

“no todo tipo de empresa es franquiciable, para poder franquiciar la empresa es necesario que exista un know how”

El Contrato de Franquicia en la doctrina y jurisprudencia

Javier Gallo C*

44

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de franquicia son un motor importante en la creación de nuevas fuentes de trabajo y generación de ingresos y divisas en un país¹; a pesar de ello, sus efectos jurídicos siguen sin estar legislados en la gran mayoría de países - incluyendo el Perú, dejando a las partes contractuales pactar todo lo que crean necesario; esto ha originado, desde inicios de la década de 1970, que algunos Estados comiencen a adoptar parámetros mínimos respecto de qué pueden pactar y qué no pueden pactar las partes². En el presente artículo pretendo presentar un bosquejo de los elementos esenciales que se requieren para celebrar un contrato de franquicia a la luz del desarrollo jurisprudencial y doctrinario vigente.

1.1. Orígenes de la franquicia

La franquicia tiene su origen en los Estados Unidos de América, aproximadamente en 1850; cuando la empresa Singer Sewing Machina Company, con sede en Stanford - Connecticut, decidió otorgar una serie de franquicias a comerciantes independientes para sus máquinas de coser. Posteriormente, en 1898, la empresa General Motors adoptó el *franchising* como estrategia para expandir su red de distribuidores. Casi finalizando el siglo XIX, en 1899, la empresa Coca Cola empezó a otorgar franquicias para el embotellamiento de sus productos.

Pero, en realidad, el gran despliegue de la franquicia empezó a principios del siglo XX, cuando los competidores de la General Motors comenzaron a otorgar franquicias alrededor de todo Estados Unidos, ampliando así su red de distribución.

* Docente de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica, y en las maestrías de derecho de la empresa de la Pontificia Universidad Católica y Universidad de Lima.

1 Las cifras presentadas por la I.F.A. (International Franchise Association) para el año 2000 en Estados Unidos son impresionantes: el 50% de las ventas minoristas son facturadas por franquicias; uno de cada doce comercios es una franquicia; su facturación anual superó los 1,000 billones de dólares, el 11% del P.I.B. de Estados Unidos corresponde a la franquicia, generando cerca de 9 millones de empleos directos e indirectos entre 670,000 establecimientos franquiciados aproximadamente; en 1996 cada 08 minutos se abría un nuevo establecimiento franquiciado; en Francia existían 51,046 establecimientos franquiciados, versus 32,100 en Inglaterra y Alemania y 21,880 en Italia. En cuanto a nivel de facturación, en Alemania generaban en conjunto 4,573 millones de euros y empleaba a 286,700 personas, en tanto que en Italia generaba 6,600 millones de euros y empleaba a 57,998 personas versus los 3,479 millones de euros y 117,976 empleos; en Brasil se generaban 180,000 empleos entre 31,000 establecimientos afiliados facturando 15,000 millones de dólares en tanto que en México existían 26,000 establecimientos afiliados que daban empleo a 430,000 personas y facturando anualmente 7,000 millones de dólares.

2 Así por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea existe una regulación sobre la franquicia - sin perjuicio de las normas existentes en España, Francia e Italia - como también en algunos Estados de Estados Unidos; en latinoamericana - a excepción de México y Brasil - la gran mayoría de países no cuenta con una regulación específica de esta figura contractual.

Esto generó que este sistema se extendiera a empresas de supermercados como Piggly Wiggly, Hertz Rent-a-Car y empresas del sector *food service* -como A&W Root Beer-, empresas de restaurantes -como la de Howard Jonson-, entre otros. A partir de 1950 empieza el crecimiento de las franquicias con empresas como McDonald's y Kentucky Fried Chicken.³ En la década de los sesenta y setenta del siglo pasado se produce un boom de las franquicias en los Estados Unidos de América, generando que diversos Estados Americanos procedan a su regulación legal⁴.

1.2 Ventajas y desventajas de celebrar una franquicia

Los acuerdos de franquicia mejoran normalmente la distribución de productos y/o servicios, al permitir a los franquiciantes contar con una red de distribuidores uniformes; favorecen la entrada de nuevos competidores en el mercado; permiten a los comerciantes - futuros franquiciados - instalarse rápidamente y con mayores posibilidades de éxito al contar con la experiencia y ayuda del franquiciador, lo que les permite competir de forma más eficaz con grandes empresas de distribución.⁵ Otra ventaja importante para el franquiciante lo constituye la capacidad de expansión, el crecimiento en el corto plazo con una franquicia puede ser exponencial, mientras que con el método tradicional - generando el dueño de la marcas sus propios locales - puede ser muy lento; un claro ejemplo lo vemos con las cadenas fast food más conocidas en Estados Unidos como son Mc Donalds y White Castle; ésta última, a pesar de tener más de 70 años en el mercado estadounidense, no ha crecido tanto como McDonalds, porque apostó a crecer ella sola, sin generar una red de franquiciados⁶. Otra ventaja es que permite al franquiciante aumentar sus ingresos sin generarse costo alguno, ya que la inversión es del franquiciado; es decir, el riesgo de inversión de capital no lo asume el franquiciante, de allí que se afirme que “más que un modo de distribución se trata de una manera de explotar financieramente, sin comprometer capitales propios, un conjunto de conocimientos”⁷.

