

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Jurisprudencia

La marca no registrada como objeto del contrato de franquicia

David Reinoso Loaiza

Directora: Dra. María de los Ángeles Lombeyda

Tesis de grado presentada como requisito
para la obtención del título de Abogado

Quito, marzo 2013

**Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Jurisprudencia**

HOJA DE APROBACION DE TESIS

La marca no registrada como objeto del contrato de franquicia

David Reinoso Loaiza

María de los Ángeles Lombeyda, Dra
Directora de Tesis

.....

Dr. Vladimir Villalba
Presidente del Tribunal

.....

.....

Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río
Informante

.....

Dr Luis Parraguez
Decano del Colegio de Jurisprudencia

.....

Quito, 16 mayo 2013

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

EVALUACIÓN DE DIRECTOR / TRABAJO ESCRITO TESINA

TESINA/TÍTULO “La marca no registrada como objeto del contrato de franquicia”

ALUMNO David Sebastián Reinoso Loaiza

EVALUCIAÓN:

a) Importancia del problema presentado.

La franquicia es un modelo de negocio que se ha multiplicado alrededor del mundo, y consecuentemente en nuestro país en los últimos años. Se ha caracterizado por ser un contrato atípico en el que sus principales elementos y características han sido desarrollados principalmente por la doctrina y escasa o nulamente por la legislación de cada país.

En este contexto, si bien la marca es parte del objeto del contrato, existe poco análisis entre tratadistas, en relación a la obligación del franquiciante de contar con el registro del signo distintivo al momento de suscribir el contrato, o si la falta de éste generará la nulidad entre las partes.

De ahí, la importancia del presente trabajo, ya que partiendo de criterios doctrinarios bajo la óptica del derecho civil así como del derecho de propiedad intelectual, el investigador llega a sus propias conclusiones aportando incluso recomendaciones que buscan flexibilizar criterios legales existentes con el fin de dinamizar este tipo de negocios.

b) Trascendencia de la hipótesis planteada por el investigador.

El investigador plantea una hipótesis novedosa en materia de propiedad intelectual, puesto que afirma que la ausencia de registro de una marca objeto del contrato de franquicia, no generaría nulidad del mismo. Para sustentarlo analiza principios del derecho civil y del derecho de propiedad intelectual, constándolos además con legislación de otros países en la materia.

La trascendencia de la hipótesis radica precisamente en su novedad y encontrar una solución jurídica a un problema que se presenta en la mayoría de los contratos de franquicia que se celebran, cuál es el que el franquiciante al momento de suscribir el acuerdo no cuente con el registro de su signo distintivo.

c) Suficiencia y pertinencia de los documentos y materiales empleados.

El Estudiante realizó sus trabajo con base a abundante material bibliográfico, soportando con investigación y entrevistas con catedráticos, especialmente en materia de derecho civil, así como análisis del derecho comparado y de casos reales presentados en y fuera del Ecuador, por lo que concluye que existió suficiente y pertinencia de los documentos y materiales empleados.

d) Contenido argumentativo de la investigación (la justificación de la hipótesis planteada).

El investigador a través del estudio y análisis realizado logra determinar que el contrato de franquicia que tiene como objeto una marca no registrada es válido, generara derechos y obligaciones entre las partes, sin que esta particularidad genere la nulidad del mismo.

Adicionalmente, el investigador plantea ciertas recomendaciones que buscan garantizar especialmente al franquiciado el pacífico desenvolvimiento del negocio objeto del contrato, sin que la ausencia del registro de marca sea un óbice.

Por lo anterior, se concluye que el investigador ha logrado justificar la hipótesis planteada.

Quito, 20 de marzo de 2013

FIRMA DIRECTOR:

María de los Ángeles Lombeyda

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:

Nombre: David Reinoso

C. I.: 171290443-0

Fecha: Quito, Marzo 2013

*A mis padres por todo su apoyo, confianza depositada en mí, y su guía.
A mis hermanos quienes han sido el más claro ejemplo de amor y lucha*

Agradecimientos

Este trabajo quiero agradecer muy especialmente, a mi directora de Tesis María de los Ángeles Lombeyda, quien depositó su confianza en mí desde el principio.

A Vladimir Villalba, quien más que un maestro ha sido una guía para mi desarrollo profesional y personal.

A Sophi Espinosa Coloma, quien más que una profesora, se ha convertido en mi gran amiga y guía de vida.

A Michelle Marie Anderson, mi gran amiga y apoyo en éste último tramo de mi carrera.

A Sheila Proaño mi gran amiga, compañera de trabajo y mil batallas.

Por último a mis amigos y compañeros de trabajo Claudia Pernas, Esteban Pérez y Esteban Torres.

Resumen

El presente trabajo, tiene como finalidad, determinar si la ausencia de registro de una marca, puede ser considerada como ausencia del objeto del contrato franquicia. En primer lugar, se establece una explicación del contrato de franquicia, los diferentes modelos o tipos de franquicia que existe, y sus elementos principales. Como segundo aspecto, se determina con exactitud el tema de marca y sobre todo se explica los dos grandes sistemas atributivo y de prioridad de uso; de esta manera, se determina como nace la propiedad sobre la marca, pero sobre todo el valor del uso y su implicación dentro del contrato de franquicia. Finalmente, se analiza en concreto el objeto del contrato de franquicia, los elementos necesarios que deben concurrir para su existencia y por consiguiente para que el contrato despliegue todos sus efectos jurídicos.

Abstract

The present study aims to determine if the absence of the device can be considered as absence of the object of the franchise contract. First able, it provides an explanation of the franchise agreement, the different models or types of franchise and its principal elements. Second able, it determines the exact issue of device and it explains the two major systems: attributive and prior use. On this way, it determined how the property comes above the device, but mostly the useful value and the implication inside the franchise agreement. Finally, I examine the subject of the franchise agreement, the necessary elements to concur for it existence. Therefore, the contract deploys all its legal effects.

Índice

Introducción	11
I. Contrato de Franquicia	
1.1. Definición	13
1.1.1. Definiciones Legales	14
1.1.1.1. Contrato de Franquicia Vs. Contrato de Distribución	17
1.1.2. Definiciones Económico Comerciales	21
1.2. Naturaleza Jurídica del Contrato de Franquicia	23
1.2.1 Consensual	23
1.2.2. Bilateral	24
1.2.3. Atípico	25
1.2.4. Principal	26
1.2.5. Oneroso	26
1.2.6. Tracto Sucesivo	27
1.2.7. Personalísimo	28
1.2.8. Adhesión	28
1.3. Tipos de Contrato de Franquicia	29
1.3.1. Franquicia de Servicio	30
1.3.2. Franquicia de Distribución	32
1.3.3. Franquicia Industrial	33
1.3.4. Otros Tipos de Franquicia	34
1.3.4.1. Franquicia por concesión	34
1.3.4.2. Franquicia Córner	35
1.3.4.3. Franquicia Master	35
1.4. Obligaciones del Franquiciante y Franquiciado	36
1.4.1 Obligaciones Franquiciante	36
1.4.1.1 Licencia de Propiedad Intelectual	36
1.4.1.1.1 Licencia de Marca	37
1.4.1.1.2. Licencia de nombre comercial	38
1.4.1.1.3. Licencia de Patentes	39
1.4.1.2. Proveer de Asistencia Técnica	40

	1.4.1.3. Prohibición de Competencia	41
	1.4.1.4. Derecho de Control sobre la Franquicia	41
	1.4.2. Obligaciones Franquiciado	42
	1.4.2.1. Pago de Ciertas Retribuciones	42
	1.4.2.2. Explotación de la Empresa Franquiciada	43
	1.4.2.3 Uso de Marca	43
	1.4.2.4. Cumplimiento de requisitos de control de calidad	44
	1.4.2.4.1. Cumplimiento de conocimientos	44
	1.4.2.4.2. Inspección	45
	1.4.2.4.3. Información Periódica	46
	1.4.2.5. Confidencialidad	46
	1.4.2.6. Prohibición de Competencia	46
	1.5. Elementos de Franquicia	47
	1.5.1. Know How	47
	1.5.1.1 Elementos del Know How	48
	1.5.1.2 Know How en franquicia	50
	1.5.2 Marca	50
II. Marca		
	2.1 Definición	51
	2.2 Tipos de Marca	52
	2.2.1 Marca de Producto	53
	2.2.2 Marca de Servicio	53
	2.2.3 Marcas Colectivas	54
	2.2.4 Marcas de Certificación	54
	2.2.5 Marcas Notoriamente Conocidas y de Alto Renombre	55
	2.3 Sistema Atributivo Vs. Sistema Declarativo	55
	2.3.1 Sistema Atributivo	55
	2.3.4 Sistema Declarativo	58
	2.4 La Marca No Registrada	60
	2.5 Excepciones al Principio de Registro	64
	2.5.1 Signos Distintivos Notoriamente Conocidos	64
	2.5.2 Nombre comerciales	66

2.5.3 Apariencias Distintivas	68
III. Marca no registrada como objeto del contrato de Franquicia	
3.1 Objeto del Contrato de Franquicia	69
3.2 Elementos	73
3.2.1 Elementos Esenciales	74
3.2.2 Elementos de la Naturaleza	75
3.2.3 Elementos Accidentales	76
3.3 Elementos de la Integración	77
3.3.1 Naturaleza	77
3.3.2 Ley	77
3.3.3 Costumbre	77
3.4 Marca en el contrato de franquicia	78
3.4.1 Registro de Marca	79
3.5 Requisitos de Existencia	82
3.5.1 Voluntad	82
3.5.2 Causa	83
3.5.3 Objeto	83
3.6 Nulidad	84
IV. Conclusiones	87
Bibliografía	
Plexo Normativo	

Introducción

En la actualidad, al vivir en mundo globalizado la forma de hacer negocios ha cambiado significativamente, dejando de lado los mercados locales, para poder tener una proyección mundial. Por lo mismo, el sistema de franquicia, es el que ha sido desarrollado por grandes compañías, precisamente porque es un medio ideal, a través del cual se logra expandir una red de negocios, sin necesidad de comprometer mayoritariamente patrimonios propios (franquiciante). En la actualidad, el Ecuador ha comenzado a ser parte del gran auge de franquicias, por lo que su implementación dentro del mercado cada vez es mayor, ya sea por franquicias extranjeras que ingresan al país o por negocios nacionales, que van adquiriendo la estructura de franquicia para explotar sus negocios.

El sistema de franquicias, se ha tornado, en uno exitoso, ya que permite a las personas acceder a una estructura sólida de negocio, que genera ventajas competitivas, en vista que se trata de un negocio probado anteriormente. Existen datos que revelan, que de cada 10 empresas nuevas que salen al mercado al final del año solo se mantienen abiertas 3, por el contrario se ha establecido de cada de 10 franquicias que abren, sólo cierran 3; lo que quiere decir que es un sistema que genera réditos.

El tema en concreto se centra en el análisis de los elementos del contrato de franquicia, a consecuencia de la importancia económica que representa en la actualidad en todo el mundo y en especial, a la importancia y uso que se ha ido desarrollando en el Ecuador, tomando en consideración el progreso legislativo y comercial que ha tenido en la doctrina y comercio mundial.

El problema jurídico de la investigación se resumen en las siguientes preguntas: ¿Qué sucede si la marca como objeto del contrato de franquicia no se encuentra registrada? ¿La falta de registro de una marca puede ser considerada como ausencia del objeto del contrato de franquicia?

Con este trabajo, estableceremos que a pesar que el Ecuador al mantener un sistema atributivo, el registro no es un elemento esencial dentro del contrato de franquicia, ya que se puede usar la marca sin necesidad que se encuentre registrada; esto siempre que no se contravenga el derecho de un tercero.

El presente trabajo, se divide en tres capítulos, a través de los cuales, se establecerán los elementos esenciales con el fin de demostrar que la ausencia de registro no puede considerarse como ausencia del objeto y por lo tanto acarrear la nulidad del contrato. El primer capítulo, se establecerá las nociones básicas sobre el contrato de franquicia, es decir los elementos que lo compone, su naturaleza jurídica, los diferentes tipos de franquicia que existen, entre otros. El segundo capítulo, nos centraremos, en establecer algunas cuestiones respecto de la marca, para lo cual se hará un especial énfasis, en los sistemas que existen respecto a la obtención de derechos sobre la marca, por una parte el sistema atributivo, es decir que adquiere derechos por el registro, mientras que el sistema de prioridad de uso, por medio del cual se adquiere derechos por usar la marca en el mercado. Finalmente, tomaremos los diferentes elementos analizados en los capítulos anteriores, para poder delimitarlos respecto del objeto del contrato de franquicia, con la finalidad de demostrar que el registro no puede causar la inexistencia del contrato.

I. CONTRATO DE FRANQUICIA

El contrato de franquicia, ha tenido un auge importante en la última época; por lo tanto, es importante determinar todas las implicaciones que existen dentro del contrato. Es por este motivo, que el presente trabajo, tiene como finalidad determinar que pasa con las marcas que no han sido registradas y forman parte un sistema de franquicia, para luego de esta manera determinar si se puede considerar o no como una ausencia del objeto del contrato; tomando en cuenta que la marca es parte fundamental del contrato.

1.- Contrato de Franquicia

El contrato de franquicia a pesar que tiene su origen en la Edad Media, es indudable que su desarrollo es posterior, con lo cual a través de la historia se fue dando una serie de episodios y eventos que establecieron los primeros lineamientos del contrato de franquicia.

En el año 1851 Singer and Co; estableció uno de los primeros modelos de franquicia, al desarrollar un sistema que le permitía distribuir sus productos a nivel nacional (Alemania); el modelo que desarrolló, era un esquema a través del cual se comenzó a cobrar a los distribuidores, dando como resultado un sistema de concesión¹, y por consiguiente da inicio a un de los elementos fundamentales del contrato de franquicia el cual tiene que ver con el royalty o la contraprestación por el hecho de la empresa franquiciante al permitir el uso de su marca y su conocimiento para el desarrollo de la actividad.

El desarrollo del contrato de franquicia se ha ido perfeccionando con el pasar de los años, pero según el tratadista César Cáceres el gran auge de las franquicias comienza después de la Segunda Guerra Mundial, con el denominado baby-boom². Es importante señalar que el momento de mayor impacto se da en los años sesentas con la camada de primeras empresas franquiciantes como son Mc Donald's, Pizza Hut, Burger King, entre otras; pero así mismo es el momento donde se dio la mayor implementación de este esquema de expansión de negocios por parte de los empresarios; se da en los años

¹Cfr. Cáceres Barraza César. *El Contrato de Franquicia*. Lima: Cultural Cuzco; 1997

² *Id.*, p 29

noventas momento en el cual, la implementación de este tipo de modelo de negocio comienza a poseer un verdadero auge, por lo tanto comienza a darse un crecimiento comercial en la utilización e implementación de este esquema de negocio, lo que llevó a un desarrollo económico y doctrinal sobre el mismo.

El contrato de franquicia, se ha convertido en un instrumento fundamental para el desarrollo de la actividad empresarial, tal y como lo ha señalado los tratadistas Gonzalo Burgos y María Susana Fernández al establecer que “La franquicia hace a los franquiciados feroces competidores de sus mercados [...]”³; tan es así que los mismos tratadistas en su obra señalan un estudio realizado por la Universidad de Delaware (USA) donde se indica que la franquicia tiene un promedio de supervivencia en el mercado quinquenal del 86%, es decir que de cada 100 franquicias sólo cierran 14, mientras que, por el contrario las empresas de actividades comerciales normales, es decir empresas con un riesgo independiente tiene un promedio de supervivencia del 23% quinquenal, por lo tanto de cada 100 empresas cierran 77⁴.

1.1.- Definición:

No existe una definición uniforme, ya que podemos encontrar varias nociones sobre franquicia, cuanto autor exista. Además que la mayoría de países ni siquiera lo regula y mucho menos a definitivo a este tipo de contrato, lo cual planeta divergencias entre los criterios, esto sin ser menos cierto que en efecto por más que exista diferencias entre los varios criterios que se han planteado sobre la franquicia, de igual manera podemos encontrar varios puntos de conexión entre ellas, ya que los elementos que envuelven al contrato de franquicia son los mismos. La franquicia en definitiva se trata de un modelo de colaboración para desarrollar una actividad con fines comerciales, por lo mismo; también existen divergencias entre conceptos, ya que hay tratadistas que abordan este contrato exclusivamente desde una óptica económica como es el caso de Marzorati o a su vez lo abordan desde una perspectiva netamente legal.

³ Fernández Iglesias, María Fernanda; Gonzalo Burgos Pavón. *La franquicia Tratado práctico y jurídico*. Madrid: Ediciones Pirámide, 2010. Pág 21

⁴ *Cfr. Id., p 22*

1.1.1.- Definiciones Legales.

Diferentes juristas y tratadistas, han ido definiendo al contrato de franquicia conforme las características propias que posee y así mismo adaptándolas a las nuevas realizadas del comercio mundial; lo que ha provocado ciertas modificaciones al modelo tradicional de franquicia.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en conjunto con el tratadista Ian Cockburn ha definido al contrato de franquicia como: “[...] un contrato mercantil que permite combinar la reputación, la innovación (activo intangible), los conocimientos técnicos y la experiencia del innovador (el franquiciante) con la energía, el interés y la inversión de otra parte (el franquiciatario) para llevar a cabo transacciones de suministro y venta de productos y servicios.”⁵ La Asociación Española de Franquicia en conjunto con los países miembros de la Comunidad Europea, han establecido un Código Deontológico de la Franquicia⁶; en dicho código se ha definido a la franquicia de la siguiente manera:

La FRANQUICIA es un sistema de comercialización de productos y/o servicios y/o tecnologías, basada en una estrecha y continua colaboración entre empresas jurídica y financieramente distintas e independientes (1), el Franquiciador y sus Franquiciados, en el que el Franquiciador dispone el derecho e impone a sus Franquiciados la obligación de explotar una empresa de acuerdo con sus conceptos (2). El derecho así concedido autoriza y obliga al Franquiciado, a cambio de una aportación económica, directa o indirecta, a utilizar la marca de productos y/o servicios, el "know how" (saber hacer) (3) y otros derechos de propiedad intelectual, ayudado por la continua asistencia comercial y/o técnica, en el marco de un contrato de Franquicia escrito suscrito por las partes a este efecto.

Oswaldo Marzorati, respecto a este tipo contractual señala lo siguiente: “[...] la franquicia puede ser considerada como un sistema de comercialización de un producto o servicio”. Además, el mismo autor, respecto a este contrato establece que: “Es un contrato entre dos partes, por el cual el franquiciante permite al franquiciado comercializar un cierto producto o servicio con su marca y símbolo, contra el pago de

⁵ Cockburn Ian. OMPI: “Franquicias y Licencias: ¿Qué son y en qué medida puede beneficiarnos? <http://www.wipo.int/sme/es/documents/franchising.htm#def> (acceso: 14/5/2012)

⁶ Asociación Española de Franquicia. Código Deontológico de la Franquicia. <http://www.franquiciadores.com/legislacion.asp?mn=legislacion> (acceso:14/5/2012)

un derecho de entrada de regalías o ambas cosas”⁷. Marzorati, establece una serie de elementos más comerciales que legales, en su definición, ya que lo trata en definitiva como un sistema de comercialización, por lo tanto, no se introduce de manera exacta en los elementos propios del contrato de franquicia como si lo hace la definición establecida en Código Deontológico de Franquicia de la Comunidad Europea.

Marzorati, en su definición señala dos elementos esenciales propios del contrato de franquicia; en primer lugar tenemos el derecho del uso de la marca y como segundo elemento el pago de una regalía, es decir el royalty en contraprestación a la autorización del uso de la marca. La definición de Marzorati, se podría decir que es incompleta por la ausencia del know how, pero no es del todo cierto, ya que depende del tipo de franquicia que se adopte, por lo que el know how no siempre estará presente en todos los tipos de franquicias como un traspaso de tecnología per se, sino que siempre va estar presente en modelo de franquicia, ya que posee un transferencia de conocimientos.

El tratadista César Augusto Cáceres, justamente hace un comentario sobre este punto en específico sobre la ausencia del elemento del know how en la definición del contrato de franquicia, para lo cual ha dicho lo siguiente: “Marzorati afianza en concepto de franquicia, al considerar un negocio entre personas distintas, únicamente vinculadas por la motivación de obtener éxito, sin embargo, considera todavía que la franquicia es un sistema de distribución, restándole méritos a la transferencia de conocimientos técnicos a la que hubiere lugar”⁸. Este criterio, es válido, ya que como se enunció líneas arriba por know how se debe entender cualquier traspaso de conocimiento que sea fundamental para el desarrollo de franquicia, por lo mismo al no existir este elemento, no puede darse una reproducción del negocio del franquiciante, pero no se podrá operar la franquicia, ya que no se va a conocer como hacerlo.

Una definición más completa y vista desde el punto de vista más jurídico que comercial, la tenemos con los hermanos Enrique y Rodrigo Gonzáles Calvillo, quienes definen al contrato de franquicia de la siguiente manera: “ un sistema o método de negocios en donde una de las partes, denominada franquiciante, le otorga a la otra, denominada franquiciatario, la licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial, así como sus conocimientos y experiencias (know how), para la efectiva y consistente

⁷ Marzorati Osvaldo. *Franchising*. Buenos Aires: Editorial Astrea; 2001. Pág. 18 y 19.

⁸ Cáceres Barraza César Augusto. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p. 44.

operación de un negocio.⁹” Esta definición, completa tanto lo que propuso Marzorati y Kleidemacher, quienes no se introducen de manera exacta, dentro de la franquicia, ya que por más que contenga varios de los elementos del contrato de distribución, es necesario la transferencia de conocimientos para lograr el éxito, y eso se da desde los puntos más básicos del negocio.

En definitiva, el contrato de franquicia, se trata de un modo de colaboración empresarial y expansión de una red de negocios, a través de un tercero quien asume el riesgo a su propia cuenta a cambio de poder replicar un negocio ya probado y exitoso dentro del mercado. Además, se trata de un modelo empresarial, que posee características propias, pero que a su vez se adaptan al mercado local.

