicia hubiera estado en competencia con otros licenciarios o con el licenciante de la franquicia.

129. Otra restricción que debe evaluarse en cuanto a su sensatez es la relativa al tipo de actividad comercial que un antiguo licenciario de la franquicia no podrá operar. Por ejemplo, se podría impedir que un antiguo licenciario de franquicia de restaurante opere un restaurante del mismo tipo y en la misma zona, después de que se haya finiquitado la franquicia, como en el caso de VESPUCCI, restaurante de comida italiana con servicio en el local mismo. Sin embargo, no deberá prohibirse a un antiguo licenciario de VESPUCCI que opere un restaurante que se especialice en «fast-food», por ejemplo, que es una operación diferente y destinada a otro segmento de consumidores.

130. Finalmente, deberá pagarse cualquier dinero que el licenciario deba al licenciante de la franquicia o viceversa. Los inventarios y otros activos comprados por el licenciario de la franquicia y que no tengan valor significativo fuera de la operación de la franquicia deberán ser transferidos al licenciante de la franquicia y deberá pagarse al licenciario un precio de mercado justo.

131. Debe tenerse en mente que, incluso si el valor de cartera del sistema de franquicia ha aumentado debido a la operación de la franquicia, en caso de finiquito del contrato de franquicia, el licenciario de

la franquicia no tendrá derecho a recibir ninguna compensación por ese concepto.

5) *Transferencia del contrato*

132. Las disposiciones sobre la transferencia de un contrato normalmente se refieren a dos situaciones. La primera es cuando el licenciario de la franquicia desea vender la unidad autorizada, en su totalidad o en parte, o transferir sus derechos, en su totalidad o en parte, en virtud del contrato de franquicia o ambos; y, la segunda, cuando el licenciario de la franquicia fallece o queda incapacitado.

a) Venta por el licenciario de la franquicia

133. Podría parecer que si el licenciario de la franquicia ha desarrollado una franquicia exitosa y desea venderla a un comprador dispuesto, a un precio que incluye una utilidad, debería tener el derecho de hacerlo; también podría desear entablar otra línea comercial o retirarse completamente de los negocios. El valor añadido del negocio, logrado con los esfuerzos del licenciario de la franquicia, debería darle un derecho a obtener un beneficio por la venta de la franquicia a un comprador capaz de pagar el precio contractual. Si no se permite al licenciario de la franquicia vender la franquicia a tal comprador, pierde el beneficio del esfuerzo que ha hecho para desarrollar una franquicia exitosa.

134. Sin embargo, la relación de franquicia es muy personal. El licenciario de la franquicia se apoya considerablemente en la capacidad de sus licenciarios de franquicia para operar las unidades autorizadas en la forma prescrita. El contrato de franquicia establece una especie de sociedad basada en la convicción de que la otra parte es de fiar y capaz de cumplir sus obligaciones. Esto es todavía más cierto cuando una parte debe comunicar a la otra conocimientos técnicos y secretos comerciales. Si el licenciario de la franquicia no tiene el derecho de aprobar a un comprador, podría encontrarse obligado a aceptar a un licenciario de franquicia que considere incapaz de operar correctamente la franquicia o con quien no sea capaz de desarrollar una relación comercial de buena fe.

135. Una solución es solicitar el consentimiento del licenciante de franquicia antes de que el licenciatario de la franquicia venda la unidad autorizada o los derechos en virtud del contrato. Tal consentimiento no deberá retenerse sin razón. Además, el contrato de franquicia puede establecer que el licenciante de franquicia podrá él mismo comprar una unidad autorizada que se ofrezca en venta.

136. Otra solución es dar al licenciante de franquicia un derecho de primera denegación en caso de cualquier oferta de buena fe presentada por terceros. Bajo tal acuerdo, si el licenciatario de la franquicia recibe, de un comprador calificado, una oferta de buena fe por escrito para la adquisición de la franquicia, podrá notificar al licenciante los términos de la oferta y la identidad del potencial comprador. El licenciante de la franquicia deberá poder, en un plazo razonable, investigar y hacer una oferta similar si lo desea. De no hacerlo, se considerará que aprobó la venta al nuevo licenciatario de franquicia.

137. Cuando el licenciatario de la franquicia es una empresa o una entidad con responsabilidad limitada, el cambio en la titularidad de las acciones puede representar un cambio en la titularidad de las unidades autorizadas. También puede provocar un cambio en la gestión de la empresa del licenciatario de la franquicia. El contrato de franquicia deberá prever estos casos. En el sistema de franquicias internacionales, debe tomarse en consideración la legislación comercial del país en el que se establecerá el licenciatario de la franquicia.

b) Fallecimiento o incapacidad del licenciatario de franquicia

138. Al igual que con la venta por un licenciatario de franquicia, surge la misma situación cuando el licenciatario fallece y la propiedad de la franquicia pasa a sus herederos. Si el licenciante de la franquicia puede establecer que los herederos son incapaces de operar correctamente la empresa, debe tener el derecho a recomprar la franquicia a un precio de mercado justo.

6) Renovación del contrato

139. La renovación de un contrato de franquicia no es necesariamente automática. Por lo tanto, la renovación es un elemento que debe tratarse

en el contrato en detalle. Además, no debe esperarse la renovación de los contratos de franquicia, en especial en el caso de promoción de franquicias o de unidades múltiples. Normalmente, estos contratos no se prorrogarán más allá de su duración una vez que se haya logrado el objetivo de desarrollo.

140. La cuestión de la renovación de la franquicia, en términos que sean justos para ambas partes, presenta ciertas dificultades. Si el licenciatario de la franquicia tiene éxito, deseará continuar el acuerdo bajo las condiciones originales. Al final del primer plazo de duración del contrato de franquicia, el licenciante de la franquicia puede ofrecer nuevas franquicias contra regalías más altas que las acordadas muchos años antes, cuando se negoció la franquicia original y quisiera que el licenciatario de la franquicia renovada pagara la misma tasa de regalías que los nuevos.

141. Por lo tanto, es normal que el licenciante de la franquicia conceda una renovación sobre las mismas bases que las que ofrece para los nuevos licenciatarios de franquicia, pero sin que el licenciatario de la franquicia renovada deba pagar otra tasa inicial o de renovación, ya que el licenciante de la franquicia no tendrá que incurrir en los costos de investigación y formación una segunda vez. Al hacer la renovación es normal que el licenciatario de la franquicia deba pagar la totalidad de las tasas jurídicas correspondientes, pero no otra tasa de franquicia por adelantado o de «anticipo».

142. Se pudo haber establecido que la renovación, del contrato estará condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos o que es necesario convenir ciertas condiciones antes de la prórroga de la franquicia. El licenciatario de la franquicia podrá, por ejemplo, estar obligado a mejorar o remodelar la unidad autorizada o bien ajustarse a las nuevas características o requisitos técnicos contenidos en un manual de operación actualizado.