El hecho de que la franquicia sea una buena forma para hacer crecer un negocio no quiere decir que la receta sirva para todo tipo de empresas, ya que la celebración de la franquicia implica asumir ciertos riesgos o desventajas que no necesariamente el franquiciante podría estar dispuesto a aceptar. Son factores en contra, por ejemplo, que el franquiciante no esté dispuesto a perder el control y autoridad sobre la venta de sus productos y marcas; al no ser el franquiciado un subordinado del franquiciante, no podrá imponerle órdenes más allá de las reglas estableci-

das en el contrato⁸; asociado a la pérdida de control de su negocio, quizás el mayor riesgo o desventaja para el franquiciante es que el franquiciado llegue algún día a convertirse en su competidor. Lo que se busca con la franquicia es tener un socio permanente de por vida, de tal forma que siempre formará parte de nuestra cadena de franquiciados, de allí que en la doctrina anglosajona se compare a la franquicia con el matrimonio, es por esta relación de mutua confianza que el franquiciante le proporciona todo su know how para que reproduzca su negocio; sin embargo, nada garantiza que finalizado el período del contrato, como ya tiene el franquiciado el know how, se convierta en competidor del franquiciante, por más cláusulas de restricción que se pongan en el contrato⁹.

1.2. Concepto de franquicia.

El término franquicia - traducción del término anglosajón “ franchising” - no es un vocablo aceptado unánimemente debido a que el mismo término es utilizado para identificar 02 conceptos diferentes¹⁰; en el ámbito aduanero, se utiliza franquicia para identificar supuestos en los cuales ciertos bienes que se importan están exentos del pago de tributos de nacionalización, en tanto que en el ámbito de seguros se usa dicho vocablo para identificar el pago o prima que se tiene que efectuar para gozar un pago por indemnización dentro de un contrato de seguros; a pesar de las objeciones al término “franquicia”, utilizaremos dicha palabra por ser al que más uso se le ha dado en nuestro medio jurídico.

Muchas son las definiciones que se han dado sobre qué es la franquicia, como la gran mayoría de contratos atípicos que han ido surgiendo por el desarrollo del las necesidades del tráfico moderno, el contenido de este contrato se ha ido forjando paulatinamente, por lo que no existe un único concepto sobre qué es franquicia y sus alcances. Desde su surgimiento, hacia finales del siglo XIX, hasta la actualidad, puede distinguirse cinco momentos diversos que expresan que se entendió por franquicia.

Inicialmente, la franquicia nace como una modalidad de distribución, es decir, como un contrato de concesión mercantil; esto sucedió en los Estados Unidos para burlar la normativa antitrust que prohibía a los fabricantes de automóviles vender directamente al consumidor los vehículos fabricados; mediante este contrato, el fabricante o productor autorizaba al distribuidor a vender su producto pero asumiendo como obligaciones usar los signos distintivos del productor en la comercialización, uso de técnicas de comercialización y presentación del producto.¹¹

3 Farina, Juan. *Contratos comerciales modernos*. Editorial Astrea. Buenos aires, 2005, p. 565.

4 En California y Delaware fue regulado en 1970, en 1971 se dieron leyes es Arkansas, New Jersey y Washington, así como leyes federales que regulen la franquicia.

5 Guardiola Sacarrera, Enrique. *Contratos de colaboración en el Comercio Internacional*, p. 272.

6 Boroian, Donald D y Boroian, Patrick J. The Franchise Advantage. Make it work for you. p. 8. Última visita: 19 de marzo de 2010. <http://www.francorp.com/download/FranchiseAdvantageBook.pdf>

7 Esta es la definición que fue recogida en la sentencia del 28 de enero de 1986 en el caso “Pronuptia” resuelto por el Tribunal de Justicia Europeo. Al respecto véase: Chulia Vicent, Eduardo y Beltran Alandete, Teresa. *Aspectos Jurídicos de los contratos atípicos I*. Cuarta Edición. José María Bosch Editor, Barcelona, 1999, p. 176.

