



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Estudios de Postgrado
Especialización en Derecho Mercantil

**Efectos de la publicidad del contrato de franquicia sobre el secreto
industrial**

Trabajo Especial a ser presentado para optar al Título de Especialista en
Derecho Mercantil

Autora: María Rebeca Gutiérrez Mijares

Tutora: Nayibe Chacón

C.I. V-12.671.458

Caracas, febrero de 2012

AGRADECIMIENTO

A Dios, mi gran amor y fuente de toda inspiración.

A mi familia y muy especialmente a la profesora Nayibe Chacón, por contribuir con mucho profesionalismo, entusiasmo y compromiso en mi desarrollo profesional, sin su apoyo el presente trabajo no sería hoy realidad.

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Estudios de Postgrado
Especialización en Derecho Mercantil

Efectos de la publicidad del contrato de franquicia sobre el secreto industrial

Autora: María Rebeca Gutiérrez Mijares

Tutora: Profesora Nayibe Chacón

Fecha: Febrero de 2012

RESUMEN

El propósito de este trabajo es analizar los efectos de la publicidad del contrato de franquicia sobre el secreto industrial. Para ello se establecieron los siguientes objetivos específicos: a) Analizar en qué consiste la publicidad del contrato de franquicia; b) Analizar el secreto industrial en el contrato de franquicia; y c) Analizar las implicaciones de la publicidad en la confidencialidad del contrato de franquicia. Las interrogantes que la investigación se planteó fueron las siguientes: ¿Cuál es la importancia de la publicidad del Contrato de Franquicia Comercial?, ¿Qué debemos entender por secreto industrial en el Contrato de Franquicia Comercial? y ¿Qué efectos produce a la Franquicia, la publicidad de datos importantes contenidos en el Contrato de Franquicia Comercial?. (Aspecto práctico). La metodología empleada será una de tipo documental, que se centrará de manera prioritaria en las fuentes primarias del derecho y también se apoyará en fuentes secundarias del derecho, tales como doctrina, historia y derecho comparado, por lo que hemos consultado diversos textos de autores tanto nacionales como foráneos, ya que en virtud de la expansión de este tipo de actividad comercial, en casi todos los ordenamientos jurídicos extranjeros se hace mención a las franquicias, por lo cual, la opinión de autores de otros países enriquece más aun la presente investigación. Finalmente, producto de la investigación realizada, se generaron las siguientes conclusiones: a) El derecho a la confidencialidad en los contratos de franquicia debe ser protegido jurídicamente, en virtud que representa una ventaja competitiva y económica de su titular, frente a empresas que se dedican u operan un ramo similar y b) aún cuando las nuevas tendencias legislativas consideren necesario la creación del Registro del Contrato de Franquicia y el Registro de Franquiciadores, aportamos soluciones o alternativas que permiten determinar qué aspectos del contrato pueden ser publicados sin afectar el secreto industrial.

Efectos de la publicidad del contrato de franquicia sobre el secreto industrial

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	05
CAPÍTULOS	
1-. ¿EN QUÉ CONSISTE LA PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE FRANQUICIA?.....	10
1.1 Origen, antecedentes históricos, concepto del contrato de franquicia, contenido, estructura y elementos.....	10
1.2 Publicidad del contrato de franquicia.....	21
2-. EL SECRETO INDUSTRIAL EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA	31
2.1 ¿Qué es el secreto industrial?.....	31
2.2 El secreto industrial aplicado al contrato de franquicia.....	36
3-. IMPLICACIONES DE LA PUBLICIDAD EN LA CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.....	43
CONCLUSIONES.....	53
RECOMENDACIONES.....	56
BIBLIOGRAFÍA.....	58

INTRODUCCIÓN

El término franquicia nació durante la edad media en Francia y es a mediados del siglo XIX cuando en Estados Unidos de Norteamérica comienza su masivo desarrollo, al reactivarse la producción civil en virtud de que las empresas necesitaban una rápida expansión por la totalidad de los mercados, mientras que un gran número de pequeños inversionistas e inmigrantes, viéndose en la necesidad de participar en la nueva vida económica de su país, encontraron en la franquicia una buena solución para buscarse un medio de vida.

Así, muchos sectores que desempeñaban distintas actividades comenzaron progresivamente a sumarse a este método de expansión de negocios, logrando, por una parte desarrollar su práctica de manera bastante rápida y por otra, originar la imperiosa necesidad de legislar al respecto. En tal sentido, alrededor de la marca como eje central, se constituyó el verdadero contrato de franquicia moderno, configurado a su vez con otros conceptos como el de la transmisión del *know how* o experiencia, la asistencia permanente y la formación.

En la actualidad, los profundos cambios que ha experimentado nuestra economía, han hecho necesario el desarrollo de técnicas comerciales dinámicas basadas en modalidades de contratación que, por su carácter de materia comercial, se encuentran sujetas al principio de libertad contractual.

Si bien muchas de estas experiencias han sido exitosas para las partes, en algunas ocasiones han acontecido notorios abusos en perjuicio de la parte que en principio resulta más débil, tanto en el plano económico como en la esfera del manejo comercial o de los recursos jurídicos, por lo que el Estado debe intervenir, implementando los marcos normativos adecuados que canalicen un incentivo equilibrado de esas relaciones

entre las partes, lo que resultará en el desarrollo de la actividad global, que beneficia a toda la sociedad para permitir en ese marco la plena autonomía y libertad de las partes para utilizar eficazmente esta herramienta moderna.

En tal sentido, España no sólo ha creado una normativa especial sobre Franquicias, sino que en virtud del desarrollo de esta actividad, realizó modificaciones a su legislación, tal como lo hiciera en el Real Decreto 419/2006 de fecha 7 de abril de 2006, por el que se modificó el Real Decreto 2485/1998, de fecha 13 de noviembre de 1998, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el registro de franquiciadores.

Cabe observar que la legislación española ya no centra su objetivo sólo en el contrato de franquicia, las partes que intervienen en éste, su objeto, sino además incluyó el Registro del Contrato de Franquicia y el Registro de Franquiciadores, ambos de carácter obligatorio, siempre y cuando esta actividad sea explotada fuera de la comunidad autónoma en la cual es ejercida originalmente.

Al parecer ésta es la tendencia no sólo en Europa, pues, también en Latinoamérica, ya que en la actualidad podemos referir que en Argentina aunque no hay Ley de Franquicias (la materia está amparada y regulada por un sin número de normativas legales, desde el Código Civil y Comercial, hasta por todas las leyes relacionadas con el comercio), fue presentado en fecha 19 de septiembre de 2007, ante la Cámara de Diputados, un proyecto de Ley de Franquicias donde se propone la creación del Registro de Contratos de Franquicias Comerciales. Con la creación de este registro, el proyecto busca tener un mayor control y seguimiento de cada uno de estos contratos desde el momento de su formalización, destacando especialmente que todo contrato que no responda a las características descrita en la ley propuesta, no podrá inscribirse como franquicia comercial ni gozará de los beneficios que la

legislación contempla para las partes, sin perjuicio de que pudiera ser válido como contrato innominado.

La creación del Registro del Contrato de Franquicia, ha sido lo novedoso en la legislación española y en el proyecto de ley argentino, esto ha traído polémica, ya que entre los datos del contrato de franquicia que el franquiciante debe proporcionar para su publicidad, según lo planteado en las normas que pretenden regir la materia, en el caso del Proyecto de Ley de Franquicia de la República Argentina, se encuentra información confidencial referida a la administración, equipos empleados por la empresa, *Know how*, una declaración jurada sobre el contrato de franquicia y una ficha técnica con los datos generales de ofrecimiento de la franquicia; y en tales documentos existen datos importantes que el franquiciante los considera un secreto que sólo tiene disposición de compartir con su franquiciado y que al ser registrados tales documentos, por el carácter público que tienen los registros, perdería su confidencialidad ya que todas las personas podrían tener acceso a la información contenida en el contrato de franquicia.

En Venezuela, la franquicia es regulada por un conjunto de normas que van desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, el Código de Comercio, normativa sobre la Propiedad Intelectual, Laboral, Tributaria, Ley Para Promover y Proteger la Libre Competencia, hasta una Resolución dictada por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (Gaceta Oficial Nro. 35.865, del 7 de enero de 2000) que dicta los lineamientos para la evaluación de los contratos de Franquicias, en los que se expone su reflexión oficial acerca de los límites permitidos en esta materia. Asimismo, se incluyeron dos artículos en materia de franquicia en el actual proyecto de Propiedad Industrial.

Ahora bien, podemos observar a lo menos dos razones básicas para la creación de tal registro: que el contrato tenga efectos frente a terceros, lo que resulta fundamental en las acciones contra usos indebidos en las marcas; y tener un registro de los usuarios legalmente autorizados a usar las marcas registradas en el país, sin embargo, nos preguntamos ¿cuál es la importancia de la publicidad del contrato de franquicia comercial?, ¿qué debemos entender por secreto industrial en el contrato de franquicia comercial?, ¿qué efectos produce a la franquicia, la publicidad de datos importantes contenidos en el contrato de franquicia comercial? ¿qué aspectos del contrato de franquicia deben ser públicos? y ¿cuáles no?, ya que en ellos se incluye la aportación de una serie de conocimientos técnicos o saber hacer, que no son sino un conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que son secretos substanciales, entendiendo por ello que no son generalmente conocidos o fácilmente accesibles y que incluyen una información importante y suficientemente completa para la gestión de la actividad empresarial.

Con esta estructura, nos proponemos como objetivo analizar los efectos de la publicidad del contrato de franquicia sobre el secreto industrial, analizar en qué consiste la publicidad del contrato de franquicia y determinar cómo incide la publicidad en la confidencialidad del contrato de franquicia; para ello, procederemos a identificar y definir plenamente a los sujetos que intervienen en esta relación contractual; señalaremos las características formales del contrato de franquicia y realizaremos un análisis jurídico sobre la confidencialidad o secreto empresarial, ya que no existe disposición legal expresa que describa el tipo de información que puede ser considerada confidencial. Después que se manejen estos aspectos de suma importancia, tales como: conocer el contenido de un contrato de franquicia y entender la real función y finalidad de su publicidad, consecuentemente determinaremos que efectos produce la publicidad del contrato de franquicia comercial en el secreto industrial.

La investigación a desarrollar será una de tipo documental, que se centrará de manera prioritaria en las fuentes primarias del derecho y también se apoyará en fuentes secundarias del derecho, tales como doctrina, historia y derecho comparado, por lo que hemos consultado diversos textos de autores tanto nacionales como foráneos, ya que en virtud de la expansión de este tipo de actividad comercial, en casi todos los ordenamientos jurídicos extranjeros se hace mención a las franquicias, por lo cual, la opinión de autores de otros países enriquece mas aun la presente investigación.