VI. LA TOMA DE DECISION DE ESTABLECER UN SISTEMA DE FRANQUICIA

A. *El licenciante de la franquicia*

143. Volviendo a nuestro ejemplo, resulta claro que Vespucci, Inc. ha desarrollado una cantidad considerable de experiencia en la operación de un restaurante de comida italiana. Probablemente podría continuar operando con éxito un restaurante único, pero el éxito mismo lo ha llevado a decidir la apertura de restaurantes adicionales. En términos simples, Vespucci, Inc. tiene dos opciones para llevar a cabo sus planes de abrir restaurantes adicionales: puede abrir restaurantes adicionales de su propiedad que operen con sus propios empleados o bien puede establecer un sistema de franquicia.

144. Si Vespucci, Inc. decide abrir restaurantes adicionales de su propiedad y operarlos con sus propios empleados, debe obtener el capital necesario para ese tipo de expansión. Ello significa obtener capital no solamente para la adquisición o arrendamiento del terreno y la construcción y adecuación de los nuevos restaurantes, sino también para expandir su propio personal para poder administrar el trabajo adicional de una organización mayor.

145. Por otra parte, el sistema de franquicia permitirá a Vespucci, Inc. obtener beneficios directos, pues no tendrá que obtener el capital para la construcción de nuevos restaurantes. El licenciante de la franquicia podrá obtener así nuevos mercados para la distribución de sus productos o servicios con un gasto de capital mínimo. Igualmente, mediante el sistema de franquicia Vespucci, Inc. no tendrá que obtener capital para financiar la contratación de personal que opere los nuevos restaurantes y administre una corporación más grande, necesaria en ese tipo de expansión.

146. Para Vespucci, Inc. hay ventajas adicionales, ya que los licenciarios de franquicia normalmente son hombres de empresa independientes

y altamente motivados para hacer que las unidades autorizadas funcionen. Así aumenta la posibilidad de que una unidad autorizada individual de esta índole tenga éxito, incluso mejor que si el restaurante fuera propiedad directa de Vespucci, Inc.

147. Especialmente para las franquicias internacionales, el licenciatario de franquicia local tendrá el conocimiento de las prácticas comerciales locales, por no mencionar las preferencias de los clientes, cosa que el licenciante de la franquicia no tiene. Por ejemplo, Vespucci, Inc. puede no conocer las leyes y prácticas locales relativas a la operación de un restaurante fuera de su país de origen. Sin embargo, al trabajar con un licenciatario de franquicia local, Vespucci, Inc. puede adquirir ese conocimiento y en gran medida basarse en el licenciatario local para adaptar el sistema VESPUCCI a los gustos y prácticas comerciales locales. Para Vespucci, Inc., la adquisición del conocimiento requeriría una inversión considerable y continua de tiempo y recursos.

148. Además, como ya mencionó, el licenciante de la franquicia deberá decidir cuál será la estructura jurídica dentro de la que lleve a cabo la franquicia, es decir, si será en forma de franquicia directa, una franquicia de unidades múltiples, un contrato de franquicia principal o alguna otra estructura.

149. Un enfoque que puede utilizar un licenciante de franquicia al reclutar licenciatarios de franquicia es el «sistema de franquicias por conversión». Una franquicia por conversión es aquella establecida por una persona que ya está realizando una actividad comercial relacionada con la franquicia. Normalmente, estas franquicias implican empresas en las que se necesitan habilidades específicas, por ejemplo, peluqueros, y cuyas habilidades serían difíciles de transmitir a un licenciatario de franquicia que no estuviera ya formado. Lo que resulta atractivo a un licenciatario de franquicia potencial que ya cuenta con las capacidades en esta actividad particular es la franquicia misma, incluidas las técnicas y marcas registradas y que pueden inducirlo a «convertir» su antigua manera de hacer negocio a la nueva, en forma de franquicia.

B. *El licenciatario de la franquicia*

150. Al concertar un contrato de franquicia, el licenciatario de la franquicia adquiere la experiencia del licenciante en cuanto a la fabricación

de los productos y/o a la prestación de los servicios que son objeto de la franquicia. Junto con esta experiencia viene la experiencia de la comercialización y la estabilidad del licenciante de la franquicia, al servicio de otra persona, el licenciatario de la franquicia.

151. El licenciatario de la franquicia podrá, basándose en el sistema de franquicia, establecer puntos de venta con una mayor posibilidad de éxito que si tuviera que hacerlo solo y está en una mejor posición para competir eficazmente con las grandes empresas. Ello se debe a que cuenta con los beneficios de la asesoría del licenciante de la franquicia en aspectos como la selección del punto de venta, la operación comercial, los planos de construcción y similares y se ahorra los gastos y mayores riesgos comerciales de fracaso que si tuviera que experimentar por su cuenta. Se ha calculado, al menos en un país, que más del 25% de las empresas normales fracasan, comparadas con solamente el 5% de las unidades autorizadas establecidas mediante franquicia.

152. Como se explicó en la Parte II, un aspecto del sistema de franquicia es su naturaleza interactiva continua; conforme el licenciante de la franquicia desarrolla técnicas nuevas o mejoradas para la operación de las unidades autorizadas, la información es transmitida a los licenciatarios de franquicia. Esto da a los licenciatarios acceso a los resultados de investigación y desarrollo que tal vez no podrían costear por sí solos.

C. *El beneficio público del sistema de franquicia*

153. Puesto que el sistema de franquicia promueve la introducción de nuevos competidores al mercado, aumenta la competencia entre marcas (denominada competencia «intermarcas»). Por ejemplo, puede haber varios restaurantes que vendan comida rápida o «fast-food» en una zona específica. La introducción de un restaurante VESPUCCI aumenta la competencia entre esos restaurantes que venden «fast-food» bajo diferentes marcas.

154. El sistema de franquicia también es una de las maneras en las que puede realizarse la inversión extranjera en un país. La concertación de un contrato de franquicia entre un licenciante de franquicia extranjero y un licenciatario de franquicia local (o un licenciatario local de franquicia principal), en general, beneficiará a la economía nacional, no solamente

en la forma de la inversión que va a llevarse a cabo, sino también por la creación de oportunidades de empleo y transferencia de los conocimientos técnicos incorporados en el sistema de franquicia. El sistema de franquicia también implicará un aumento en los ingresos fiscales para los Estados y tiene un impacto benéfico sobre las industrias relacionadas o auxiliares, en especial aquellas que suministran los productos o servicios utilizados por los licenciarios de franquicias.

155. Además, como ya se indicó anteriormente, el índice de fracasos de las empresas de franquicia es muy inferior al de las que no lo son. El sistema de franquicia proporciona un beneficio adicional, ya que se reducen los costos públicos asociados con un fracaso comercial.