8 Boroian, Las Ventajas del Franchising. Op. cit. p. 52.

9 Bermúdez Gonzalez, Guillermo, op. cit. p. 146.

10 Farina Juan. *Contraltos Comerciales modernos*. Op. cit. p. 867.

11 Martí Miravalls, Jaume. *El Contrato de Máster Franquicia*. Editorial Aranzadi S.A. Pamplona, 2009. pp. 48 - 49.

La segunda posición fue considerar a la franquicia como un contrato de licencia de marca - caso Siegel versus Chicken Delith, Inc, 1971 - para luego evolucionar en la década de los años 70 del siglo pasado al concepto de licencia de bienes inmateriales relativo a los signos distintivo y al know how - caso Principe versus Mc Donald's Corporation - donde ya se sostiene que el contrato de franquicia es un contrato autónomo diferente al contrato de licencia de marcas y de bienes inmateriales¹². Esta posición parte de la premisa de afirmar que al franquiciado se le proporciona un "package" o "business format" que no es otra cosa que "el conjunto de información relativo al funcionamiento de la empresa franquiciada que ésta se obliga a cumplir"¹³.

La cuarta posición, que es en verdad una consolidación de la postura anterior, sostiene que la franquicia "es un contrato autónomo que tiene por finalidad la transmisión del derecho a usar "un modelo de empresa"¹⁴. Para que el franquiciado pueda replicar el modelo empresarial del franquiciante se requerirá que el franquiciado aplique al pie de la letra el "business format" proporcionado por el franquiciante. Esta es la posición mayoritaria, tanto en la doctrina como en las legislaciones que han regulado la franquicia.

Una quinta posición, que se menciona en doctrina hoy en día - aunque no goza de muchos adeptos-, es la que sostiene que es un híbrido entre los contratos de disposición y los contratos organizativos.¹⁵

Dentro de la posición hoy dominante respecto del contenido de la franquicia, encontramos un sinnúmero de definiciones que expresan ya el contenido esencial de este contrato, por lo que detallaremos algunas definiciones que creemos son importantes.

Así tenemos, por ejemplo, que El Código Deontológico de Franquicia¹⁶, elaborado por expertos de ocho países y la Comisión de las Comunidades Europeas, lo considera como un método de colaboración empresarial¹⁷.

La Asociación Alemana de *Franchising* considera a la franquicia comercial como un sistema de distribución utilizado por empresas legalmente independientes y con una organización vertical cooperativa, basada en una relación contractual permanente. Esta organización aparece en el mercado con un formato uniforme y se caracteriza por un programa que divide las tareas entre las diferentes partes, así como por un sistema de instrucciones y de controles que aseguran el cumplimiento del sistema por el franquiciado.

Otra parte importante de la doctrina califica a la franquicia como un contrato de colaboración empresarial, que implica - básicamente - un modelo de colaboración entre distintas empresas independientes; a fines de que, por medio de la acción común entre las mismas, se logre el desarrollo de los negocios en forma más eficaz. El franquiciante pone a disposición del franquiciado dos elementos: una técnica empresarial para asegurar el éxito de la franquicia y un producto, una marca que goza de una fama y buen nombre en el mercado.

Para Josefa A. Echevarría Saenz, el contrato de franquicia es aquel que reúne a comerciantes jurídicamente independientes que median en el sector de bienes o servicios y que corren con el riesgo económico de sus operaciones, en un sistema económico racionalizado de empresas en el que un empresario franquiciador, mediante un sistema de contratos múltiples dotados de prestaciones homogéneas, diseña y controla la comercialización de los franquiciados con terceros¹⁸.

Oswaldo Marzorati define a la franquicia comercial como aquel contrato celebrado por escrito en el cual el otorgante, por lo general denominado "franquiciante", ofrece individualmente a muchos tomadores, que forman un sistema de distribución de su producción para vender o distribuir bienes o prestar servicios de manera exclusiva, un sistema para desarrollar un negocio, con lo cual crean una relación de asistencia de otorgante a favor del franquiciado con carácter permanente, al amparo de una marca nombre comercial o enseña, bajo control del franquiciante y de conformidad con un método, sistema o plan preestablecido por éste, contra el pago de un cánon y otras prestaciones adicionales.¹⁹

1.3. Elementos esenciales.

En la formación de todo contrato podemos diferenciar entre elementos esenciales y elementos secundarios; los elementos esenciales son aquellos que se requieren para que el contrato llegue a tener validez, por lo tanto, la ausencia de alguno de ellos generará la nulidad del contrato. Estos elementos esenciales dependen de la naturaleza jurídica del contrato que se quiera celebrar. Cuando nos referimos a elementos secundarios, entendemos todos aquellos que no son indispensables para que el contrato sea válido; dentro de este concepto podemos encontrar hasta tres supuestos

12 Ídem., p. 108-109.

13 Ídem., p. 50.

14 Ídem., p. 109.