Por tal motivo, esperamos que con el presente trabajo, podamos aportar información que refleje de manera efectiva la importancia de proteger el derecho a la confidencialidad en los contratos de franquicia, comprender lo significativo del secreto empresarial y aún cuando las nuevas tendencias legislativas consideren necesario la creación del Registro del Contrato de Franquicia y el Registro de Franquiciadores, pretendemos aportar soluciones o alternativas que permitan determinar qué aspectos del contrato pueden ser publicados sin afectar el secreto industrial.

CAPÍTULO 1

¿EN QUÉ CONSISTE LA PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE FRANQUICIA?

1.1 Origen, antecedentes históricos, concepto del contrato de franquicia, contenido, estructura y elementos.

La palabra franquicia, es sinónimo de privilegio. En la Edad Media, en Europa, existían las denominadas Ciudades con Cartas Francas, las cuales garantizaban ciertos privilegios a los ciudadanos. También surge en virtud de la concesión hecha por la Iglesia Católica, a ciertos señores de tierras para que actuaran en su nombre recolectando los impuestos para la misma.

Este Contrato surge, como *Franquicia comercial*, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1850 aproximadamente, cuando la compañía *SINGER & CO* o *Singer Sewing Machine Company*, crea una novedosa forma de distribución y venta, que continua hasta nuestros días, sin olvidar a la empresa *GENERAL MOTORS*, que a partir de 1898, adopta la franquicia como estrategia de expansión para su red de distribuidores.

Es importante señalar que la legislación específica sobre la materia surge recién en la década del setenta en California.

En América Latina, se ha adoptado bajo diversas denominaciones, sin que se haya concretado norma específica alguna. En Centroamérica particularmente se ha legislado sobre el distribuidor en forma tan genérica que el contrato de franquicia puede considerarse alcanzado por sus disposiciones, ejemplo: Guatemala ley 78/71, Honduras ley 50, Costa Rica, ap. 21 Cod. de Comercio, etc.; en nuestro país, aún no existe regulación alguna respecto a las franquicias, sin embargo, el sistema es regulado por una pluralidad de normas que permiten el normal desarrollo de esta actividad comercial, hasta tal punto, que continúa la proliferación

de las cadenas de comercialización de comidas rápidas, bebidas, tiendas por departamento, entre otras.

A nivel doctrinario, no existe un consenso sobre el concepto de franquicia, siendo en aproximación un contrato por el cual, un comerciante (franquiciante), otorga a otro (franquiciado), la licencia, para que venda productos o servicios de su titularidad. Generalmente, se paga un canon por este privilegio, mas una regalía (royalti) sobre grandes ventas. Para otros, es un sistema de distribución comercial llevado a cabo por empresas independientes y con una organización piramidal basada en una relación contractual , la que engloba, la transmisión de un *know how*, la licencia y usos de una marca, asistencia técnica y contable bajo control de otorgante y de conformidad con un método preestablecido por él, en contraprestación de lo cual se paga un canon y otras prestaciones adicionales.

En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de franquicia, la doctrina mas autorizada lo califica como un contrato de colaboración empresarial entre distintas empresas independientes, a los fines de que por medio de la acción común de las mismas, se logre, el desarrollo de los negocios en forma más eficaz.

Una parte de la doctrina, considera que la franquicia contiene todas las características del contrato de concesión manifestando que son de aplicación las normas reguladoras de la misma y agregando las normas relativas a la transferencia de marcas, designaciones comerciales y tecnología.

Desde el punto de vista del Código Civil, podemos observar que se trata de un contrato atípico, innominado, conmutativo, no formal, bilateral, oneroso de ejecución continuada, siéndole de aplicación, los principios generales de los contratos, la autonomía de la voluntad de las partes y los principios de orden público y buena fe en su celebración y ejecución.

En el contrato de franquicia, se establecen los derechos y deberes de los contratantes por el plazo contractual, el que varía mucho según el tipo de negocio.

La misión principal del contrato, además de reglar la relación entre las partes, es asegurar la uniformidad de la operación entre todos los franquiciados, al tiempo que especifica claramente bajo qué circunstancias puede ser rescindido.

Contenido, estructura y elementos del contrato de franquicia

En cuanto al contenido del contrato de franquicia, en éste siempre encontramos elementos de supervisión que se reserva el franquiciante para permitirse asegurar el control de la calidad necesaria para uniformar su red y preservar el valor de su marca, sin sacrificar la independencia de cada parte.

El contrato debe ser muy claro y sumamente flexible para identificar y regular temas presentes y futuros problemas, como son el deceso del franquiciado, la transferencia de la franquicia, los efectos de la no renovación, el incumplimiento del franquiciado y los derechos y deberes de cada parte a la terminación. No existe el incumplimiento automático, ya que la franquicia se basa en una relación continua y los errores en los cuales se incurran deben ser corregidos y no sancionados.

Estudiar el contrato de franquicia, nos permite conocer sus elementos esenciales, cuál es su contenido, saber si en él existe información fundamental que en caso de ser divulgada pueda afectar a una o ambas partes que contratan; es por ello, que decidimos en nuestro trabajo conocer a profundidad como está contemplado y determinar si aspectos operativos, financieros, administrativos o contables, pueden ser considerados confidenciales, y en consecuencia quedar excluida la publicidad de algunos de estos aspectos, a fin de no afectar el secreto

empresarial que caracteriza a la franquicia. En tal sentido, podemos indicar que al estudiar un contrato de franquicia en éste podemos observar lo siguiente:

1) Identificación de las partes.

Son partes del contrato quien otorga la franquicia, es decir el franquiciante y el beneficiario de la misma, es decir el franquiciado. En tal sentido, nos permitimos definirlos de la siguiente manera:

Franquiciante: es la persona jurídica que, bajo el sistema de franquicia comercial, concede a otra persona un derecho de explotación de un negocio concreto, materializado en una marca específica y con carácter exclusivo dentro de un territorio determinado.

Franquiciado: es la persona natural o jurídica que ejerce, mediante ciertas condiciones, el derecho a comercializar y explotar bajo técnicas uniformes y con una marca registrada un negocio ya probado, concedido por el franquiciante.

2) Consideraciones generales.

Aquí se debe aportar los derechos de propiedad industrial relacionados con el objeto del contrato e indicar las características distintivas del sistema por el cual se otorga la franquicia, la marca y las pretensiones de las partes.

Se transmite el *Know how* del franquiciante. Se señala el contenido del “saber hacer”, es decir, el franquiciante tiene la obligación de poner en práctica al franquiciado con respecto a la conducción, estructura y organización del negocio y por supuesto, este, debe seguir las instrucciones al pie de la letra, logrando uniformidad en el producto y en la presentación del mismo. Esto puede incluir desde la decoración del local, el listado de proveedores, entidades financieras, entre otras.

3) Determinación del territorio.

Se trata de la delimitación de un territorio exclusivo a favor del franquiciado, en donde desarrollará el contrato, cuyos límites pueden estar representados por una zona determinada por calles, una avenida, una región o un país y dentro del cual el franquiciante concede al franquiciado el derecho a utilizar la marca y el sistema de operaciones definidos en el contrato. Los temas importantes de este punto son el otorgamiento o no de territorio exclusivo por parte del franquiciante y el derecho que este tiene de aprobar o no el futuro emplazamiento de la franquicia. Esto último es fundamental, pues más que una restricción debería ser un servicio de asesoramiento.

4) Pago de derechos por la franquicia.

Es el pago inicial de una suma de dinero que el franquiciado paga al franquiciante en contraprestación al otorgamiento de la franquicia y que permite generalmente al franquiciante recuperar costos relacionados con la venta de la franquicia, con el soporte al franquiciado, entre otros.

5) Regalías o Canon.

Equivalen al pago de una suma de dinero, generalmente definida como un porcentaje de las ventas brutas originadas por el franquiciado, la cual abona periódicamente al franquiciante. Deben establecerse durante la vigencia del contrato, y puede ser pagada semanal, quincenal, mensual, etc. Las regalías están destinadas a solventar costos de estructura, de soporte y asistencia y también pueden representar ganancias para el franquiciante.

El monto de los derechos y regalías están directamente relacionados con los márgenes de ganancia del negocio y no hay regla de oro en cuanto a su determinación. En los negocios de servicios, donde los

márgenes de ganancia son mayores, las regalías y los derechos también lo son.

Las regalías, en definitiva, son un pago por servicios, además del uso de la marca y el *know how*.

6) La no competencia y/o las posibilidades de subfranquiciar.

Impidiendo por un lado de forma expresa la posibilidad de que el franquiciante realice negocios competitivos y por otro lado prohibiendo o no la posibilidad de subcontratar.

7) Confidencialidad.

Consiste en la obligación de secreto, ya que, el franquiciado tiene acceso a información confidencial del franquiciante, prolongándose aun por un plazo prudencial posterior a la conclusión del contrato.

Al respecto, el proyecto de Ley de Franquicia argentino, establece en su artículo 7, los elementos esenciales del contrato de franquicia comercial, y entre ellos en el literal F) establece la confidencialidad, señalando al respecto que *“Documenta la obligación de secreto a que se sujetará el franquiciado por el acceso a información confidencial proporcionado por el franquiciante y el plazo en el que dicha obligación subsistirá, posterior a la conclusión del contrato.”*

En este mismo sentido, podemos indicar que el referido Proyecto de Ley de Franquicia, en su artículo 2, define algunos conceptos, y específicamente en su literal “e” menciona que el *“Know how o experiencia: Es el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciante, que ha sido debidamente probado.”* Acto seguido, se describen algunas características del Know how, las cuales nos importan a los efectos de la presente investigación,

ya que se señala el “secreto, sustancial e identificado”, como esencia de éste, definiendo a cada uno de ellos de la siguiente manera:

“A. Secreto: cuando en su conjunto o en su configuración, el conocimiento cuyo uso se concede no es generalmente conocido o fácilmente accesible;

B. Sustancial: cuando la información que contiene es relevante para la venta y/o prestación de servicios;

C. Identificado: cuando su descripción permite verificar si es secreto y sustancial.”¹

8) Periodo de vigencia y renovación.

El periodo de vigencia es el acordado por las partes durante el cual el franquiciado desarrollará el sistema de franquicias otorgado por el franquiciante, bajo las modalidades establecidas en el contrato. Asimismo, las partes podrán establecer la renovación automática del contrato por periodos equivalentes al inicialmente pactado. La duración del contrato y sus causas de rescisión están relacionadas con la naturaleza de la franquicia.