D. *Concertación de un contrato de franquicia*

156. Las negociaciones tendentes a la concertación de un contrato de franquicia con frecuencia se realizarán sobre la base de ciertos documentos propuestos por el licenciante de la franquicia. Dichos documentos pueden incluir un acuerdo preliminar de confidencialidad, un formulario o cuestionario de solicitud y un documento de información respecto del licenciante de la franquicia.

157. El acuerdo preliminar de confidencialidad establecerá el compromiso de las partes a tratar y mantener el carácter confidencial de cualquier elemento de información que una de las partes pueda divulgar a la otra durante las conversaciones iniciales tendentes a un posible acuerdo de franquicia. Si después de los primeros contactos, una de las partes (o ambas) decide no continuar con el contrato o si por cualquier razón las negociaciones no se concretaron en una etapa inicial, toda la información divulgada con carácter confidencial deberá ser tratada como secreto comercial por la parte que la haya recibido y no podrá ser utilizada por esa parte sin la autorización de la otra. Los contratos de confidencialidad protegerán, particularmente, toda la información confidencial o secretos comerciales que el licenciante de la franquicia divulgue al licenciario de la franquicia sobre sus métodos o procedimientos comerciales, sus procedimientos de fabricación, etc.

158. El cuestionario o formulario de solicitud proporcionado por el licenciante de la franquicia deberá ser completado por el licenciario de

franquicia potencial. Constituye una expresión explícita de su deseo de entablar negociaciones con el fin de concertar un contrato de franquicia con el licenciante de ésta. Estos documentos también suministrarán información básica sobre el solicitante, que el licenciante de la franquicia deberá examinar antes de continuar las negociaciones. El cuestionario o formulario de solicitud facilitará las negociaciones y permitirá que el licenciante de la franquicia realice una selección preliminar de los asociados comerciales potenciales, en particular cuando se presenta un número elevado de solicitudes.

159. El documento de información sobre el licenciante de la franquicia tiene el propósito de proporcionar a los licenciarios de franquicia potenciales información de base sobre las actividades del licenciante de la franquicia, información económica y financiera básica sobre la empresa del licenciante de la franquicia y una descripción general de la franquicia que se ofrece. Esta información resulta especialmente útil para cualquier licenciario de franquicia potencial, ya que lo ayudará a comprender la empresa a la que se unirá y tomar la decisión adecuada.

160. Antes de concertar un contrato de franquicia, el potencial licenciario de la franquicia debe considerar y responder tres cuestiones básicas: ¿El sistema de franquicia es la forma correcta de empresa para mí y qué ventajas puedo obtener de esta franquicia? ¿Qué es lo que ofrece el licenciante de la franquicia? ¿El contrato de franquicia como un todo, me resulta atractivo?

1) *¿El sistema de franquicia es la forma correcta de empresa para mí?*

161. Un contrato de franquicia típico establece que el licenciante de la franquicia ejercerá una supervisión considerable sobre el licenciario de la franquicia respecto de la operación de la unidad autorizada. Es cierto que este control se ejerce en beneficio de ambas partes, ya que la calidad de la unidad autorizada individual y del sistema de franquicia como un todo se verá mejorada. No obstante, algunos licenciarios de franquicia potenciales pueden considerar dicha intervención opresiva e inaceptable.

162. El licenciario de franquicia potencial debe tener en mente que no adquirirá ningún título o interés en ningún derecho de propiedad

intelectual incluido en el sistema de franquicia; estos derechos serán simplemente cedidos en licencia a los fines del contrato de franquicia. El contrato de franquicia debe ser considerado como un arrendamiento del sistema de franquicia. Al término del contrato, el licenciatario de la franquicia estará obligado a dejar de utilizar el sistema y de explotar los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia y, en particular, las marcas, el nombre comercial y otros signos distintivos de licenciante de la franquicia. Toda mejora en la reputación o la cartera de esos signos distintivos registrados revertirá en beneficio de su titular (es decir, el licenciante de la franquicia o una entidad relacionada) y no en beneficio del licenciatario de la franquicia. Si el licenciatario potencial prefiere establecer su propia identidad comercial en el mercado, o no está dispuesto a invertir en la promoción de una marca o de un nombre en el que pueda no tener interés en un futuro, deberá buscar un tipo de arreglo comercial.

163. El licenciatario de franquicia potencial deberá estar dispuesto a aceptar la intervención del licenciante de la franquicia sobre la forma en que opera la empresa de franquicia y también estar dispuesto a utilizar los signos distintivos del licenciante de la franquicia para poder obtener los beneficios que le ofrece el sistema de franquicia: el derecho a utilizar un sistema probado y demostrado y la garantía de que sus esfuerzos darán por resultado productos o servicios con un nivel de calidad conveniente. Una vez que comienza el contrato de franquicia, habrá intereses comunes entre el licenciante y el licenciatario de la franquicia, que dependerán uno del otro para el éxito de la empresa.

164. El licenciatario de franquicia potencial también deberá considerar las diversas ventajas que el sistema propuesto ofrece a la luz de futuros planes comerciales. El sistema de franquicia permitirá al licenciatario de la franquicia adquirir conocimientos técnicos especializados y comercialmente demostrados que pueden incluir formación en varios aspectos de gestión comercial, control de calidad y comercialización. Estas ventajas serán «permanentes» para el licenciatario de la franquicia y pueden ser valiosas para la continuación de las actividades comerciales futuras, incluso después de que haya concluido el contrato de franquicia. El licenciatario de la franquicia en realidad aprenderá un sistema comercial que es operativo y exitoso. La posibilidad de adquirir esos conocimientos técnicos y formación del licenciante de la franquicia puede ser una razón decisiva para concertar un contrato de franquicia. Por supuesto, conviene también analizar todas las disposiciones contractuales que limiten al licenciatario de la franquicia en

cuanto al uso o comunicación a terceros de información confidencial o de secretos comerciales adquiridos durante la relación de franquicia, así como toda limitación sobre el establecimiento de empresas competidoras o su participación en ellas después de que se termine el contrato de franquicia.

2) *¿Qué es lo que ofrece el licenciante de la franquicia?*

a) Generalidades

165. Lo que ofrece el licenciante de la franquicia está definido en el contrato de franquicia y sus documentos de apoyo. Para el licenciatario de la franquicia potencial es importante comprender lo que va a recibir mediante el contrato de franquicia, para poder determinar si éste es un acuerdo comercial que desea continuar. Si el trato propuesto no resulta aceptable o comercialmente viable, no es necesario ir más adelante.