15 Loc. cit.

16 No es propiamente un texto normativo vigente en Europa, sino más bien un modelo referencial de la Federación Europea de la Franquicia (FEF) entidad que agrupa a empresas de franquicias. Al respecto véase: Dassi, Anna. *Il contratto di franchising*. Casa Editrice Dott, Antonio Milano. Padova, 2006. p. 18

17 Un método de colaboración contractual entre dos partes jurídicamente independientes e iguales: de una parte, una empresa franquiciadora, y, de otra la empresa franquiciada. En lo relacionado con la empresa franquiciadora, implica: 1° La propiedad de una razón social, de un nombre comercial, un emblema o símbolo, también a veces, una marca de fábrica, de distribución o de servicio, así como una técnica, sistema o procedimiento, puesto a disposición del franquiciado; 2° El control de una serie de productos o servicios, presentados de forma original y específica, y que deben ser, obligatoriamente, adaptados y utilizados por el franquiciado, sistema dependiente de un sistema de técnicas y comerciales específicas, que han sido experimentadas con antelación y que son continuamente desarrolladas y verificadas en lo que concierne a su valor y eficacia." En: Chulea Vicent, Eduardo – Beltran Alandete, Teresa. *Aspectos jurídicos de los contratos Atípicos I*. Bosch Editor, Barcelona.1999. p. 175-176.

18 Echevarría Saenz, Josefa. *El Contrato de franquicia. Definición y Conflicto en las Relaciones Internas*. Madrid. McGraw-Hill, 1995, p. 5

19 Marzorati, Oswaldo. *Franchising*. Buenos Aires, Astrea, 2001, p. 5

diferentes: aquellos otros acuerdos que pueden pactar libremente las partes para condicionar la eficacia del contrato, modalidades del negocio jurídico: condición y plazo, acuerdos para pactar contra normas supletorias que se integran al contrato, obligaciones naturales, por ejemplo, obligaciones de saneamiento y acuerdos accesorios que las partes deciden incluir en el contrato para la satisfacción de sus intereses.

Existe mucha dispersidad e incongruencia en la doctrina y jurisprudencia para definir qué se considera como obligación principal y qué como obligación accesoria en un contrato de franquicia; si bien no existe uniformidad a nivel doctrinal, si existe cierto consenso respecto de algunas obligaciones mínimas que se tienen que dar para que exista un contrato de franquicia; podemos, por lo tanto, afirmar que son cuatro las obligaciones esenciales del franquiciante que nacen como consecuencia de la celebración de un contrato de franquicia: la licencia de uso de los signos distintivos, la transferencia en uso del know how, la asistencia técnica y el otorgamiento de un territorio determinado para que el franquiciado reproduzca su modelo empresarial; por el lado del franquiciado constituye una obligación esencial pagar una contraprestación económica al franquiciante, cuyo contenido y periodicidad lo pactarán libremente el franquiciante y el franquiciado.

La definición de estas obligaciones nos precisa ya algunas características propias del contrato de franquicia, por lo que a partir de dichas obligaciones podemos afirmar que el contrato de franquicia es un contrato complejo, oneroso, sinalagmático, de prestaciones recíprocas y; en el caso peruano, en adición, es un contrato atípico. Es un contrato complejo porque incluye prestaciones que le son propias a otras figuras contractuales como la licencia de marca, el *know how*, la *asistencia técnica*, entre otros, sin mencionar otras prestaciones accesorias que normalmente acompañan al contrato de franquicia; es un contrato atípico porque no tiene regulación legal en nuestro ordenamiento jurídico; es oneroso porque se generan ventajas y desventajas económicas para ambas partes; sinalagmático porque ambas partes conocen desde la celebración del contrato las prestaciones que ambas recibirán y, finalmente, de prestaciones recíprocas porque si alguna de ellas incumple sus prestaciones la otra está autorizada a suspender el cumplimiento de las suyas, aunque en la práctica sea muy complicado ejercer este derecho, sobre todo en lo relacionado con la excepción de caducidad y la excepción de incumplimiento, al haber proporcionado ya el franquiciante al franquiciado el know how para la reproducción de su modelo empresarial.

1.3.1. Licencia de marca y signos distintivos.

Hemos titulado el encabezado del presente numeral como “Licencia de marcas y signos distintivos”, cuando en rea-

lidad lo correcto sería llamarlo “Licencia de derechos de propiedad industrial e intelectual”, puesto que, como analizaremos a continuación, no sólo implica que el franquiciante autorice el uso de su marca sino también otros elementos que acompañan a la marca, como son los lemas comerciales que usa el franquiciante, los rótulos de la empresa, el nombre comercial y sus derechos de autor sobre el negocio franquiciado. Hemos preferido conservar la referencia a licencia de marca porque es alrededor de ella que confluyen los demás elementos de la propiedad industrial e intelectual, constituyendo la marca el elemento de explotación fundamental del negocio a reproducir por el franquiciado y es en función de ella que se organizan los demás elementos.