Por lo general las partes tienden a establecer un plazo lo suficientemente largo para recuperar la inversión inicial realizada por el franquiciante. Usualmente se pactan contratos por periodos de tres a diez años, renovables automáticamente. En nuestro derecho y en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes pueden rescindir sin causa y en cualquier tiempo. Lo aconsejable en definitiva, es un término comprendido entre dos a cinco años con opción a renovarlo por iguales plazos inclusive en forma automática.

9) Incumplimiento y extinción.

¹ Proyecto de Ley de franquicias. Cámara de Diputados de la República de Argentina, Número de Expediente 3573-D-2007, Julio 19, 2007.

Se describen determinadas conductas contrarias a las pautas establecidas en el contrato, que representan su incumplimiento, estableciéndose que las mismas derivarán en la extinción automática del mismo, por culpa de la parte que hubiere incumplido. Las causas de rescisión deben estar claramente especificadas, lo que significa que no puede tratarse de razones poco transparentes o subjetivas.

10) Publicidad y marketing.

Las partes acuerdan en el contrato la implementación de un sistema de marketing y publicidad que se deberá llevar a cabo para promocionar el desarrollo de la franquicia, ya sea en periódicos, televisión y/u otros medios. Generalmente se establece en el contrato la formación de un fondo de publicidad administrado por el franquiciante, al que cada franquiciado perteneciente a la misma franquicia contribuye periódicamente, con una suma equivalente a un porcentaje de las ventas brutas que origine por el desarrollo de la franquicia en su territorio exclusivo. También se establece generalmente una suma equivalente a un porcentaje de las ventas brutas del franquiciado para la publicidad local y otra suma representada por un monto fijo o porcentual, destinada a solventar la publicidad y marketing de la apertura del local del franquiciado.

11) Ubicación, remodelación y apertura del local.

Las partes acuerdan en el contrato todas las características relativas a la ubicación, territorio exclusivo, decoración, diseño exterior e interior, remodelación, oportunidad y condiciones de apertura del local del franquiciado, de modo tal que todos los locales en los que se desarrolle la franquicia otorgada por el franquiciante brinden la misma apariencia y se desempeñen bajo idénticas modalidades.

12) Equipos, accesorios y mobiliario.

También se establece contractualmente las características de los equipos, accesorios y mobiliario que deberá adquirir el franquiciado para desarrollar la franquicia. Las pautas acerca de las especificaciones de marcas y tipos requeridos para la implementación de la franquicia son establecidas por el franquiciante, quien además podrá reservarse por contrato la posibilidad de autorizar determinados suministros y/o proveedores exclusivos.

13) Capacitación y asistencia.

El franquiciante provee al franquiciado y todo su personal la capacitación necesaria para desarrollar el sistema de franquicias, estableciéndose en el contrato el plazo y las modalidades según las cuales se completará dicha capacitación. Asimismo, se establece generalmente en el contrato que el franquiciante otorgará asistencia al franquiciado tanto en la capacitación inicial como posteriormente durante toda la vigencia del contrato de franquicia. El tipo de entrenamiento que debe tomar obligatoriamente el franquiciado, antes, durante y después del lanzamiento de la franquicia tiene que estar claramente especificado. Si nada aparece en el contrato sobre este punto, entonces no es una franquicia seria. El mismo comentario vale para la asistencia previa y post-lanzamiento.

14) Licencia de Marca.

Hace a la esencia del contrato de franquicia comercial, que el franquiciante sea titular de una marca sobre un producto o servicio, ya que la clientela es atraída por el renombre y prestigio de la misma y por supuesto que el franquiciado además de utilizar su marca, utilice también sus signos y símbolos distintivos, juntamente con una serie de normas

con relación a la forma de actuar del franquiciado, en cuanto a la actividad y administración a desarrollar.

Las partes acuerdan en el contrato todas las modalidades y limitaciones relacionadas con el uso de la marca de la cual es licenciataria exclusivo el franquiciante y cuyo derecho de uso otorga al franquiciado. El tema de la marca es uno de los más delicados, pues en la mayoría de los casos su mal uso puede perjudicar a la empresa y al resto de los franquiciados. En el contrato se estipula cómo debe usarse la marca, que el franquiciado no es el dueño de ella, y que todos los derechos en relación con ella son del franquiciante.

15) Contabilidad y registros.

Se establecen contractualmente las pautas necesarias para que el franquiciado adapte su sistema de teneduría de libros, contabilidad y el mantenimiento de sus registros, al sistema implementado por el franquiciante. Los reportes del franquiciado tienen dos propósitos: la supervisión de la operación del franquiciado y el asesoramiento. De los reportes surgen los problemas que el franquiciado pudiera tener y el consiguiente consejo del franquiciante sobre cómo sortearlos. El reporte más usual es el de ventas, pues de ahí se desprenden las regalías.

16) Normas de calidad y funcionamiento.

Son normas pactadas por las partes que tienen por finalidad establecer pautas y límites precisos relacionados con el procedimiento operativo, el funcionamiento y las reglas obligatorias dispuestas por el franquiciante, indispensables para el desarrollo de la franquicia. En esta sección del contrato debe quedar estipulada la uniformidad de toda la operación y de todos los productos.

17) Asistencia operativa del franquiciante al franquiciado.

El franquiciante se obliga contractualmente a brindar asistencia operativa al franquiciado en cuanto al desarrollo de la franquicia, en todo lo relativo a métodos de operación y servicios que el franquiciado debe brindar, y a las especificaciones y reglas obligatorias para el franquiciado establecidas en el contrato.

La asistencia del franquiciante al franquiciado puede estar condensada en un manual operativo, dependiendo el grado de los términos del acuerdo, pudiendo crearse un centro de asistencia y servicio mínimo para los franquiciados que componen la cadena, donde se brinda información de mercado, técnica o simplemente de compras.

18) Obligaciones del franquiciado.

Se consignan todas las obligaciones para el franquiciado relacionadas al desarrollo de la franquicia otorgada por el franquiciante durante la vigencia del contrato y bajo las modalidades en él establecidas, sin considerarse taxativa dicha enunciación.

19) Seguros.

El franquiciado se obliga a contratar todas las pólizas de seguros requeridas por el franquiciante, bajo las modalidades y con las características determinadas por este, según las considere necesarias para desarrollar su sistema de franquicias.

20) Derechos y deberes de las partes.

Se enumeran todos los derechos y deberes para el franquiciante y el franquiciado, una vez vencido el plazo de vigencia de la franquicia o bien extinguido el contrato por alguna de las causas previstas, los que se relacionan con el cese de uso de la marca y el desarrollo del sistema de franquicias por parte del franquiciado, los pagos de todas las sumas

adeudadas por este al franquiciante, devolución de materiales del franquiciante, entre otros.

21) Fijación de Domicilios.

Las partes fijan domicilios especiales a todos los efectos del contrato y establecen la forma en que se cursarán todas las notificaciones previstas en el mismo.

22) Derecho aplicable.

Las partes acuerdan las normas por las cuales resolverán sus discrepancias.

23) Proceso arbitral. Competencia.

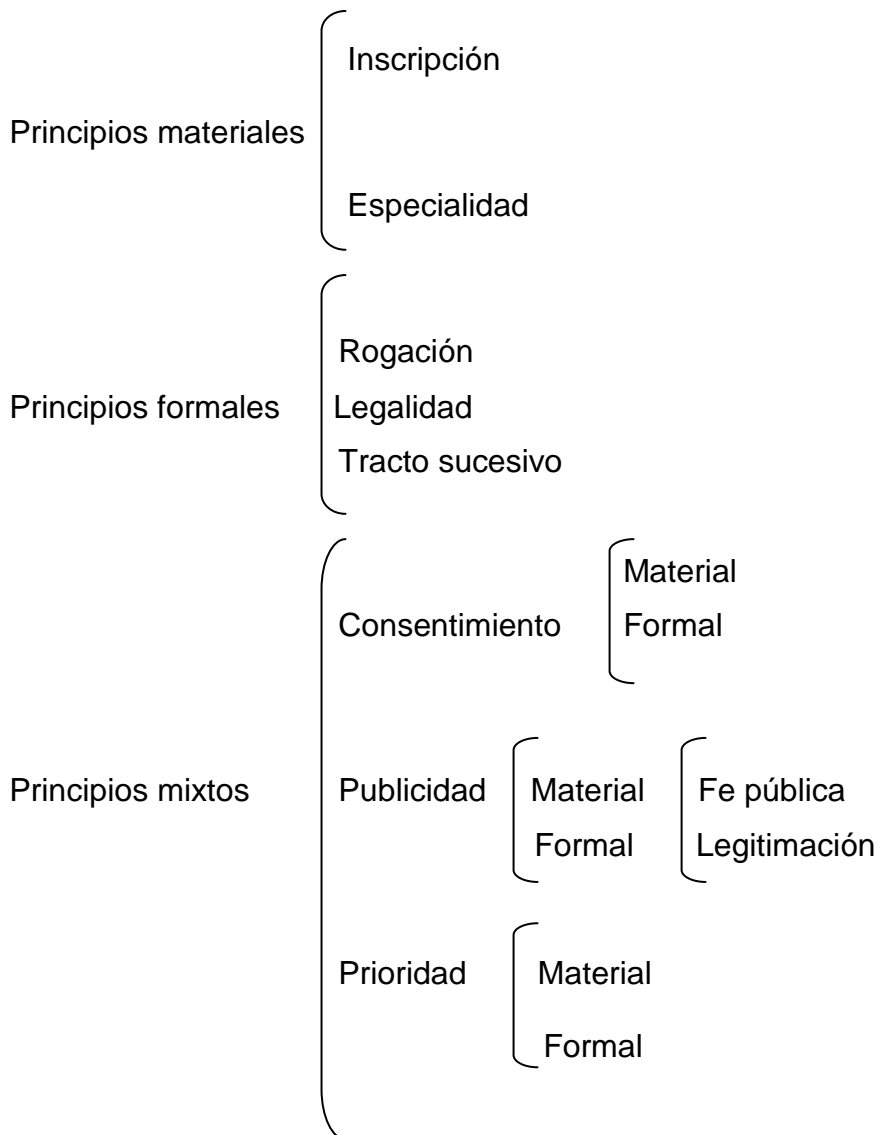
Las partes acuerdan la forma en que resolverán sus discrepancias, pueden pactar el sometimiento de la controversia a un proceso arbitral estableciendo en forma subsidiaria la intervención de la justicia ordinaria.

1.2 Publicidad del contrato de franquicia

En cuanto a la publicidad, es necesario determinar con exactitud el ámbito en el cual enfocaremos nuestra investigación, ya que en el entorno jurídico ésta viene dada como consecuencia de la inscripción en un Registro Público, de ciertos documentos que son calificados susceptibles de titulación pública, que una vez inscritos estarán dotados de publicidad registral, lo cual genera una eficacia que va más allá de la puramente informativa, se trata de la llamada publicidad material o efectos materiales de la publicidad.