166. Concertar un contrato de franquicia es un paso serio para un licenciatario de franquicia, ya que con frecuencia se requiere una cantidad considerable de inversión de capital, por no mencionar simplemente el arduo trabajo de arrancar una unidad autorizada. La concertación de un contrato de franquicia en calidad de licenciatario de franquicia se ha comparado a la compra de una casa. El comprador potencial deseará conocer todos los detalles sobre la casa antes de comprarla, más allá del hecho de que por fuera la casa se vea bonita. Deseará asegurarse de la solidez de la estructura, así como de la legalidad del derecho del vendedor a venderla. La decisión del licenciatario de franquicia potencial no es menos importante y debe saber si el licenciante de la franquicia es sólido y tiene buena reputación y si tiene en realidad el derecho a conceder licencias sobre los derechos de propiedad intelectual incorporados en el sistema de franquicia.

167. Si bien el licenciante de la franquicia presentará al licenciatario de la franquicia el sistema de franquicia, el sistema al que se incorpore el licenciatario deberá estar debidamente adaptado a la cultura local. Es necesario tomar en consideración las circunstancias, preferencias y gustos locales y ajustar el concepto de la franquicia en consecuencia.

b) Divulgación de información importante

168. Los licenciarios de franquicia potenciales deberán tratar que el licenciante de la franquicia divulgue plenamente todos los aspectos de la relación de franquicia y, si fuera necesario, insistir en ello, antes de negociar el contrato de franquicia.⁴ Por supuesto la exigencia de divulgación completa de las cláusulas de la franquicia no asegura el éxito del licenciario de franquicia potencial, pero sí le permite tomar una decisión basada en información completa. Incluso la información desfavorable debe divulgarse, al igual que las cláusulas del contrato que restrinjan u obliguen al licenciario de la franquicia.

169. Conviene destacar que lo importante no es la cantidad de información suministrada por el licenciante de la franquicia, sino su calidad y oportunidad. La información debe ser selectiva y pertinente a la actividad comercial del licenciario de franquicia potencial. Igualmente, el licenciante de la franquicia deberá suministrar con toda oportunidad cualquier información que pueda afectar la decisión de establecer un contrato de franquicia. Estos puntos se examinan en más detalle en los próximos párrafos.

i) Tipo de información que debe buscar el licenciario de la franquicia

170. La relación completa de toda la información relativa a la franquicia y al licenciante de franquicia que debe divulgarse al licenciario de la franquicia antes de la firma de un contrato irá más allá del ámbito de la presente Guía. La información suministrada por el licenciante de la franquicia no deberá ser tan abundante que dificulte su análisis, pero sí suficiente para que el licenciario de franquicia potencial pueda tomar una decisión con conocimiento de causa. Sin embargo, tal divulgación debe incluir información relativa a la explicación de cualquier término, condición y representaciones formuladas por el licenciante de la franquicia respecto del sistema y el contrato de franquicia. También debe

⁴ Son pocas las legislaciones que exigen tal divulgación. Se pueden encontrar ejemplos en los Estados Unidos de América (a nivel nacional, bajo la Regla sobre Franquicias de la Comisión Federal de Comercio (16 C.F.R. Sección 436) y en varios Estados, como el de Nueva York (Ley de ventas de franquicia, N.Y., Ley general de comercio de Nueva York, 680 y ss.) y en Francia (Ley Doubin (Ley N° 89-1008 de 31 de diciembre de 1989)). En Canadá existe un enfoque diferente ya que cinco de las seis provincias del país no han aprobado tales leyes. Igualmente, un reciente informe de un comité en Australia concluyó que las franquicias no requieren reglamentos específicos.

considerarse la obtención de la información descrita en los siguientes párrafos.

[Experiencia comercial del licenciante de la franquicia y de sus principales administradores]

171. Para poder evaluar correctamente el valor de una franquicia, el licenciatario de la franquicia debe conocer la experiencia comercial de la empresa del licenciante de la franquicia y de sus principales administradores. Ello debe incluir la historia comercial del licenciante de la franquicia y sus empresas afiliadas. Debe incluirse información específica sobre el tiempo que lleva el licenciante de la franquicia operando el sistema de franquicia y el ámbito de sus operaciones de franquicia. Si el licenciante de la franquicia tiene una larga historia de operación con gran número de licenciatarios de franquicia exitosos, el licenciatario de la franquicia potencial se sentirá cómodo con la idea de participar en tal franquicia. Si por otra parte, el licenciante de la franquicia tiene una experiencia limitada en este comercio, aunque sea exitosa, el riesgo es ligeramente superior.

172. El licenciatario de la franquicia debe conocer la capacidad del licenciante para cumplir sus obligaciones financieras. Podrían proporcionarse al licenciatario de franquicia potencial el estado financiero y la declaración de ingresos más recientes de que se disponga. Podría ser conveniente exigir una declaración adicional que describa los cambios en la situación financiera del licenciante de la franquicia durante un período de tiempo prolongado, por ejemplo, tres años.

[Cargos criminales o litigios civiles]

173. El licenciante de la franquicia debe estar obligado a divulgar todos los cargos criminales o litigios civiles materiales pertinentes que hubieran ocurrido en un plazo de tiempo razonable en el pasado, en los que estuvieran involucrados la empresa o sus empleados principales y que se refieran a la operación de la franquicia.

174. Si el licenciante de la franquicia o cualquiera de sus directores o agentes han sido acusados o han quedado convictos de cargos criminales graves que pudieran afectar la operación de la franquicia, como serían fraude, tergiversación de fondos o desfalco, deberá informarse a los licenciatarios de franquicia potenciales. Aunque haber cometido un acto criminal en el pasado por error de juicio puede no afectar la actual

operación de la franquicia, la divulgación de esta información da al licenciario de franquicia potencial la oportunidad de tomar una decisión con conocimiento de causa.

175. La obligación de informar sobre litigios civiles que involucren al licenciante de la franquicia o a sus principales administradores o agentes es un poco más limitada que la obligación de informar de cargos criminales. Los informes sobre litigios civiles pueden limitarse a las demandas que sean pertinentes a la operación de la franquicia o a la relación de franquicia. La mayoría de las empresas comerciales se ven involucradas en demandas civiles relativas al pago de deudas vencidas y otras controversias comerciales, pero el tipo de litigios civiles que deben señalarse son aquellos que se relacionan al sistema de franquicia. Por ejemplo, demandas interpuestas por licenciarios de franquicia que aleguen que el licenciante cometió fraude o tergiversación de fondos resultarían pertinentes. Igualmente, resultaría importante cualquier demanda interpuesta por terceros basándose en la responsabilidad del producto y que involucre la calidad de los productos (o servicios) ofrecidos por el licenciante de la franquicia o por uno de sus licenciarios.