El franquiciante tiene la obligación de autorizar el uso de los diversos derechos de propiedad industrial e intelectual que ella utiliza para promocionar sus productos; vale decir, las marcas, los lemas comerciales, los rótulos del establecimiento, los nombres comerciales, los modelos de utilidad, los diseños, los derechos de autor y/o las patentes.²⁰

La marca es el signo distintivo por excelencia, y se define como todo signo que sirve para identificar un producto y/o servicio; así lo define, por ejemplo, el artículo 134²¹ de la Decisión 486, aplicable a todos los países que conforman el Grupo Andino; la función indicadora es la principal función de la marca que consiste en identificar al producto y/o servicio en el mercado, esta función ha sido claramente señalada en nuestra legislación al regular el artículo 128 del Decreto Legislativo 823, Ley de propiedad Industrial, que la marca es “*todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra*”, complementando de esta forma la definición referida en el artículo 134 de la Decisión N° 486. Dado que lo que identifica al producto en el mercado es la marca que utilice el empresario, se requiere que el franquiciado puede utilizar y usar la marca del franquiciante.

Conjuntamente con la marca, muchas veces el producto y/o servicio es complementado por otro signo distintivo que el consumidor identifica con el producto del franquiciante, nos referimos al lema comercial. Este signo distintivo es definido como un signo complementario o accesorio²² a la marca y que le permite dar mayor fuerza distintiva a una marca; por lo tanto, no se concibe un lema comercial sin una marca a la cual complemente; el segundo párrafo del artículo 175 de la Decisión 486 define al lema como toda “palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

Otro elemento esencial que se transfiere en uso al franquiciado es el nombre comercial, el cual consiste en el signo distintivo que sirve para identificar en el mercado a la empresa misma o a la actividad económica en general que realiza el empresario; el artículo 190 de la Decisión

20 Esta es la posición ya definida en el ámbito Europeo donde el artículo 3 apartado a del Reglamento CEE 4087/1988 precisa que la franquicia es “un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a las marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, modelos de utilidad, diseños, derecho de autor, know how o patentes”. Al respecto véase: Pérez Martel, Rosa, op. cit. p. 54

21 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro,

22 La accesoria de la marca se desprende del artículo 178 de la Decisión 486 que señala expresamente que “Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”.

486 define al nombre comercial a “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil”.

Por lo tanto, la transferencia en uso al franquiciado de estos tres signos distintivos garantiza que el consumidor, cuando entre a un local o establecimiento a comprar el producto, éste sea idéntico en sus características externas al que vende o proporciona el franquiciante, aunque el mismo sea elaborado por el franquiciado. Cuando una empresa tenga una marca, un lema comercial y un nombre comercial, para que realmente le otorgue al franquiciado el pleno uso de sus signos distintivos, tendrá que transferirle el uso de todos ellos; esto no quiere decir que necesariamente tengan que existir los tres signos distintivos para franquiciar un negocio, pues sólo es esencial que el franquiciante tenga una marca que identifica sus productos o servicios.

Pero, para crear la identificación de los franquiciados con el franquiciante, no sólo basta que el producto sea vendido con las características externas del producto fabricado por el franquiciante, sino que es necesario que el local donde se vende sea idéntico al que utiliza el franquiciante, pues esta apariencia es la que genera en el consumidor la creencia que le está comprando el bien y/o servicio directamente al franquiciante o titular de los signos distintivos registrados.

La reproducción exacta del local o de los establecimientos que usualmente utiliza el franquiciante se logra autorizando al franquiciado el uso de los rótulos de establecimientos, éstos son definidos en la doctrina como aquel signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros locales destinados a actividades idénticas o similares.²³

1.3.2. *Know how.*

Otra obligación esencial que nace para el franquiciante es transferir su “know how” o “saber hacer” al franquiciado. Es tan importante este elemento que se ha llegado a afirmar que constituye el corazón o motor de una franquicia: “El elemento clave de toda franquicia radica, pues, en el hecho de que el franquiciador cede al franquiciado un know how que diferencia el funcionamiento del negocio de la competencia, y que ha sido previamente testado en los centros de pilotaje y en establecimientos propios de la cadena.”²⁴

Sin “know how” no hay franquicia, de allí la frase que se repite constantemente en el mundo empresarial entre quienes se dedican a promocionar la franquicia como modelo de integración vertical y generación de redes de distribución; si no hay un conocimiento de cómo hacer o replicar el modelo empresarial no existirá contrato de franquicia o, dicho de otro modo, no todo tipo de empresa es franquiciable, para poder franquiciar la empresa es necesario que exista un “know how”.