En tal sentido, es necesario acotar que existen distintas clasificaciones de los preceptos del registro, sin embargo, para no hacer

del presente trabajo de investigación, un tedioso análisis de éstas, nos enfocaremos en la clasificación de los principios registrales señalada por Celestino Cano Tello², quien siguiendo a Oberneck, lo hace de la siguiente manera:



² Cano Tello, Celestino: *Iniciación al estudio de derecho hipotecario*, Edit. Civitas, S.A., Madrid, 1982, p.95.

En el presente capítulo, estudiaremos sólo los principios registrales íntimamente relacionados con nuestra investigación, y lo haremos en el siguiente orden: comenzaremos con los principios materiales y luego pasaremos a los principios mixtos, donde nos enfocaremos en la publicidad y analizaremos su efecto material y formal.

Principio material de Inscripción.

La inscripción registral es aquella que hace pública un asiento o anotación en el folio real o en el libro correspondiente, con la finalidad de producir sus efectos frente a terceros, constituyendo de esta manera el acto inscrito una garantía tanto para los terceros, que se relacionan con esa persona natural o jurídica, como para quien realizó la inscripción del acto.

En el Proyecto de Ley de Franquicias de la República Argentina, en su artículo 4, se establece: *“Créase el Registro de Contratos de Franquicias Comerciales en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas que deseen desarrollar su actividad comercial en régimen de franquicia comercial y los contratos que califiquen según esta ley como franquicia comercial”* y asimismo, señala el referido Proyecto de Ley en su artículo 5: *“...omissis... Todo contrato que no responda a las características de esta ley no podrá inscribirse como franquicia comercial ni gozará de los beneficios que la legislación contempla para las partes, sin perjuicio de que pudiera ser válido como contrato innominado.”*

De lo anterior, podemos inferir que para realizar una inscripción deben cumplirse ciertos requisitos, y éstos varían según la especialidad del registro, el cual es otro principio que estudiaremos posteriormente. Asimismo, podemos observar que dependiendo de la legislación que se trate, el registro puede tener carácter constitutivo, declarativo, puede responder o inclinarse a ser un sistema de oponibilidad de lo inscrito, o a un sistema de inscripción y de transcripción.

En el Proyecto de Ley de Franquicia de la República Argentina, el Registro de Contratos de Franquicias que se pretende crear, tiene un carácter constitutivo, ya que la inscripción del Contrato de Franquicia en el referido registro, le reconoce el carácter de franquicia comercial y goza de los beneficios que la legislación contempla para las partes, sin embargo, quien no inscriba el mencionado contrato en el referido Registro de Contratos de Franquicias, es tratado como cualquier otro tipo de empresa e incluso señala el Proyecto de Ley, que su contrato puede ser válido como contrato innominado, pero no es reconocido como franquicia comercial.

En España, actualmente tiene carácter obligatorio la inscripción en el Registro de Franquiciadores de los empresarios que pretenden franquiciar. Según un artículo publicado en Internet por Mariano Palacios, esgrime que son duras las críticas a éste Registro, y expone que:

“Efectivamente, ante la necesidad de trasponer la Directiva de servicios y facilitar la labor del gobierno, la Comisión Nacional de la Competencia elaboró un interesante documento (IPN 12/09) (...) sobre la propuesta de reforma:

(...), se **sustituye la obligación de registro previa ya que resulta más gravosa a la empresa franquiciadora en la medida en que retrasa el comienzo de su actividad**, condicionando así las decisiones empresariales al devenir de la actividad administrativa (...)

(...) la existencia del Registro no está suficientemente explicada y fundamentada, a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad, propugnados por la Directiva de Servicios (...) **se considera que la existencia de un registro público de franquiciadores no se encuentra suficientemente justificada**, y se propone su eliminación.

(...) **el cumplimiento con las obligaciones de proporcionar información y de mantenerla actualizada entraña costes**, detrayendo recursos para dedicarlos a otros usos productivos. En primer lugar para las propias empresas, de remisión de información, y en segundo lugar para la Administración, que destina determinados medios al mantenimiento del Registro (...).

(...) La recopilación de toda esta información, que para resultar de utilidad debería ser actualizada con cierta regularidad, puede suponer una carga burocrática excesiva para el franquiciador

(...) **Además, determinada información, como la antigüedad, el número de establecimientos o el número de franquiciados que han dejado de**

pertenecer a la red, parece pretender valorar la estabilidad o viabilidad de la empresa, siendo ésta una cuestión que debe derivarse de su comportamiento en el mercado (...) por tanto se propone que la información requerida se limite exclusivamente a la descripción del negocio objeto de la franquicia.”³

Lo anterior forma parte de la propuesta de reforma a la Ley 7/1996, del 15 de enero de 1996 y el correspondiente Real Decreto; cabe señalar que se esgrime en contra de esta propuesta de la Comisión Nacional de la Competencia (del Reino de España), que se ha decidido mantener el Registro sustituyendo la obligatoriedad de inscripción como requisito de ejercicio de la actividad, por la comunicación a posteriori, por lo que el carácter de este Registro Público de Franquiciadores no es constitutivo, sino meramente declarativo, ya que aún no estando inscrito en él se reconoce la cualidad de franquicia comercial y franquiciante.

En México, país oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, fueron realizadas reformas a la Ley de Propiedad Industrial, el 25 de enero de 2006, de la cual se evidencia la protección del Franquiciatario. En cuanto a estas reformas, por ser de interés en nuestra investigación, trataremos específicamente el registro del Contrato de Franquicia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Capítulo VI, de la Ley de Propiedad Industrial (Mexicana) que regula las Franquicias, el cual trata “De las Licencias y la Transmisión de Derechos”, prevé la figura jurídica de la Franquicia y sujetó a la sola voluntad de los contratantes la definición de las condiciones para la franquicia, sustrayendo de esta manera a este tipo de contratos de cualquier control o requisito de carácter gubernamental.

³ Palacios, Mariano (2011). *Presente y futuro del registro de franquiciadores* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.infofranquicias.com/cd-10356/Presente-y-futuro-del-registro-de-franquiciadores.aspx> [Consulta: 2011, Diciembre 13]

En el Artículo 142 de la referida Ley de Propiedad Industrial, se establece que para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones del referido Capítulo VI titulado “De las Licencias y la Transmisión de Derechos”, sin embargo, cabe destacar que la finalidad de registrar el contrato en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es únicamente para que produzca efectos en perjuicio de terceros, es decir la Ley no sanciona al Franquiciante o al Franquiciatario por no inscribir el Contrato de Franquicia, ni tampoco es un elemento de existencia del contrato sino de validez por ser un requisito de forma.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (Mexicano) establece una serie de requisitos para la inscripción de este tipo de contratos, los cuales se encuentran contenidos en su artículo 10, sin embargo, en éste no se observa la exigencia de que el contrato sea registrado, es decir, como ya se dijo, no se impone ninguna sanción ni al Franquiciante ni al Franquiciado por la falta de registro del Contrato de Franquicia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo, es recomendable realizar el registro del referido contrato a la mayor brevedad posible desde su firma, toda vez que los efectos en perjuicio de terceros pueden aplicar en contra de cualquiera de los dos (Franquiciante o Franquiciado), por ejemplo para el caso de acreditar el uso y evitar la caducidad.

Principio material de especialidad.

También conocido como principio de especificación o de determinación, el cual tiene como finalidad delimitar afinadamente los bienes objeto de inscripción, sus titulares, así como el alcance y contenido de sus derechos. Según la materia, la especialidad puede ser civil o mercantil, en virtud de nuestra investigación estudiaremos el Registro Mercantil.

El Registro Mercantil, lo podemos definir como una institución jurídica que proporciona publicidad y firmeza a los actos y contratos del comercio, mediante la inscripción de las partes y de negocios jurídicos en la oficina especial confiada a un funcionario público, que da fe de la autenticidad de las manifestaciones y de los datos que constan en los libros y asientos por él autorizados.

La función primordial del Registro Mercantil, es ser un instrumento de publicidad de determinadas situaciones jurídicas de los empresarios, tanto personas naturales como jurídicas, referidas tales situaciones no a su existencia solamente, sino también a sus acontecimientos posteriores, tales como: la publicidad de los informes financieros, de los balances anuales, la legalización de los libros, la publicidad de la información registral, la comprobación de los asientos registrales cuando se requiera, la inscripción de las denominaciones de los sujetos inscribibles, información sobre el cese o extinción de la condición de empresario, entre otras.

En cuanto a las franquicias, que no es más sino otra forma de hacer negocios, se ha creado en otros países un registro distinto al mercantil, por lo que pudiéramos hablar de un registro especialísimo, ya que siendo ésta una actividad comercial, legislaciones extranjeras, tal como la española, decidió la Creación del Registro de Franquiciadores, y en la República Argentina, en el antes mencionado Proyecto de Ley de Franquicias, se propone la creación del Registro de Contratos de Franquicias Comerciales, por lo que la especialidad de este tipo de registro obedece no solamente a la materia, sino a la actividad específica que se pretende controlar.

En Venezuela, en el actual Proyecto de Ley de Propiedad Industrial, se incluyó en el artículo 63, lo siguiente:

“Artículo 63: Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se le pretende conceder, previo a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado de su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley, a menos que las partes acuerden lo contrario.

El contrato de franquicia se inscribirá por ante el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual, no podrá contener cláusulas restrictivas del comercio y cumplir con lo dispuesto en el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”⁴.

Queremos destacar del artículo antes citado, que de acuerdo a las necesidades y realidades jurídicas de cada país, las franquicias van tomando su propia forma, pues si bien en Venezuela no existe un Registro de Franquicias, ya se incluye en el mencionado Proyecto de Ley de Propiedad Industrial, el requerimiento de notificar a la Administración Pública a través del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la suscripción de los contratos de franquicias, con fundamento en la legítima competencia de velar y regular los aspectos marcarios, los cuales en la franquicia son la figura central.

Principios mixtos: Principio de Publicidad Material (Fe pública) y Principio de Publicidad Formal (legitimación).

La publicidad registral mercantil es por una parte publicidad legal, es decir, información sobre hechos, actos y negocios jurídicos legalmente determinados, y por otra, desempeña siempre una función informativa sobre la situación patrimonial de los comerciantes, en especial sobre la publicación de sus balances y publicidad financiera, la que se obtiene a través del depósito de cuentas, informes de gestión e informes de auditorías.

⁴ Citado por: Alfonso, Riera. *Realidad jurídica de las franquicias en Venezuela* [Documento en línea]. Disponible: <http://home.profranquicias.com> [Consulta: 2012, enero 02].