[Bancarrota, insolvencia o reorganización como resultado de bancarrota]

176. También deberá divulgarse toda declaración de bancarrota o insolvencia o toda reorganización del licenciante de la franquicia como resultado de bancarrota. También es conveniente una divulgación similar por los directores o agentes del licenciante de la franquicia en cuanto a sus asuntos privados, así como en lo relativo a una reciente bancarrota, insolvencia o reorganización de otras empresas en las que los directores del licenciante de la franquicia se hayan visto involucrados.

[Información relativa a otros licenciarios de franquicia]

177. El requisito de que los licenciarios de franquicia suministren información a los licenciarios de franquicia potenciales sobre los nombres y direcciones de otros licenciarios da la oportunidad al licenciario de franquicia potencial de ponerse en contacto con ellos y conocer su experiencia en la operación del sistema de franquicia. Sin embargo, conviene señalar que esta oportunidad puede no resultar útil a un licenciario de franquicia potencial si los otros licenciarios se encuentran en zonas geográficas remotas y no están accesibles para consultas, a parte de lo cual, la experiencia de otros licenciarios de franquicia en diferentes áreas o países puede no ser pertinente a las condiciones locales. No

obstante, si se han establecido varios licenciarios de franquicia en la misma zona geográfica o en zonas vecinas, el licenciario de franquicia potencial podría querer conocer su experiencia.

178. Otra información que puede resultar interesante para un licenciario de franquicia potencial es el número de contratos de franquicia que se han finiquitado o que no se han renovado, junto con las razones para ello. Si bien debe preverse cierto número de finiquitos y de no renovaciones, un número elevado de éstos podría indicar que el licenciante de la franquicia está finiquitando arbitrariamente las franquicias o bien, se niega a renovarlas.

[Ingresos o utilidades previstos]

179. Un área crítica de la información transmitida al licenciario de franquicia potencial por el licenciante implica las previsiones de ingresos o utilidades que el licenciario de la franquicia puede esperar de la operación de la franquicia. Esta información obviamente es importante para motivar al licenciario de la franquicia a establecer la relación de franquicia. Si se formulan esas previsiones de ingresos, deberán basarse en información que esté en posesión del licenciante de la franquicia.

180. Puede darse que la información sobre los ingresos o las utilidades previstas no esté a disposición del licenciante de la franquicia o que tal información no pueda extrapolarse en forma fiable sobre la base de experiencias anteriores en otros países o mercados. Por lo tanto, un licenciario de franquicia potencial no deberá esperar obtener tal información en todos los casos.

181. Si la información del licenciante de la franquicia se refiere a mercados geográficamente diferentes y que por lo tanto no resulta de interés para el mercado en el que operará el licenciario de la franquicia, el licenciario de franquicia potencial deberá ser informado de ello. Igualmente, si las proyecciones de ingresos se basan en ciertos supuestos, deberá explicarse claramente al licenciario de la franquicia potencial la naturaleza de tales supuestos y la información subyacente que los sustenta.

182. Además, las representaciones hechas al licenciario de la franquicia respecto de los ingresos deben ser congruentes durante toda la negociación. El licenciante de franquicia no debe comenzar las negociaciones con reivindicaciones de ingresos muy conservadoras, para protegerse

contra acusaciones de abuso y después sugerir al licenciatarlo de franquicia potencial, durante las negociaciones y para cerrar el trato, la probabilidad de ingresos muy superiores.

[Descripción de los arreglos del financiamiento]

183. Si el licenciante de la franquicia ofrece arreglos de financiamiento directo o indirecto al licenciatarlo de franquicia potencial, deberá divulgarle plenamente las cláusulas de tales arreglos. La información deberá incluir una descripción de cualquier beneficio que reciba el licenciante de la franquicia de cualquier persona (o empresa) que ofrezca o arregle el financiamiento o cualquier afiliación entre esa persona (o empresa) y el licenciante de la franquicia. El licenciatarlo de la franquicia debe poder evaluar el interés del licenciante al recomendar tal financiamiento.

[Exclusividad y limitaciones sobre ventas para el licenciatarlo de la franquicia]

184. Se puede proponer que el contrato de franquicia contenga ciertas cláusulas exclusivas que surtan sus efectos sobre la forma y amplitud en la que el licenciatarlo de la franquicia puede realizar su actividad comercial. De particular importancia será cualquier sector de mercado o tipo de ventas que el licenciante de la franquicia desee reservar para sí mismo o para otros licenciatarlos de franquicia que operen en la misma zona geográfica. En este caso, también debe indicarse al licenciatarlo de la franquicia potencial, antes de la concertación del contrato de franquicia, la naturaleza y ámbito de las cláusulas en exclusiva y las limitaciones que dichas cláusulas pueden tener en las actividades comerciales de licenciatarlo de franquicia.

ii) Forma y oportunidad de la presentación de la información al licenciatarlo de la franquicia por el licenciante de la misma

185. Puede ser conveniente exigir que toda la información pertinente sea divulgada al licenciatarlo de franquicia potencial en un solo documento. Tal divulgación en un documento único tiene el propósito de impedir que el licenciante de la franquicia transmita el material que debe divulgar como una serie de entregas parciales durante un plazo de tiempo, presentando la información más favorable al principio de la negociación y la menos favorable después, una vez que se haya persuadido al licenciatarlo de franquicia potencial a aceptar el contrato de franquicia.

186. También puede ser conveniente insistir en que la divulgación sea entregada al licenciatarlo de franquicia potencial antes de cualquier reunión personal entre éste y el licenciante de la franquicia. Nuevamente, esto protege al licenciatarlo potencial contra una fuerte influencia del licenciante de la franquicia en favor del establecimiento de la franquicia y contra el suministro de información adversa únicamente con posterioridad, cuando el licenciatarlo de franquicia potencial esté menos inclinado a evaluarla críticamente. Si bien el licenciante de la franquicia puede continuar proporcionando al licenciatarlo de franquicia potencial folletos de información o haciendo presentaciones adicionales, la información contenida en éstos no debe contradecir la información original que se presentó. Igualmente, si existe una modificación material en las circunstancias que pudiera afectar la operación de la franquicia, deberá notificarse lo antes posible al licenciatarlo de franquicia potencial.

iii) *Consecuencias de la no divulgación de información*

187. Si el licenciante de la franquicia no proporciona información material, ello puede dar lugar a que el licenciatarlo de la franquicia finiquite la franquicia y obtenga compensación por los daños sufridos y que recupere las tasas pagadas al licenciante de la franquicia. Un caso de fraude o de tergiversación flagrante puede exponer al licenciante de la franquicia a responsabilidades adicionales, tanto civiles como penales.