El “know how” traducido al idioma castellano quiere decir “saber hacer”; es decir, se transfiere una serie de conocimientos, por lo tanto, lo primero que tendremos que delimitar es qué clase de conocimientos son los que se transfieren ¿nos referimos a conocimientos patentables o a conocimientos no patentables?; la doctrina sostiene que se tratan de conocimientos no patentables, pues los conocimientos patentables están ya protegidos por las normas de patentes e invenciones, por lo tanto, se tratará de cualquier clase de conocimiento no patentable que cumpla los requisitos que a continuación detallaremos. Esta posición ha sido también recogida en la Legislación Europea, específicamente en el artículo 1.e del Reglamento CE 2790/1999 que precisa que lo que se transfiere al franquiciado son conocimientos técnicos - en lugar de utilizar la denominación “know how”- precisando que éstos son “un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia del proveedor y verificada por éste, que es secreta sustancial y determinada”²⁵.

En la legislación española se precisa que el “know how” debe ser propio, sustancial y singular; cuando se indica que debe ser propio se quiere decir que los conocimientos técnicos deben ser de titularidad del franquiciante, ya sea que los haya adquirido por la acumulación de experiencia o a título oneroso mediante un contrato de licencia o cesión de “know how”, lo importante es que tenga capacidad de uso y disposición sobre dichos conocimientos.²⁶

Por “know how” debemos entender aquel conjunto de conocimientos prácticos no patentados derivados de la experiencia del franquiciador y que han sido verificados por éste y que, por lo tanto, son secretos, sustanciales, útiles e identificados; esta es por ejemplo la caracterización que se le ha dado en el Derecho Español en el artículo 1.f del Reglamento 2790/1999.

Cuando se afirma que el conocimiento tiene que ser secreto no se está afirmando que nadie más conoce los elementos que constituyen el secreto, sino que la forma particular como los ha agrupado y los ha hecho funcionar el franquiciante es lo que constituye información reservada por el franquiciante o de difícil acceso para cualquier persona: “El requisito de secreto de los conocimientos no implica que cada componente individual del “know how” tenga esta cualidad y deba ser totalmente desconocido o inobjetable fuera de los negocios del franquiciador, sino que los conocimientos en su conjunto, o en la configuración y ensamblaje de sus componentes, no deban ser generalmente conocidos o fácilmente accesibles”²⁷.

El conocimiento secreto no es sinónimo; por lo tanto, de novedoso; puede tratarse de un conocimiento ya conocido en el mercado, pero lo que lo hace secreto es la forma particular como es aplicado por el franquiciante.²⁸

La característica de ser un conocimiento sustancial implica que la transmisión de dichos conocimientos incluya

23 Diez Picazo, Luis, y Gullón, Antonio. *Sistema de Derecho Civil*. Volumen III. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1997, p. 255.

24 Bermúdez Gonzalez, Guillermo, op. cit. p. 139.

25 Bermúdez Gonzales, Guillermo, op. cit. p. 164.

26 Martí Miravall, Jaume. *El contrato de Máster Franquicia*, op. cit. p. 118.

27 Ibid. p. 358 - 359.

28 Massaguer Fuentes. p. 41. citado por Martí Miravalls, Jaume. *El Contrato de Máster Franquicia.*, op. cit. p. 359.

una información importante con valor patrimonial en sí misma para la venta de los productos o para la prestación de los servicios²⁹. La Jurisprudencia Anglosajona también ha entendido que se tratan de conocimientos no patentados, así, por ejemplo, definiendo qué es el “know how”, la Corte del Estado de Maryland (EEUU) ha señalado lo siguiente: El “know how” es un conjunto de conocimientos empíricos que no pueden ser representados con precisión en forma aislada, pero que cuando son puestos en práctica de una determinada manera, basada fundamentalmente en la experiencia, facilitan a los que lo aplican la aptitud para obtener un resultado que, de otra manera, no hubiese podido esperarse con la exactitud necesaria, en la práctica comercial eficaz³⁰.

El requisito de utilidad implica que, aplicando el franquiciado estos conocimientos, debe de obtener una mejora competitiva; esto no quiere decir necesariamente que el franquiciado ganará más dinero aplicando el “know how”, simplemente quiere decir que, aplicar el conocimiento le genera al franquiciado, por ejemplo, un incremento en su rendimiento, en su productividad o facilitando su acceso a nuevos mercados; y, decíamos no necesariamente, puesto que es perfectamente válido que el franquiciante asuma expresamente una obligación de resultados, en cuyo caso responderá frente al franquiciado en caso éste no obtenga los beneficios esperados; dado que lo se genera en una franquicia usualmente es un contrato con obligación de medios y no resultados, para hacer responsable al franquiciante por no alcanzar el franquiciado sus metas requiere pacto expreso.³¹