1.1.1.1 Contrato de Franquicia Vs. Contrato de Distribución.

Este problema, se suscita si el contrato de Franquicia puede ser considerado como un contrato de distribución, por lo que cabe hacer algunas aclaraciones. Para dar mayores luces a esta discusión y poder comprender las diferencias entre un contrato y otro; es necesario percibir al contrato de distribución. Ian Cockburnha establecido lo siguiente respecto al este tipo contractual.

El acuerdo de distribución es un contrato entre el fabricante, productor o importador y el vendedor o distribuidor. El distribuidor puede ser un agente exclusivo que venda únicamente las mercancías del productor o, como suele suceder, el agente exclusivo es el único distribuidor de las mercancías de un productor particular en el mercado. Un acuerdo de distribución exclusivo puede permitir al distribuidor conceder licencias de subdistribución¹⁰.

El jurisconsulto Marzorati, así mismo nos plantea un definición del contrato de distribución: “la distribución es aquel contrato por el cual el productor o fabricante conviene el suministro de un bien final, producto determinado, al distribuidor, quien adquiere el producto para proceder a su colocación masiva por medio de si

⁹ Gonzáles Calvillo Enrique y Rodrigo. *Franquicias: La Revolución de los 90*. México: Editorial Mc Graw Hill; 1994. Pág. 23.

¹⁰ Cockburn Ian. OMPI: “Franquicias y Licencias: ¿Qué son y en qué medida puede beneficiarnos?. Óp. Cit

organización en una zona determinada¹¹.” Así mismo el tratadista Jaime Kleidermacher, apoya la tesis que el contrato de franquicia debe mantenerse dentro de las características del contrato de distribución, y por lo tanto ha señalado lo siguiente: “De todas formas y aun por cuestiones metodológicas, el contrato de franchising, debe a nuestro entender, seguir siendo tratado dentro de este género de contratos de distribución, con los cuales mantiene más de una característica en común, y éste es el criterio por el que en definitiva hemos optado”¹². Es importante señalar que el intercambio de conocimientos, es algo fundamental en la franquicia, ya que el sólo hecho de otorgar el derecho de uso de una marca, lleva implícito un *expertis*, precisamente para poder manejar la marca de una manera acorde y que de los mismos resultados de la empresa franquiciante, más cualquier otro tipo de conocimiento que exista; por lo mismo a pesar que guarde relación con la distribución no son similares y más cuando existe otros tipos de franquicia, que no tiene una distribución.

El contrato de distribución, por lo general es un acuerdo en el que no se pacta exclusividad, por este motivo el contrato de franquicia presenta mayores ventajas, ya que la exclusividad provee de mejores condiciones para tener un mayor predominio en el mercado. Además Ian Cockburn¹³ ha señalado sobre el contrato de franquicia lo siguiente:

[...] un contrato de franquicia puede considerarse como un acuerdo más sólido para los que comienzan un tipo de negocio. El contrato de franquicia establece obligaciones para ambas partes y contiene elementos de capacitación, tutoría y asesoramiento técnico del franquiciatario. El contrato de franquicia es una licencia especializada y contemplará todos los aspectos de la P.I., las obligaciones del usuario y las disposiciones en cuanto a su utilización.

Tanto de la definición planteada por Marzorati y Cokburn, podemos, identificar ciertas características que les hacen ser dos tipos de contratos totalmente distintos. A primera vista, tenemos que la distribución, no es más que la colocación de un producto en una zona determina. Por otro lado, el modelo franquicia es un esquema que posee

¹¹ Marzorati Osvaldo. *Franchising*. Óp. Cit., p 53.

¹² Kleidermacher Jaime. *Franchising: Aspectos Jurídicos y Económicos*. Buenos Aires: Editorial Abelardo Perrot; 1993. Pág. 115

¹³ Cockburn Ian. OMPI: “Franquicias y Licencias: ¿Qué son y en qué medida puede beneficiarnos?. Óp. Cit

una estructura más detallada con varios elementos, ya que se trata de la reproducción total de un negocio ya en marcha; por lo que implica una convergencia de varios elementos de Propiedad Intelectual

Además, a través del contrato de franquicia, el tema de distribución se vuelve más estricto, por lo que hay que mantener estándares de calidad y por lo tanto la distribución se restringe a los lugares donde precisamente se van a dar estas condiciones. Por otro lado, el contrato de distribución, no impone como una contraprestación el pago de royalty, lo que si sucede con el contrato de franquicia. Así mismo, el contrato de franquicia impone una serie de obligaciones que van desde una etapa pre contractual, contractual y post contractual.

Los criterios expuestos, se encuentran corroborados, por el tratadista César Cáceres quien , ha señalado algunas diferencias entre ambos tipos contractuales..

[...] no apreciamos en la distribución la transferencia de tecnología alguna, ni el pago de tasa alguna por publicidad, ni la obligatoriedad de una relación continua e indivisible, ni la obligación post contractual de no competir o guardar confidencialmente los conocimientos adquiridos. Tenemos tan sólo, la existencia de un lazo contractual por un plazo señalado por las partes, con abastecimiento de bienes determinados como la principal obligación del fabricante¹⁴.

En los siguientes cuadros; podremos apreciar de mejor manera las diferencias que existe entre el contrato de distribución y de franquicia:

Distribución:

	<i>Productor</i>	<i>Distribuidor</i>	<i>Justificación</i>
Desplazamiento		Jurídico/Material	Entrega de Bienes y contrato
Riesgo		X	Colocar producto/Pago frente a Terceros
Representación		X	Representación Comercial.
Impacto del Negocio		X	Sobre éste, se verifica la venta
ADN	T1: Dar T2: Dar (Hacer Material)		Compraventa Logística + Know How para le venta

¹⁴ Cáceres Barraza César Augusto. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p. 70.

Franquicia:

	<i>Franquiciante</i>	<i>Franquiciado</i>	<i>Justificación</i>
Desplazamiento		Jurídico y Material	Jurídico: marca (licencia), Material: Know-How
Riesgo		X	Inversión en el negocio; implementación, costos del local, insumos, personal, etc.
Representación		X	Representación Comercial. **
Impacto del Negocio		X	Sobre éste, se verifica las ventas.
ADN	Hacer Jurídico y Material	Dar	Franquiciante: Hacer jurídico (licencia), Hacer Materia (Know-How), suministro de bienes Franquiciado: Pago por uso de marca y royalty.

Diferencias	Distribución	Franquicia
Obligación Principal	Colocar Bienes y/o servicios en un mercado determinado	Reproducción de la totalidad de un negocio
Obligaciones	Reportar la venta	-No competencia -Pago un canón de entrada y otro anual -Tranferencia de Tecnología
Elementos	Existe una distribución que puede contener una marca, pero no tiene el derecho al uso de la misma	Know How, Secretos Comerciales, Marca, lemas comerciales,

Finalmente, esta distinción entre los tipos contractuales, es la más relevante, en vista que sobre este versa una gran discusión doctrinaria, pero también existe algún tipo

de diferenciación con otros tipos de contrato como en el caso con la cesión; suministro, entre otros.

1.1.2.- Definiciones Económico comerciales.

Las definiciones hasta aquí planteadas, son definiciones legales con elementos económicos y comerciales. En lo que respecta exclusivamente al tema comercial, existe una gama importante de definiciones vistas de manera concreta desde ese punto; esto se da por que es un medio de hacer negocios y realmente las personas que más lo manejan son empresarios que abogados.

Entre las definiciones, estrictamente económico comerciales encontramos autores Americanos como John Kinch quien ha señalado que: “La franquicia no es un negocio, no es una industria. Es una manera de hacer negocios”¹⁵. Así mismo Donal Boroian ha señalado: “El franchising con formato de negocio es un método de expansión comercial [...]”¹⁶. Al igual que la Unión Europea con la Asociación de Franquicias; Estados Unidos ha formado una asociación para que trate los temas de franquicias: Asociación Internacional de Franquicias, la misma que. nos proporciona una distinción entre las personas que intervienen en un contrato de franquicia, para lo cual ha señalado que dentro de la franquicia existen dos sujetos envueltos, el primero el franquiciante o la persona que entrega la marca o nombre comercial; y como segundo sujeto envuelto el franquiciado, quién da una contraprestación al uso de la marca¹⁷. Es importante acotar, que la contraprestación en un modelo de franquicia, no es únicamente sobre la marca sino que la contraprestación es por el hecho de poder replicar un negocio existente con todos sus elementos; mientras que si restringimos al tema de la marca en realidad, se hace referencia al tipo contractual de licencia de marca.

Desde un punto de vista práctico, el tratadista Enrico Zanelli, ha definido de una manera muy sencilla pero clara lo que es la franquicia: “[...] por este contrato una sociedad matriz o principal promueve y constituye una serie de empresas autónomas vinculadas a fin de encomendarles la producción o venta de sus productos, permitiendo

¹⁵ Kinch John. *Franchising: The inside story*. New York: Perennial Library; 1986. Pág. 32.

¹⁶ Borian Donald. *Las Ventajas del Franchising*. Buenos Aires: Editorial Macchi; 1993. Pág 14

¹⁷ Cfr. International Franchising Association. *What is a franchise?*

<http://franchise.org/franchiseesecondary.aspx?id=52625> (acceso: 14/5/2012)

que sean ofrecidos al consumidor a precios más accesibles¹⁸.” Esta definición, nos muestra de manera simple, pero clara como es el funcionamiento de la franquicia, al entender el sistema de franquicia, cuya finalidad es lograr una expansión del negocio sin necesidad de profundizar en mayores tecnicismos.

Lo mismo sucede, con los tratadistas Francisco Casa y Francisco Casabó al señalar al contrato de franquicia como: “Método o sistema de colaboración económica entre dos socios jurídicamente independientes”¹⁹. En relación con esta última cita, es importante destacar lo que ha considerado Gonzalo Burgos y María Susana Fernández, quienes establecen la finalidad propia del contrato de franquicia: “El contrato de franquicia deberá ser un documento que ayude al inversor a decidir apostar en una idea de un negocio (inversor igual a potencial franquiciado)”²⁰.

La franquicia en general, como ya se ha mencionado es un medio de negocio, es decir un sistema creado con la finalidad de expandir una red de negocios sin necesidad de poner en riesgo capitales propios, por lo tanto dicho negocio envuelve todos los aspectos que una empresa necesita para lo cual el marketing, es el medio por el cual se buscará el posicionamiento de la empresa. Lewis Rudnick y Bret Lowell, dentro lo que es la franquicia y el contrato justamente señalan el tema de marketing para lo que han establecido lo siguiente:

La franquicia con formato de negocio provee un sistema de marketing y distribución de bienes, servicios o ambos. Es el franquiciante quien ha desarrollado un formato de negocio para la distribución o venta de bienes y servicios, contratando para ello, con empresarios o empresarias (franquiciados), quienes tendrán derecho de venta y la asistencia del franquiciante bajo la marca de propiedad del mismo²¹.

Lewis Rudnick y Bret Lowell, toman como punto de partida de la franquicia el marketing, ya que los medios de publicidad y distribución que se realizan en una franquicia, han sido probados anteriormente y se ha logrado establecer una estructura rentable para la franquicia; es decir que la empresa franquiciante, ha demostrado tener éxito dentro del mercado por lo que busca expandir su negocio, a través de terceros. En

¹⁸ Zanelli Enrico. *Franchising*. Torino: Editorial Torinese; 1982. Pág 887.

¹⁹ Casa Francisco y Manuel Casabó. *La Franquicia*. Barcelona: Ediciones Gestió; 1989. Pág. 10.

²⁰ Burgos Gonzalo y Fernandez Maria Susana. *La franquicia tratado práctico y jurídico*. Madrid: Editorial Pirámide; 2010. Pág. 216.

²¹ Rudnick Lewis y Bret Lowell. *Investigate Before Investing*. Washington DC: International Franchising Association; 2002. Pág.7.

conclusión al poseer una franquicia, la persona natural o jurídica, tiene el derecho de replicar un negocio ya probado y exitoso, para lo cual se debe seguir los mismos lineamientos del negocio principal, ya que incluso los medios de marketing han sido probados y garantizados, con lo cual se siguen los mismos estándares en todo sentido.

1.2.- Naturaleza Jurídica.

Una vez establecido, lo que respecta a la definición del contrato de franquicia, nos permite distinguir una serie de características propias con lo cual es posible determinar la naturaleza jurídica de éste contrato.

La abogada María Dolores Orbe ha señalado algunas de las principales características de la naturaleza jurídica del contrato de franquicia. “Se trata de un contrato complejo, atípico, innominado, consensual y sinalagmático, el cual no está regulado por nuestra legislación.”²² Enrique y Rodrigo González Calvillo han establecido las características de la naturaleza jurídica del contrato de franquicia. “[...] un contrato de mercantil, bilateral, oneroso y de trato sucesivo [...].”²³

Partiendo de lo anterior, cabe decir que la naturaleza jurídica del contrato de franquicia es la siguiente:

1.2.1.-Consensual

La forma de perfeccionamiento del contrato de franquicia, es a través de la concurrencia de voluntades, por lo que con el simple consentimiento se perfecciona, una vez que haya una oferta y una aceptación, el contrato se considera perfeccionado.

Luis Parraguez, ha definido a los negocios consensuales como: “[...] aquellos negocios jurídicos que se perfeccionan con la sola voluntad de quien los celebrarse, [...] o del consentimiento de las partes celebrantes, si se trata de un negocio bilateral.”²⁴. El carácter consensual y la manera de perfeccionarse, se encuentra recogido en el artículo 1459 del Código Civil que establece que el contrato es

²² Orbe Dolores. *El Contrato de Franquicia*. www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4506:el-contrato-de-franquicia&catid=29:derecho-comercial&Itemid=420. (acceso:14/5/2012)

²³ González Calvillo Enrique y Rodrigo. *Franquicias: La Revolución de los 90*. Óp.Cit., Pág 23.

²⁴ Parraguez Luis. *Manual de Negocio Jurídico Primer Borrador*. Pág. 55.

consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Sobre este punto es específico el jurista en mención ha señalado lo siguiente: “La afirmación del artículo 1459 [...], no debe ser tomada en rotundo sentido que sugiere el tenor literal, porque no es verdad que quedan perfectos por el sólo consentimiento. Para perfeccionarse, deben cumplir con los demás requisitos presupuestos legales de validez²⁵.”

1.2.2.- Bilateral

En relación con el tema del negocio consensual, hay que tomar en consideración lo siguientes aspectos. Respecto al negocio jurídico, existe bilateralidad, ya que existen dos voluntades que intervienen. En lo que respecta al contrato, existe bilateralidad, en relación a las partes que se obligan en el contrato; por consiguiente el contrato de franquicia establece una serie de obligaciones recíprocas entre las partes; “[...] su perfeccionamiento se efectúa entre dos partes perfectamente definidas, de cuya formalización se derivan derechos y obligaciones recíprocas para ambas partes”²⁶.

Las obligaciones se desprenden de cada contrato de franquicia son: primeramente para el franquiciante de otorgar el derecho de uso de los signos distintivos, En segundo lugar la facultad de recibir toda la información necesaria para el desarrollo de la franquicia; y finalmente derecho a la transferencia de tecnología y a la capacitación adecuada de la información que se va proveer.

En contrapartida, las obligaciones que nacen para el franquiciado, es mantener confidencialidad, no competencia, dar el uso correcto a los signos distintivos, el pago de un royalty por concepto de uso de la marca y además por el intercambio de información que posee, entre varias otras obligaciones que nacen de este contrato para las dos partes. Dolores Orbe ha señalado lo siguiente:

La obligación primordial del franquiciado será siempre la de mantener los estándares y niveles de calidad de la marca que adquiere para explotarla, y ese es uno de los puntos que más énfasis otorgan los franquiciantes, ya que la falta de cumplimiento de esta obligación por parte del franquiciado acarrearía una mala imagen empresarial y perdería

²⁵ *Id.*, p 55.

²⁶ Burgos Gonzalo y Fernandez Maria Susana. *La franquicia tratado práctico y jurídico*. Óp. Cit. p. 212

el prestigio ganado en determinado territorio, dando como resultado no una inversión, sino una pérdida.²⁷

1.2.3.- Atípico

El contrato de franquicia, como se mencionó al inicio del trabajo, es un contrato nuevo, por lo que la mayoría de países no han adoptado una regulación específica que codifique al contrato, de ahí su categoría de atípico; “[...] porque carece de una regulación específica.” Existe países que han desarrollado un legislación, exclusiva sobre los temas de franquicia como es el caso de Brasil y México; a su vez existe otro países que han adoptado una serie de normas sobre este asunto, pero lo han hecho dentro de códigos ya existentes como es el caso de Francia y Albania, quienes han definido y establecido algunas características del contrato de franquicia dentro de su legislación civil.

Así mismo, el tratadista César Cáceres ha establecido lo siguiente respecto a esta clasificación: “El contrato de franquicia, en la mayoría de países que lo han adoptado y adaptado, un contrato atípico, es decir, no se encuentra específicamente regulado sea en el Código Civil, en el Código de Comercio o una ley especial.²⁸” A pesar que no existe un ordenamiento jurídico específico sobre el contrato de franquicia, no es menos cierto que no se encuentra reglado, ya que los fundamentos que gobiernan al contrato se basan en los principios de la teoría general de los negocios jurídicos, por consiguiente el contrato se forma en base a dichos elementos “[...] los vacíos se cubren con las reglas de la teoría general del negocio jurídico y del contrato [...]”²⁹.

En conclusión, se basa en que el contrato de franquicia tiene como fundamento la libertad contractual, tan es así que las propias regulaciones son establecidas por las partes dentro del contrato, es decir las propias son las encargadas de legislar a dicho contrato. Este criterio se encuentra corroborado por el jurista Luis Parraguez quien ha establecido lo siguientes criterios: “[...] el criterio que pueden plantear los contratos atípicos es la normativa aplicable a las relaciones que ellos crean. Pero la dificultad no es mayor, porque normalmente se someten a las regulaciones acordadas por las mismas

²⁷ Orbe Dolores. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit. 34

²⁸ Cáceres Barraza César Augusto. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p.75.

²⁹ Parraguez Luis. *Manual de Negocio Jurídico Primer Borrador*. Óp.Cit. p.51

partes³⁰.” En el Ecuador, el sustento para los contratos atípicos y su regulación se encuentra recogido en el artículo 1561 del Código Civil³¹, mismo que al tenor literal, establece lo siguiente:

Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo por causas legales.

Finalmente, el tratadista peruano César Cáceres, mantiene la posición adoptada por el jurista Luis Parraguez, ya que confirma el criterio que los contratos atípicos y en especial el contrato de franquicia es regulado por la autonomía de la voluntad y los principios generales del contrato. “Basta decir, que el contrato de franquicia le son aplicables, en principio, las cláusulas por las partes pactadas (*pacta sunt servanda*) y subsidiariamente las regulaciones para los contratos en general.³²”

1.2.4.- Principal

Los contratos principales, son lo que tienen como característica poder subsistir por sí solos, es decir que no depende de otro tipo de negocio. El artículo 1458 del Código Civil recoge este principio: “El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención”. Llevando este principio al caso concreto del contrato de franquicia, se puede establecer que tiene características propias, por lo tanto no necesita de otro tipo de contrato para poder subsistir y desplegar todos sus efectos. “Tiene el contrato de franquicia existencia per se, no depende de otro contrato para su existencia.³³”

1.2.5.- Oneroso

La base del contrato de franquicia es la obtención de un beneficio económico, se crea el contrato para obtener lucro, por una parte la empresa franquiciante obtiene un contraprestación económica al inicio para poder ingresar con la franquicia y una

³⁰ *Id.*, p. 51.

³¹ Código Civil. Registro Oficial Suplemento 46 de 24-junio-2005. Artículo 1561

³² Cáceres Barraza César Augusto. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p.75.

³³ *Id.*, p. 76.

contraprestación anual, por el hecho de otorgar el derecho de uso de la marca y el know how; y del otro lado el franquiciado recibe un beneficio económico al poder explotar tanto la marca como el conocimiento técnico. “[...] ambas partes realizan una prestación con contenido patrimonial recíproco, cada uno funciona como contravalor o contraprestación del otro.³⁴”; además el jurista Luis Parraguez “[...] el negocio oneroso produce desembolso, en mayor o menor grado, en todos los patrimonios que intervienen en el acto [...]”³⁵. Por otro lado, el tratadista colombiano Guillermo Ospina considera “[...] si el agente o agentes obran con ánimo de lucro, o sea, que intervienen en el acto para recibir un beneficio, tal acto será oneroso [...]”³⁶

Esta cita revela, que en un contrato oneroso la equivalencia, respecto al beneficio económico no siempre es equiparable, ya que el provecho será distinto dependiendo el caso.

1.2.6.- Tracto Sucesivo

La base de esta clasificación, se debe a que las prestaciones se deben verificar en el tiempo. Los contratos de tracto sucesivo, “[...] supone la ejecución de prestaciones sucesivas durante un tiempo más o menos largo³⁷”. Luis Parraguez, también ha definido al contrato de tracto sucesivo: “[...] cuando sus prestaciones, o por lo menos la prestación de una de las partes, deben cumplirse en forma sostenida o periódica durante un cierto tiempo.³⁸”

El contrato de franquicia es de tracto sucesivo, por lo que las prestaciones se devengan con el tiempo, como es el caso del uso de la marca, esta se va explotando a lo largo del tiempo. En el caso del franquiciante los cánones que debe cancelar al franquiciante, se lo hace de manera periódica. Jaime Kleidermacher ha establecido esta clasificación, respecto al contrato de franquicia para lo que ha señalado lo siguiente:

³⁴ Burgos Gonzalo y Fernandez Maria Susana. *La franquicia tratado práctico y jurídico*. Óp. Cit. p. 213.

³⁵ Parraguez Luis. *Manual de Negocio Jurídico Primer Borrador*. Óp.Cit. p.51

³⁶ Ospina Fernández Guillermo y Eduardo Ospina Acosta. *Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico*. Bogotá: Editorial Temis; 2005. Pág.51..

³⁷ *Id.*, p.72.

³⁸ Parraguez Luis. *Manual de Negocio Jurídico Primer Borrador*. Óp.Cit. p.61.