188. Como ya se indicó, la condición de divulgación del licenciante de la franquicia al licenciatarlo no garantiza el éxito de este último. Incluso si el sistema de franquicia es un éxito, los licenciatarlos de franquicia individuales pueden fracasar, o lograr únicamente éxitos marginales por razones ajenas a los esfuerzos del licenciante de la franquicia. La ubicación puede resultar desventajosa, por ejemplo, debido a un desplazamiento en los patrones de tráfico de autopistas o que haya condiciones diferentes. La economía local puede sufrir una recesión y con ello afectar adversamente la franquicia. Un licenciatarlo de franquicia particular puede tener conocimientos comerciales insuficientes para operar existosamente la franquicia o bien puede ser inepto al tratar con el público o en la gestión de los empleados. El sistema de franquicia es una inversión y, al igual que toda otra inversión, conlleva un riesgo de fracaso. La condición de divulgación asegura que el licenciante de la franquicia es completamente franco con el licenciatarlo de la franquicia, proporcionándole información que permita a este último

tomar una decisión sobre bases sólidas respecto de si debe concertar un contrato de franquicia.

3) *¿El contrato de franquicia como un todo, me resulta atractivo?*

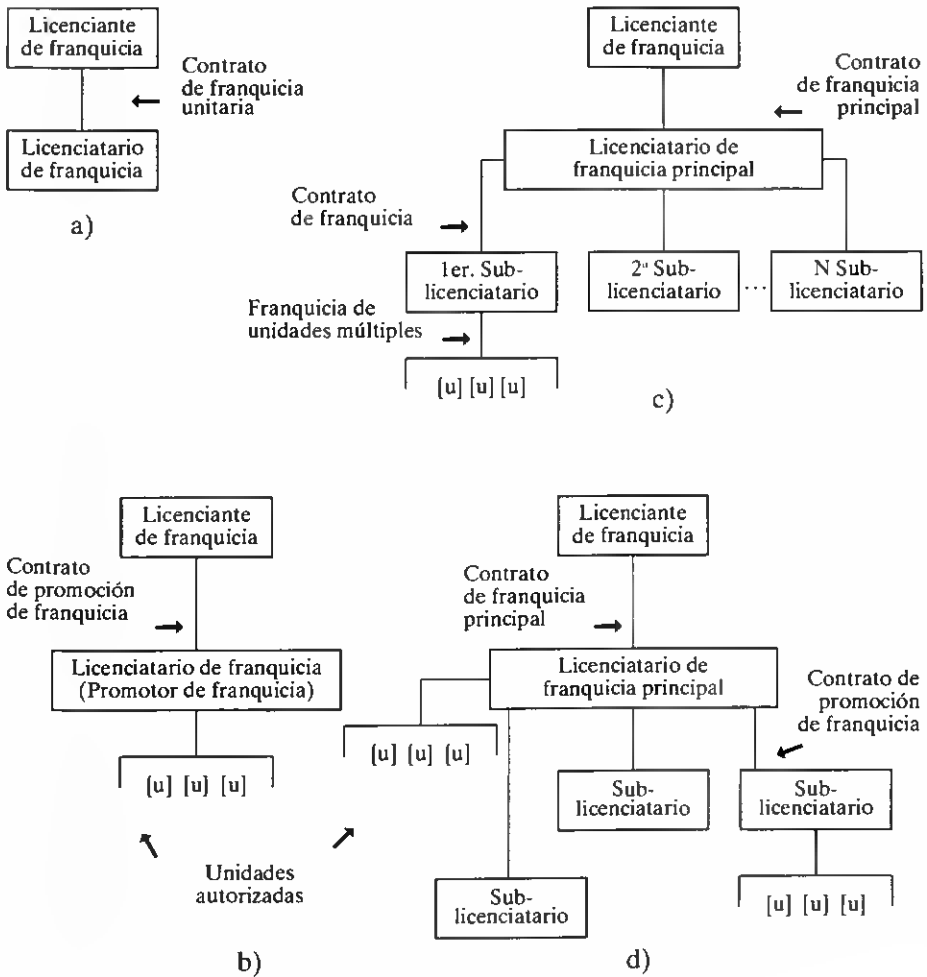
189. Una vez que se haya determinado el verdadero ámbito del sistema que el licenciante de franquicia está ofreciendo, el licenciatario de franquicia potencial deberá preguntarse «¿Podría desarrollar por mí mismo el sistema que se me ofrece, con la misma eficacia y economía y dentro del mismo tiempo?» Si la respuesta es sí, entonces tal vez no necesite concertar un contrato de franquicia. Sin embargo, si la respuesta es negativa y el licenciatario de franquicia potencial desea establecer ese tipo de empresa, entonces se puede considerar la oferta de franquicia.

190. Una vez que el licenciatario de franquicia potencial haya decidido que el contrato de franquicia es una forma adecuada de contrato comercial, deberá tomarse tiempo para examinar el contrato de franquicia en su totalidad, a la luz de las tendencias comerciales y de consideraciones personales, para determinar si desea firmar el contrato de franquicia que le ofrece el licenciante de la franquicia.

191. El licenciatario de franquicia potencial no deberá precipitarse a la firma del contrato basándose en el interés inicial de la oferta de un oportunidad comercial atractiva. Deberá tomar suficiente tiempo para reflexionar sobre el contrato de franquicia como un todo y también sobre los conocimientos que haya obtenido del licenciante de la franquicia, para determinar si el contrato de franquicia es adecuado para él y si el licenciante de franquicia es un asociado comercial adecuado. Este plazo de consideración actuará como un período de «enfriamiento» durante el cual el licenciatario de franquicia potencial tomará la decisión definitiva sobre el trato de franquicia que se le propone.

APENDICE I

EJEMPLOS DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE FRANQUICIA



APENDICE II

ASPECTOS GENERALES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL INCLUIDOS NORMALMENTE EN LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA

1. Este Apéndice identifica los derechos de propiedad intelectual que se incluyen con mayor frecuencia en un sistema de franquicia. Bajo cada uno de los encabezamientos se examina brevemente la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y se proporcionan uno o más ejemplos ficticios.

A. Marcas y nombres comerciales

2. Las marcas y los nombres comerciales son signos distintivos que se utilizan comúnmente en el comercio. Su función, sin embargo, es diferente. Una marca es cualquier signo capaz de distinguir los productos (marca de producto) o los servicios (marca de servicio) de una empresa de los de otras empresas. El derecho al uso exclusivo de una marca normalmente se adquiere mediante el registro ante un organismo gubernamental adecuado en un país dado. Sin embargo, en algunos países el derecho a una marca puede adquirirse mediante su utilización en el comercio.

3. Un nombre comercial es un nombre o una designación que identifica a una persona natural o jurídica o a un establecimiento comercial que participa en actividades comerciales. A diferencia de las marcas, los nombres comerciales pueden ser genéricos o descriptivos, mientras no den lugar a un error o confusión en cuanto a la identidad de las personas involucradas o al origen de los productos o servicios. Los derechos a los nombres comerciales se adquieren mediante su adopción o utilización en el comercio. Sin embargo, en algunos países, los nombres comerciales pueden registrarse de la misma manera que las marcas.