La publicidad provoca como efecto, que lo que consta en el registro es lo que puede afectar a terceros. Este principio de publicidad puede ser estudiado desde el punto de vista material y formal.

El Principio de Publicidad Material, también conocido como Principio de Oponibilidad o Presunción de Conocimiento, está concebido como los derechos que otorga la inscripción, y éstos son: la presunción de su existencia o apariencia jurídica y la oponibilidad frente a otro no inscrito.

Podemos afirmar que este Principio de Publicidad Material consiste en que los hechos inscritos serán oponibles a terceros, es decir, estos no podrán alegar desconocimiento de los mismos. Este es el principio general, que sólo se desvirtúa probando que el tercero es de buena fe, es decir probando que el tercero conocía el acto inscrito y no publicado. La carga de la prueba corresponderá a quien pretenda oponer al tercero el acto que se trate.

Acorde con este principio, lo escrito en un registro se tiene como una verdad legal, por lo que puede derivarse que cuando exista discordancia entre el contenido de la publicación y el de la inscripción, los terceros de buena fe podrán invocar la publicación si les fuere favorable. Este supuesto implica que el tercero actúa con base en la apariencia generada por la publicación y que desconoce el contenido erróneo de esta, el efecto favorable consiste en que por ejemplo, la empresa inscrita no puede negar su vinculación frente al tercero amparándose en el error de la publicación.

La Publicidad Formal, consiste en la posibilidad de obtener del Registro Público, las constancias y certificaciones de los asientos y anotaciones, así como de consultar personalmente los libros y folios. Es un elemento relevante de ésta, la presunción de buena fe del tercero en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el

acto inscrito y no publicado o la discordancia entre la publicación y la inscripción.

La legitimación es uno de los principios más importantes de la actividad registral, pues es el que otorga certeza y seguridad jurídica sobre la titularidad de los bienes tangibles o no y su transmisión.

Al respecto, Carral y de Teresa expone que *“lo legítimo es lo que está conforme a las leyes, que es genuino y verdadero. Es legítimo lo que ha sido completado o beneficiado con una presunción de existencia, integridad, exactitud que le concede mayor eficacia jurídica.”*⁵ Por su parte, Landaria, manifiesta que *“La legitimación es el reconocimiento hecho por la norma jurídica del poder de realizar un acto jurídico con eficacia”*⁶.

⁵ Luis, Carral y de Teresa: Derecho Notarial y Derecho Registral, Porrúa, S.A., México, 1970, p. 241.

⁶ Landaria, Caldentey J., citado por Carral y de Teresa, Luis, op.cit.

CAPÍTULO 2

EL SECRETO INDUSTRIAL EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA

2.1 ¿Qué es el secreto industrial?

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) considera como secreto comercial toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan los secretos industriales o de fabricación y los secretos comerciales. La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera práctica desleal y violación del secreto comercial. Dependiendo del sistema jurídico, la protección de los secretos comerciales forma parte del concepto general de protección contra la competencia desleal o se basa en disposiciones específicas o jurisprudenciales sobre la protección de la información confidencial.

De acuerdo con el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se considera secreto empresarial, cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y sea susceptible de transmitirse a un tercero.

El Diccionario Inglés Webster⁷, (en idioma inglés, aquí traducido al castellano) define al secreto industrial, como una fórmula, proceso o proyecto, utilizado en una negociación o empresa, que no ha sido publicado o divulgado y por lo tanto da una ventaja sobre los competidores.

Según Vivien Irish, Consultora, abogada especializada en el registro de patentes, en su sentido más amplio el secreto industrial,

⁷ Citado en: <http://html.rincondelvago.com/secreto-industrial.html> [Consulta: 2012, Enero 02]

“puede ser prácticamente cualquier tipo de información a la que no se puede acceder libre o fácilmente, desde las características técnicas específicas de un producto nuevo que el empresario pretende lanzar el próximo año hasta el nombre de una empresa que se tiene como objetivo absorber. Pueden ser las líneas generales de una nueva campaña publicitaria estratégica, o quizá la lista de los clientes de la empresa. Cualquiera que sea la naturaleza de esta información, es algo que tiene valor para la empresa, y que los competidores de ésta quisieran conocer”⁸.

Por secreto industrial, nosotros entendemos cualquier tipo de información que pueda tener importancia para su dueño, información que, por lo general, no es de conocimiento público y que el propietario se ha esforzado por mantener secreta, por representarle éste una ventaja competitiva y económica sobre los empresarios que operan en el mismo ramo.

En la mayoría de los casos, los secretos comerciales conllevan costos en razón de lo que se ha invertido en su elaboración y no son hechos notorios en la industria. Incluso la información negativa, como las investigaciones con las que no se ha llegado a ningún lado, algunos consideran que forman parte de secretos comerciales.

El elemento esencial del tema que se estudia, lo constituye el hecho que sea conocimiento o información secreta, reservada, confidencial o no circulable. Las cosas que se encuentran dentro del dominio público o que son conocidas en una determinada rama de la industria, no pueden considerarse como secreto industrial, ya que éste debe ser conocido únicamente en la empresa en que es utilizado.

⁸ Vivien Irish: *Lo que un empleado debe saber sobre el secreto comercial* [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/sme/es/documents/employees_confidentiality.htm [Consulta: 2012, Enero 17].

En el caso de las franquicias, el secreto industrial estará conformado principalmente por el *Know How* o saber hacer (conocimiento basado en la experiencia del franquiciante y que transmitirán al franquiciado dentro de los manuales de operaciones, administrativos, técnicos, industriales y comerciales del negocio). Así también habrá cierta información clasificada que el franquiciante conoce y que tendrá que determinar el caso estricto, área y personal al que deberá transmitirse dicha información, así como también las medidas regulatorias y cláusulas de privacidad que protegerán a la franquicia.

Existen factores importantes que deben considerarse para determinar si una información secreta constituye un secreto industrial o no, según las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio [OMC] sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC]), en su Sección 7: Sobre la Protección de la información no divulgada, en su Artículo 39, dispone de la siguiente manera, las características que debe reunir la información no divulgada:

- Que sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- Que tenga un valor comercial por ser secreta; y
- Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

En la doctrina, se considera que el primer paso para determinar el secreto industrial será definir la información que lo es, y en consecuencia, con fundamento en lo anterior revisan algunas características que precisen qué información deberá quedar como clasificada, tales como:

- Tomar en cuenta hasta que grado es conocido fuera de la empresa la información que se posee,
- Determinar hasta que punto dicha información es conocida por los empleados de la empresa y otros involucrados en el manejo de dicha información clasificada,
- Las medidas que han sido tomadas para guardarla en secreto,
- Determinar el valor que pueda tener para la empresa y para los competidores, y
- El gasto pecuniario y el esfuerzo invertido por la empresa en el desarrollo y obtención de la información.

Una vez determinada la información clasificada como secreto industrial, será necesario diseñar programas de protección que prevengan la difusión de la referida información o que en caso de ser necesario aseguren la contención de información únicamente dentro de las áreas que deban conocerla evitando las fugas.

Algunas ventajas de los secretos comerciales según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁹ son las siguientes :

- La protección de los secretos comerciales tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales, por consiguiente, la protección de los secretos comerciales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.

⁹ Disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/patent_trade.htm

- Los secretos comerciales no generan costos de registro (aunque puedan ocasionar costos elevados destinados a mantener la información confidencial).
- Los secretos comerciales tienen un efecto inmediato.
- La protección de los secretos comerciales no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una autoridad gubernamental.

Sin embargo, podemos observar desventajas específicas aparejadas a la protección de la información industrial confidencial como secreto comercial, especialmente cuando la información satisface los criterios de patentabilidad:

- Si el secreto se plasma en un producto innovador, éste podrá ser inspeccionado, disecado y analizado (lo que se llama "ingeniería inversa") por terceros que podrán descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la protección por secreto comercial de una invención no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. Únicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de protección.
- Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo como le plazca.
- Un secreto comercial es más difícil de hacer respetar que una patente. El nivel de protección concedido a los secretos comerciales varía significativamente de país en país, pero por lo general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la protección brindada por una patente.
- Un secreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.

La protección de los secretos industriales es también una protección contra la futura competencia, en la que pueden estar incluidos antiguos empleados o clientes. Por consiguiente, es necesario que los directivos de las empresas tomen medidas para proteger debidamente los secretos comerciales como activos de valor.¹⁰

La protección se da para evitar que otros puedan por algún medio, conocer o aprender el uso industrial propiedad de un sujeto específico y con ello poder competir en un mercado determinado.

La persona que desde el punto de vista jurídico tenga el control sobre este tipo de información debe tener la posibilidad de evitar su divulgación a otras personas o su utilización por parte de otros sin consentimiento o de un modo que vaya en contra de los usos comerciales honestos; esto incluye el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza.

Podemos notar que las empresas recurren cada vez a activos intangibles o basados en los conocimientos para crear y preservar su competitividad en el mercado, y no tanto a activos tangibles o físicos, por lo que su capacidad de crear y gestionar de forma estratégica esos activos ha pasado a ser un factor determinante del éxito comercial. La protección, el uso y la gestión de los secretos comerciales es el punto de partida para la formulación y la integridad de una política de propiedad intelectual en la estrategia comercial de la empresa.

¹⁰ Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Abril de 2002. Los secretos comerciales valen más que el oro: Protejámoslos. Disponible: http://www.wipo.org/sme/es/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf [Consulta: 2012, Enero 18].

2.2 El secreto industrial aplicado al contrato de franquicia

El franquiciante, quien como ya hemos estudiado, es el dueño de la marca, los conocimientos prácticos, los secretos que hacen exitosa a la empresa, autoriza al franquiciado, mediante un contrato, el uso de un secreto industrial, en el cual no basta sólo establecer las características y elementos propios de este tipo de contratos, sino que se debe establecer a manera de protección de este “secreto del éxito” cláusulas dirigidas a garantizar el carácter confidencial de éste, especificando además, que aspectos prácticos y técnicos deben ser considerados claves en el negocio y no pueden ser objeto de divulgación.

El contenido del secreto industrial puede consistir en formulaciones secretas, diseños, dibujos, patrones, procesos, información técnica no patentada, especificaciones, etc., pero para que estos elementos puedan considerarse como secretos industriales, quien los posee debe tomar las precauciones debidas para mantenerlos como secreto o dejaría de serlo si fuese divulgado y conocido por otros individuos u otra empresa.

En las franquicias hacemos referencias a secretos industriales, para el contrato de franquicia de producción, y secretos comerciales, en los supuestos de contratos de franquicia de distribución y de servicios.