“La relación de asistente, y su contracara que es el control, se van a verificar y profundizar a lo largo de todo contrato.³⁹”

1.2.7.- Personalísimo

Dentro de esta clasificación, se puede señalar que existe un doble carácter de personal en la relación, por lo que, por una parte el aspirante a obtener una franquicia observa una serie de cualidades a la empresa franquiciante para obtener beneficio, por lo tanto existe una relación estrictamente con esa franquicia. Por otra parte, al momento de otorgar una franquicia por parte del franquiciante, es donde efectivamente se da un carácter personalísimo, en vista que la empresa franquiciante debe verificar una serie de requisitos de la persona aspirante, y al final la elección se da en relación a la persona y la capacidad de cumplir con todas las obligaciones que son impuestas por la empresa franquiciante; por lo tanto en la mayoría de contratos de franquicia, el franquiciante contempla una prohibición al franquiciado para que se ceda sus derechos y obligaciones a un tercero sin previa autorización del franquiciante.. César Cáceres aborda este tema “La elección del franquiciado por el franquiciante obedece, en algunos casos a motivaciones económicas: se examina el potencial del mismo en el comercio y principalmente su devenir personal [...]”⁴⁰”

1.2.8.- Adhesión

Los contratos de franquicia, llevan como gran parte de su esencia ser contratos de adhesión, ya que todo aspirante a franquiciado debe someterse a los parámetros establecidos por el franquiciante, es decir que el espectro de negociación se ve reducido. “[...] el franquiciado no podrá, o por lo menos verá disminuido su poder de discutir cada una de las cláusulas del contrato.⁴¹”. Marzorati, afianza este criterio, pero además señala que si puede existir espacios donde se pueden negociar, específicamente en relación al territorio, recurso humano, monto de inversión, etc.

En el Ecuador podemos apreciar un ejemplo que nos hace más grafico poder entender

³⁹ ³⁹ Kleidermacher Jaime. *Franchising: Aspectos Jurídicos y Económicos*. Óp.Cit. p.130.

⁴⁰ Cáceres Barraza César Augusto. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p.77.

⁴¹ *Id.*, p 79

los campos de la franquicia que son ya pre establecidos por el franquiciante, pero a su vez existe otros campos donde de alguna manera, se permite realizar ciertas modificaciones a algunos elementos. Esto se puede apreciar en el caso de la franquicia KFC (Kentucky Fried Chiken), si se observa con detenimiento, desde el local, los colores, la manera de preparación de la comida, se encuentre estrictamente regulado por la empresa franquiciante; pero ahora hay que señalar que la empresa americana se caracteriza por la venta de pollos fritos, ahora bien en Ecuador, encontramos que existe un plato que obviamente posee pollo frito, pero tiene como acompañantes arroz y menestra, es decir dos ingredientes muy nacionales, con lo cual se comprueba que si existe puntos sobre los cuales hay como negociar, siempre que sea en beneficio de la franquicia y que no altere las esencia de la misma. Es decir que la modificación sobre uno de los elementos se da en dejar de lado, los acompañantes tradicionales del pollo frito para adaptarlo a la realidad y preferencia del consumidor local.

1.3.- Tipos de Contrato de Franquicia

El contrato de franquicia, puede ser visto desde varias ópticas, primeramente como ya se ha mencionado se la puede clasificar desde un punto de vista económico, es decir entendiendo la naturaleza económica que se encuentra detrás de cada tipo de actividad que desempeña las diferentes estructuras de franquicia. Miguel Asensio ha señalado lo siguiente: “Los contratos de franquicia son susceptibles de ser clasificados en atención a criterios diversos⁴²”.

Por su parte, Fabián López Guzmán⁴³, tratadista colombiano; establece una clasificación, que es abordada por economistas; para lo cual ha dividido en tres tipos de tipologías: La primera, se da conforme del canal de distribución con relación entre productores mayoristas y minoristas. La segunda tipología, se relaciona respecto al tipo de actividad que se desarrolla, por lo que puede ser de distribución, servicios o industrial. Finalmente, la tercera tipología, se da respecto a la estructura de la franquicia

⁴² De Miguel Asensio Pedro. *Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial*. Madrid: Editorial Civitas; 1995. Pág.86.

⁴³ López Guzmán Fabián. *El contrato de franquicia Internacional*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda.; 2005. Pág. 215 y 216.

y el grado de libertad que tiene el franquiciador, por lo tanto encontramos a la franquicia individual, múltiple o maestra.

La franquicia, para asentarla a una realidad jurídica se ha tomado la segunda tipología, por lo tanto se ha hecho énfasis por la mayor parte de la doctrina en tomar esta clasificación referente a los siguientes tipos de franquicia, despendiendo cada una del objeto que persigue: Franquicia Industrial, de distribución y de servicios.

Esta clasificación, incluso ha sido recogida por ordenamientos jurídicos, como es el caso del Reglamento 4087/88 de la Comisión de la Comunidad Europea, el cual establece en el considerando tercero al tenor literal lo siguiente: “Se puede distinguir varios tipos de franquicia de acuerdo a su objeto: la franquicia industrial, se refiere a la fabricación de productos; la franquicia de distribución se refiere a la venta de productos, y la franquicia de servicios se refiere a la prestación de servicios.” Esta clasificación, de igual manera es la que mayor incidencia ha tenido por parte de la doctrina, ya que es la más difundida y utilizada por los tratadistas.

Así mismo Miguel Asensio, aborda este asunto y señala: “Muy difundida se halla la distinción entre franquicia industrial, de distribución y de servicios, según tenga la franquicia por objeto la fabricación de productos, venta de bienes o la prestación de servicios⁴⁴”. Cabe recalcar que a pesar que este tipo de clasificación, es la más utilizada en la actualidad, el modelo estándar de franquicia cada vez sufre mayores modificaciones, por lo mismo el resto de clasificaciones planteadas, nos ayuda a entender las nociones modernas sobre la franquicia.

1.3.1.- Franquicia de Servicio

Este tipo de franquicia forma parte de un servicio generado a favor de un consumidor final. Fabián López, establece sobre la franquicia de servicio lo siguiente: “En la franquicia de servicios el franquiciante le concede al franquiciado el derecho a distribuir y comercializar los servicios de aquél, junto con el derecho de usar la marca, denominación, además de los secretos empresariales⁴⁵”. Así mismo encontramos a la tratadista Marta Chervin quien sostiene: “El objeto de la franquicia no es un producto

⁴⁴ *Id.*, p 86

⁴⁵ López Guzmán Fabián. *El contrato de franquicia Internacional*. Óp. Cit., p.222

físico, tangible, sino un servicio o conjunto de ellos.⁴⁶”. De la cita, lo que se plantea es que siempre existe un servicio, y por lo tanto es el que se comercializa a favor de un tercero; por lo mismo la autora⁴⁷ en mención manifiesta que hay que distinguir entre los servicios que presta el franquiciado a favor del franquiciante, en vista que éstos no tiene ninguna clase de alcance hacía el consumidor final. Como ya se ha mencionado, en este tipo de franquicia, la figura de un producto como bien material y tangible no existe, por lo que la base de este tipo de franquicia se asienta sobre el hecho de generar y transmitir un know-how para el desarrollo de una actividad, por lo tanto el éxito de este tipo de franquicia pende de la adopción y aplicación de todo el know how provisto por parte del franquiciante. “El éxito de esta categoría de franquicia reside en la capacidad del franquiciador de estandarizar su oferta. Así, de éste toma todas la medidas para asegurar que los franquiciados ofrezcan los servicios con las especificaciones del franquiciador⁴⁸” (Simón Pierre y Claudia Rebolledo). Además, los mismos autores han señalado “[...] el éxito depende en gran parte de la aplicación escrupulosa del sistema de explotación propuesto a los franquiciados⁴⁹”; es por lo mismo que el franquiciado debe ceñirse a los estándares provistos por parte del franquiciante para lo cual el tratadista Juan Farina hace hincapié sobre estas nociones. “Mediante el cual se suministra un servicio como conceptualización de una técnica normativa determinada⁵⁰”.

Finalmente sobre este tipo de franquicia, existen dos consideraciones fundamentales. En primer lugar, tal y como lo menciona los autores Enrique Diez Castro, Antonio Navarro y Francisco Javier Rondán⁵¹: “La franquicia de servicios se revela como la forma más original y auténtica de aplicación de filosofía de la franquicia, ya que, generalmente, no hay producto que vender”. Es se da básicamente, porque en definitiva el modelo de franquicia es un esquema de un servicio que las partes adoptan para poder expandir un negocio, tan es así que incluso Rober Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre cita al dueño de Mc Donalds quien manifestó que

⁴⁶ Chervin de Katz Marta. *¿Qué es el franchising?* Buenos Aires. Editorial Abeledo-Perrot; 1995. Pág.19

⁴⁷ *Id.*, p 20

⁴⁸ Pierre Simón y Claudia Rebolledo. *Franquicia en Colombia Teoría Realidades y Perspectivas*. Bogotá: Editorial Norma; 2003. Pág. 29.

⁴⁹ *Id.*, p 30.

⁵⁰ Farina Juan. *Contratos Comerciales Modernos*. Buenos Aires: Editorial Astrea; 1999. Pág. 484.

⁵¹ Diez Castro Enrique, Navarro Antonio y Rondán Francisco. *El sistema de franquicia*. Madrid: Ediciones Pirámide; 2005. Pág. 45

su negocio no es la venta de hamburguesas sino los bienes raíces, ya que lo que el hace es transmitir una información que posee para generar un mayor crecimiento de establecimientos comerciales. En conclusión, la franquicia como tal es una estructura de servicios, ya que se trata de toda una infraestructura y asesoría que el franquiciante pone a disposición del franquiciado para que replique un negocio probado y exitoso.

1.3.2.- Franquicia de Distribución

Hay que entender que franquicia, es un medio por el cual el franquiciante otorga a favor del franquiciado todos los elementos necesarios para poder manejar un negocio, por lo mismo la franquicia de distribución; es más que la distribución de un producto determinado, sino que el por contrario abarca varios elementos como son el uso de la marca, know how, métodos de comercialización, entre otros.

Enrique Guardiola, señala lo siguiente respecto de este tipo de franquicia: “Comporta básicamente la concesión por el franquiciador al franquiciado de una exclusiva distribución de sus productos, en establecimientos equipados de forma uniforme y homogénea con los del franquiciador, junto con el derecho a usar la marca, además know how y asistencia comercial o técnica para llevar a cabo dicha distribución.”⁵²,

En este tipo de franquicia, además de la distribución, se tiene el derecho a comercializar el producto a cuenta del franquiciado, por lo que la cadena de valor se extiende. Por otra parte, además de los elementos señalados, hay que considerar que no existe una transferencia real de tecnología, sino que a través de este esquema lo que se da un derecho a poder distribuir un bien o servicio sometándose a los esquemas señalados por el franquiciado. Para entender este esquema Fabián López Guzmán cita al Tribunal de Luxemburgo quien dio paso a la definición acogida a la del Reglamento de la Comunidad Europea (4087/88); dicho tribunal definió de la siguiente manera: “Más que un método de distribución se trata de una manera de explotar económicamente, sin comprometer capitales propios, un conjunto de conocimientos, permitiendo a los comerciantes desprovistos de experiencia necesaria, servirse de métodos que sólo hubieran podido adquirir tras largos y laboriosos esfuerzos de

⁵² Guardiola Enrique. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*. Barcelona: Editorial Bosch.; 1995 Pág. 240

investigación [...]” Un ejemplo de este tipo de franquicia, tenemos a la cadena de Super Mercados Francesa Intermaché, la misma considera una de las más grandes cadenas de distribución a nivel internacional.

1.3.3.- Franquicia Industrial

El modelo de franquicia industrial, posee dos elementos esenciales los cuales son: la producción y distribución. Este modelo de franquicia recae básicamente en dos partes, lo que genera cualidades de fabricantes. En otras palabras “[...] esta clase de franquicia se refiere a relaciones entre fabricantes y comporta que el franquiciador otorga al franquiciado una licencia de patente y un know how para fabricar un producto.⁵³” (Fabián López Guzmán). Cabe destacara, que no sólo es la patente y el know how, sino que deben intervenir otros elementos como son los secretos comerciales.

Dentro de este tipo de franquicia, se debe dar una verdadera transferencia de tecnología, ya que para mantener los estándares y la uniformidad en los productos, se necesita de la misma tecnología o muy similar. Por otro lado, para estar dentro de un verdadero esquema de franquicia deben converger todos los elementos que lleva como es el caso de la licencia de marca, la asistencia técnica, el know how, entre otros. La distribución juega un rol fundamental, ya que el medio de distribución es la red de negocio y el territorio donde se desenvuelve el franquiciado, es decir que se da respecto de zonas determinadas, Marta Chervin precisamente se ha manifestado sobre este punto y sostiene que “El franquiciado generalmente tiene exclusividad en la zona.⁵⁴” Un ejemplo de este tipo de franquicia podemos apreciar en la de comidas, varios autores ponene ejemplo dentro de esta categoría a Coca – Cola, precisamente por la intervención de varios elementos de propiedad intelectual que fluyen la producción de un producto.

1.3.4.- Otros Tipos de Franquicia

⁵³ López Guzmán Fabián. *El contrato de franquicia Internacional*. Óp. Cit., p.216

⁵⁴ Chervin de Katz Marta. *¿Qué es el franchising?* Óp. Cit., p.12

A pesar que los tipos de franquicias descritos en los puntos anteriores, son los que tienen mayor incidencia y sobre los cuales recae la mayor parte del análisis por la doctrina, no es menos cierto que la franquicia se encuentra en una constante evolución, por lo tanto esto ha llevado que exista nuevas estructuras sobre este modelo, permitiendo adaptarse a las nuevas necesidades por parte de los empresarios, por lo tanto ya existe parte de la doctrina que recoge y distingue otros tipos de franquicia que se describen a continuación:

1.3.4.1.- Franquicia por conversión

Esta estructura de conversión, funciona adaptando todo un sistema de franquicia sobre un negocio ya establecido, es decir que lo que se busca es adaptar a un negocio existente un modelo de franquicia “Franquicia por conversión. Se trata de aquellos acuerdos en los que un negocio ya establecido accede a una cadena de franquicia, adoptando las características de la misma relativas a la imagen, el nombre comercial, publicación conjunta, etc.⁵⁵” (Torrente, Et al). Normalmente todas las empresas comienzan como un negocio propio sin una estructura definida, posteriormente como una estrategia de crecimiento optan por un sistema de franquicia; en Ecuador se aprecia esto con la empresa y ahora franquicia Sana Sana, quien desarrolló un esquema de franquicia para un mayor crecimiento nacional.

1.3.4.2.- Franquicia Córner

Este tipo de franquicia lo que busca es una estructura más sólida, sobre todo respecto a un establecimiento comercial; ya que es sobre un espacio físico del local comercial, es donde se va asentar la franquicia. Enrique Díez Castro, Antonia Navarro y Francisco Rondán manifiestan: “La franquicia córner es una franquicia que desarrolla su actividad comercial en el interior de otro establecimiento comercial, generalmente, grandes superficies. El espacio franquiciado comprende una parte del establecimiento

⁵⁵ Torrente Bayona César, Galindo Vanegas Héctor y Arturo García. *Las Franquicias; un estudio legal y contractual*. Cámara de Comercio Bogotá; 1995.

en el que se van a vender los productos y prestar los servicios del franquiciador.⁵⁶” En conclusión lo que comprende este tipo de franquicia es un espacio físico donde el franquiciado vende, comercializa y presta servicios del franquiciador, como es el caso de las tiendas departamentales. Precisamente en las tiendas departamentales, es donde se puede verificar esta situación, como es el caso de Macy’s que en interior de su local maneja franquicias como Polo, Tommy, entre otras.

1.3.5.2.- Franquicia Master

Como antecedente a este modelo de franquicia, hay que dejar claro, que es el modelo que más se está utilizando en la actualidad, ya que es el medio más factible por el cual los franquiciadores establecen una relación contractual con una persona natural o jurídica, otorgándole la calidad de franquiciado, además le otorgan la facultad de ser franquiciador, es decir que a su vez es responsable del manejo de la franquicia en un territorio determinado; este modelo de franquicia ha sido considerado por la doctrina para lo cual Fabián López Guzmán⁵⁷ ha considerado lo siguiente:

Es el sistema más utilizado para extender una franquicia a nivel internacional. Se trata de la relación contractual que un franquiciador extranjero establece con una persona natural o jurídica del país en cuestión, actuando este último como franquiciado y al mismo tiempo como franquiciador de determinados puntos de venta que se inauguran, siendo directamente responsable del desarrollo y representación del franquiciador de forma exclusiva en su país o en una región de países.

Es decir, este modelo de franquicia su objetivo es lograr una mayor expansión de manera eficiente para lo cual se apoyan en un franquiciado local. “El franquiciado máster está encargado del establecimiento piloto, es responsable de la selección de nuevos franquiciados, de la inversión, publicidad global de la red y en general de todas las relaciones con los franquiciados en su territorio⁵⁸”. Al estar, dentro de un mundo de franquicias lo que se busca es la uniformidad del negocio, producto o servicio, en vista

⁵⁶ Díez Castro Enrique, Navarro Antonio y Rondán Francisco. *El sistema de franquicia*. Madrid: Ediciones Pirámide; Óp. Cit., p.49

⁵⁷ López Guzmán Fabián. *El contrato de franquicia Internacional*. Óp. Cit., p.230

⁵⁸ Torrente Bayona César, Galindo Vanegas Héctor y Arturo García. *Las Franquicias; un estudio legal y contractual*. Óp. Cit., p.35

que en definitiva la franquicia es un reproducción de algo ya existente obviamente con ciertas adaptaciones, por lo tanto este modelo de franquicia podría presentar pequeños inconvenientes, que al tener una cierta autonomía la franquicia master no se puede establecer una uniformidad precisa y total, este criterio es corroborado por los tratadistas Torrente, Galindo y Alturo⁵⁹ quienes han manifestado sobre este tema lo siguiente: “Al ser las franquicias máster compañías importantes, es difícil acomodar su autonomía con la uniformidad que es requerida por el franquiciador en su sistema de franquiciador.”

1.4.- Obligaciones del Franquiciante y Franquiciado

Según lo establecido en líneas anteriores, se desprende que la franquicia, no se trata de un modelo único con características similares, sino que depende de cada modelo que se adopte para cumplir su finalidad. Adicionalmente, al estar ante un contrato atípico lo que predomina es la autonomía de voluntad de las partes, por lo tanto, de esta manera las partes son los que efectivamente determinaran las obligaciones respecto de cada una.

“Las obligaciones que nacen del contrato de franquicia para el franquiciante pueden ser muy variadas y distintas en cada contrato particular por la materia de concesión involucrada⁶⁰” (Arce Gargollo Javier) .Ahora, a pesar de este hecho, existen obligaciones que forman parte esencial del contrato de franquicia, ya que precisamente el esquema de franquicia mantiene ciertos elementos fijos los cuales serán descritos a continuación.

1.4.1.- Obligaciones del Franquiciante

El contrato de franquicia, se trata de un contrato bilateral por lo que ambas partes se obligan. En lo que respecta las principales obligaciones del franquiciante tenemos las siguientes:

1.4.1.1.- Licencia de Propiedad Intelectual

⁵⁹ *Id.*, p 38

⁶⁰ Arce Gargollo Javier. *El Contrato de Franquicia*. México: Editorial Themis; 1997. Pág.19

La franquicia al ser un sistema complejo, posee varios elementos de propiedad intelectual, ya sea respecto a derechos de autor o propiedad industrial; los mismos que son parte fundamental de este esquema de realización y expansión de negocios. El contrato de franquicia, se forma por varias figuras contractuales; por lo tanto para poder transmitir los elementos de propiedad intelectual, por lo que para transferir dichos elementos se lo hace través de un contrato de licencia, el autor César Augusto Cáceres, nos dice: “El franquiciante debe licenciar sus signos distintivos (marcas y lemas comerciales), las invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales) que hubiere desarrollado o conceder licencia sobre softwares creados, las obras artísticas y otros elementos vinculados a los derechos de autor, necesarios para el desenvolvimiento de la franquicia.”⁶¹”

1.4.1.1.1.- Licencia de Marca

De lo que expuesto hasta el momento, la franquicia, de manera muy simple es la reproducción total o casi total de un negocio ya existente, por lo mismo para poder reproducir dicho negocio, es indispensable gozar del derecho de usar y explotar la marca con la que se identifica, y no sólo la marca, sino el resto de signos distintivos como son el nombre comercial, marca, logo, lemas comerciales, entre otros; este criterio se encuentra corroborado por Sonia Maldonado Calderón⁶² quien se manifiesta sobre esta situación y señala: “Para que el franchise pueda explotar integralmente la imagen de la red, tiene que usar, necesariamente, los signos que distinguen y dan individualidad a ésta frente al público. La misma autora, hace énfasis sobre los signos distintivos siguiendo la línea de la franquicia para lo cual considera: “En la hipótesis más corriente, tales signos pertenecen al franchisor y consisten en un nombre comercial, en un emblema e incluso, en una patente industrial⁶³.”

⁶¹ Cáceres Barraza César Augusto. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p. 84

⁶² Maldonado Calderón Sonia. *Contrato de Franchising*. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile; 1994. Pág.57

⁶³ *Ibíd.*

A través la licencia, el franquiciante concede el derecho de usar y explotar la marca al franquiciado. Ese uso y explotación de la marca, es un de los elementos fundamentales de la franquicia, tan es así que el tratadista Javier Arce Gargollo considera lo siguiente: “La licencia del uso de la marca es una de las obligaciones esenciales de este contrato. Esta obligación tan importante es la que va a distinguir un contrato de suministro, de distribución o de simple transferencia de tecnología, de uno de franquicia [...]”⁶⁴,

Precisamente, por la concurrencia de varios modelos contractuales, la franquicia se torna en un sistema complejo, por este motivo cada contrato que nace cumple un rol determinante. La licencia de uso y aprovechamiento de una marca, se lo hace por medio de una relación contractual, ya que es el único medio por el cual se puede dar un uso legítimo y pacífico sobre la marca. En lo que respecta esta situación hay que hacer ciertas precisiones, ya que la licencia no le faculta al franquiciado a otorgar derechos sobre la marca a terceros; pero por el contrario, el propio contrato de licencia genera una obligación al franquiciado de velar por el buen uso de la marca, pero a su vez le faculta para poder presentar oposición en caso que exista algún intento de aprovechamiento de la marca de manera ilegal por parte de un tercero o su vez que no se posea dichas facultades tiene la obligación de comunicar al franquiciante para que sea éste quien tome la decisión o no de presentar dicha oposición.

