

**ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE QUE EXISTA UNA FRANQUICIA SIN  
CONTAR CON REGISTRO MARCARIO EN COLOMBIA**

**MELISSA JARAMILLO LOPERA**

**MARÍA JOSÉ ROMERO TABORDA**

**ASESORA**

**MÓNICA RESTREPO RUÍZ**

**UNIVERSIDAD EAFIT**

**DERECHO**

**MEDELLÍN, COLOMBIA**

**2018**

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	4
CAPÍTULO I. ....	6
ANTECEDENTES Y CONTEXTO HISTÓRICO.....	6
NORMATIVIDAD GENERAL .....	8
MARCO TEÓRICO.....	19
Definiciones y elementos.....	19
Franquicia .....	19
Franquiciante.....	20
Obligaciones del Franquiciante.....	21
Derechos del Franquiciante.....	22
Franquiciatario .....	22
Obligaciones del franquiciatario .....	23
Derechos del franquiciatario .....	23
Secretos Industriales .....	24
<i>Know How</i> .....	27
Signos Distintivos .....	28
Las regalías .....	31
Elementos esenciales a todos los contratos.....	32
Territorialidad .....	33
Confidencialidad.....	33

CAPÍTULO II.....	34
ANÁLISIS DEL PROBLEMA.....	34
ESTUDIO COMPARADO.....	45
Estados Unidos.....	45
México.....	50
CAPÍTULO III.....	52
CONCLUSIONES.....	52
BIBLIOGRAFÍA.....	54

# ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE QUE EXISTA UNA FRANQUICIA SIN CONTAR CON UN REGISTRO MARCARIO EN COLOMBIA

## INTRODUCCIÓN

La franquicia es un esquema comercial existente desde hace varios años que ha tenido una gran acogida a nivel mundial por todas las ventajas que este modelo de negocio representa para sus inversores, y esto debido a que ingresan al mercado con una alta probabilidad de éxito. Este contrato ha evolucionado a tal forma que se le caracteriza por los bajos riesgos que implica para el franquiciatario ya que las ganancias se generan en poco tiempo y tiene la asesoría y el acompañamiento constante por parte del franquiciante. Estos aspectos han hecho que la franquicia sea cada vez más utilizada dentro del mercado.

El contrato de franquicia se encuentra en la categoría de contratos atípicos<sup>1</sup> lo que ocasiona que en Colombia sean las partes las que entran a suplir los vacíos que existen sobre su regulación mediante la autonomía de las voluntades, con unos lineamientos que ha dado el desarrollo de la jurisprudencia y la doctrina al respecto. La franquicia está compuesta por una multiplicidad de elementos para que sea posible su correcto funcionamiento dentro del mercado y que de esta forma se satisfagan las expectativas de los contratantes.

Por lo tanto, mediante este trabajo se pretende realizar un análisis sobre un aspecto específico de la franquicia que es el referente a la Propiedad Industrial. En ese sentido, la pregunta problema de la que se parte es la siguiente: ¿Existe la necesidad de contar con un registro marcario para otorgar una franquicia en Colombia?

Para lograr dar respuesta a este interrogante se analizará el modelo de franquicia en la búsqueda de establecer sus requisitos fundamentales; adicionalmente, se tendrán en cuenta las distintas disposiciones normativas sobre el tema y los conceptos de las figuras dentro de la

---

<sup>1</sup> “Cuando un contrato no se encuentra descrito en un tipo legal y subsecuentemente, no está especialmente regulado por el ordenamiento, se denomina atípico” (Corte Suprema de Justicia, 2001).

Propiedad Intelectual, para así determinar si es viable o no que exista una franquicia sin registro marcario en el país y cuáles serían sus posibles repercusiones.

Además de eso, se buscará explicar en qué consiste esta figura, sus elementos, cómo funciona y demás características que la conforman, destacando con ello que la franquicia cuenta con una multiplicidad de elementos, cuya finalidad es llevar a cabo e implementar un negocio específico. Este hecho mencionado se ha de constatar más adelante.

En esa medida, corresponde ahora elucidar la estructura de este estudio, que está compuesto por tres capítulos. En el primero se desarrolla parte del contexto histórico de las franquicias a nivel mundial, la normatividad general aplicable en Colombia y el marco teórico, este último está compuesto por las definiciones y los elementos del contrato de franquicia. En el segundo capítulo se aborda el análisis del problema y se hace un breve estudio de derecho comparado entre Colombia, Estados Unidos y México. Finalmente, en el tercer y último capítulo se proponen unas conclusiones basadas en los resultados encontrados mediante este escrito.