A su vez, en el secreto industrial podemos observar que éste comprende dos aspectos:

- 1) Todo lo relacionado con la organización interna de la empresa, como por ejemplo:
 - La creación de sistemas de venta o de prestación de servicios que resulten apropiados para la marcha del negocio
 - La configuración de una determinada decoración

- Locales
- Mobiliario
- La forma de presentación de los productos
- El diseño de los uniformes de los empleados

2) Todo lo concerniente con sus relaciones externas con terceros, tales como:

- Las relaciones con proveedores a través del suministro de listas
- La existencia de clientes localizados en la zona de exclusividad determinada para operar la franquicia
- La determinación de la entidad bancaria que debe utilizar para operar su negocio.

En el contrato de franquicia de distribución y de servicios, lo que interesa es la transmisión de conocimientos sobre ideas o procedimientos necesarios para la comercialización de un producto o para la prestación de un servicio, así por ejemplo encontramos lo referido a:

- Decorado u ornamentación, del propio local o mobiliario
- La forma de provisión
- La calidad de las mercancías
- La regularidad en el suministro de las mercancías
- Técnicas de gestión empresarial
- Imposición de uniformes
- Técnicas de empaquetado
- Técnicas de atención al cliente, entre otras.

Cabe observar, que se da mucha relevancia al aspecto comercial del *Know how* transmitido, por encima de las connotaciones técnicas, las cuales sólo están presentes en el contrato de franquicia de tipo industrial.

El secreto industrial puede consistir en un *know how*, es decir, en una experiencia de fabricación o en un conocimiento secreto, pero también puede ser una información técnica o desarrollo técnico que aún cuando cuenta con las cualidades de patentabilidad, el poseedor buscando mayor protección, lo guarde para sí mismo, con el fin de evitar que caiga en el conocimiento público. El secreto industrial puede contener *know how*, pero éste para subsistir no necesita de dicho elemento.

La diferencia entre ambos conceptos se refiere a cuestiones de forma y no de fondo, al tratamiento que la empresa le da al conocimiento que posee, para que el público no tenga acceso al mismo.

Según Massaguer¹¹, en principio, cuando lo más importante era la producción se consideró que el *know how* tan sólo estaba referido al secreto sobre conocimientos aplicables en la industria que proporcionan una ventaja competitiva a determinado productor (secreto industrial). No obstante, en virtud de que la distribución y la administración empresarial son un elemento fundamental en la competencia económica, en el presente, la denominación *know how* abarca tanto los secretos industriales como los comerciales (distribución y administración de la empresa). Igual opinión a la anterior, sostiene Fernández Sánchez.¹²

Sin embargo, no es pacífica la aceptación de la concepción anterior, ya que en la actualidad hay quienes no reconocen identidad o similitud entre los secretos industriales y los comerciales (distribución y administración de la empresa), tal es el caso que se presenta en España, ya que por un lado el legislador propone un Proyecto de Ley de Contratos de Distribución, a la que la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha mostrado su rotundo rechazo, al manifestar, como explica Xavier Vallhonrat, Presidente de la AEF, que "*la franquicia es un contrato*

¹¹ José, Massaguer: *El contrato de licencia de know how*. Librería Bosch, Barcelona-España, 1989, p. 35.

¹² María, Fernández: *Protección penal del secreto de empresa*. Colex, Madrid, 2000, p. 30.

*por el que se cede un sistema de negocio ("saber hacer" probado y con éxito) bajo una marca, a cambio de un pequeño porcentaje de las ventas. No se puede asimilar sin más a un contrato de distribución, sin poner en jaque los equilibrios financieros y el funcionamiento del sistema".*¹³

Ante esta situación, el Comité de Expertos Jurídicos de la AEF ha estudiado y analizado el texto del Proyecto de Ley, considerando que *"si se aprueba tendrá consecuencias muy negativas para la franquicia, ya que **desaparecerá el control sobre el 'saber hacer'** objeto del contrato. Por ejemplo, quien desee protegerlo con una cláusula de no competencia poscontractual deberá pagar una indemnización y ningún franquiciador podrá evitar la cesión del contrato de franquicia a un tercero ajeno a la red (incluso competidor) si se compromete por escrito a mantener la organización de medios y recursos que el cedente mantenía"*¹⁴, asegura Jordi Ruiz de Villa, Presidente de este Comité de Expertos Jurídicos.

En tal sentido, en España, afirman los expertos en la materia que esta futura ley no solo desincentivaría futuros proyectos de franquicia, sino que tendría una consecuencia inmediata: los franquiciadores deberán aumentar los royalties para soportar las indemnizaciones y responsabilidades del franquiciador por lo que muchas franquicias dejarán de ser competitivas y deberán cerrar.

Por tanto, y como concluye el Presidente de la AEF, ***"la franquicia tiene su propia naturaleza y su propio marco normativo. No necesita una legislación que la trate como un contrato de distribución. No acertamos a ver qué tiene que ver una franquicia de un fast food, de transporte o de reparación de calzado, por poner solo unos***

¹³ Disponible en: <http://ve.m.globedia.com/aef-opone-rotundamente-proyecto-ley-contratos-distribucion> [Consulta, 2012, Enero 18].

¹⁴ Disponible en: <http://ve.m.globedia.com/aef-opone-rotundamente-proyecto-ley-contratos-distribucion> [Consulta, 2012, Enero 04].

ejemplos, con un contrato de distribución por el que un fabricante acuerda con un concesionario la venta de automóviles, electrodomésticos u otros bienes de consumo, porque cada uno tiene sus propias características y es un grave error tratarlos a todos por igual. Los franquiciadores no son fabricantes, sino generadores de innovación y experiencia comercial que ponen al servicio de otros emprendedores.”¹⁵.

Ahora, centrándonos en el primer elemento del secreto empresarial (conocimiento útil), que el *know how* sea un secreto significa que existe una reserva mental sobre un conocimiento útil;¹⁶ y que recaiga sobre un conocimiento útil es igual a decir que recae sobre tecnología. Pero esa tecnología no sólo comprende conocimiento científico, en muchas ocasiones está referida a conocimientos útiles obtenidos en virtud de la experiencia empresarial, como, por ejemplo, los conocimientos que se poseen sobre cuáles son los distribuidores de la mejor materia prima o sobre las cualidades que debe reunir el personal para obtener mayor rendimiento.

Según Sigifredo Estrada Arguello (Profesor de las Cátedras de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Latina de América), los secretos industriales son uno de los activos intangibles más importantes en la forma de hacer negocios mediante Franquicias, lo destaca como las recetas secretas, las que establecen la autorización del uso de fórmulas, materias elaboradas por el franquiciante o por un tercero capaces de dotar peculiar sabor en una franquicia de comida rápida, olor de un perfume ambiental en una franquicia de peluquería, cuya homogeneidad es absolutamente necesaria para el mantenimiento la

¹⁵ Disponible en: <http://ve.m.globedia.com/aef-opone-rotundamente-proyecto-ley-contratos-distribucion> [Consulta, 2012, Enero 04].

¹⁶ José, Gómez: *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*. Editorial Tecnos, Madrid, 1974, p. 43.

imagen común de la red de franquicias. Estos son algunos ejemplos de lo importante que es la figura jurídica de los secretos industriales en este formato de negocios, el derecho es la herramienta fundamental que sirve para proteger estos activos, otorgándoles a las franquicias las exclusividades temporales y territoriales que vienen a dar una ventaja competitiva de los franquiciantes frente a sus competidores¹⁷.

¹⁷ Documento en línea, disponible en: www.unla.edu.mx.

CAPÍTULO 3

IMPLICACIONES DE LA PUBLICIDAD EN LA CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Todas las personas que se dedican al comercio tienen secretos comerciales. Sólo algunas de ellas son sumamente conscientes de la importancia que revisten esos secretos, otras sólo toman conciencia de la importancia de esos secretos cuando la competencia trata de hacerse con sus listas de clientes o planes de comercialización, o de ponerse en contacto con sus empleados y copiar su manera de hacer negocios.

Es en este momento cuando la mayoría de las personas se dan cuenta que sus productos son valiosos y que tienen que buscar la forma de protegerlos, tanto de manera práctica como jurídica, ya que la difusión o propagación de la información que manejan y consideran valiosa, y sabemos que son valiosas, porque como ya vimos en capítulos anteriores, cumplen con una serie de condiciones que le confiere una ventaja respecto de la competencia, puede traer como consecuencia en manos de tercero la frustración o impedimento del desarrollo vertiginoso de su empresa.

La materia objeto del secreto industrial debe, como su nombre lo indica, mantenerse en secreto. Otras personas que no sean el dueño del secreto pueden conocerlo, siendo que la divulgación confidencial a los empleados o a terceros sometido a confidencialidad no destruye el estatus o el carácter de secreto industrial. Aunque la confidencialidad no tiene que ser absoluta, debe ser suficiente para conferir una ventaja económica y competitiva a quien posea la información. De este modo el requisito de confidencialidad se satisface cuando resulta difícil o costoso que otros adquieran y exploten la información sin recurrir a ningún tipo de conducta ilegal.

Prácticamente todos los tipos de información técnica y comercial pueden ser protegidos como secretos comerciales siempre y cuando respondan a esos requisitos anteriormente estudiados, a manera de ejemplo observemos los siguientes:

- Recopilación de datos, por ejemplo, listados de clientes (cuanta más información contenga una lista, más se prestará a ser protegida como secreto comercial)
- Dibujos y modelos, planos arquitectónicos, proyectos y mapas
- Algoritmos y procesos que se aplican en programas informáticos, y los propios programas
- Métodos didácticos
- Procesos, técnicas y conocimientos especializados en materia de fabricación y reparación
- Mecanismos de búsqueda de documentos
- Fórmulas de fabricación de productos
- Recopilación de datos, en particular, determinadas bases de datos
- Estrategias comerciales, planes de actividades, métodos empresariales y planes de comercialización
- Información financiera
- Expedientes relativos al personal
- Calendarios de actividades
- Manuales
- Ingredientes
- Información sobre actividades de investigación y desarrollo

Con toda esta lista, que realizamos de manera enunciativa y no taxativa, lo que queremos lograr resaltar, es que el secreto comercial lo conforma una serie de situaciones que forman parte del día a día de una empresa, que incluso muchos de estos aspectos son conocidos por el dominio público, pero no en sus proporciones idóneas, o combinación exacta, elaboración y funcionamiento conjunto, que hacen que se transformen en el secreto del éxito.

Este secreto, es lo que jurídicamente hablando, se desea proteger mediante un contrato, que en el caso específico de las franquicias, lo vemos más exactamente en la transmisión del *Know how* del franquiciante, en el cual se señala el contenido del “saber hacer”, es decir, el franquiciante tiene la obligación de poner no sólo en conocimiento sino también en práctica al franquiciado sobre la conducción, estructura y organización del negocio, y éste debe seguir estrictamente las instrucciones dadas.