4.1.1.2.- Licencia de nombre comercial

Según, lo enunciado líneas arriba, el tema de propiedad intelectual abarca varios temas, en lo que respecta al nombre comercial César Cáceres lo define como: “la designación que identifica a una persona natural o jurídica a un establecimiento comercial que participa en actividades comerciales⁶⁵”. Hay ocasiones, en las cuales, el nombre comercial no es parte fundamental, como es el caso de franquicias que se dan a través de una isla o de un producto. Lo relevante a este punto se debe a que en la mayoría de ocasiones, se trata de un elemento esencial del contrato por consiguiente, es necesario una especificación en el contrato para garantizar el uso y goce de manera pacífica, además que hay que especificar cómo y en que lugar se debe hacer el uso del

⁶⁴ Arce Gargollo Javier. *El Contrato de Franquicia*. México. Óp. Cit., p.54

⁶⁵ Cáceres Barraza César Augusto. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p. 85

nombre comercial, para cumplir con la uniformidad de la franquicia; este criterio es confirmado por Javier Arce quien nos dice:

El nombre comercial no siempre o el aviso no comercial no siempre será materia del contrato, aunque en ciertos productos o servicios puede ser de la mayor importancia y están ligados a las marcas autorizadas. Como en el caso de marcas debe especificarse el nombre o aviso comercial, la forma en que debe usarse y el lugar autorizado para su uso

1.4.1.1.2.- Licencia de patentes

En principio antes de determinar este tipo de licencia, hay que hacer referencia lo que es la patente; por lo mismo César Cáceres, considera que: “Las patentes son títulos por los cuales el Estado concede el derecho exclusivo de explotación al titular de una invención [...]”⁶⁶. En lo que respecta a la licencia, esta se vuelve indispensable cuando en el modelo de franquicia, el franquiciado va a ser el encargado de la producción de bienes o servicios; y además va a ser el encargado de la comercialización. Ricardo Sandoval López⁶⁷ manifiesta:

El contrato de licencia obliga al licenciatarario a producir el invento bajo las mismas condiciones técnicas que el producto original sin alterar el procedimiento de elaboración patentado. Se advierte que el objeto del contrato de licencia es diverso del propósito que se persigue con la operación de franquicia, que es mucho más vasto y que precisamente incluye, en el conjunto de aspectos que comprenden la franquicia, el uso de una patente de invención, esto es, una licencia. Así el franquiciado debe producir por sí mismo los artículos o servicios objeto de la distribución, respecto de los cuales el franquiciante le ha concedido licencia [...]

De igual manera, hay que precisar algunas consideraciones respecto a este tipo contractual, ya que la licencia de patente en lo modelos de franquicia, se limita aun alcance territorial; por lo mismo la explotación del franquiciado sólo podrá ser en el lugar indicado para ello. Otra consideración que hay que resaltar, es el hecho que el franquiciado, no podrá otorgar licencias sobre dicha patente o patentes, ya que la

⁶⁶ *Id.*, p 86

⁶⁷ Sandoval Lopez Ricardo. *Operación del Franchising Comercial*. (acceso: 10-01-2013)
http://s3.amazonaws.com/ficheros-2011/03/10/Im_1_3_258108838_in1_71_102.pdf

titularidad es exclusiva por parte del franquiciante; a excepción que se trate de una franquicia maestra, donde es posible que el franquiciado otorgue licencia.

Como consideración final, hay que señalar que la licencia de patente debe acompañar de otros elementos como son los secretos comerciales y el know how para una producción acorde de la patente.

1.4.1.2 Proveer de Asistencia Técnica

La franquicia, al ser un modelo de reproducción de un negocio ya en marcha, la asesoría por parte del titular de la franquicia debe ser permanente, ya que es el medio por el cual se puede reproducir eficientemente el negocio, logrando mantener los índices de calidad y la uniformidad en los negocios.

“El franchisor debe asistir al franchisee en todo lo relativo a la instalación y a la explotación de su negocio.” (Sonia Maldonado). Así mismo, hay que recalcar que el modelo de Franquicia, se trata de un modelo de colaboración, por lo que es un medio por el cual se logra una expansión del negocio; Fabián López, dice: “El contrato de franquicia es un contrato empresarial de colaboración puesto que el franquiciador no satisface totalmente sus obligaciones con la sola puesta a punto de la franquicia [...]”⁶⁸; también el mismo autor señala “[...] su obligación trasciende a la de una venta o una concesión, puesto que el franquiciador se convierte en un colaborador del franquiciado, con el firme propósito de mejorar el funcionamiento y la imagen de la red”⁶⁹.

El sistema de franquicia, es un modelo que reúne un sin número de elementos, por lo mismo la asistencia técnica abarca varios puntos que hay que establecer, también hay que considerar que la asistencia dependerá del tipo de franquicia que se ha implementado, por lo que los elementos variarán en cada caso.

César Cáceres⁷⁰ y Sonia Maldonado⁷¹ resumen la asistencia técnica en los siguientes puntos:

1. Entrenamiento, preparación y capacitación a los empleados para el manejo y desarrollo de la franquicia.

⁶⁸ López Guzmán Fabián. *El contrato de franquicia Internacional*. Óp. Cit., p.440

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Cáceres Barraza César Augusto. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p. 90-91

⁷¹ Maldonado Calderón Sonia. *Contrato de Franchising*. Óp. Cit., p. 88

2. Asistencia Financiera. La asistencia en este punto, se refiere a temas contables, relaciones con proveedores, manejo de dinero, fuentes de financiamiento, etc.
3. Asistencia en lo concerniente a la implementación del negocio, es decir respecto a la decoración y construcción del local. Esto se lo hace con la finalidad de guardar homogeneidad en los locales y garantizar la uniformidad de todo el sistema de franquicia.
4. Asistencia en el desarrollo de estudios de mercado y todo lo que es marketing, para la promoción de la franquicia.

1.4.1.2.- Prohibición de Competencia

Una de las obligaciones, más importantes, se debe al hecho de que no debe existir competencia entre franquiciante y franquiciado, ya que como se precisó en líneas anteriores, la finalidad de la franquicia es determinar un sistema de colaboración; por lo mismo el franquiciante, establece un medio para competir en la zona donde se encuentra el franquiciado. “[...] el franquiciante también está obligado a no competir en la misma zona o territorio asignado al franquiciado o master franquicia.”(Fabián López). Del mismo modo, la prohibición de competencia no sólo recae para el franquiciante, sino que además el franquiciado no podrá ejercer ninguna clase de acto de competencia que perjudique al franquiciante. La importancia de este punto en específico, radica en que una vez que el franquiciante delimita sus franquicias a zonas territoriales; lo hace para garantizar el éxito sobre la franquicia, ya que hasta cierto punto se puede garantizar una venta.

1.4.1.3.- Derecho de Control sobre la Franquicia

La franquicia, a pesar de ser un modelo de expansión, se trata de un sistema por el cual franquiciante y franquiciado gozan de autonomía, ya que ambos son independientes en la gestión y manejo de sus negocios.

El control es un tema fundamental, tal y como lo sostiene Guillermo Bermúdez Gonzáles “Es inevitable, que la relación franquiciante y franquiciado, surja la imposición de controles. Estos van a regular la calidad del servicio o de los productos que el franquiciado va ofrecer.⁷²”

En lo que respecta al control Fabian López manifiesta: “No se trata de un control jerárquico o de supervisión laboral, sino de una especie de auditoria empresarial periódica, en la que el franquiciante revisa el manejo contable, administrativo, de gestión de cliente de la franquicia, con el propósito de verificar que el franquiciado cumple con todas las exigencias requeridas⁷³.” Por otro lado, el tratadista Guillermo Bermúdez confirma el criterio y señala que: “El control no debe ser entendido por el franquiciado como un problema sino como una garantía de calidad para los clientes y para la eficiencia de su propia gestión.⁷⁴”

En definitiva, el control sobre la franquicia, es un medio de garantía que puede ser en un doble sentido, ya que por una parte el franquiciante se asegura de un correcto manejo sobre el negocio, cumpliendo estándares de calidad y logrando la uniformidad en el negocio, producto y servicios. El segundo sentido, es respecto de los clientes, ya que ellos, se aseguran que van a recibir productos y servicios de calidad.

1.4.2.- Obligaciones del Franquiciado

. Las obligaciones que nacen respecto del franquiciado tenemos:

1.4.2.1.- Pago de Ciertas Retribuciones

El pago del precio, es una de las obligaciones principales a cargo del franquiciado. El pago del precio tiene dos momentos en la estructura de la franquicia, ya que primeramente, existe un primer pago correspondiente al derecho de entrada; mientras que el segundo pago que existe, se da respecto de las regalías o royalty; César Cáceres⁷⁵ hace una precisión sobre este asunto de la regalía y considera: “El royalty o

⁷² Bermúdez Gonzáles Guillermo. *La Franquicia, elementos, relaciones y estrategias*. Madrid: Esic Editorial, 2002. Pág 150.

⁷³ López Guzmán Fabián. *El contrato de franquicia Internacional*. Óp. Cit., p.445

⁷⁴ Bermúdez Gonzáles Guillermo. *La Franquicia, elementos, relaciones y estrategias*. Óp. Cit., p.152

⁷⁵ Cáceres Barraza César Augusto. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p. 93

regalía periódica basada en un porcentaje de los ingresos (ventas) del franquiciado por un tiempo determinado”.

Estos dos momentos, son los que forman parte del ADN de la franquicia, pero no hay que descartar que existan otros gastos en los que incurre el franquiciado a favor del franquiciante, especialmente cuando se trata de los gastos para provisión de bienes o servicios adicionales. Sonia Maldonado⁷⁶ señala: “El franchisee debe pagar a su contratante el derecho de entrada y los cánones periódicos y, asimismo, todas las sumas que pudieran devengarse a favor de éste por concepto de créditos, suministro de mercaderías, servicios adicionales, etc.” Así mismo, Fabián López Guzmán⁷⁷ se profundiza en lo que respecta al pago concluye lo siguiente:

Una de las obligaciones principales a cargo del franquiciado es el pago del precio, de acuerdo a lo convenido con el franquiciante. El precio comprende dos conceptos: de un lado, el denominado derecho de entrada, de otro, las regalías. El primer concepto, o derecho de entrada, se le paga al franquiciante con el fin de poder ingresar a la red de franquiciados. Así mismo, este valor también le permite al franquiciado empezar a recibir asistencia técnica, asesoramiento y a usufructuar el negocio del franquiciante. El segundo, se refiere a las regalías periódicas que debe pagar el franquiciado al franquiciante durante el tiempo de explotación de la franquicia.

1.4.2.2.- Explotación de la Empresa Franquiciada

Una vez que el franquiciado ha cumplido con el pago para tener el derecho de entrada, la franquicia comienza a tener una estructura para poder comenzar con la explotación y por lo tanto poder operar en el mercado. La operación en el mercado, tiene una estructura sólida que debe ser cumplida para lo cual se debe respetar un proceso establecido dentro del propio contrato y manuales de franquicia.

1.4.2.3.- Uso de Marca

Según lo establecido en nuestra legislación, el uso de la marca es fundamental por lo mismo, el titular de una marca tiene la obligación de utilizarla, ya sea por el mismo o

⁷⁶ Maldonado Calderón Sonia. *Contrato de Franchising*. Óp. Cit., p. 89

⁷⁷ López Guzmán Fabián. *El contrato de franquicia Internacional*. Óp. Cit., p.445

través de un tercero autorizado, ya que caso contrario se puede proceder a la cancelación del registro según lo establecido en el artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual y en el artículo 165 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.

El tema de la marca es un asunto delicado, ya que el contrato confiere un derecho para uso y explotación de la franquicia, pero a su vez genera una obligación de uso, ya que por una parte desde el punto de vista económico, el uso de una marca puede hasta cierto punto garantizar el éxito de un negocio y además que se trata un requisito indispensable para la operación de la franquicia. Por otro lado, desde la perspectiva legal, el uso es indispensable, ya que cuando si no existe uso sobre la marca, esta puede generar la cancelación del registro tal y como lo señala el artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual. Javier Arce precisa esta situación obviamente desde la perspectiva legal de México, pero la cual es similar a la nuestra para lo cual manifiesta: “[...] en ocasiones, deber u obligación de usarlas. La falta de uso de las marcas “usuario autorizado”⁷⁸” para determinando país o territorio puede originar que las marcas “caduquen” para su titular por falta de uso”

1.4.2.4.- Cumplimiento con los requisitos de control de calidad

La franquicia, se trata de un modelo de copia, por lo tanto es indispensable que se siga rigurosamente lo establecido por el franquiciante, es por este motivo que incluso se establecen manuales para el correcto desarrollo de la franquicia; este asunto es trascendental para el éxito, por consiguiente Kleidermacher es firme sobre esta situación “[...] el franquiciado tiene no sólo el derecho de desarrollar y usufructuar el plan negocial, tal como se le asigna, sino que debe concretar exitosamente tal explotación.”⁷⁹ Los requisitos, que son necesarios para el desarrollo de la franquicia van en diferentes áreas; los mismos que enunciaremos a continuación:

1.4.2.4.1.- Cumplimiento de los conocimientos

El know how forma parte de los pilares esenciales de la franquicia, un correcto uso y aplicación de dichos conocimientos llevará al éxito en el negocio.

⁷⁸ Arce Gargollo Javier. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p. 60

⁷⁹ Kleidermacher Jaime. *Franchising: Aspectos Jurídicos y Económicos*. Óp.Cit. p.103

Los conocimientos se transmiten de diferente manera, pero para que exista una planificación acorde se han establecido manuales para el manejo de la franquicia. Los manuales, básicamente contienen cosas que son muy técnicas que requieren mayor precisión como es el aprovechamiento y aplicación de la tecnología, ya sea para el uso de equipos o para producir un producto a través de una patente. Así mismo, los manuales contienen varias estipulaciones que son recogidas en el contrato, por lo mismo se señala en caso de incumplimiento de alguna los requerimientos señalados en el manual, será causal de terminación del contrato. “Estos puntos, tan simples como parecen, constituyen obligaciones señaladas en los contratos, su incumplimiento acarrea daños y perjuicios para el franquiciante y la red de franquicias, generando responsabilidad para el franquiciado.” (César Cáceres)

1.4.2.4.2.- Inspección

El control sobre la franquicia, es el elemento que más puede garantizar el éxito, por lo mismo es obligación del franquiciado permitir la inspección sobre la franquicia. Rigol Gasset⁸⁰ dice: “El franquiciado está obligado a aceptar un control por parte del franquiciador”. También, el tratadista Javier Arcecorroborra esta situación, y nos dice: “está la obligación del franquiciatario de aceptar y colaborar en las inspecciones, visitas, supervisiones, auditorias, etc. que hace el franquiciante para comprobar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, de las directrices normas e instituciones⁸¹”. En definitiva, el franquiciante, por medio de esta obligación ejerce control sobre las franquicias, porque se trata del único medio por el cual el franquiciante garantiza que se está siguiendo con los objetivos de la franquicia y toda su estructura.

1.4.2.4.3.- Información Periódica

⁸⁰ Gasset Rigol. *La Franquicia: Una estrategia de Expansión*. Barcelona: Editorial Escuela de Administración de Barcelona, 1992. Pág 104.

⁸¹ Arce Gargollo Javier. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p. 64

Además del control ejercido, es fundamental que el franquiciado envíe un reporte periódico sobre la gestión en el negocio y como se ha dado el desarrollo de la franquicia. Es importante destacar que la información que reporta el franquiciado abarca varios puntos; en vista que debe reportar sobre los resultados financieros, stock de mercaderías, evaluar el tema de regalías, manejo de la marca, entre otras.

1.4.2.5.- Confidencialidad

La confidencialidad, se genera para poder tener una ventaja competitiva sobre el resto de empresas en el mercado, por lo Rigor Gasset⁸² se refiere sobre la confidencialidad como: “[...] no divulgar a persona extrañas a la red, los métodos, procedimientos o técnicas que le han sido comunicados durante el contrato como elementos del “package” de la franquicia y constitutivos del “know how” del franquiciador [...]”. En definitiva, la confidencialidad se relaciona con el hecho de proteger la información del franquiciante. Marzorati señala que: “Hay una obligación de reserva de secreto, puesto que el franquiciado tendrá acceso a información confidencial del franquiciante que no puede ser revelada a terceros⁸³”.

La confidencialidad, es un medio que garantiza al franquiciante mantener sus ventajas competitivas en el mercado sobre el resto de competidores; por consiguiente el franquiciado se somete a acuerdos de confidencialidad por periodos de tiempo con la finalidad de que no pueda generar competencia en contra del franquiciante.

1.4.2.6.- Prohibición de Competencia

El franquiciante, es la parte que busca mayoritariamente, poseer garantías; por lo mismo, se establece una cláusula de no competencia para limitar el acceso del franquiciado al mercado con negocios que puedan competir con el franquiciante. “El franquiciante tiene interés en que se introduzca en el contrato cláusulas de no competencia, que significa que el franquiciado no ingresará en negocios competitivos [...]”⁸⁴ (Osvaldo Marzorati). La prohibición de competencia, tiene un doble alcance, ya

⁸² Gasset Rigol. *La Franquicia: Una estrategia de Expansión*. Óp. Cit., p. 137

⁸³ Marzorati Osvaldo. *Franchising*. Óp. Cit., p 53.

⁸⁴ *Ibid.*

que tendrá vigencia durante todo el tiempo que dura el contrato; y la otra se trata de una obligación post contractual con la finalidad que el franquiciado no compita, ya que posee el know how del franquiciante y por lo mismo genere una competencia desleal. César Cáceres manifiesta: “La obligación post contractual de no competencia nace de la necesidad del franquiciante de evitar que la persona a la cual ha capacitado, compita con ella en igualdad de condiciones⁸⁵”. Kleidermacher también se manifiesta y señala: “[...] su origen se centra en evitar que el franquiciado durante un lapso dado usufructúe gratuitamente los beneficios residuales que surgen de la clientela de la zona⁸⁶”. En conclusión, lo que se busca es que no limitar el ejercicio comercial del franquiciado una vez concluido el contrato, ya que puede acarrear un detrimento económico al franquiciante y un aprovechamiento indebido del esfuerzo de este último.

1.5.- Elementos de la Franquicia

El contrato de franquicia, al ser atípico, sus elementos nacen de un acuerdo entre las partes, pero existe algunos elementos que son parte fundamental de la estructura de la franquicia; por lo mismo existen elementos básicos dentro de la estructura de la franquicia, de los cuales algunos ya fueron brevemente descritos dentro de las obligaciones del franquiciante como le franquiciado y otros que serán descritos a continuación:

1.5.1.- Know How

En principio, hay que entender lo que es el know how, por lo tanto Fabián Guzmán, considera sobre este concepto lo siguiente:

La doctrina ha dejado por sentado que el know how versa sobre un conjunto de conocimientos y experiencias en una ciencia, arte o actividad comercial. Al know how, se lo ha identificado también como un conjunto de conocimientos técnicos, de manera que cuando hablamos de know how o de secretos empresariales o industriales,

⁸⁵ Cáceres Barraza César Augusto. *El Contrato de Franquicia*. Óp. Cit., p. 106

⁸⁶ Kleidermacher Jaime. *Franchising: Aspectos Jurídicos y Económicos*. Óp.Cit. p.184

asimismo estamos haciendo referencia a los conocimientos técnicos⁸⁷.

De la cita planteada, lo que se desprende, es que el know how, implica una serie de conocimientos técnicos los cuales pueden llegar a ser considerados como tecnología siempre que se demuestra un soporte científico. María Teresa Fernández⁸⁸, de manera muy simple define lo que es el know how: “conocimiento reservado a un número determinado de personas y oculto a otras.” Por otro lado, el know how se trata de un conocimiento único que posee una persona, dicho conocimiento puede ser explotado por el titular o por un tercero a quien lo transmite. Adicionalmente, el know how, es una herramienta que genera una ventaja competitiva sobre el resto de personas, es por este motivo su gran relevancia, lo que genera un ámbito de protección amplio.

1.5.1.1.- Elementos de Know How

El know how para tener relevancia debe cumplir con ciertos elementos, lo mismo que le proporcionará incluso una valoración económica; entre los elementos que debe contener el know how, tenemos los siguientes:

1.- Secreto.- Cuando nos referimos a que debe ser secreto, se hace alusión a que el conocimiento no debe ser conocido, por lo tanto, no se debe permitir el acceso al público. Herbert Stumpf⁸⁹ en su obra el Contrato de Know How, manifiesta que a pesar que exista publicidad sobre el Know How, este no pierde su valor, precisamente porque requiere de elementos adicionales que generan un valor importante sobre el know how.

2.- Sustancial.- El conocimiento, debe incluir información suficiente, es decir que debe ser a detalle para que englobe de manera exacta varios temas, y en el caso concreto de franquicia debe abarcar conocimientos sobre la administración del negocio, uso y manejo de la marca, suministro y manejo de mercaderías, entre otras.