Finalmente, el último requisito que se requiere es que el conocimiento sea identificable, esto quiere decir que se pueda describir de una manera suficientemente completa en qué consisten esos conocimientos para poder verificar qué se está transfiriendo y si tiene el carácter de secreto y sustancial.³²

Este conocimiento que constituye el “know how” es un intangible, un inmaterial que no debe confundirse con el producto que se comercializa o vende al consumidor; de allí que se afirme que el “know how” sólo puede tener por objeto ideas, productos, procedimientos o experiencias industriales o comerciales que tienen valor en sí mismo³³

Es por ello que se afirma que el “know how” no es el producto o servicio que se ofrece sino la forma de gestionar empresarialmente el conocimiento proporcionado: “El know how en las redes de franquicia está construido por la particular forma de gestionar y explotar un modelo de empresa, de presentar determinados productos y de articular una imagen de gestión uniforme a toda la red³⁴. En este sentido se pronuncia la sentencia de la AP de Barcelona de 23 de diciembre de 2003.

La sentencia a la que se hace referencia en el párrafo antes transcrito, analizando la franquicia de una clínica odontológica, precisa en su segundo considerando lo siguiente: “(...) de la anterior definición resulta que el verdadero y propio objeto de la franquicia lo fue el derecho a la explotación de una clínica X bajo su sistema de franquicia, la prestación de servicios odontológicos, mediante la utilización de productos, prótesis y de más material fabricados por el franquiciador. El objeto de esta franquicia no es, por tanto, la prestación de los servicios odontológicos en sí mismo considerados, pues éstos no constituyen reserva legal de los facultativos que trabajan con arreglo a la lex artis, sino una novedosa gestión empresarial y comercial de una clínica odontológica. Es decir, el objeto de este completo contrato de franquicia lo constiuyen el derecho al uso de ciertos signos distintivos (know how), como el suministro de productos y prótesis dentales fabricados por el franquiciador, como la adquisición de ese saber hacer o “know how” dirigidos a la explotación de una clínica odontológica como negocio jurídico mercantil”.³⁵

1.3.3 Asistencia Técnica.

Otro elemento esencial en un contrato de franquicia lo constituye la Asistencia técnica o Comercial; el objetivo de esta obligación consiste en brindar todo tipo de datos y/o conocimientos para la aplicación correcta del modelo de empresa por parte del franquiciado.

Esta obligación implica auxilio, atención y/o asesoramiento sobre el “know how”; y se brinda en forma continua durante toda la vigencia del contrato de franquicia, siendo una obligación de capacitación, periódica, eventual y ad hoc.

Siendo una obligación esencial en un contrato de franquicia, no pactarla no implica que no exista dicha obligación porque nace de la naturaleza jurídica del mismo contrato.³⁶

1.3.4 Territorialidad.

Se tiene que establecer en el contrato cuál es el espacio geográfico dentro del cual se podrá aplicar la franquicia; es decir, cual es el territorio en el cual el franquiciado puede vender los bienes y/o servicios, así lo destaca acertadamente la doctrina al precisar que “uno de los aspectos básicos de la franquicia es, justamente, su territorialidad. Es decir, que se trata de una limitación espacial a los derechos de explotación acordados a los franquiciados. De tal suerte, el franquiciado establecerá su negocio en un área específicamente establecida en el acuerdo y que responderá a la estrategia de crecimiento diseñada por el fabricante”.³⁷

29 Ídem., p. 360.

30 Bermúdez González, Guillermo. op. cit. p. 164.

31 Loc. cit.

32 Loc. cit.

33 Garrigues, Joaquín. Vol 2. p. 424. citado por Martí Miravalls, Jaume. *El contrato de Máster Franquicia*, op. cit. p. 362.

34 Ídem., p.363.

35 Ibid.

36 Martí Miravalls, Jaume. *El Contrato de Máster Franquicia*. op. cit. p. 394.

37 Kleidermacher, Jaime. op. cit. p. 148. El subrayado es nuestro.

Si manifestábamos anteriormente que el franquiciado copia los rótulos del establecimiento del franquiciado para reproducirlos en su local, es obvio que se le tiene que asignar un mercado para vender sus productos; y la pregunta es porqué se le debe asignar un mercado. Como ya lo habíamos manifestado, el riesgo de inversión del capital le corresponde al franquiciado por lo que se le tiene que garantizar la posibilidad de recuperar su inversión y generarse una ganancia; garantizar el recupero no quiere decir que si no se logra la meta existirá responsabilidad del franquiciante, nos referimos simplemente al hecho que se le da al franquiciado cierta área de influencia, en la cual no habrá otro franquiciado, para que de esta forma, siendo el único competidor, pueda recuperar su inversión: “Las tarifas, costos, relaciones económicas, índices de rentabilidad y regalías son productos de complejos sistemas de cálculo que se basan en gran parte, en predicciones con respecto a las zonas de apertura de las franquicias, no solo por la potencialidad de la zona misma sino por la interacción (distancia, densidad) de las distintas zonas entre sí”³⁸.