En este contrato de franquicias, también se debe aportar los derechos de propiedad industrial relacionados con el objeto del contrato e indicar las características distintivas del sistema por el cual se otorga la franquicia, la marca y las pretensiones de las partes; asimismo, se establece contractualmente las características de los equipos, accesorios y mobiliario que deberá adquirir el franquiciado para desarrollar la franquicia.

Se establecen contractualmente las pautas necesarias para que el franquiciado adapte su sistema de teneduría de libros, contabilidad y el mantenimiento de sus registros, al sistema implementado por el franquiciante. Destacando en este aspecto que los reportes del franquiciado tienen dos propósitos: la supervisión de la operación del franquiciado y el asesoramiento.

Visto que en el contrato de franquicia, existen puntos realmente confidenciales, precisamos que determinada información de éste, debe estar fuera de todo registro, específicamente toda la referida al secreto comercial, que en el caso de las franquicias nos referimos al *Know how*, la forma de administración, equipos que se emplean, en fin, todo aquello que hace exitosa a la empresa, y en tal sentido, expone el profesor Estrada Arguello que *“por la propia naturaleza de esta figura jurídica no es susceptible de registro, ya que perdería el carácter de secreto, por lo tanto el secreto industrial dura tanto tiempo como se mantenga guardada la información como secreto”*¹⁸. Por lo que se propone que en los casos de ser requerida información sobre el contrato de franquicia, sólo se proporcione exclusivamente la descripción del negocio objeto de la franquicia.

Este tipo de contratos definitivamente, no pueden ser de dominio público porque conllevaría a la franquicia a la pérdida de su ventaja competitiva, al ser expuesto su secreto, el cual perdería su alto valor económico, por ser éste susceptible de contratación.

Y en cuanto a las partes en el contrato de franquicia, se les recomienda detallar en el manual de operaciones, de manera minuciosa todos los aspectos operativos, financieros, administrativos y contables de la franquicia.

El manual, tal y como lo señala la Dra. Natalia Flores *“es el alma de la franquicia de la empresa, ya que en el mismo se transcribe el método exitoso del negocio que el franquiciado intentará duplicar. Por ello, es muy*

¹⁸ Sigifredo Estrada Arguello, Universidad Latina de América, *Reflexiones sobre la importancia de los secretos industriales en las franquicias* [Documento en línea]. Disponible:http://www.unla.edu.mx/iusunla36/reflexion/REFLEXIONES%20SOBRE%20LA%20IMPORTANCIA%20DE%20LOS%20SECRETOS%20INDUSTRIALES.htm#_ftnref1 [Consulta: 2012, Enero 18].

conveniente que todos los detalles se consignen en el manual y no en el contrato de franquicia, que de por sí es más formal e inmutable.”¹⁹

En virtud de lo anterior, es clave fundamental en el negocio de franquicias no hacer público los secretos del éxito, con asesoría de diversos expertos en el sector legal, se pueden diseñar estrategias específicas que mantengan salvaguardado el secreto industrial de una organización.

Así mismo, será importante revisar constantemente la aplicación de dichas estrategias y su actualización constante para evitar que la información se propague principalmente a la competencia.

Visto que el registro de los contratos de franquicia en nuestra país no representa una inminente amenaza, ya que en la actualidad no existe ni el Registro de Franquicias, ni el carácter obligatorio de su publicación, siendo lo más cercano a un control sobre éstos el artículo 63 del Proyecto de Ley de Propiedad Industrial, en el cual se plantea que el contrato de franquicia se inscribirá por ante el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual y que no podrá contener cláusulas restrictivas del comercio, es necesario acotar que en éste artículo debería especificarse que deberíamos entender por inscripción del contrato, si ello implica solamente la participación ante el órgano administrativo respectivo que se ha suscrito un contrato y entre quienes, o incluye además proporcionar el contenido de éste en todas sus partes, ello con la finalidad de delimitar muy bien la información que se aportará y evitar incurrir en excesos, en relación con esta pretendida obligación.

¹⁹ Natalia, Flores. *Franquicias: Contrato [Documento en línea]*. Disponible: <http://www.mundohelado.com/franquicias/franquicias-contrato.htm> [Consulta: 2011, Diciembre 18]

Y en cuanto a lo referido por el mencionado artículo, a que el contrato de franquicia no podrá contener cláusulas restrictivas del comercio, es interesante señalar en este punto, que la actual Ley Para Promover y Proteger la Libre Competencia, regula lo concerniente a las prácticas de mercado que puedan derivar en restricciones a la competencia.

En este sentido, tal como lo expone Alfonso Riera (Ex-director de la Cámara Venezolana de Franquicias), *“la Ley limita, al punto de prohibir, que empresas competidoras (actos horizontales) o relacionadas en cadena de producción y comercialización (actos verticales) acuerden precios, se repartan zonas de mercado, se aprovechen de su posición dominante para disminuir a terceros, etc. Sin embargo, la génesis de las franquicias irrumpe con el literalismo de dicha Ley, ya que franquiciante y franquiciado, a pesar de operar locales con la misma marca y oferta de productos, pueden ser considerados competidores en algunos aspectos ya que son personas jurídicas distintas dedicadas al mismo ramo comercial (actos horizontales); incluso la una puede ser proveída de productos o servicios por la otra (actos verticales). Entonces para ser viable la repetición masiva de puntos comerciales homogéneos, el franquiciante suele pactar precios, suele otorgar zonas exclusivas, suele prohibir que luego de vencido el contrato el franquiciado opere conceptos similares, etc. **Curiosamente esos pactos son justamente lo que la Ley considera como limitados o prohibidos.**”²⁰ (negritas nuestra).*

Desde otro punto de vista, también podemos acotar que la publicidad del contenido de este tipo de contratos, si bien de manera formal se realiza con su inscripción ante un registro público, tal como lo estudiamos en capítulos anteriores, podemos notar que existen maneras

²⁰ Alfonso Riera: *Realidad jurídica de las franquicias en Venezuela* [Documento en línea]. Disponible: <http://home.profranquicias.com/wp-content/uploads/2011/01/Realidad-juridica-de-las-franquicias.pdf> [Consulta, 2012, Enero 19].

menos formales, pero con igual impacto y perjuicio, de divulgar o hacer pública la información que éstos contratos contienen, es por ello, que uno de los medios más corrientes de proteger los secretos comerciales son las cláusulas de confidencialidad o de no competencia que figuran en los contratos de empleo.

Además, toda empresa precavida aplica las mismas reglas y requisitos para protección de información confidencial en relación con contratistas, consultores, proveedores, clientes, personal temporero, pasantes, visitantes, etcétera.

Entre las medidas de seguridad que pueden ser tomadas para proteger sus secretos industriales y comerciales, sin importar la dimensión de la franquicia, y de esta manera favorecer el mantenimiento y regulación positiva de los flujos de información, podemos encontrar:

- Informar al franquiciado sobre la trascendencia de la información que recibirán y la importancia que tiene para el desarrollo de la franquicia. Así también deberá informarse a todo el personal que la franquicia está protegida bajo el registro de secreto industrial, que generará represalias al personal que cometa alguna fuga de información.
- Notificar constancias públicas de la existencia de secretos industriales (por escrito) con presencia de firmas que comprueben el conocimiento de ambas partes que celebren un contrato de franquicia. Será importante señalar puntualmente los compromisos y obligaciones que serán adquiridos por las partes.
- Establecer y diseñar políticas que, por escrito definan la información secreta sobre la franquicia y los programas de protección y regulación que se implementarán a la persona que la reciba.

- Establecer códigos secretos dentro de la información clasificada como confidencial.
- Dividir la información industrial entre las áreas que a cada una le corresponden pero de forma parcial para así, poder tener un control puntual sobre la misma sin otorgar todos los contenidos a todos.
- Mantener las áreas que poseen algún secreto industrial separadas entre sí, para de esa forma evitar unión de información confidencial.
- Controlar cuidadosamente el número de documentos que contienen información clasificada, así como los movimientos y tiempos de uso y entrega sobre el personal que tenga derecho a su manejo.
- Elaboración de códigos personales y registro sobre el movimiento de dichos documentos y aparatos de reproducción.
- Actualización periódica de todas las medidas de seguridad.
- Contratación de personal “de confianza” para el manejo de la información clasificada como secreto industrial.

A diferencia de las patentes, los secretos industriales se protegen sin necesidad de cumplir ninguna formalidad procedimental. Sin embargo, la protección de los secretos industriales es limitada. El titular de un secreto industrial sólo está protegido frente a la divulgación no autorizada y frente al uso del secreto industrial realizado por terceros o por cualquier otra persona que obtenga el secreto industrial por medios ilegítimos, entendiéndose por éstos el robo, el soborno, la falsificación, la infracción, o la instigación a la infracción del deber a mantener el secreto, o el espionaje por medios electrónicos u otros.

La protección de los secretos industriales, varía según la necesidad y realidad jurídica de cada país, hay países en los cuales forma parte del

concepto general de protección frente a la competencia desleal y otros que realizan disposiciones específicas sobre la protección de la información confidencial.

Durante la década de los años 90, se produjo un notable movimiento a favor del aumento de la protección de los secretos industriales en muchos países del mundo, destacando una uniformidad en el tratamiento de éste.

En este sentido, es importante destacar que la legislación francesa reconoce tres tipos de secretos industriales: secretos industriales de fabricación; información empresarial secreta y *know how*.

Asimismo, Alemania al igual que Italia otorga una fuerte protección a los secretos industriales. En Japón, si se infringen los intereses industriales de una persona por apropiación indebida de secretos industriales, dicha persona tiene derecho a solicitar una acción de cesación, a disponer de los productos obtenidos en la apropiación indebida, así como a solicitar a la persona que haya infringido los intereses industriales una indemnización por daños y perjuicios.

Destacamos que en España, con la promulgación del Código Penal que entró en vigencia el 24 de mayo de 1996, se imponen multas e ingresos en prisión (de hasta un máximo de 5 años) para una serie de delitos relacionados con los secretos industriales, como son, por ejemplo:

- Robo de información para descubrir un secreto
- El incumplimiento de acuerdos de no divulgación; y
- La divulgación por parte de terceros de secretos industriales robados.

En Venezuela, el secreto industrial forma parte del concepto general de protección frente a la competencia desleal, y es regulado en la Ley Para Promover y Proteger la Libre Competencia.