3.- Identificada.- Esta característica, se basa en que debe existir un medio acorde por el cual se pueda verificar el cumplimiento sobre los secretos y los otros términos de confidencialidad. “Habla de la necesidad de que se debe estar inscripto de manera

⁸⁷ López Guzmán Fabián. *El contrato de franquicia Internacional*. Óp. Cit., p.445

⁸⁸ Fernández María Teresa. *Protección penal del secreto de empresa*. Madrid: Editorial Colex, 2000 .Pág 19. Citada por Alejandro Giraldo. *La violación del secreto empresarial en el derecho colombiano*. Revista Juris Consulta No 8. Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. Pág 65

⁸⁹ Stumpf Herber. *El contrato de franquicia*. México: Editorial Themis; 1984 Pág 84

suficiente comprensiva como para hacer posible verificar que cumple los criterios de secreto y de confidencialidad⁹⁰” (Marta Chervin)

4.- Control que garantice el secreto del know how.- Las personas que manejan el know how, deben ser muy cuidadosas y velar para que el cocimiento no se riegue y que se mantenga en secreto y se guarde su confidencialidad. Fabián López considera: “Las personas que conocen y explotan el know how, están en la obligación de tomar las medidas necesarias para protegerlo de cualquier divulgación”

Finalmente, existen algunos criterios respecto del Know How, cuya discusión se basa, en que si cualquier tipo de conocimiento puede ser considerado como transferencia de tecnología o a su vez es necesario un soporte científico o de investigación para que efectivamente se lo considere como tal. En la actualidad, la corriente adoptada por la mayoría de los doctrinarios ha señalado que no existe diferencia entre transferencia de conocimientos y tecnología, ya que según el tratadista Javier González Sabater del Instituto de Transferencia de Tecnología manifiesta lo siguiente:

Recientemente el concepto de transferencia tecnología está evolucionando hacia el de transferencia de conocimiento más amplio que el anterior al englobar:

Más dimensiones de transferencia, además de la tecnología, como por ejemplo la personal social o cultural.

Más objetos de transferencia, además de los que necesitan de una adecuada protección de propiedad industrial e intelectual, como por el ejemplo el saber hacer personal

Más mecanismos de transferencia, además de las licencias, contratos de investigación, etc⁹¹

En conclusión, esta evolución de concepto, se da al unir dos elementos tanto al producto final como al cocimiento, ya que estos dos englobarían lo que se considera tecnología. A pesar de esta situación, no es del todo preciso, debido a que al momento de creación del producto, debió haber pasado por un proceso inventivo, por lo mismo un conocimiento que no recaiga en un la producción de invento no puede ser considerado como tecnología sino pro el contrario se tratado como un know how, ya que se trata de conocimiento práctico, sin soporte científico.

⁹⁰ Chervin de Katz Marta. ¿Qué es el franchising? Óp. Cit., p.47

⁹¹ González Sabater Javier. *Manual de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento*.

<http://www.bubok.es/libros/15512/Manual-de-transferencia-de-tecnologia-y-conocimiento>

1.5.1.2.- El know how en la franquicia

Marzorati⁹² establece que el know how dentro de una franquicia, es el derecho del franquiciante de entrenar al franquiciado, para que este puede llevar el manejo del negocio, para lo que el franquiciado se debe ceñir a una serie de instrucciones provistas por el franquiciante. El mismo autor, también considera que a través de la implementación del know how, es como se puede lograr la uniformidad en la prestación de un servicio o producto, lo que llevará a que tenga un resultado similar al del franquiciante.

En la franquicia, el know how, desde una perspectiva legal, se trasmite a través de una licencia, dependiendo cada caso como ya explicó con anterioridad, ya sea en la licencia de marca, para su manejo y en la patente para la producción de un producto. Finalmente, el know how debe ser actualizado, para que genere mayor provecho sobre los franquiciados, ya que toda nueva experiencia que favorezca a la franquicia debe ser comunicada, precisamente porque se trata de una ventaja sobre el resto de la competencia.

1.5.2.- Marca

Según, lo señalado líneas arriba, la marca, es uno de los elementos esenciales de la franquicia y su implicación dentro del contrato es fundamental, por lo mismo este punto será tratado a detalle en el capítulo a continuación.

⁹² Marzorati Osvaldo. *Franchising*. Óp. Cit., p 36

II. MARCAS

La marca es uno de los elementos fundamentales, dentro del contrato de franquicia; por lo mismo a través del presente capítulo, se demuestra los dos sistemas que existen para la adquisición de derechos, además los tipos de marcas existen y sobre todo el valor que tiene el uso para adquirir derechos sobre la marca.

2.1.- Definición

El concepto de marca recae sobre un bien inmaterial, es decir se trata de un producto del intelecto humano, que permite al consumidor diferenciar entre dos bienes en el mercado y además, permite distinguir su procedencia empresarial. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha definido la marca de la siguiente manera: “Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada⁹³”. De igual manera el tratadista Jorge Otamendi ha considerado lo siguiente: “La Marca es el signo que distingue a un producto de otro o a un servicio de otro.⁹⁴” En lo que respecta a nuestra legislación, el artículo 194 en su primer inciso de la Ley de Propiedad Intelectual, define:

Se entenderá por una marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado⁹⁵.

Así mismo, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, considera como marca:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado⁹⁶.

⁹³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *¿Qué es una marca?*
<http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>

⁹⁴ Otamendi Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot ;1999. Pág 7

⁹⁵ Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Artículo 194

⁹⁶ Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Registro Oficial 258 de 2-febrero-2001. Artículo 134

El Ecuador al ser un país miembro de la Comunidad Andina, acogió en su normativa nacional el sistema atributivo reconocido en la Decisión. , En lo que se refiere a las definiciones planteadas que a simple vista pueden ser consideradas simples, poseen algunas características que son fundamentales para el régimen marcario. Uno de los elementos que se aprecia en primer lugar, es el hecho de la función distintiva que debe poseer una marca. En definitiva la finalidad de esta función, radica en que la marca no pueda generar confusión en el consumidor. Su importancia es relevante, tan es así que el tratadista Diego Di Fiori⁹⁷ considera que la función distintiva es la verdadera y única función determinante de las marcas. Adicionalmente, esto va de la mano con el registro de la marca, en vista que es necesario que tenga una apariencia que la diferencie del resto de marcas para lograr su registro.

Por otro lado, de las definiciones planeadas tenemos un elemento adicional, el cual se refiere a que cualquier elemento puede considerarse como marca, siempre que cumplan el requisito de distintividad, tal es el caso de olores, colores, diseños de envases de, entre otros.; por consiguiente en el siguiente punto se tratará de la clasificación de marcas que existen.

2.2.- Tipos de Marcas

Existen varias clasificaciones previstas por la doctrina y una de ellas se basa en el objeto de protección, es decir productos y servicios. Nuestra legislación, mantiene esta estructura la cual se establece en el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, al momento de definir marca señala que pueden ser todas aquellas que distingan productos o servicios y los diferencie de sus competidores. De dicha norma, se desprende las dos grandes categorías que existen sobre las marcas que precisamente son las de productos y servicios. Esta clasificación abarca en dos grupos el resto de tipos de marcas que existen; de igual manera, esta distinción se encuentra recogida conforme el Arreglo de Niza de 1977.

De acuerdo con las funciones de la marca pueden existir diferentes tipos de signos distintivos. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, recogiendo criterios jurisprudenciales y doctrinarios, establece los tipos de signos que podrán constituirse como marcas entre los cuales tenemos: a) Marcas

⁹⁷ Cfr. Di Fiori Diego. *Las Marcas en el Comercio Internacional*. Buenos Aires: Editorial Heliasta; 2000. Pág 15

nominativas simples o complejas b) Marcas gráficas o figurativas c) Marcas sonoras y oloras⁹⁸. De igual forma acogiendo las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual⁹⁹, nuestra legislación incluye otro tipo de signos distintivos, tales como Marcas de Fábrica o Producto, Marcas de Servicio, Marcas Colectivas, Marcas de Certificación y Marcas notoriamente conocidas.

2.2.1.- Marcas de Producto

Este tipo de marca, se establece para diferenciar un producto y su procedencia empresarial. Otamendi, considera que la identificación de la procedencia empresarial, no es fundamental, incluso señala que no tiene sentido académico, ya que la única finalidad según esta clasificación, es poder distinguir productos¹⁰⁰.

2.2.2.- Marcas de Servicio

Siguiendo la misma lógica de las marcas de producto y de los signos distintivos en general, este tipo cumple la finalidad de indicar un servicio y quien lo provee. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile sobre este punto señala lo siguiente: “Una marca de servicio es un signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado servicios, con el objeto que el público consumidor los diferencie de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir son signos que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.¹⁰¹” En definitiva, el sistema de marcas de servicio tiene el mismo tratamiento que las marcas de fábrica, por lo que se someten a las mismas regulaciones.

2.2.3.- Marcas Colectivas

⁹⁸ Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Registro Oficial 258 de 2-febrero-2001. Artículo 134

⁹⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *El Secreto Está en la Marca*.
http://www.wipo.int/freepublications/es/sme/900/wipo_pub_900.pdf 299. (acceso:03-08-2013)

¹⁰⁰ Cfr. Otamendi Jorge. *Derecho de Marcas*. Óp. Cit., p. 19

¹⁰¹ Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. *¿Qué son las marcas de servicios?*
<http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-3011.html> 299. (acceso:03-08-2013)

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, determina lo siguiente: “Marcas que indican que el producto o servicio ha sido fabricado o es suministrado por los miembros de una asociación¹⁰²”. Así mismo, Guillermo Cabanellas y Luis Eduardo Bertone señalan que “[...] marcas colectivas son las que un conjunto de usuarios registran a través de una organización o ente común, no para ser usadas por éste sino por sus miembros, para la identificación de sus mercaderías o servicios¹⁰³”. De las citas planteadas se desprende que la finalidad es que los miembros de dicha asociación o agrupación puedan utilizar la marca; pero teniendo en cuenta que la titularidad sobre la marca recae sobre dicha organización.

2.2.4.- Marcas Certificación

En varios casos, los bienes que se producen son sometidos ciertos estándares de calidad, por lo tanto las marcas de certificación son las que han pasado por un proceso tanto de registro como de certificación. Dentro del proceso para obtener el certificado, se determina el cumplimiento de ciertas normas de calidad y una vez verificado esto, se otorga el certificado por parte de la autoridad competente. El Instituto de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú¹⁰⁴ (INDECOPI) define: “Es aquella que indica que los bienes y servicios relacionados en un certificado, elaborado por el propietario de la marca, son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica”. La certificación se aplica tanto para los titulares de la marca como a terceros que puedan utilizarla, pero en el último caso se debe cumplir con las normas de calidad impuesta sobre la marca. Esto se encuentra recogido en el artículo 185 de la Decisión 486¹⁰⁵.

2.2.5.- Marcas Notoriamente Conocidas y de Alto Renombre

¹⁰² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *El Secreto Está en la Marca*. Óp. Cit. 3

¹⁰³ Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. *Derecho de Marcas*. Editorial Heliasta S.R.L; 1989. Pág 253.

¹⁰⁴ . El Instituto de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú. *Marca de Certificación*.

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=299 (acceso:03-08-2013)

¹⁰⁵ Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Registro Oficial 258 de 2-febrero-2001. Artículo 185

La ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 198, establece que para que haya reconocimiento debe ser identificada y tener un posicionamiento en el mercado. El artículo 197, así mismo, señala los criterios que debe tener una marca para que sea conocida. Carlos Fernández-Novoa¹⁰⁶, define a la marca reconocida como: “aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). A su vez, la Decisión 486 en su artículo 224, establece sobre los signos distintivos, notoriamente conocidos para lo cual señala lo siguiente:

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Sobre este tipo de marcas se explicara con más detalle en los numerales posteriores.

2.3.- Sistema Atributivo Vs. Sistema Declarativo

Fernández-Nóvoa al señala: “El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico sobre uno de los siguiente dos principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral¹⁰⁷”. Cada uno de los sistemas, ha sido adoptado de manera distinta por los países, tan es así que la mayoría mantiene el sistema de registro, ya que por el contrario el sistema del primer uso es establecido escasamente por pocas legislaciones.

2.3.1.- Sistema Atributivo

El sistema atributivo, parte de que para que exista derecho sobre un signo distintivo debe existir un registro otorgado por la autoridad competente de cada Estado para adquirir derechos sobre una marca; este criterio es el que ha sido adoptado mayoritariamente por los Estados; se trata de un sistema burocrático lleno de trámites. Mary Fernández define al sistema atributivo de la siguiente manera:

¹⁰⁶ Fernández-Novoa Carlos. *Tratado de Marcas*. Óp. Cit., p. 389

¹⁰⁷ *Id.*, p 79

El Sistema Atributivo: aquel en el que el derecho surge del registro de la marca. En síntesis, en el sistema atributivo, quien primero solicita una marca tiene posibilidades de obtener su concesión. La concesión implica el derecho exclusivo sobre la marca, y la titularidad de acciones civiles y penales, y medidas cautelares previas contra infractores¹⁰⁸.

La parte de la doctrina que sustenta la noción del principio de inscripción registral, ha establecido que es el único medio por el cual se puede adquirir derechos sobre la marca, tal y como se establece dentro de nuestra sistema nacional, al seguir sistema continental, lo cual se ve reflejado en el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual¹⁰⁹; tal y como lo sustenta la autora María Luisa Llobregat “[...] el derecho exclusivo sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con la ley”.¹¹⁰ Adicionalmente la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ha señalado, que “la protección de una marca se obtiene por medio del registro de dicha marca, presentando con ese fin el debido formulario de solicitud ante la oficina nacional o regional de marcas de que se trate y previo pago de las tasas estipuladas.”¹¹¹

En definitiva, el registro otorga a su titular el *ius prohibendi* con la finalidad de presentar oposición u otra acción ya sea civil, penal o administrativa en contra de quien pretendiere registrar para sí la marca o la utilizará indebidamente. Por otro lado, nace la obligación de usar la marca, ya que no se garantiza la titularidad mientras si no se la usa. En Ecuador, esto se refleja, en el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual que al tenor literal señala:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial¹¹²

¹⁰⁸ Ferández Mary. *Adquisición del derecho sobre una marca evolución nacional del sistema declarativo hacia el sistema atributivo*.

¹⁰⁹ Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Artículo 216

¹¹⁰ Llobregat Hurtado, María Luisa. *Temas de Propiedad Industrial*. Madrid: Editorial La Ley-Actualidad S.A; 2002. Pág 280

¹¹¹ OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Las Marcas ¿Cómo se Protege la marca?* Enlace web: <http://www.wipo.int/madrid/es/faq/trademarks.html>. 299 (acceso:03-08-2013)

¹¹² Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Artículo 216

La normativa principal que rige al Ecuador y es de obligatorio cumplimiento, es la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la misma que en su artículo 154 considera:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente¹¹³.

De las normas citadas, claramente se desprende que la Comunidad Andina y consecuentemente el Ecuador ha adoptado el sistema atributivo, estableciendo como único medio para la adquisición de derechos sobre una marca el registro. Este criterio lo profundizó y recalcó el Tribunal Andino de Justicia¹¹⁴ en sus Interpretaciones Pre Judiciales al determinar:

En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.

El criterio adoptado por el Tribunal Andino de Justicia, es el mismo que establecen la mayoría de Estados; un caso particular y donde es más categórico este hecho se da en Argentina donde las autoridades han señalado que lo único que interesa en marcas es el registro y no su uso¹¹⁵; por lo tanto refuerzan la necesidad del registro.

En definitiva, conforme a este sistema, es necesario el registro, debido a que se trata del medio por el cual se adquiere derechos sobre la marca, por lo tanto al estar registrado cuenta con una protección legal mayor. Al contrario de lo que sucede con las marcas no registradas, ya que el uso no genera derecho bajo este sistema, por lo tanto su protección legal es mínima, salvo excepciones expresas contenidas en la normativa nacional y andina.

¹¹³ Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Registro Oficial 258 de 2-febrero-2001. Artículo 154

¹¹⁴ Tribunal Andino de Justicia. *Interpretación Pre Judicial Proceso No.140-IP-2004*, 1 diciembre 2004

¹¹⁵ Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. *Derecho de Marcas*. Óp. Cit., p. 270.

Respecto a las marcas no registradas, pero que han sido usadas en el mercado, tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado, que no se puede dejar desprotegida a las marcas que se enmarcan dentro de esta hipótesis; Eduardo Arsenio considera: “Es más, en algunos casos, una marca sin registrar puede gozar de cierta protección. En efecto, sería equivocado pensar que una marca no registrada queda en la orfandad [...]”¹¹⁶, sobre este punto se explicará más a detalle en líneas posteriores. En definitiva el uso, no es relevante en este sistema, tan es así que los autores Jorge Aguirre y Roberto Garza señalan que: “[...] el uso de la marca es irrelevante para determinar la propiedad sobre la misma. El único hecho que atribuye la propiedad es el registro ante la autoridad nacional competente, se dice que tiene un efecto atributivo y es el consagrado en el régimen andino”¹¹⁷.

El sistema de registro, tiene la mayor cantidad de adeptos, por las garantías que provoca dentro de los sistemas de cada estado, es decir que brinda de mayor seguridad jurídica, en vista que al acceder a un registro, existe certeza de las marcas existentes y por lo tanto se puede evitar que exista intento de aprovechamiento indebido por parte de terceros; tal y como lo señala Alberto Bercovitz¹¹⁸ considera que efectivamente, se da mayor seguridad, en vista que es más fácil comprobar cuando existen dos marcas que son incompatibles.

Adicionalmente, el registro da certidumbre al sistema, ya que permite conocer las marcas que se encuentran en el mercado y por lo tanto se evita problemas al momento de registro. Hoy en día, la importancia de las marcas es mayor por lo mismo el garantizar una protección acorde es determinante y más cuando las marcas forman parte de terms contractuales como es el objeto del presente trabajo. De igual manera, al tener un sistema de registro facilita el trabajo tanto de la autoridad como de las personas que intentan acceder a un registro, en vista que las personas naturales o jurídicas, van a poder conocer con antelación si su marca puede tener o no conflicto con otra.

2.3.2.- Sistema Declarativo

¹¹⁶ Arsenio Eduardo. *La infracción del Derecho de Marca*. Lima: Editorial Palestra; 2007. Pág. 52

¹¹⁷ Aguirre Jorge y Garza Roberto. *Propiedad industrial certidumbre jurídica y competitividad*. Editorial Nuevo León. México D.F; 2005. Pág 76

¹¹⁸ Bercovitz Rodríguez-Cano Alberto. *Comentarios a la Ley de Marcas*. Navarra: Editorial Aranzadi; 2003. Pág 102.

La doctrina que apoya la tesis de prioridad de uso, consideran que para tener derechos sobre la marca no es necesario que exista un registro previo, sino que, el derecho de la marca se lo obtiene con su uso efectivo, es decir quien ha utilizado por primera vez la marca de manera continua, por consiguiente el registro de la marca tiene un efecto declarativo, tal y como se lo puede apreciar en el modelo anglosajón. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI); ha reconocido este sistema y esta tesis adoptada por lo que señala lo siguiente: “En los países de tradición jurídica basada en el *common law*, por lo general resulta suficiente la “utilización anterior” para reivindicar derechos sobre una marca en caso de litigio”¹¹⁹.

El sistema anglosajón se basa en el aforismo jurídico “primero en tiempo, primero en derecho”, de este aforismo se desprende la noción de prioridad de uso, ya que a través de este concepto es como se adquiere derechos sobre la marca. “Prior rights are also rights acquired previously by operation of the law on other grounds. Prior use is an important element for assigning rights where use can be basis of acquisition of rights.”¹²⁰, (Nudo Pires de Carvalho). Adicionalmente, sustentando de manera más firme esta tesis el autor Julio Mario Rodríguez establece que: “En el sistema declarativo, el registro de una marca sólo constituye una presunción de propiedad del titular que puede ser desvirtuado por quien, a pesar de no haber registrado la marca, compruebe que fue el primero en hacer uso de la misma¹²¹”. Es decir que el registro de una marca no es el que otorga la propiedad, sino que se trata más de un medio por el cual se constata o reafirma el derecho. De igual manera, esto se puede verificar en el hecho que una persona ha utilizado una marca por un tiempo considerable y posteriormente registra; en ese caso el registro reafirma el derecho, más no lo adquiere precisamente por un uso anterior.

Por otro lado, hay que señalar que el registro se trata de una expectativa, ya que el derecho pende del otorgamiento, pero siguiendo la tesis de uso, dicha expectativa, se desvirtúa por quien demuestre un uso anterior. De esta manera el derecho sobre la

¹¹⁹ OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Las Marcas ¿Es necesario registrar la marca aun cuando haya sido utilizada durante muchos años?* Enlace web: <http://www.wipo.int/madrid/es/faq/trademarks.html>

¹²⁰ Pires de Carvalho Nuno. *The Trips Regime of Trademarks and Designs*. New York: Kluwer Law International, 2011.

¹²¹ Rodríguez Julio Mario. *La dinámica de la innovación tecnológica*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá; 2006

marca se comprueba a través del principio de prioridad de uso, y por lo tanto al momento que exista algún tipo de conflicto se verá quien ha utilizado la marca para poder tener determinar sobre quien recae la propiedad o titularidad; Fernández Nóvoa aclara esta situación, explicando este punto “La consecuencia de este principio es que el conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma debe resolverse a favor del primer usuario¹²²”.

2.4.- La Marca No Registrada

En base a lo explicado, hay dos sistemas claramente identificados, donde el nacimiento del derecho nace por una parte del registro y la otra del uso. En cada una de estas situaciones existen ciertas reglas para acceder al derecho, ya que para el uso debe darse una utilidad en el mercado por un tiempo determinado. En lo que respecta al registro, se debe dar el proceso establecido por ley. Sobre el sistema del registro a pesar de ser rígido, se admitido ciertas excepciones que se analizaran los puntos a continuación

Ahora, la cuestión es determinar qué sucede con la marca que no ha sido registrada, pero que ha tenido un uso constante y continuo en el mercado dentro del sistema registral. Sobre este asunto, es el que se ha planteado el mayor problema, ya que la mayoría de países no determina una solución como es el caso de Ecuador y de la Comunidad Andina; Marco Matías Alemán dice: “Sin embargo, la protección a la marca simplemente usada, es decir aquel signo que utiliza un empresario individual o colectivo para identificar sus productos o servicios, y que no ha sido objeto de registro, viene siendo objeto de desatención jurídica por las legislaciones modernas.¹²³”

A pesar de esta situación, existen ordenamientos jurídicos como el costarricense que establecen una solución sobre este problema y dan valor a la marca no registrada. El artículo 4 de la ley de Marcas de Costa Rica¹²⁴ señala al tenor literal lo siguiente:

ARTÍCULO 4.- La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se registrá por las siguientes normas: **Tiene derecho**

¹²² Fernández-Novóa Carlos. *Tratado de Marcas*. Óp. Cit., p. 279

¹²³ Alemán Marco Matías. *Cuestiones más Actuales del Derecho de Marcas. La Problemática de las Marcas no registradas [...]*. Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 2004

¹²⁴ Ley de Marcas de Costa Rica. Ley N° 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos de 28 de marzo de 2008. Artículo 4

preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo. (El resaltado me pertenece)

De la norma citada, podemos apreciar dos situaciones en concreto para poseer el registro, por un lado tenemos el derecho preferente por quien ha utilizado la marca por un tiempo razonable (tres meses) y de buena fe. Por otro lado, se da cuando se refiere a una marca nueva, y tiene derecho quien presenta la solicitud de registro primero. Sin embargo, realizando una interpretación al tenor literal, ésta no prevé un reconocimiento de derechos como tal por el uso, sino que el uso le dan un derecho si, pero de preferencia para obtener un registro, pero no se trata de un reconocimiento de propiedad sobre la marca. Para completar el análisis, es indispensable recurrir a lo que establece el artículo 17 de la Ley de Marcas de Costa Rica:

ARTÍCULO 17.- Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente. El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro¹²⁵.