Esto va a generar una serie de interrogantes - que no analizaremos por exceder los alcances del presente artículo - respecto a la distancia mínima que debe existir entre cada establecimiento cuando, por ejemplo, la territorialidad no es exclusiva y se comparte con uno o más franquiciados; la posibilidad de vender los productos y/o servicios fuera del ámbito del territorio asignado, sobre todo, en aquellos casos donde las ventas se efectúan por internet, y un franquiciado entrega los productos dentro del área de “concesión” de otro franquiciado, ¿estará incumpliendo este franquiciado sus obligaciones contractuales frente al franquiciante?, ¿podrá exigir el otro franquiciado al franquiciante que sancione al otro franquiciado y le prohíba que venda los productos usando internet para ventas fuera de su radio de territorialidad?; si la franquicia no genera los éxitos esperados en el local fijado por las partes, ¿podrá el franquiciado mudar el local de su establecimiento a otro sitio, unilateralmente, frente a un local de otro franquiciado muy cercano al local de otro franquiciado, si el nuevo franquiciado arrastra hacia sí la clientela de otros franquiciados, podrán reclamar éstos al franquiciante que el otro franquiciado mude el local de su establecimiento? ¿Cuántas veces podrá mudarse el franquiciado a una nueva zona? ¿Podría existir una franquicia aterritorial, sin definición del territorio dentro del cual pueda vender el franquiciado? Esta última interrogante surge a raíz de las nuevas oportunidades que ha generado internet, pues hoy es posible estar en Lima y, sin trasladarnos, comprar un bien en París, Tokio, Hong kong u otra urbe del mundo; piénsese por ejemplo en las ventas por internet que se pueden hacer no sólo a través de páginas webs de editoriales y otros negocios, sino también en lugares masivos como alibaba.com o ebay.com, por mencionar sólo 02 de las páginas webs más grande de venta por internet que existen.

1.4.5. *Contraprestación o royalty.*

Habiendo establecido que la franquicia se trata de un contrato oneroso, donde hay prestaciones principales

por ambas partes, y habiendo definido ya las prestaciones principales de cargo del franquiciante, queda por analizar cuales son las prestaciones principales a cargo del franquiciado.

Señala la doctrina que la contraprestación principal del franquiciado consiste en el pago de una suma de dinero que es conocida con el nombre de royalty.

Este royalty tiene varias formas de expresarse y se presenta habitualmente como una contraprestación de carácter periódico y variable.

Un primer royalty que paga el franquiciado es el que se conoce como *Up front fee, cánón de entrada o derecho de ingreso*, que consiste en el derecho de matrícula del franquiciado y que tiene que pagar éste para ser incorporado a la franquicia; el pago de esta contraprestación usualmente genera que se cubran los costos de formación del franquiciado. No es esencial a la franquicia que se pacte el pago de esta contraprestación; sin embargo, es usual que se pague. En caso se llegue a pactar esta contraprestación, el monto de la misma depende normalmente de una serie de factores como la notoriedad de la marca, la diferenciación y originalidad de los productos, los resultados previstos y de la inversión exigida al franquiciado.³⁹

Una segunda modalidad lo constituyen propiamente los llamados *Royalty o Pago de regalías*, que viene a ser el monto que tiene que pagar el franquiciado en contraprestación por recibir la autorización para explotar el plan negocial de propiedad del franquiciante. Hay diversas modalidades de regalías, siendo las más comunes aquellas que implican un *fee* fijo con cierta periodicidad (mensual, semestral, anual) o un *fee* variable - normalmente un porcentaje del valor de las ventas ya sean mensuales o de otra periodicidad - o una mezcla de ambas.

En algunas ocasiones, el beneficio económico del franquiciante no nace del pago de un royalty sino del cobro de alguna suma de dinero que cobra el franquiciante por brindar alguna obligación accesoria al franquiciado; en estos casos, el negocio mismo del franquiciante no consiste en la venta misma del producto, sino por ejemplo, en la venta de insumos, en la capacitación en temas diferentes al know how, el alquilar el inmueble, etc.

Sin embargo, es más común en el desarrollo del mercado que, el franquiciante reciba como contraprestación una mezcla de los diversos pagos antes referidos: una suma de dinero por capacitación inicial (derecho de entrada), un *fee* mensual o un porcentaje de las ventas, una suma de dinero por conceptos diversos: publicidad, venta de insumos, alquiler de los locales, asistencia técnica en gerenciamiento, mantenimiento y/o contabilidad, intereses por financiamiento otorgado al franquiciado entre otros.

38 Ídem., p. 149.

39 Bermúdez González, Guillermo. op. cit. p. 195.