4. Volviendo a los ejemplos, Vespucci, Inc. ha adoptado la marca VESPUCCI bajo la cual ofrece sus productos y servicios en los restaurantes identificados con el nombre comercial VESPUCCI. DESK GEAR, INC. (nombre comercial) ha adoptado la marca FLUME bajo la cual se fabrican y venden las plumas, bien por ellos o por otros bajo licencia.

5. Los consumidores que compran los productos o utilizan los servicios de un licenciario de franquicia esperan encontrar la calidad que satisfaga las normas establecidas por el titular de la marca. Vespucci, Inc. ha establecido una reputación en el funcionamiento de restaurantes que se identifica con el nombre comercial VESPUCCI, que vende productos alimentarios italianos con características y calidad congruentes, bajo la marca VESPUCCI. Por lo tanto, los consumidores esperan que cualquier alimento vendido por los establecimientos que llevan el nombre comercial VESPUCCI o la marca VESPUCCI tengan las mismas características y el mismo nivel de calidad.

6. En el ejemplo anterior, Vespucci, Inc. ha decidido conceder licencia para la utilización de su marca y de su nombre comercial a licenciarios de franquicia que estén dispuestos a cumplir esas altas normas de calidad. La marca y el nombre son el centro del sistema de la franquicia y Vespucci, Inc. arriesga su reputación al permitir que el licenciario de la franquicia las utilice. Para reducir al mínimo este riesgo, Vespucci, Inc. ejercerá cierto control sobre la manera en que el licenciario de la franquicia opera, para mantener cierto nivel de calidad respecto de los productos o servicios vendidos bajo los signos distintivos VESPUCCI. Además, Vespucci, Inc. mantendrá el derecho de inspeccionar la operación del licenciario de la franquicia para asegurarse que se cumple con el nivel de calidad estipulado.

B. *Derecho de autor*

7. El sistema para la protección de las obras literarias y artísticas mediante derecho de autor está bien establecido en las leyes nacionales de la mayoría de los países y a nivel internacional, en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. La ley de derecho de autor puede ser útil para proteger varios de los elementos de un sistema de franquicia como el manual de operación, las obras artísticas y los programas de ordenador.

i) El manual de operación

8. En general, un licenciante de franquicia desarrolla un manual de operación que contiene una descripción completa de todos los detalles específicos que han hecho el éxito del sistema de franquicia en el pasado y en otros sitios. Esta información es bastante valiosa para el licenciatarío de la franquicia, pues le permite establecer una empresa exitosa en el plazo más breve posible.

9. Los empleados del licenciatarío de la franquicia tendrán acceso al manual y, si lo copian y lo suministran a una persona no autorizada o renuncian al empleo con el licenciatarío de la franquicia y establecen una empresa competidora con ayuda del manual copiado, se reducirá considerablemente el valor del sistema de franquicia. El licenciatarío de la franquicia pagó por el derecho de poseer y utilizar el manual y no debe ponerse a disposición de un competidor, en forma de una copia no autorizada, para ayudarlo a competir con el licenciatarío de la franquicia. Tal copia está prohibida por la ley de derecho de autor de manera que quedan protegidos los intereses tanto del licenciante como del licenciatarío de la franquicia.

10. En el caso de Vespucci, Inc., se ha invertido gran cantidad de tiempo y esfuerzo, así como muchos experimentos fallidos para desarrollar un sistema único y exitoso que ahora se desea ofrecer en franquicia. Muchos de los elementos que integran este sistema exitoso están descritos en el manual de operación. Por ejemplo, puede incluir recetas y técnicas para la preparación de los diversos platos que se ofrecen en el menú, técnicas para la limpieza del equipo utilizado en la preparación y servicio de los alimentos, para la formación del personal y para servir a los clientes. Vespucci, Inc. conserva el derecho de autor sobre el manual de operación y, por lo tanto, tiene el derecho de prohibir su reproducción no autorizada por el licenciatarío de la franquicia, sus empleados o cualquier otra persona.

ii) Obras artísticas

11. Los elementos como los diseños de los menús, la decoración interior, la publicidad y los anuncios de radio y televisión utilizados para promover el sistema de franquicia pueden protegerse como «obras artísticas».

12. Muchos de estos elementos, como el material de publicidad y promoción, los menús y la forma particular y el aspecto ornamental de los contenedores de alimentos han sido creados por Vespucci, Inc. y por ello desea mantener el derecho exclusivo de reproducirlos o copiarlos y se basa para ello en la protección por derecho de autor.

13. Sin embargo, en el marco de muchas legislaciones, una obra debe calificarse como «original», «con carácter distintivo» o «artística» antes de poder gozar de protección por derecho de autor. Deberá tomarse en consideración esta condición y la posibilidad de que la legislación de derecho de autor quede sobreseída por estatutos reguladores de otras formas de propiedad intelectual.

iii) *Programas de ordenador*

14. La tercera área donde puede haber protección por derecho de autor es la de los programas de ordenador, que han sido aceptados ampliamente como susceptibles de protección por las leyes de derecho de autor. Esta forma de protección es importante en el sistema de franquicias, si el licenciante de la franquicia ha desarrollado un programa de ordenador especial para ayudar al licenciatario de la franquicia. Por ejemplo, las funciones de contabilidad, costos de mano de obra, impuestos, control de inventarios, envíos y varios otros pueden administrarse eficazmente mediante un programa de ordenador especialmente diseñado.

15. En el ejemplo utilizado en la Guía, Vespucci, Inc. ha desarrollado tal programa denominado «Opro» para el programa de operación. Este programa es capaz de mantener un registro del inventario, que es único para cada franquicia de VESPUCCI y llevar todas las tareas de contabilidad rutinarias, incluidas la nómina y la contabilidad. «Opro» también es capaz de generar informes periódicos que exige Vespucci, Inc. según el contrato de franquicia, para el cálculo de las regalías y otras tasas pagaderas.

C. *Dibujos y modelos industriales*

16. Muchos países tienen una legislación de dibujos y modelos industriales cuyo objetivo es proteger, en términos generales, los aspectos

ornamentales o estéticos de un artículo útil. El aspecto ornamental puede ser en su forma, patrón y/o color del artículo; debe ser atractivo a la vista y poderse reproducir con medios industriales.

17. En general, los derechos sobre un dibujo o modelo industrial permiten impedir la reproducción, importación, venta o almacenamiento de productos que incorporen el dibujo o modelo. Puede ser necesario registrar el dibujo o modelo en la oficina correspondiente del país en el que se solicita protección. Si bien la protección tiene un ámbito limitado, en la mayoría de los países, el procedimiento para su obtención es bastante fácil.