En definitiva, para poder tener un mejor derecho es una obligación el presentar la solicitud de registro, por lo tanto el único derecho que garantiza el uso en Costa Rica,

¹²⁵ Ley de Marcas de Costa Rica. Ley N° 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos de 28 de marzo de 2008. Artículo 17

es el derecho preferente, pero la propiedad y la exclusividad sólo se la obtiene mediante el registro debidamente concedido por la autoridad competente.

Un punto adicional, a considerar, es el hecho que para una marca que esta en uso y no posee registro, para que tenga de alguna manera protección es necesario que cumpla ciertas características. En primer lugar, como señala el artículo 4 de la Ley de Costa Rica, es necesario que exista un uso de buena fe; y en segundo lugar que haya sido por un tiempo razonable. Otamendi aborda este tema, pero además incluye algunos elementos adicionales: “El uso para tener valor, además, debe haber sido de una intensidad tal que haya generado una clientela. Este uso no puede haber sido aprovechando el prestigio ajeno o induciendo a error al público por su confusión con otras marcas registradas con anterioridad¹²⁶”.

De lo señalado por el autor, se desprende las mismas consideraciones de la ley de Costa Rica que debe existir un uso de buena fe. Entre las consideraciones adicionales que plantea, tenemos que debe poseer una injerencia en el mercado, es decir que exista de alguna manera una participación y reconocimiento por los consumidores. Adicionalmente, se da una cuestión importante que se observa, la cual ya se mencionó en líneas anteriores, respecto a la situación que se da valor a la marca para evitar un aprovechamiento indebido por un tercero.

En definitiva, lo que se busca es que no existan prácticas desleales garantizando el uso pacífico a la persona que utiliza la marca y en defensa de los consumidores, evitando que se de situaciones de aprovechamiento del prestigio ajeno, situaciones de confusión, entre otras. Otamendi, se refiere a la sentencia del Tribunal Argentino, que ha señalado: “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de protección que surge de los principios generales del Derecho para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho de una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años¹²⁷”.

Jorge Otamendi¹²⁸ considera que en muchos casos el valor de una marca usada en el mercado ha prevalecido frente a una registrada precisamente por el hecho de evitar actuaciones de mala fe, por lo mismo se intenta evitar prácticas desleales. De igual

¹²⁶ Otamendi Jorge. *Derecho de Marcas*. Óp. Cit., p. 15

¹²⁷ Causa 6921, "Swift de La Plata SA Frigorífica v. Sumastre, Gerardo", sala II, del 23/5/1978.

¹²⁸ Otamendi Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot ;1999. Pág 14

manera, el autor en mención manifiesta: “El uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base para anular una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro¹²⁹”. Esto se da en base a legislación de competencia desleal, ya que dicha normativa es la que pena este tipo de conductas.

Por lo tanto, en vista a las situaciones planteadas donde prevalece el uso al registro, podemos determinar que, el sistema atributivo no es tan estricto, ya que en primer lugar se establece excepciones y además de alguna manera se reconoce el uso. Tomando esta situación, con el tema de competencia desleal, hay que precisar que efectivamente existe una prohibición expresa por ley que niega el registro de una marca cuando incurre en algún tipo de situación anticompetitiva. Esto lo prevé, el artículo 196 literal a de la Ley de Propiedad Intelectual¹³⁰ y el artículo 137 de la Decisión 486¹³¹.

Además, en nuestro sistema la Ley de Propiedad Intelectual, reconoce de alguna manera el valor de la marca no registrada, en base a lo dispuesto por el artículo 208, Otamendi y el Tribunal Argentino, para solucionar el problema de registro de una marca usada en el mercado y sin registro, utiliza como argumento que se basa en alegar una actuación de mala fe y por lo tanto una violación a la moral y buenas costumbres. Esto lo hacen tomando fundamentos del Código Civil argentino. En el caso del Ecuador se podría plantear este argumento en base a la propia Ley de Propiedad Intelectual¹³², y específicamente conforme a los artículos 195 literal G, que señala que no podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público. A su vez, el artículo 227, establece como causa de nulidad de registro cuando se ha incurrido en la causa del artículo mencionado en primer lugar. En conclusión, el intentar registrar una marca que ha sido usada por alguien más a pesar que no tenga registro, es una práctica contraria a la ley, precisamente porque intenta poseer un provecho ajeno. Sin perjuicio de este argumento, es importante destacar que en nuestro caso existe dos normas expresas que regulan esta situación por lo mismo, las

¹²⁹ *Ibidem*

¹³⁰ Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Artículo 196

¹³¹ Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Registro Oficial 258 de 2-febrero-2001. Artículo 137

¹³² Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Artículo 195 y 227

prohibiciones al registro por competencia desleal, sería el criterio que predomine tal y como se lo mencionó en líneas anteriores.

Finalmente, existen otras tesis que argumentan de manera más detalla el valor de marca no registrada, para lo cual Diego Di Fiori, señala: “[...] la doctrina moderna y las legislaciones de ciertos países que acompañaron a la evolución del derecho industrial en los últimos años, ya no considera al derecho marca como una exclusividad de uso sino como una facultad de oponerse o de prohibir el uso del signo registrado [...]”¹³³.” De la cita planteada, se puede interpretar que la propiedad de la marca no se adquiere por el registro, ya que precisamente su exclusividad ya no depende de este hecho, por lo tanto lo que efectivamente hace el registro es otorgar otro tipo de derechos como es el *ius prohibendi*. Por consiguiente, si el registro no es la base para propiedad, el uso es el que le faculta al titular a tener el monopolio sobre la marca pudiendo presentar cualquier tipo de acción en contra de tercero que quieran aprovechar la maca ilegalmente.

2.5.- Excepciones al Principio de Registro

El uso en los países que mantienen la tesis de registro tiene importancia indirecta, pero existe algunas excepciones donde el uso anterior es determinante para constituir derechos; esto se aprecia en las marcas de alto renombre, nombres comerciales y apariencias distintivas.

2.5.1.- Signos Distintivo Notoriamente Conocidos

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual¹³⁴ señala: “Numerosos países protegen las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”. Estos dos cuerpos legales, son

¹³³ Di Fiori Diego. *Las Marcas en el Comercio Internacional*. Buenos Aires: Óp. Cit., p. 21

¹³⁴ Organización Mundial de Propiedad Intelectual. *Marcas Notoriamente conocidas*.
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/well_known_marks.htm

los que efectivamente han atribuido de un carácter especial a este tipo de marcas y sobre todo, dicha distinción se asienta en el uso, ya que es el medio como se puede lograr el reconocimiento. De igual manera, el artículo 16 numeral 2 del ADPIC se remite al Convenio de París en temas de marcas notoriamente conocidas.

En el mundo moderno, las marcas notorias, han sido objeto de una regulación especial, que les otorga una protección mayor. El artículo 6 de la Convención de París, determina que los países deben invalidar de oficio el registro de una marca cuando esta sea similar a una notoriamente conocida en el mercado.

A su vez, el principio de prioridad de uso, en las legislaciones del sistema registral, se puede determinar una evolución en el concepto; Fernández Nóvoa considera: “[...] el principio de prioridad de uso ha evolucionado en el sentido de enlazar el nacimiento del derecho sobre la marca, no con el mero uso del signo, sino con la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia de su uso¹³⁵”. En definitiva, el derecho se constituye tomando en cuenta un uso efectivo, es decir que la marca sea conocida por los consumidores. Este criterio lo podemos completar con lo dicho por Bertone y Cabanellas quienes han señalado: “Aun en el Derecho Interno, la notoriedad de una marca fortalece su protección, particularmente cuando se trata de marcas de hecho, que un tercero trata de apropiarse para sí, aprovechando el prestigio ajeno¹³⁶”.

En sistema nacional, la protección de la marca notoriamente conocida, se puede observar en el artículo 197 y 198 de la Ley de Propiedad Intelectual¹³⁷. A su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho varias menciones sobre el tema referente al uso de este tipo de marcas. Patricia Bueno Martínez¹³⁸, al momento de analizar las decisiones del Tribunal sobre este tema, plantea que hay que hacer referencia al uso y la distinción, ya que no necesariamente es necesario el uso para que una marca sea llegue a tener presencia en el mercado, ya que su conocimiento únicamente puede llegar por medios de difusión apropiados, y por lo mismo se logre divulgar la marca. Para aclarar, podemos tomar como ejemplo el siguiente: Ferrari es una marca, que

¹³⁵ Fernández-Novoa Carlos. *Tratado de Marcas*. Óp. Cit., p. 79

¹³⁶ Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. *Derecho de Marcas*. Óp. Cit., p. 257.

¹³⁷ Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Artículo 197 y 198

¹³⁸ Bueno Martínez Patricia. *La Marca Notoria y la Interpretación Prejudicial del Tribunal de la Comunidad Andina*. Propiedad Intelectual en Ibero América. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina; 2001. Pág 71

posee presencia casi nula en Ecuador, pero se trata de una marca conocida por lo tanto se encuentra protegida en Ecuador. Es raro pensar que se logre dar la situación antes dicha, en vista que cuando se tiene una marca o un producto la finalidad es poder generar el mayor provecho por lo mismo el uso es fundamental, además que al ser conocido por los consumidores, estos se vuelven en los principales agentes de difusión de la marca.

En la actualidad, la marca es uno de los bienes más importante que tiene las personas naturales o jurídicas, ya que incluso su valor monetario puede superar al de los bienes tangibles; es por este motivo, que nace la necesidad de una protección acorde y más cuando las marcas cumplen la condición de reconocimiento, debido a que el valor recae sobre su notoriedad. En razón a los motivos expuestos, se extiende el valor del uso y por lo tanto se reconoce la propiedad sobre este tipo de marcas, permitiendo al titular del derecho oponerse incluso cuando no exista registro, ya que predomina el aforismo “primero en tiempo, primero en derecho”, precisamente al considerar el valor de la marca notoria, esto se da también con finalidad de evitar las conductas anticompetitivas que ya se ha mencionado.

Finalmente, tanto en la Decisión 486 como en la Ley de Propiedad Intelectual, existe un tratamiento y reconocimiento especial a las marcas notoriamente conocidas. Precisamente el reconocimiento, se da en base a uso adecuado, a través del cual la marca haya logrado posicionarse en el mercado. Lo que hay que tomar en consideración, es que no se hace una referencia categórica sobre el hecho de adquirir derechos por el uso y por lo tanto que prevalezca esta sobre el registro. Lo que si sucede, es que se da un tratamiento especial, precisamente precautelando este tipo de marcas, ya que su protección nace al ser reconocidas como notorias. La finalidad se da para evitar situaciones de competencia desleal. Con lo cual este tipo de marcas a pesar de su ausencia de registro prevalece sobre las que poseen o intentan el registro.

Finalmente, se puede apreciar que existe alguna especie de vacío por parte de la Ley de Propiedad Intelectual sobre este tema, ya que en ningún lado establece la propiedad sobre la marca por el uso, a pesar que estamos ante un sistema constitutivo, lo que si es destacable, es el reconocimiento de su valor en el mercado y por lo tanto su protección.

2.5.2.- Nombres Comerciales

A diferencia de lo que sucede con la marca de alto renombre, los nombres comerciales, es una de las excepciones donde efectivamente, se hace una referencia directa y clara sobre el uso y su importancia para la protección. El artículo 230 de Ley de Propiedad Intelectual señala literalmente lo siguiente: “El nombre comercial será protegido sin obligación del registro¹³⁹”. Así mismo, el artículo 191, señala que el derecho exclusivo se adquiere por su primer uso en el comercio. Este criterio, también ha sido plenamente recogido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁴⁰ que considera en el proceso 70-IP-2010 lo siguiente:

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

Adicionalmente, el artículo mencionado con anterioridad, señala en su segundo inciso algunos requisitos que debe contener para poder tener protección, los cuales se enumeran así: primero debe existir un uso público y continuo, en segundo lugar el uso debe ser de buena fe y finalmente debe ser por un periodo de al menos seis meses. En definitiva, lo que ley determina es que exista un uso real del nombre comercial y cumpla su finalidad, ya que si no se da un uso, simplemente no posee derecho. Otra consideración que trate el Tribunal¹⁴¹ en el caso mencionado es sobre la función del registro de nombres y manifiesta: “La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.” Finalmente, el artículo 191 de la Decisión 486, establece que el derecho nace con el primer uso, por lo tanto este criterio prevalece sobre la Ley de Propiedad Intelectual.

¹³⁹ Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Artículo 230

¹⁴⁰ Tribunal Andino de Justicia. *Interpretación Pre Judicial Proceso 70-IP-2010*, 14 septiembre 2000

¹⁴¹ Tribunal Andino de Justicia. *Interpretación Pre Judicial Proceso 70-IP-2010*, 14 septiembre 2000

2.5.3.- Apariencias Distintivas

La Decisión 486, no hace referencia sobre esta figura, por lo tanto la apariencia distintiva se regula conforme lo señalado en el artículo 235 de Ley de Propiedad Intelectual es definida de esta manera:

Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos.

Las apariencias distintivas son una serie elementos, como colores, diseños, entre otros. Estos elementos implementan las empresas con la finalidad de distinguirse de su competencia; dichos elementos son objeto de protección sin necesidad de contar con un registro manteniendo la lógica de los nombres comerciales, es decir que existe protección por el uso, tal y como lo señala el artículo 236 del cuerpo legal en mención que al tenor literal dice: “Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres comerciales”. Finalmente, lo que compone las apariencias distintivas, puede ser incluso registrado como marcas como es el caso Argentino donde el Instituto de Propiedad Intelectual¹⁴² ha manifestado lo siguiente: “In Argentina, it can be registered as a TM. Its main function is to protect the rights of consumers against products or services presented in a similar manner”

III. La Marca No Registrada como ausencia del objeto del contrato de franquicia

De lo planteado, hasta el momento, de alguna manera se ha analizado, ciertas particularidades importantes para la resolución de la hipótesis; para lo cual es pertinente tomar todos los elementos, características, entre otros; y de esta manera aplicar en el

¹⁴² Instituto de Propiedad Intelectual de Buenos Aires. *What is “Trade Dress”?*. <http://ipiba.org/2010/09/what-is-trade-dress/> (acceso: 18-02-2013)

caso concreto para verificar si la ausencia del registro de marca puede ser causal de nulidad del contrato en vista que la marca podría considerarse como elemento esencial del objeto del contrato, o a su vez si en efecto esto es subsanable, y por lo tanto el contrato despliega todos sus efectos jurídicos. Hay que tomar en cuenta que uno de los elementos fundamentales de contrato, es el uso y aprovechamiento de la marca, por consiguiente su importancia es determinante.

3.1.- Objeto

Al estar ante una situación contractual es pertinente comenzar con un análisis desde las bases, ya que partiendo de ellas, se podrá ir encaminando una solución al problema planteado. En principio, la doctrina ha señalado qué debe entenderse por objeto de la obligación. Luis Parraguéz, considera precisamente esto y dice: “El objeto de la obligación es la prestación, es decir, la conducta determinada que debe observar el deudor y que puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa¹⁴³”. En definitiva la prestación, es una conducta que las partes se obligan ya sea en sentido positivo al hacer algo o en sentido negativo al dejar de hacerlo. El Código Civil, señala en su artículo 1454 lo siguiente: Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

A su vez, al tratadista Luis Claro Solar¹⁴⁴ establece una distinción entre objeto del acto jurídico y objeto del derecho para lo cual hace mención al siguiente ejemplo, el mismo que servirá de base para explicar la hipótesis del presente trabajo, evidentemente con algunas modificaciones: “Yo tengo mi caballo. Este acto tiene por objeto hacerte propietario del caballo. Si, pues, el caballo no existe, por estar muerto, el día que disponía, el legado no existe, no ha tenido lugar. Así para que el acto jurídico produzca efectos es preciso necesariamente que el derecho que forma la materia, el contenido tenga él mismo un objeto”.

Modificando el ejemplo para los fines del presente trabajo cabría analizarlo de la siguiente manera: Yo soy propietario de un negocio identificado por una marca que la he utilizado por un tiempo considerable en el mercado. Deseo establecer un modelo de

¹⁴³ Parraguéz Luis. *Manual de Derecho Civil Ecuatoriano*. Loja: Editorial Universidad Técnica Particular de Loja; 2000. Pág 32

¹⁴⁴ Claro Solar Luis. *Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado*. Santiago de Chile. Editorial: Editorial Jurídica de Chile. 1999. Pág. 291

franquicia, pero la marca no se encuentra registrada. Siguiendo la tesis de registro, poseo la cosa (marca como bien inmaterial), pero no poseo el derecho, porque no existe el registro; por lo tanto no podría disponer de ella. En este ejemplo planteado, la situación es a la inversa de lo señalado por Claro Solar, ya que se aprecia como objeto jurídico a la marca y como objeto del derecho al registro; por consiguiente el registro sería el medio por el cuál se adquiere la propiedad sobre la marca. Este criterio será tratado a profundidad en líneas posteriores.

En definitiva, lo que hay que recalcar, es que el objeto de la obligación siempre va a ser la prestación, este criterio es tomado casi por unanimidad en la doctrina, por lo mismo hay que determinar cuál es objeto el contrato de franquicia y por lo tanto determinar si el registro de la marca es una prestación esencial dentro del contrato.

La franquicia, como se ha señalado en el primer capítulo, es un contrato complejo, ya que posee varios elementos, además que incorpora dentro de un contrato otros negocios jurídicos. Así mismo, de las definiciones planteadas al inicio del presente trabajo, en varias de ellas, se establece como punto trascendental la licencia de uso y aprovechamiento de marca como es el caso del Código Deontológico de Franquicias de la Comunidad Europea, Marzorati, los hermanos Enrique y Rodrigo Gonzáles Calvillo, entre otros. Precisamente Javier Arce Gargollo, se refiere a este punto y dice: “La marca del producto o servicio objeto de la franquicia es un elemento esencial del contrato¹⁴⁵”. El mismo autor, complementa, este tema y considera lo siguiente: “Esta obligación tan importante es la que va distinguir un contrato de suministro, de distribución o de simple transferencia de tecnología de uno de franquicia, aun cuando en este último aparezcan obligaciones propias de esos contratos¹⁴⁶”.

La doctrina, ha determinado como objeto del contrato de franquicia, una serie de elementos incluida la marca. Marta Chevin De Katz, en su obra *¿Qué es el Franchising?*, señala como objeto del contrato los siguientes elementos: 1. Transmisión de Know How, 2. Licencia de uso de la marca o nombre comercial, 3. Exclusividad y 4. Asistencia Técnica. De igual manera, tenemos a la autora María Cristina Alba¹⁴⁷ quien establece de manera mas sencilla al objeto del contrato y señala: “Objeto, licencia del sistema: Otorgar la licencia de uso de marca y de explotación del formato de negocio”.

¹⁴⁵ Arce Gargollo Javier. *El Contrato de Franquicia*. México: Editorial Themis; 1997. Pág.54

¹⁴⁶ Arce Gargollo Javier. *El Contrato de Franquicia*. México: Editorial Themis; 1997. Pág.54

¹⁴⁷ Alba María Cristina. *Las Franquicias en México*. México D.F: Editorial F.C.A; 2004. Pág. 62

En definitiva, el objeto del contrato de franquicia es el dotar de varios elementos al franquiciado para permitirle el uso de los mismos, y por lo tanto pueda explotar y desarrollar el negocio. De las características planteadas por las autoras, nos vamos centrar en la marca, en vista que es la parte fundamental de la hipótesis del trabajo.

En el contrato de franquicia, estamos ante una situación, donde concurren las tres prestaciones dar, hacer y no hacer. Respecto de las prestaciones de dar, tenemos precisamente la de licencia de marca, asistencia técnica, transmisión de know how, etc. Conforme las prestaciones de no hacer tenemos la exclusividad, ya que el franquiciante, se restringe en la posibilidad de dar más franquicias a otras personas o explotar por sí mismo el negocio; además tenemos los pactos de no competencia. Finalmente, en lo que concierne a la prestación de hacer, está la capacitación al personal de la nueva franquicia, entrega de manuales además puede ser la publicidad entre otros. Las prestaciones dependerán de lo que las partes hayan acordado.

Por otra parte, existe algunas precisiones respecto al objeto y para ser más claros respecto a las prestaciones, ya que conforme a la ley y doctrina deber ser posibles y determinadas. En lo concerniente a que una prestación debe ser posible, tenemos que empezar tomando en cuenta lo señalado por el último inciso del artículo 1477 del Código Civil que señala:

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público.

La norma citada, nos muestra que la imposibilidad, se puede dar por varias causas, ya sea porque son físicamente imposibles o jurídicamente imposibles. Analizando esta situación al caso concreto, es lo que respecta a la ausencia del registro de marca, si se aplica de manera estricta el sistema atributivo, podría considerarse como jurídicamente imposible, en vista que se no se tiene derecho sobre la marca por lo mismo no se puede disponer de ella. Lo que hay que destacar, es que a pesar que existe esta situación tanto la doctrina como la jurisprudencia ha reconocido el valor de la marca no registrada que ha sido puesta en el comercio, y por lo mismo se podría disponer de la misma. Por otra parte, hay que recalcar que aún cuando nos encontremos bajo un sistema atributivo, eso

no limita el hecho de poder utilizar una marca no registrada, siempre y cuando no se atente contra el derecho de un tercero.