En la actualidad, en el medio comercial, ha crecido la importancia de proteger los secretos comerciales de las empresas, estableciendo prácticas de protección de la información en las que tienen en cuenta los riesgos que conlleva el mercado mundial, los rápidos progresos efectuados en el ámbito de las tecnologías y las telecomunicaciones, la movilidad y elevada especialización profesional, y el establecimiento de relaciones comerciales estratégicas, en particular, el recurso a la contratación externa. Hoy las tecnologías evolucionan a un ritmo tan rápido que, en algunos casos, la protección de secretos comerciales viene a ser el derecho de propiedad intelectual más interesante, eficaz y fácil de obtener.

Toda empresa, que haya realizado todos los ajustes que se consideren necesarios para mantener protegido el secreto industrial, podrá tomar medidas jurídicas para obtener compensación por la apropiación indebida de prácticamente todos los tipos de información que conlleve valor competitivo.

La ingeniería inversa o la obtención de información por medios independientes no entran dentro de lo que se consideran medios indebidos. Por consiguiente, en materia de secretos comerciales, ningún juicio será exitoso, si uno de los aspectos del diseño o la construcción del producto puede deducirse con facilidad al analizar un artículo adquirido en el mercado.

CONCLUSIONES

El contrato de franquicia debe ser muy claro y sumamente flexible para identificar y regular temas presentes y futuros problemas, como son el deceso del franquiciado, la transferencia de la franquicia, los efectos de la no renovación, el incumplimiento del franquiciado y los derechos y deberes de cada parte a la terminación.

Definitivamente, existen puntos en el contrato de franquicia que son determinantes en el desarrollo exitoso de la actividad comercial, por lo que en ningún momento deben ser divulgados o del dominio público, porque perdería rentabilidad o frustraría el crecimiento acelerado de la franquicia, estos contenidos son los referidos a su forma de administración, equipos empleados y principalmente el elemento esencial en el contrato de franquicia, el *Know how*, el cual guarda el secreto del éxito.

La publicidad del secreto industrial o comercial, sin duda alguna afectaría gravemente el desarrollo y prosperidad de la empresa, ya que el dueño del secreto dejaría de tener la ventaja competitiva que lo favorece frente a los empresarios que operan el mismo ramo.

En la actualidad, en Iberoamérica, el tema de la franquicia y su contrato ha tenido gran auge, países como Italia, España, Francia, México, Estados Unidos y muy recientemente Argentina, la cual ha propuesto un Proyecto de Ley de Franquicias, pretenden regular esta materia, ya que el establecimiento de un marco de buenas prácticas comerciales producirá un adecuado comportamiento de todos los agentes del sector, cuyos efectos redundarán en un mejor funcionamiento.

Estos efectos se consiguen mediante la creación de un marco legal apropiado, que facilite el desarrollo del sistema para quienes se ajusten a sus pautas, sin embargo, es conveniente señalar, que debe estudiarse

cuidadosamente la necesidad y realidad jurídica de cada país, pues, según la investigación realizada en el presente trabajo, pudimos observar que desde el año 2007, parlamentarios argentinos proponen el Proyecto de Ley de Franquicias, sin lograr siquiera un espacio para su discusión ante la Cámara de Diputados de esa Nación, y en comunicación vía web con algunos abogados de ese país, me expresaron que el Proyecto de Ley de Franquicias nunca será Ley, siendo el principal obstáculo para su aprobación su artículo 4, en el cual se ordena crear el Registro de Contratos de Franquicia Comerciales, sin pasarse por el impacto que esto acarrearía en el aspecto comercial, administrativo, operativo, entre otros.

Actualmente, España también afronta una situación hostil en relación con este tema, ya que la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) mostró su rotundo rechazo al Proyecto de Ley de Contratos de Distribución, al considerar que de aprobarse, tendrá consecuencias muy negativas para la franquicia, porque desaparecería el control sobre el *Know How* “saber hacer” objeto del contrato, siendo un ejemplo de ello, que quien desee protegerlo con una cláusula de no competencia post-contractual deberá pagar una indemnización y en consecuencia ningún franquiciador podrá evitar la cesión del contrato de franquicia a un tercero ajeno a la red (incluso competidor) si se compromete por escrito a mantener la organización de medios y recursos que el cedente mantenía. Con los ejemplos de Argentina y España, podemos observar que no resulta sencillo legislar sobre la materia, a la vez que podemos constatar que las franquicias evolucionan y buscan su propia identidad jurídica.

En el manual de operaciones es donde en nuestro criterio debe desarrollarse detalladamente todos los aspectos operativos, financieros, administrativos y contables de la franquicia, en virtud que éste a diferencia del contrato, es mucho más flexible a la hora de realizar algunos ajustes

necesarios para el funcionamiento de la empresa, y como las tendencias legislativas no sugieren inscribirlo en ningún Registro o Instituto, al parecer se respeta el carácter confidencial de éste.

Los secretos industriales juegan un papel fundamental en la diferenciación o valor agregado que ofrece un formato de negocios mediante franquicias, una correcta protección jurídica de dichos secretos industriales ofrece a los franquiciantes la posibilidad de seguir explotando su franquicia con las ventajas competitivas y exclusividades por un tiempo indefinido. Pero no solo la protección jurídica de la información considerada como secreto industrial es importante, la transmisión de los secretos industriales también debe realizarse cuidando todos los aspectos legales consagrados en las distintas normas que regulan la materia, a fin de que la información siga teniendo el carácter confidencial.

RECOMENDACIONES

Luego de la investigación realizada y las conclusiones arribadas, nos permitimos realizar algunas recomendaciones:

- En virtud que en Venezuela no existe una ley especial que regule la materia de franquicias, sino que esta figura es regulada por varias leyes de manera conjunta, actualmente se ha mencionado la posibilidad de realizar un Proyecto de Ley de Franquicias, por lo que sugerimos de concretarse esta idea, que el contenido de la referida ley, debe delinear los aspectos más básicos y relevantes, ya que debido al cambio acelerado del comercio, está puede crear obstáculo en el flujo del desarrollo normal de esta actividad.
- En cuanto al actual Proyecto de Ley de Propiedad Industrial, cabe destacar en relación con su artículo 63, específicamente donde dispone que: *“el contrato de franquicia se inscribirá ante el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual”*, que si la intención, es llevar un control de los contratos suscritos, debe especificarse que tipo de información es la que se aportará al referido Instituto al momento de la inscripción del mencionado contrato, ya que este posee información confidencial que no debe ser divulgada, por lo que en nuestra opinión solo bastaría que se participe sobre la suscripción del contrato y se haga una descripción de la actividad comercial que opera.
- Asimismo, debe especificarse en el mencionado proyecto, cual es la finalidad de esta inscripción, porque si el propósito es proporcionar información y de mantenerla actualizada, esto acarrea costos que restan recursos para dedicarlos a otros usos que pueden ser más productivos tanto para la empresa, como para

la Administración Pública, que debe destinar determinados medios al mantenimiento de este.

- La protección de los secretos comerciales es también una protección contra la futura competencia, en la que pueden estar incluidos antiguos empleados o clientes. En consecuencia, es necesario que los directivos de las empresas tomen medidas para proteger debidamente los secretos comerciales como activos de valor.

BIBLIOGRAFÍA

AUSIN, Txetxu: *Entre la lógica y el derecho*. Editorial Plaza y Validez, S.A. México, 2005.

BREWER C., Allan: *La Constitución de 1999*. Editorial Arte. Caracas, 2000.

BRIZ K., José Javier: *Estudio práctico del régimen legal de las franquicias en Venezuela*. Editores Vadell hermanos. Caracas, 2005.

CANO T., Celestino: *Iniciación al estudio de derecho hipotecario*, Edit. Civitas, S.A., Madrid, 1982.

CARRAL y de Teresa, Luis: *Derecho Notarial y Derecho Registral*, Editorial Porrúa, S.A., México, 1970.

CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO, publicado en la GACETA OFICIAL Extraordinaria del 26 de julio de 1982.

FERNÁNDEZ, María: *Protección penal del secreto de empresa*. Colex, Madrid, 2000.

GALLEGO S., Esperanza: *Franquicia. Régimen jurídico, derecho y competencia*. Editorial Trivium, 1ª Edición, Madrid, España, 1991.

GOMEZ, José: *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*. Editorial Tecnos, Madrid, 1974.

HERNANDO G., Aurora: *El contrato de franquicia de empresa*. Editorial Civitas Ediciones, S.L. Madrid, España, 2000.

KELSEN, Hans: *Teoría pura del Derecho*. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 17ª Edición. Argentina, 1981.

KLEIDERMACHER, Jaime L.: *Franchising. Aspectos Económicos y Jurídicos*. Editorial Abeledo-Perrot, 2da edic., Buenos Aires, 1995.

MASSAGUER, José: *El contrato de licencia de know how*. Librería Bosch. Barcelona-España. 1989.

MAYORGA T., Maria Cruz: *El Contrato Mercantil de Franquicia*. Editorial Comares, S.L. Colección Estudios de Derecho Mercantil Nº16. Madrid, España, 2007.

MERCADEL V., Francisco: *Anulabilidad de un contrato de franquicia por deslealtad*. Editorial J. M. Bosch. Barcelona, España, 2001.

NUÑEZ G., Raquel: *El Contrato verbal de Franquicia*. Editorial Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, Venezuela, 2004.

PALACIOS, Luís E.: *Franquicias en Venezuela*. Editorial Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2000.

PALACIOS, Mariano (2011). *Presente y futuro del registro de franquiciadores* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.infofranquicias.com/cd-10356/Presente-y-futuro-del-registro-de-franquiciadores.aspx> [Consulta: 2011, Diciembre 13].

Proyecto de Ley de franquicias. Cámara de Diputados de la República de Argentina, Número de Expediente 3573-D-2007, Julio 19, 2007.

Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Abril de 2002. Los secretos comerciales valen más que el oro: Protejámoslos. Disponible: http://www.wipo.org/sme/es/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf [Consulta: 2012, Enero 18].

RIERA, Alfonso: *Realidad jurídica de las franquicias en Venezuela* [Documento en línea]. Disponible: <http://home.profranquicias.com> [Consulta: 2012, enero 02].

RIERA S., Seijas: *Lo elemental de las franquicias*. Editorial Front Consulting. Caracas, 2001.

RUIZ-RICO R., Catalina: *El contrato de franquicia y sus límites jurídicos* Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España, 2008.

TERRAZAS, Carlos: *La Franquicia "Comentarios Jurídicos y Normativa"*. Editorial Tormo & Asociados. Andalucía, España, 2005.

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios de Postgrado (2004). *Manual para la elaboración de tesis doctorales, trabajos de grado y trabajos especiales*. Caracas: Autor.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. (2006). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales*. 4ta. Edición 2006, Reimpresión 2011, Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas: Autor.