18. Por ejemplo, en el caso de Vespucci, Inc. los diseños únicos de los uniformes y de los zapatos que utilizan los empleados han sido protegidos como dibujos y modelos industriales. Además, los diferentes contenedores utilizados por Vespucci, Inc. para embalar los alimentos en el servicio de mostrador tienen una forma única que también ha sido protegida como modelo industrial.

D. *Patentes*

19. Una patente es un derecho concedido, previa solicitud, por una oficina gubernamental (o por una oficina regional en nombre de varios países) respecto de una invención. Una patente tiene una duración limitada y durante su vigencia la invención no puede ser explotada sin la autorización del titular de la patente. Las invenciones que pueden explotarse en el marco de una franquicia podrían relacionarse, por ejemplo, con un aparato de cocción (para una franquicia de restaurante), con equipo de diagnóstico automotriz (para una franquicia relativa a servicios de afinación automotriz), con dispositivos para ajustes de gafas (para una franquicia relativa a los servicios de optometría). También pueden patentarse los procedimientos e incluirse en un sistema de franquicia.

20. Por ejemplo, Vespucci, Inc. tiene patentes que abarcan las máquinas que utiliza para cocinar sus alimentos. Estas máquinas dan un grado adicional de control a la operación de cocción, lo que permite producir alimentos con una alta calidad uniforme y que al mismo tiempo resulten

atractivos para diversos gustos en términos del grado de cocción de los alimentos. Vespucci, Inc. considera que estas máquinas son esenciales para el servicio que proporciona el licenciataria de la franquicia de este tipo de alimentos. La naturaleza de las máquinas es tal que su diseño y construcción no pueden mantenerse secretos. Por lo tanto, Vespucci, Inc. solicitó y recibió la protección por patente para estas máquinas.

E. *Competencia desleal*

21. Si bien la protección contra la competencia desleal en sí misma no es un derecho de propiedad intelectual, sí es uno de los *objetos* de la propiedad intelectual. Tal protección es contra actos de competencia que sean contrarios a las prácticas honestas en la industria o en el comercio. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial define la competencia desleal y menciona casos particulares de ésta en su Artículo 10*bis*.2) y 3), que dice lo siguiente:

«2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.»

i) *Estilo comercial*

22. Los actos de competencia desleal incluyen aquellos que provocan confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los

productos o las actividades industriales o comerciales de un competidor. Un ejemplo particular de actos que crean confusión es el mal uso del «estilo comercial».

23. Si bien el licenciante de la franquicia puede no tener derecho a impedir que terceros utilicen un color o diseño ornamental particular, puede tener el derecho a impedir que los competidores copien el programa de colores o la forma única del edificio, el diseño artístico de los menús y el color y estilo de los uniformes de los empleados, en la medida en que los consumidores podrían equivocarse, creyendo que el competidor está asociado con la franquicia. Tal protección es adicional a la de las marcas y nombres comerciales propiedad del licenciante de la franquicia para identificar sus productos o servicios o su establecimiento.

24. Por ejemplo, además de las palabras y símbolos que Vespucci, Inc. utiliza para identificar sus productos y servicios, el diseño general del restaurante, incluidos los colores, el mobiliario y otros artículos de decoración contribuyen a que los clientes de los restaurantes VESPUCCI los reconozcan. Este diseño general de los restaurantes VESPUCCI puede ser objeto de protección como estilo comercial bajo los principios de competencia desleal.

ii) *Secretos comerciales*

25. Otro ejemplo de un acto de competencia desleal es el hecho de obtener acceso, utilizar o divulgar, sin autorización y por medios ilegales, el secreto comercial de un competidor que había sido comunicado en el marco de la confidencialidad. Los secretos comerciales incluyen los denominados «conocimientos técnicos registrados».

26. Un secreto comercial es la información desarrollada por una persona, como puede ser el licenciante de franquicia, en la ejecución de su actividad comercial y que le da una ventaja respecto de los competidores que no conocen esa información. Algunos países conceden protección especial contra la adquisición ilegal o el uso de tal información, bajo condiciones limitadas. En especial, la protección se aplica únicamente a la información que es mantenida secreta por el titular, de manera que si la información se vuelve del dominio público, la protección del secreto comercial deja de existir.

27. Para el licenciante de la franquicia, es esencial mantener confidencial la información que se considera como secreto comercial o, cuando es necesario divulgarla a terceros, como los licenciarios de franquicia, tal divulgación debe realizarse en forma confidencial. En cualquier caso, el licenciante de la franquicia está obligado a establecer claramente cuál es la información que debe considerarse confidencial y por lo tanto como secreto comercial del licenciante de la franquicia, así como los fines y propósitos para los que está autorizada la divulgación.

28. Si se mantiene tal confidencialidad, los licenciarios de franquicia y los empleados o proveedores de éstos que reciben la información secreta con carácter confidencial, podrán, en la mayoría de los países, estar sujetos a la prohibición de divulgarla o utilizarla en su propio beneficio. Sin embargo, los competidores que descubren la información en forma independiente y por medios legales no quedarán sujetos a la prohibición de utilizarla.

29. La cuestión es saber si un antiguo licenciario de franquicia puede utilizar los secretos comerciales que le hayan sido divulgados a sus propios fines o divulgarlos a terceros después de terminar la relación de franquicia y, si es así, bajo qué condiciones, puede ser objeto de cláusulas específicas en el contrato de franquicia.

30. La protección de los secretos comerciales es adecuada para la protección de los sistemas de franquicia. Si el licenciante de la franquicia ha desarrollado una serie de recetas, procedimientos, métodos y otra información comercial útil para la operación exitosa de la franquicia, transmitirá esta información al licenciario de la franquicia para ayudarle en la operación de la misma. Esta información permite que el licenciario de la franquicia inicie y opere un negocio exitoso lo antes posible. El licenciario de la franquicia y sus empleados o proveedores se benefician al recibir la información del licenciante de la franquicia y pueden utilizarla mediante pago de compensación al licenciante de la franquicia.

31. Por ejemplo, Vespucci, Inc. ha desarrollado gran cantidad de información que quisiera mantener como secreto comercial. Ha desarrollado recetas para la preparación de sus alimentos y técnicas para servirlos. Esta información está contenida en el manual de operación confiado a cada licenciario de franquicia. Si bien el manual de operación es objeto de protección por derecho de autor, esta protección sirve únicamente para impedir que terceros lo copien; no

impide que se utilice la información que contiene. La protección del secreto comercial está destinada a proporcionar este último tipo de protección y resulta esencial para Vespucci, Inc. y para sus licenciarios de franquicia, si desean impedir que terceros utilicen el conocimiento que ellos han adquirido en forma difícil y puedan competir con ellos.