Según el jurista Luis Paraguéz¹⁴⁸, establece que pueden darse otras dos situaciones respecto a la imposibilidad de la prestación. Primeramente señala cuando se trata de una imposibilidad originaria, es decir que nació junto a la obligación. De alguna manera, esto podría ser alegado, ya que la situación anterior, establece que al no tener registro, no se posee derecho, por lo tanto no se puede disponer de la marca y por lo tanto la obligación es inválida. En segundo lugar cuando la prestación nace posible, pero se torna en imposible. Tal es el caso de una franquicia proveniente de un país extranjero, que no solo no cuenta con el registro de su marca en el Ecuador, sino que dicho signo idéntico para la misma clase internacional se encuentra registrado a favor de un tercero.

Finalmente, como segundo elemento de la prestación, tenemos que debe ser determinada, esto lo establece el artículo 1477 del Código Civil en su inciso primero.

No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género.

Guillermo Ospina, sobre este tema dice: “La prestación o prestaciones que son materia de un acto jurídico deben ser suficientes claras para que cada uno de los agentes sepa exactamente que es lo que se puede exigir y qué sacrificios tiene que hacer en virtud de aquel¹⁴⁹”. Dentro del contrato de franquicia, se espera que la marca cuente con la protección legal, precisamente para garantizar el uso correcto y pacífico por parte del franquiciado. Una vez, que se verifica que la marca no cuenta con registro, se puede establecer que la marca es determinada, pero el registro es determinable, ya que podría acceder al registro.

Por otra parte, Alessandri¹⁵⁰ plantea dos hipótesis respecto a este tema, una de las cuales, se aplica al problema jurídico planteado.

¹⁴⁸ Parraguez Luis. *Manual de Derecho Civil Ecuatoriano*. Loja: Editorial Universidad Técnica Particular de Loja; 2000. Pág 32

¹⁴⁹ Ospina Guillermo. *Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico*. Bogota. Editorial: Temis. 2000; Pág. 241

¹⁵⁰ Vodanovich Antonio. *Derecho Civil Parte Preliminar y General*. Santiago: Editorial Editora de Información Técnica; 1991. Pág. 241.

Si la cosa no existe al tiempo del contrato, pero se espera que exista, el contrato es válido, pudiendo revestir dos formas: según se venda la suerte o la cosa futura misma. El segundo caso, esto es, cuando se vende una cosa que no existe, pero que se espera que exista, el contrato es condicional, y se reputa celebrado bajo la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir.

Esta segunda hipótesis que plantea Alessandri, puede aplicarse en el contrato de franquicia, ya que si el objeto del contrato es el proveer de todo lo necesario para la replica de un negocio y por consiguiente dotar de todos los elementos incluido la marca, y por consiguiente garantizar el uso pacífico de dichos elementos. Para garantizar el uso pacífico, no es necesario que se cuente registro, no obstante se podría incluir en el contrato una condición suspensiva, estableciendo que el contrato surte efecto a partir de la obtención del registro ante la autoridad competente. Por lo tanto de esta manera se protege el franquiciado y el franquiciante otorga garantías para el uso sin problemas.

3.2.- Elementos

El artículo 1460 del Código Civil, establece la distinción que existe respecto de los elementos del negocio jurídico, que son los de la naturaleza, esenciales y accidentales.

Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquéllas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se la agregan por medio de cláusulas especiales.

3.2.1.- Elementos de Esenciales

Conforme al tenor literal del artículo 1460 del Código Civil, los elementos esenciales son aquellos sin los cuales no surte efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente. En otras palabras, son los primordiales que debe cumplir un contrato, además

son los elementos característicos que posee cada contrato. Luis Parraguez¹⁵¹, sobre este tema nos dice:

De acuerdo con lo expuesto en la norma transcrita, son de la esencia aquellos elementos (cosas) que necesariamente deben concurrir para que tenga lugar el negocio, o bien para hacer de él lo que se pretende y no otro diferente. En otras palabras, tienen que ver, en el mismo orden, con la vitalidad y con la identidad del negocio, porque su ausencia puede acarrear, en algunos casos, una forma radical de ineficacia o la inexistencia del mismo.

Por otro lado, la doctrina ha establecido una sub clasificación dentro de estos elementos y ha determinado que existen elementos esenciales generales y especiales. Los elementos generales, son los que deben concurrir en todo negocio jurídico, es decir se considera dentro de estos elementos a la capacidad, voluntad, objeto y la causa. Adicionalmente, se determina al caso concreto, ya que son los elementos especiales que posee cada contrato dependiendo su tipo. Alessandri, lo trata de manera más exacta y determina: “Entre los elementos esenciales hay algunos que deben figurar en toda clase de actos: son los elementos esenciales comunes (la voluntad, el objeto). Hay otros que sólo son indispensables para la existencia de ciertos actos, no siendo necesarios ni figurando para nada en la vida de los otros [...]”¹⁵²,

Una vez señalado, la parte conceptual, es necesario analizar estos criterios en el caso del contrato de franquicia. Utilizando el criterio de Marta Chevin De Katz y lo que ha establecido como objeto del contrato de franquicia; los elementos esenciales del contrato serían los siguientes: 1. Transmisión de Know How, 2. Licencia de uso de la marca o nombre comercial, 3.Exclusividad y 4. Asistencia Técnica. Estos elementos, son lo que se establecen dentro de la sub clasificación, ya que son los denominados esenciales especiales, precisamente porque configuran todo el concepto de franquicia, y son necesarios para que en efecto exista la reproducción del negocio de manera total y acorde al modelo señalado.

La franquicia, al ser un contrato complejo posee varias características, y precisamente todo el paquete enunciado, es lo que forma en si el contrato. Por lo tanto, en caso que falte alguno de estos elementos, el contrato de franquicia se podría ver

¹⁵¹ Parraguez Luis. *Manual de Negocio Jurídico Primer Borrador*. Pág 79

¹⁵² Vodanovich Antonio. *Derecho Civil Parte Preliminar y General*. Santiago: Editorial Editora de Información Técnica; 1991. Pág. 179

afectado y precisamente degeneraría en otro. Esto se puede observar al inicio del presente trabajo según lo señalado por Marzorati, ya que para él, la transmisión de Know How no es parte del sistema de franquicia y por consiguiente lo trata como si fuera un contrato de distribución per se.

3.2.2.- Elementos de la Naturaleza

Siguiendo, los lineamientos tanto de la doctrina como el Código Civil; los elementos de la naturaleza del contrato son los que sin ser esenciales, se entiende que pertenecen a él pudiendo las partes por pacto expreso renunciar a ellos. En otras palabras se puede entender que aun cuando las partes no lo han pactado, por mandato de la ley se entienden incorporados al contrato. Ospina sobre este punto se manifiesta y considera: “Son aquellos efectos que las partes suelen estipular como accesorios de los elementos esenciales, pero que, aun a falta de estipulación, se producirán espontáneamente *opera legis* [...]”¹⁵³,

Consecuentemente, son independientes a la voluntad de las partes; por lo que Ospina los considera como accidentales y más cuando los contratantes tienen el derecho renunciar a dichos elementos.

Dentro del contrato de franquicia, se pueden considerar como elementos de la naturaleza cuando el franquiciado compra maquinaria al franquiciante para la producción de determinados bienes; en ese caso se podría señalar el tema de vicios por evicción como elementos de la naturaleza conforme los artículos 1764, 1777 y 1769 del Código Civil. Javier Arce Gargollo¹⁵⁴, establece dentro de las obligaciones del franquiciante el tema de responsabilidad por vicios por evicción para lo que señala: “El franquiciante debe responder de los bienes que suministra al franquiciatario.”

3.2.3.- Elementos Accidentales

¹⁵³ Ospina Guillermo. *Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico*. Bogota. Editorial: Temis. 2000; Pág. 36

¹⁵⁴ Arce Gargollo Javier. *El contrato de franquicia*. Pág. 56

En último lugar, el código establece como tercer elemento los accidentales, que se refiere a los que han sido pactados libremente por las partes; es decir no forman parte del ADN del contrato. Luis Parraguez, en su Manual de Negocio Jurídico, señala sobre este tema lo siguiente:

“Ellos no han sido previstos por la ley para su negocio determinado (como sí ocurre con la obligación de saneamiento en la compraventa), pero puede agregarlos las partes en ejercicio del principio de libertad negocial, para modificar de cualquier manera la normalidad de sus efectos, se con la sola inclusión de las modalidades obligacionales clásicas-condición, plazo o modo [...]”

Lo que predomina en este elemento es la voluntad de las partes, ya que como menciona el autor en mención, la libertad negocial es la que determina todo respecto de los elementos accidentales. Por otra parte, Alessandri determina que este tipo cláusulas incorporadas, no dependen para la existencia del acto; adicionalmente considera que se trata más de elementos para la eficacia del negocio jurídico¹⁵⁵.

Finalmente, respecto al contrato de franquicia, las partes libremente pueden pactar cualquier tipo de consideraciones que sean necesarias para la implantación del negocio,. También, hay que tomar en cuenta que todo depende del tipo de franquicia que se trate, ya que las condiciones cambian. Javier Arce¹⁵⁶ establece algunos ejemplos: entre los cuales tenemos: cuando el franquiciado es quien debe desarrollar la publicidad, o cuando el franquiciante procesa la información contable del franquiciado, entre otras.

3.3.- Elementos de la Integración

Además de los elementos, establecidos por el artículo 1460 del Código Civil; hay que tomar en consideración otros que forman parte del contrato tal y como lo señala el artículo 1562, el mismo que al tenor literal dice:

Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella.

¹⁵⁵ Cfr. Vodanovich Antonio. *Derecho Civil Parte Preliminar y General*. Santiago: Editorial Editora de Información Técnica; 1991. Pág. 180

¹⁵⁶ Arce Gargollo Javier. *El contrato de franquicia*. Pág. 57

Luis Parraguez¹⁵⁷, señala que la integración del contrato tiene como finalidad completar el contenido contractual, pero que dichos elementos no provienen de la voluntad de las partes, sino de una fuente externa que son la ley, costumbre y equidad.

3.3.1.- Naturaleza

Este elemento, se refiere a todas las cosas que vienen con el negocio, y se incorporan al contrato por mandato de ley, es decir son todos los elementos que por naturaleza el negocio necesita para ejecutarse. En lo que respecta a la franquicia, esto no se determina claramente, ya que se compone de varios contratos. En este caso, dichos elementos podrían darse en el contrato de licencia de marca, de transferencia de tecnología, distribución, etc.

3.3.2.- Ley

Luis Parraguez, señala que a pesar que el artículo 1562 del Código Civil, no establece de manera exacta lo que determina este artículo, por lo tanto la manera como se debe interpretar, debe ser conforme lo señalado por el artículo 1460, es decir que se refiere a los elementos esenciales, naturales y accidentales.

3.3.3.- Costumbre

Finalmente, tenemos las obligaciones que nacen de la costumbre, lo cual se refleja en cada tipo de contrato. En el caso específico de la franquicia, es un contrato mercantil y atípico, por lo que la costumbre mercantil es fuente para la construcción de este contrato

3.4.- Marca en el contrato de franquicia

¹⁵⁷Cfr. Parraguez Luis. *Manual de Negocio Jurídico Primer Borrador*. Pág 79

La marca hoy en día constituye uno de los bienes mas importantes con el cual cuentan las personas naturales o jurídicas, por lo tanto su importancia, no sólo en la franquicia sino en el comercio, es considerable.

Conforme a lo analizado hasta el momento, en el presenta capítulo como en los anteriores, la marca es un elemento de gran consideración en el contrato de franquicia, tan es así que ya varios autores citados a lo largo del presente trabajo han atribuido un valor especial a este elemento.

Antonio Vanegas Santero¹⁵⁸, precisamente abarca este tema y se refiere al valor que tiene la marca en este tipo contractual.

En la franquicia la marca es uno de los elementos fundamentales porque en desarrollo del contrato, el uso de la misma se pone a disposición del franquiciado, conservando el franquiciador la propiedad o titularidad de la misma. Por tal razón, el franquiciador debe estar en posesión de una serie de signos distintivos, tales como la marca, nombre comercial, rótulo, elementos decorativos, diseños slogans, logotipos. La importancia del franquiciador, radica en la marca y en los productos o servicios que con la misma, ofrece al mercado.

La cita planteada, nos presenta algunas cuestiones a considerar, lo importante, es el tema de la posesión, sobre dicha situación se ha analizado los dos sistemas que existen, por lo tanto la posesión se adquiere por el uso por el registro.

De igual manera, Javier Arce¹⁵⁹, considera: “El contrato de franquicia deberá incluir las marcas de productos y servicios que serán materia de autorización por parte del licenciantes, con la especificación del número de registro de la marca, el signo distintivo que constituye marca y los productos o servicios que ampara”. También, el autor en mención considera que: “Nada impide incluir marcas no registradas, que técnicamente no son marcas, pero que pueden esta en proceso de registro.”

Otro autor, que se refiere a estas situaciones es Antonio Vanegas¹⁶⁰, quien manifiesta:

¹⁵⁸ Vanegas Santero Antonio. *El Contrato de Franquicia*. Bogotá: Editorial Ediciones Librería del Profesional. 1999. Pág. 61.

¹⁵⁹ Arce Gargollo Javier. *El contrato de franquicia*. Pág. 45

¹⁶⁰ Vanegas Santero Antonio. *El Contrato de Franquicia*. Bogotá: Editorial Ediciones Librería del Profesional. 1999. Pág. 67.

Si la marca constituye uno de los elementos fundamentales del contrato de franquicia parece evidente que el franquiciador deberá ser el propietario legal de dicha marca. Deberán estar inscritos obligatoriamente en el registro correspondiente a su nombre, el nombre (s) de marca (s), logotipos, emblemas y demás signos componentes de la marca del franquiciador.

Aunque esto puede resultar obvio, la realidad demuestra que algunos franquiciadores incipientes pueden no tener registrados sus signos identificativos. Igualmente, en el caso de internacionalización, es frecuente el que únicamente los tenga registrados en su país de origen.

En definitiva, los dos autores plantean que es necesario, pero no indispensable el contar con el registro de la marca, ya que se han dado casos en los cuales las personas que utilizan la marca no cuenta con el registro, pero eso no es motivo para considerar a la marca como desprotegida. Precisamente como se explicó en el capítulo anterior, la marca no registrada posee valor y por lo tanto cuenta con protección a través de la figura de la competencia desleal que busca evitar prácticas anticompetitivas.

3.4.1.- Registro de Marca

El Ecuador, al formar parte de la Comunidad Andina, se somete al sistema atributivo, es decir que los derechos sobre una marca se los adquiere en base al registro. Tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la Decisión 486 son claros en este tema y señalan en su artículo 216 de la ley y 154 de la Decisión que es a través del registro que se adquieren derecho de uso exclusivo.

Por otra parte, el del registro en un sistema como el nuestro es fundamental, ya que es por este medio que se adquieren varios derechos que le garantizan la propiedad y el uso pacífico sobre su marca, tal y como lo establece el artículo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual. El registro, posibilita el actuar al titular contra terceros que utilicen su marca de manera ilegal o sin el consentimiento. A su vez, le otorga el derecho para oponerse en contra de terceros quienes aspiran acceder al registro de una marca idéntica o similar

La doctrina española ha sido categórica, al defender el registro como un requisito esencial para adquirir derechos, tan es así que los autores Gonzalo Burgos Pavón y María Susana Fernández Iglesias, en su libro La Franquicia tratado práctico y jurídico, dicen:

Es lógico pensar que es la primera exigencia que se le puede hacer a una empresa: que sea propietario de la marca y signos distintivos, puesto que <<nadie da lo que no tiene>>, un franquiciador que aunque sea usuario habitual de un nombre comercial, rótulo, marca o signo distintivo que no tiene debidamente registrado no puede garantizar a sus franquiciados el uso pacífico de esa marca, rótulo o signos distintivos. Sólo su legítimo propietario puede garantizar el uso¹⁶¹

En definitiva, el registro según estos autores es la base del contrato de franquicia, ya que es el medio por el cual se adquiere la propiedad; por tanto al no existir registro, el franquiciante no podría disponer de su signo, es decir que no se podría generar una licencia para el uso y aprovechamiento de la marca. Adicionalmente, de la cita señalada, se establece una mención al tema de la garantía de uso, para lo cual los autores de alguna manera dejan entrever que el uso pacífico sólo se garantiza cuando hay registro. Incluso cuando exista, algún tipo de disputa, la persona que en efecto posee una marca y es utilizada en el mercado podrá oponerse, tomando en cuenta que se trataría de una conducta desleal y además porque la persona tiene un interés legítimo al utilizar su marca en el mercado.

Ahora bien, si realizamos una interpretación positivista del asunto, sin ninguna duda cuando no se posee registro, no se podrá disponer, usar y gozar de una marca, con lo cual la marca que no ha sido registrada pero usada en el mercado, se encontraría totalmente desprotegida. A pesar de esto, no debe existir una interpretación tan radical, ya que como se ha determinado a lo largo del trabajo el uso si posee valor y de alguna manera ha sido reconocido.

Si bien el uso, no constituye la propiedad sobre la marca, existe casos de excepciones donde el uso prevalece al momento de presentar oposición sobre intento de registro de marcas similares; esto se determina en base a que debe existir un control para evitar prácticas desleales y además por que el uso puede ser el vehículo para generar el derecho a través del registro.

Este criterio, también ha sido tomado en consideración en la Comunidad Andina, conforme a las citas reproducidas en el capítulo anterior, ya que como señala el

¹⁶¹ Burgos Pavón Gonzalo y María Susana Fernández Iglesias. *La franquicia Tratado Práctico y Jurídico*. Madrid: Editorial Pirámide. 2010; Pág 224

Tribunal Andino de Justicia, no se puede ser muy estrictos con la marca no registrada, ya que precisamente se podría dejar desprotegida y por lo tanto generar conductas desleales. De igual manera, el uso cumple con los requisitos y estamos ante un caso de oposición, el examen de registrabilidad, tiene que darse de dos marcas similares, en caso que una marca fue utilizada anteriormente en el mercado, prevalece la que se ha usado, por lo mismo indirectamente se esta reconociendo el valor sobre la marca a través del uso.

Finalmente, hay que tomar en cuenta que el registro, dentro de un sistema como el nuestro, se trata de una expectativa de derechos. Alesandri, Somarriva y Vodanovic señalan sobre este tema lo siguiente:

Hay derechos que para nacer o adquirirse no están subordinados a la existencia de un solo hecho jurídico o de varios de ejecución simultánea, sino que por el contrario, suponen varios hechos que se van cumpliendo progresivamente. Mientras no se realicen todos sólo hay una esperanza o expectativa de que el derecho nazca o se adquiera¹⁶².

Por lo tanto, de la cita planteada, la solicitud de registro de una marca, en definitiva es una expectativa para el otorgamiento de protección legal y de derechos, ya que como bien lo señala el sistema de prioridad de uso, ya que mientras no exista registro los derechos sobre una marca penden de esta situación y sobre todo el derecho a propiedad. Así mismo, los juristas en mención señalan de manera exacta el tema de expectativa y dicen:

Son expectativas de derechos las posibilidades de nacimiento o de adquisición de un derecho subjetivo que, aun cuando no se han realizado todos los elementos necesarios para su formación o adquisición, cuenta con alguno o algunos que la ley valora para brindarle una protección anticipada, que se traduce en el otorgamiento de medidas destinadas a evitar que un extraño obstaculice ilícitamente la producción del elemento que falta para la formación o adquisición de un derecho.

En definitiva, a pesar que la solicitud de registro es una expectativa, el uso se puede constituir un valor para brindarle protección, tal y como sucede con el caso de la Ley de Marcas de Costa Rica que si bien el registro no le otorga todos los derechos, el

¹⁶² Vodanovich Antonio. *Tratado de Derecho Civil Tomo I*. Santiago: Editorial Editora de Información Técnica; 1998. Pág. 298

uso le permite tener un derecho de preferencia para acceder al registro, incluso prevaleciendo este sobre el resto de solicitudes sobre el mismo signo, pero que no lo han usado. Finalmente, la razón que existe en permitir y dar valor al uso, es precisamente para evitar conductas desleales que afecten a la persona que utiliza la marca en el comercio y que la utiliza de manera legítima.

3.5.- Requisitos de Existencia

Todo negocio jurídico, debe reunir algunos elementos que son básicos para que desplieguen todos sus efectos; Alessandri establece “Son condiciones de existencia del acto jurídico aquellas sin las cuales no puede formarse, no puede nacer a la vida del derecho”¹⁶³. Nuestro Código Civil, no ha establecido de manera exacta este tema, por lo mismo la doctrina ha señalado como requisitos de existencia los siguientes: Voluntad, Objeto y Causa.

Dichos requisitos serán tratados a continuación, pero evidentemente haciendo énfasis en el objeto, ya que es materia del presente trabajo.

3.5.1.- Voluntad

La voluntad, es el deseo de las partes por hacer algo, es decir es el deseo por realizar un determinado negocio jurídico. Sobre este tema, han nacidos una serie de discusiones doctrinarias, pero Luis Parraguez considera lo siguiente: “Como se trata nada más que constatar la existencia del negocio y no su valor para el derecho, carece de importancia la calidad de esta voluntad o consentimiento, de manera que el negocio existe aún en el evento de que se encuentren afectados por un vicio (fuerza o error)¹⁶⁴”. En conclusión sobre este punto, lo único que importa es que haya una manifestación de voluntad para que el negocio exista.

3.5.2.- Causa

¹⁶³ Vodanovich Antonio. *Derecho Civil Parte Preliminar y General*. Santiago: Editorial Editora de Información Técnica; 1991. Pág. 181

¹⁶⁴ Parraguez Luis. *Manual de Negocio Jurídico Primer Borrador*. Pág 88

La causa es uno de los temas que mayor discusión trajo a la doctrina; tanto es así que para algunos autores la causa no existe, ya que se encuentra dentro del objeto del negocio jurídico. Alessandri, manifiesta que: “La causa es el fin inmediato y directo que se propone alcanzar una persona al obligarse¹⁶⁵”. En resumen, los tratadistas clásicos, consideran a la causa como el deseo o lo que se espera alcanzar de un determinado negocio jurídico.

3.5.3.- Objeto

Según lo expuesto, en el presente capítulo, el objeto constituye una prestación, ya sea dar, hacer o no hacer. Por lo mismo, el objeto es determinante, ya que como dice Luis Parraguez “Donde no hay objeto no puede haber negocio jurídico¹⁶⁶”. Ahora bien, como se ha establecido, la licencia de marca constituye un valor determinante para el contrato de franquicia, por lo tanto si no concurre este elemento acarrea la inexistencia del contrato. Según Fabián López, la inexistencia “[...] deja incólume la obligación [...]”¹⁶⁷; de igual manera el mismo autor señala que en el contrato de franquicia al no tener alguno de estos elementos, es inexistente y por lo tanto se considera que nunca nació y nunca produjo efectos.

Haciendo énfasis en el tema el registro de una marca, respecto al contrato de franquicia, no se trata de un elemento determinante, y más cuando desde un punto de vista práctico se puede utilizar una marca sin registro, siempre que no afecte derechos de terceros.

Además, el registro al no ser determinante, la persona que utiliza la marca, puede disponer de ella y permitir que alguien más la utilice. En este caso el contrato es válido, pero no surtiría efectos frente a terceros, ya que el contrato de licencia según lo señalado por nuestra legislación se debe inscribir, para lo cual se debe contar con la marca registrada tal y como lo señala el artículo 281 de la Ley de Propiedad Intelectual¹⁶⁸.

¹⁶⁵ Vodanovich Antonio. *Derecho Civil Parte Preliminar y General*. Santiago: Editorial Editora de Información Técnica; 1991. Pág. 263

¹⁶⁶ Parraguez Luis. *Manual de Negocio Jurídico Primer Borrador*. Pág 88

¹⁶⁷ López Guzmán Fabián. *El Contrato de Franquicia Internacional*. Pág 338

¹⁶⁸ Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 281.

Una segunda tesis que se puede plantear respecto a esta situación, en base a que los derechos sobre la marca se constituiría con el uso, por lo tanto el registro de la marca como tal confirma el derecho adquirido previamente, ya que incluso cuando un tercero que intente registrar el signo; la persona que ha utilizado la marca anteriormente en el mercado posee un derecho claramente definido, el mismo que podrá oponer frente a terceros, para lo cual la oficina de registro deberá tomar en cuenta el uso anterior y por lo tanto constituir derechos en base a este hecho.

Lo que hay que tomar en cuenta, es que el Ecuador claramente establece un sistema atributivo, por lo mismo los derechos sobre la marca se adquieren por el registro. Por otra lado, el uso, si bien no genera la propiedad, si genera otra clase de derechos que permite subsanar el problema, ya que como bien hace referencia la Ley de Marcas de Costa Rica, manteniendo el sistema atributivo, establece un reconocimiento expreso sobre el uso de la marca, no para generar derechos de propiedad, pero si para generar otro tipo de derechos con la finalidad de acceder al registro. En base a estos motivos, podría adoptarse una fórmula parecida en Sistema Andino con la finalidad de solventar el problema de las marcas sin uso.

3.6.- Nulidad

Ospina, define a la nulidad: “Cuando un acto no reúne los elementos esenciales de todo acto jurídico, y, además, los que siendo de la misma índole esencial determinan su ubicación en cierta especie de las que dichos actos clasifican, la ley lo reconoce como una de esas manifestaciones de voluntad privada jurídicamente eficaces¹⁶⁹”. Por lo tanto, la nulidad, recae precisamente en caso que falte algunos de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 1460, además de los requisitos de existencia y validez.

Los requisitos de existencia, son determinantes para que el contrato surta efectos; por lo mismo los tratadistas Gonzalo Burgos y María Susana Fernández, establecen que la ausencia de cualquiera de los requisitos mencionados en el punto anterior, provocaría

¹⁶⁹ Ospina Guillermo. *Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico*. Bogota. Editorial: Temis. 2000; Pág. 443

que el contrato sea nulo y por lo tanto al ser nulo sería una cosa que nunca existió¹⁷⁰. El Código Civil en su artículo 1697 hace referencia sobre este tema y establece:

Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado

La norma citada, establece que efectivamente será nulo todo contrato cuando falte algún elemento para que tenga valor. Según, los tratadistas enunciados líneas arriba: “En el ámbito del contrato de franquicia, dos son los elementos que la jurisprudencia ha entendido como posibles causa de falta de objeto del contrato: falta de marca y falta de know how¹⁷¹”. Considero que la ausencia de registro, no es un elemento determinante para que se de ausencia del objeto, por todo lo que se ha establecido a lo largo del presente trabajo, y en especial con el hecho de que se puede usar una marca sin necesidad de registro, si no contraviene el derecho de terceros. Concluimos que la ausencia del registro no genera la nulidad, precisamente porque el contrato cumpliría con todos los requisitos establecidos para que produzca sus efectos, tal y como lo señala la teoría general del negocio jurídico, es decir que el contrato si posee objeto y por lo mismo, despliega todos sus efectos.

Finalmente, en el Ecuador se mantiene una tesis estricta sobre la adquisición de derechos sobre la marca, por lo tanto para poder generar el uso pacífico sobre una marca, es necesario contar con el registro, ya que será la forma efectiva para poder oponerse frente al uso que pudieren hacer terceros, además que brinda la certeza sobre la existencia del derecho.

Ahora, en caso de ser necesario a pesar del problema planteado, esta situación se puede arreglar por medio del propio contrato, ya que como bien se mencionó con anterioridad y siguiendo el criterio de Alessandri, se puede someter al contrato bajo una condición suspensiva, por medio de la cual la eficacia del contrato pende de la obtención del registro de la marca en una zona geográfica determinada. Por lo mismo, el uso pacífico de la marca, pende de esta condición, y por consiguiente incluso podría

¹⁷⁰ Cfr. Burgos Pavón Gonzalo y María Susana Fernández Iglesias. *La franquicia Tratado Práctico y Jurídico*. Madrid: Editorial Pirámide. 2010; Pág 222

¹⁷¹ . Burgos Pavón Gonzalo y María Susana Fernández Iglesias. *La franquicia Tratado Práctico y Jurídico*. Madrid: Editorial Pirámide. 2010; Pág 224

establecerse como una obligación para el franquiciante, para lo cual en caso que no se llegue a dar podría acarrear el incumplimiento del contrato.

IV.- Conclusiones

La franquicia, representa en la actualidad un modelo a destacar ya que permite generar una inserción a gran escala en mercados nacionales como internacionales, lo que ha ocasionado que este tipo de negocios conviertan a los empresarios en verdaderos competidores. Datos provistos por la universidad de Delaware revelan que de cada 100 franquicias que abren únicamente cierran 14, mientras que, por el contrario, de cada 100 empresas que abren siguiendo el modelo tradicional, cierran 77. Los datos reflejan las grandes ventajas que representan las franquicias.

En el Ecuador y en gran parte de países, el contrato de franquicia, es atípico, es decir que no posee una regulación en específico, por lo tanto se regula en base a los principios generales del negocio jurídico, adicionalmente el contrato de franquicia incorpora otros tipos contractuales como son la licencia, distribución, entre otros. Este tipo contractual, presenta algunos elementos peculiares, por lo mismo no se ha podido establecer una definición uniforme, por un lado existen algunas definiciones con un enfoque estrictamente comercial o económico; por otro lado se han generado definiciones desde un punto estrictamente jurídico. No obstante, existen puntos de conexión entre ellas.

De lo anterior se puede colegir que el contrato de franquicia, es un modelo de expansión de negocios y colaboración empresarial, en el que un tercero asume el riesgo a cambio de una serie de elementos que le permiten explotar un negocio ya probado en el mercado. Finalmente a pesar que la franquicia es estricta en el respeto de ciertos patrones establecidos por el franquiciante, este tipo de negocio se trata también de adaptar el modelo al mercado local.

Como ya se mencionó, la franquicia posee una estructura compleja, por lo que es indispensable analizar su naturaleza jurídica para poder entender mejor al contrato. En primer lugar, se trata de un contrato atípico ya que no se encuentre definido ni regulado por una ley en específico. Por otra parte, se trata de un contrato consensual, ya que se perfecciona con la voluntad de las partes. Además, se trata de un contrato bilateral, por lo que existen dos partes que se obligan. También, estamos ante contrato principal, precisamente porque este contrato puede existir por sí sólo. Así mismo, se trata de un contrato oneroso, ya que posee contraprestaciones económicas. De igual manera, es un contrato de tracto sucesivo, precisamente porque las prestaciones se devengan

periódicamente. Adicionalmente, este tipo contractual, es un contrato de adhesión, ya que el franquiciante, establece todas las condiciones sobre el contrato.

La franquicia, establece una serie de obligaciones para las partes. Entre las principales obligaciones del franquiciante tenemos: otorgar licencias de propiedad intelectual; es decir sobre signos distintivos y patente dependiendo de cada caso; asistencia técnica, prohibición de competencia, control sobre la franquicia y transferencia de know how.

En lo que respecta a las obligaciones del Franquiciado, tenemos: pago de regaliza, explotación del negocio, uso adecuado de los signos distintivos, cumplir con los requisitos de control de calidad, cumplimiento de conocimientos, inspección, confidencialidad, prohibición de competencia, entre otros.

Por ser un contrato atípico, los elementos son pactados por las partes, sin embargo existe una estructura que la doctrina claramente ha definido, por lo que existen características propias de la franquicia. Sin ninguna orden de prelación definida, encontramos los siguientes: El Know How, es sin duda un punto fundamental, ya que incluso forma parte del objeto del contrato. Se refiere a todo el conjunto de elementos que son necesarios para la implementación del negocio, por lo tanto es el conocimiento que transmite el franquiciante al franquiciado para explotar el negocio, para lo cual el franquiciado debe ceñirse a todas las instrucciones que establecidas.

Un segundo elemento de la franquicia y que fue parte fundamental del presente trabajo, es la marca sobre la cual se explicará algunas consideraciones. En primer lugar señalar que existen dos sistemas claramente definidos para la poseer derechos sobre la marca; por una parte tenemos el sistema atributivo por el cual para tener derechos es necesario el registro, incluso es el medio por el cual se adquiere la propiedad sobre la marca. Por otro lado, tenemos al sistema de prioridad de uso, el cual se refiere a que se adquiere derechos únicamente por el hecho de utilizar una marca en el mercado.

En el sistema atributivo, el registro genera una serie de derechos, como es el caso del uso exclusivo, denominado en su fase negativa como *ius prohibiendi*, que le faculta al titular de una marca impedir que un tercero utilice la marca sin su consentimiento.

Como contrapartida al sistema atributivo, tenemos al sistema declarativo, el mismo que establece que para la adquisición de derechos, basta el uso efectivo, es decir

adquirirá derechos sobre la marca quien la hubiere utilizado primero. Este sistema se basa en el aforismo “primero en tiempo primero en derecho”.

La parte de la doctrina que establece esta situación, considera al registro como el medio por el cual se reafirma el derecho, ya que el derecho previamente existe, tan es así que incluso la persona que usa la marca y luego obtiene el registro, reafirma el derecho, ya éste nació previamente con el uso.

En este trabajo se ha considerado fundamental determinar el valor de la marca no registrada y a su vez el valor que tiene el registro en el contrato de franquicia. Respecto a la primera cuestión, a lo largo de la presente tesina, se ha demostrado que la marca aún cuando no cuente con registro posee un valor considerable, ya que existen casos en los cuales el uso de la marca no registrada ha prevalecido, sobre intento de registro o de registros efectuados. Esta cuestión, si bien se desprende de un asunto de Propiedad Intelectual, varios autores sobre este tema han definido que el fundamento se da con el fin de precautelar conductas desleales.

En lo que respecta al valor en sí del registro, se lo analizó en base al objeto del contrato de franquicia para lograr determinar si su ausencia puede provocar la falta del objeto del contrato y por lo tanto su nulidad. Analizando, estas cuestiones al caso concreto, primero hay que considerar cuál es el objeto del contrato de franquicia por lo que podemos concluir que es la provisión de todos elementos necesarios para la implementación y desarrollo de un negocio, para lo cual consta de los siguientes elementos: 1. Transmisión de Know How, 2. Licencia de uso de signos distintivos, 3. Exclusividad y 4. Asistencia Técnica.

Ahora bien, a pesar que el Ecuador se basa en el sistema atributivo, conforme lo señalado a lo largo de la presente tesina; cabe recalcar el hecho que las personas puedan usar marcas sin contar con su registro, evidentemente siempre que no contravenga el derecho de un tercero. Por lo mismo en el presente trabajo, concluimos que el registro no es elemento determinante dentro del objeto del contrato de franquicia, por consiguiente el contrato cumple con todos los elementos de eficacia y validez, y surte sus efectos entre las partes.

La ausencia del registro en este tipo de contrato, genera que no pueda ser oponible frente a terceros, pero puede llegar el punto, que un tercero quiera acceder al

registro, en ese momento el uso se constituye en una posibilidad para presentar oposición, precisamente por lo todo lo que se ha explicado y el valor que representa.

Finalmente, por más que pueda existir toda una problemática por la ausencia de registro, esto puede ser subsanable por el propio contrato, estableciendo una condición suspensiva, de la cual la eficacia del contrato pende de obtener el registro en la zona geográfica donde se quiere franquiciar, por parte del franquiciante

Por otro lado, como se ha señalado en la tesina, existe poco desarrollo por las legislaciones y la doctrina sobre el asunto de la falta de registro y uso. Por otra parte, para que el registro no se un obstáculo para el tráfico mercantil, es necesario adoptar un sistema un poco más flexible como lo hace la Ley de Marcas de Costa Rica, que plantea una solución importante que se puede establecer sobre este tema, ya que si bien mantiene la estructura del sistema atributivo, de manera expresa reconoce el valor del uso. Dicho uso si bien no genera propiedad, si genera otro tipo de derechos precisamente para acceder al registro y por lo tanto evitar prácticas desleales.

Bibliografía

- Aguirre Jorge y Garza Roberto. *Propiedad industrial certidumbre jurídica y competitividad*. Editorial Nuevo León. México D.F
- Alba María Cristina. *Las Franquicias en México*. México D.F: Editorial F.C.A; 2004
- Alemán Marco Matías. *Cuestiones más Actuales del Derecho de Marcas. La Problemática de las Marcas no registradas [...]*. Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 2004
- Asociación Española de Franquicia. Código Deontológico de la Franquicia.
<http://www.franquiciadores.com/legislacion.asp?mn=legislacion>
- Arce Gargollo Javier. *El Contrato de Franquicia*. México: Editorial Themis; 1997
- Arsenio Eduardo. *La infracción del Derecho de Marca*. Lima: Editorial Palestra; 2007
- Bermúdez Gonzáles Guillermo. *La Franquicia, elementos, relaciones y estrategias*. Madrid: Esic Editorial, 2002
- Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. *Derecho de Marcas*. Editorial Heliasta S.R.L; 1989
- Bercovitz Rodríguez-Cano Alberto. *Comentarios a la Ley de Marcas*. Navarra: Editorial Aranzadi; 2003
- Borian Donald. *Las Ventajas del Franchising*. Buenos Aires: Editorial Macchi; 1993
- Bueno Martínez Patricia. *La Marca Notoria y la Interpretación Prejudicial del Tribunal de la Comunidad Andina*. Propiedad Intelectual en Ibero América. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina; 2001
- Burgos Gonzalo y Fernandez Maria Susana. *La franquicia tratado práctico y jurídico*. Madrid: Editorial Pirámide; 2010
- Cáceres Barraza César. *El Contrato de Franquicia*. Lima: Cultural Cuzco; 1997
- Casa Francisco y Manuel Casabó. *La Franquicia*. Barcelona: Ediciones Gestió; 1989
- Chervin de Katz Marta. *¿Qué es el franchising?* Buenos Aires. Editorial Abeledo-Perrot; 1995.
- Claro Solar Luis. *Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado*. Santiago de Chile. Editorial: Editorial Jurídica de Chile. 1999.
- Cockburn Ian. OMPI: “Franquicias y Licencias: ¿Qué son y en qué medida puede beneficiarnos? <http://www.wipo.int/sme/es/documents/franchising.htm#def>

- De Miguel Asensio Pedro. *Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial*. Madrid: Editorial Civitas; 1995
- Di Fiori Diego. *Las Marcas en el Comercio Internacional*. Buenos Aires: Editorial Heliasta; 2000
- Diez Castro Enrique, Navarro Antonio y Rondán Francisco. *El sistema de franquicia*. Madrid: Ediciones Pirámide; 2005.
- El Instituto de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú. *Marca de Certificación*.
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=299
- Farina Juan. *Contratos Comerciales Modernos*. Buenos Aires: Editorial Astrea; 1999
- Fernández Iglesias, Maria Fernanda; Gonzalo Burgos Pavón. *La franquicia Tratado práctico y jurídico*. Madrid: Ediciones Pirámide, 2010
- Fernández-Novoa Carlos. *Tratado de Marcas*. Madrid: Editorial Marcial Pons; 2004
- Fernández María Teresa. *Protección penal del secreto de empresa*. Madrid: Editorial Colex, 2000 .Pág 19. Citada por Alejandro Giraldo. *La violación del secreto empresarial en el derecho colombiano*. Revista Juris Consulta No 8. Cámara de Comercio de Bogotá, 2004
- Ferández Mary. *Adquisición del derecho sobre una marca evolución nacional del sistema declarativo hacia el sistema atributivo*.
- Gasset Rigol. *La Franquicia: Una estrategia de Expansión*. Barcelona: Editorial Escuela de Administración de Barcelona, 1992
- González Calvillo Enrique y Rodrigo. *Franquicias: La Revolución de los 90*. México: Editorial Mc Graw Hill; 1994.
- González Sabater Javier. *Manual de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento*.
<http://www.bubok.es/libros/15512/Manual-de-transferencia-de-tecnologia-y-conocimiento>
- Guardiola Enrique. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*. Barcelona: Editorial Bosch.; 1995
- International Franchising Association. *What is a franchise?*
<http://franchise.org/franchiseesecondary.aspx?id=52625>
- Instituto de Propiedad Intelectual de Buenos Aires. *What is "Trade Deress"?*.
<http://ipiba.org/2010/09/what-is-trade-dress>
- Kinch John. *Franchising: The inside story*. New York: Perennial Library; 1986

- Kleidermacher Jaime. *Franchising: Aspectos Jurídicos y Económicos*. Buenos Aires: Editorial Abelardo Perrot; 1993
- Llobregat Hurtado, María Luisa. *Temas de Propiedad Industrial*. Madrid: Editorial La Ley-Actualidad S.A; 2002.
- López Guzmán Fabián. *El contrato de franquicia Internacional*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda.; 2005.
- Maldonado Calderón Sonia. *Contrato de Franchising*. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile; 1994
- Marzorati Osvaldo. *Franchising*. Buenos Aires: Editorial Astrea; 2001.
- Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. *¿Qué son las marcas de servicios?*
<http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-3011.html>
- Orbe Dolores. *El Contrato de Franquicia*. Diario la hora
www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4506:el-contrato-de-franquicia&catid=29:derecho-comercial&Itemid=420
- Ospina Fernández Guillermo y Eduardo Ospina Acosta. *Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico*. Bogotá: Editorial Temis; 2005
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *El Secreto Está en la Marca*.
http://www.wipo.int/freepublications/es/sme/900/wipo_pub_900.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Las Marcas ¿Cómo se Protege la marca?* Enlace web: <http://www.wipo.int/madrid/es/faq/trademarks.html>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Las Marcas ¿Es necesario registrar la marca aun cuando haya sido utilizada durante muchos años?* Enlace web: <http://www.wipo.int/madrid/es/faq/trademarks.html>
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. *Marcas Notoriamente conocidas*.
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/well_known_marks.htm
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *¿Qué es una marca?*
<http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks>.
- Otamendi Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot ;1999
- Parraguez Luis. *Manual de Derecho Civil Ecuatoriano*. Loja: Editorial Universidad Técnica Particular de Loja; 2000

- Parraguez Luis. *Manual de Negocio Jurídico Primer Borrador Obra Inédita*.
- Pires de Carvalho Nuno. *The Trips Regime of Trademarks and Designs*. New York: Kluwer Law Intenational, 2011.
- Pierre Simón y Claudia Rebolledo. *Franquicia en Colombia Teoría Realidades y Perspectivas*. Bogotá: Editorial Norma; 2003.
- Rodríguez Julio Mario. *La dinámica de la innovación tecnológica*. Universidad Nacional de Colombia. Bogota; 2006
- Sandoval Lopez Ricardo. *Operación del Franchaising Comercial*. West Law http://s3.amazonaws.com/ficheros-2011/03/10/Im_1_3_258108838_in1_71_102.pdf
- Rudnick Lewis y Bret Lowell. *Investigate Before Investing*. Washington DC: International Franchising Association; 2002
- Sandoval Lopez Ricardo. *Operación del Franchaising Comercial*. West Law http://s3.amazonaws.com/ficheros-2011/03/10/Im_1_3_258108838_in1_71_102.pdf
- Stumpf Herber. *El contrato de franquicia*. México: Editorial Themis; 1984
- Torrente Bayona César, Galindo Vanegas Héctor y Arturo García. *Las Franquicias; un estudio legal y contractual*. Cámara de Comercio Bogotá; 1995
- Tribunal Andino de Justicia. *Interpretación Pre Judicial Proceso No.140-IP-2004*, 1 diciembre 2004
- Tribunal Andino de Justicia. *Interpretación Pre Judicial Proceso 70-IP-2010*, 14 septiembre 2000
- Vanegas Santero Antonio. *El Contrato de Franquicia*. Bogotá: Editorial Ediciones Librería del Profesional. 1999
- Vodanovich Antonio. *Derecho Civil Parte Preliminar y General*. Santiago: Editorial Editora de Información Técnica; 1991
- Zanelli Enrico. *Franchising*. Torino: Editorial Torinese; 1982

Plexo Normativo

Código Civil. Registro Oficial Suplemento 46 de 24-junio-2005

Comunidad Andina de Naciones, Decisión 486.

Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Costa Rica). Ley N° 7978. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 28-marzo-2008