## CAPÍTULO I.

### ANTECEDENTES Y CONTEXTO HISTÓRICO

Para lograr una ubicación histórica de cómo se originó el contrato de franquicia, es necesario remontarse a momentos significativos de la historia pues esto mostrará la evolución de la figura.

Para empezar, habrá que regresarse a la edad media cuando pareciera que los soberanos la utilizaban para conceder a sus súbditos autorizaciones por medio de unas cartas llamadas “FRANC”, en ellas permitían a las personas cazar y pescar en ciertas zonas del reino.

Asimismo, las autoridades de la Iglesia Católica actuaban bajo esta misma figura permitiendo a los propietarios de ciertas tierras que pudieran cobrar en nombre de la iglesia el diezmo que debían pagar las personas para que así se quedaran con un porcentaje de lo recolectado (Díez, García, & Rondán, 2005).

Luego, en el siglo XVIII se dice que se dio la primera franquicia con productos en sí, cuando fabricantes de cerveza concedían derechos de comercialización del producto en algunas tabernas de Alemania. Aunque en su momento se pudo considerar como un contrato de franquicia, bajo una mirada actual no lo sería y se estaría frente a un contrato de distribución<sup>2</sup>; aun así, esto ayudó, a modo de base, en la fundamentación del sistema de negocio que actualmente rige.

Ahora bien, es Estados Unidos el país que comienza a acercarse al contrato de franquicia tal y como se le conoce hoy en día porque también da algunas de las bases actuales del sistema, esto debido a que desde el siglo XIX la empresa Singer S. Machine Company con el

---

<sup>2</sup> Definición: “Se trata de un contrato bilateral por medio del cual una parte (distribuidor) se compromete frente a otra (principal) a comprar sus productos y revenderlos en el territorio del distribuidor” (Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 2018, párr. 1).

fin de cubrir más parte del territorio norteamericano comenzó a firmar contratos comerciales para la distribución y el mantenimiento de las máquinas de coser por parte de terceros. Otro antecedente lo constituye el hecho de que este sistema se aplicó cuando el Estado otorgó a particulares la explotación de servicios públicos como ferrocarriles y bancos (Morejón, 2009),

Entonces, para finales de este mismo siglo y principios del siglo XX, ciertas marcas reconocidas decidieron expandirse bajo este modelo, con lo que lograron posicionarse aún más en el mercado, sin perder la calidad que los caracterizaba. Empresas como General Motors, Coca-Cola, Hertz, entre otras, lograron una negociación con empresarios para conceder distribuidores oficiales y/o concesionarios y lograron reproducir su marca incluso hasta territorio internacional (Franquicia Directa, 2018).

En efecto, los buenos resultados de este sistema dentro del mercado hicieron que las empresas dedicadas a comida rápida decidieran unirse y expandir sus negocios bajo este mismo modelo, dando inicio a la historia de las famosas franquicias. Tal es el caso de Kentucky Fried Chicken, Dunkin Donuts, Burger King y McDonalds, las cuales fueron esenciales para que el contrato de franquicia evolucionara hasta llegar a ser como se conoce al día de hoy. Además, McDonalds, franquicia por excelencia de la cual surge la transferencia del “saber hacer” (Know How), fue la primera en elaborar las normas de la cadena de producción que la hizo tan exitosa (McDonald’s España, 2015).

Posteriormente, al terminar la Segunda Guerra Mundial la economía de Estados Unidos se encontraba en un punto importante, dicho de otra manera, algunos emigrantes y soldados llegaban al país norteamericano en busca de un negocio rentable (Morejón, 2009), de tal forma que se les brindaba a inversionistas una oportunidad de éxito en un negocio, ello con un asesoramiento por parte de personas preparadas. Así es como se explica un crecimiento masivo en el sistema de franquicia, además de explicarse que Estados Unidos convirtiera este

modelo de negocio en uno de sus pilares económicos, cobijando todos los sectores del mercado; sin olvidar que no solo en este país ha tenido gran acogida, sino que el mundo entero ha tomado el contrato de franquicia como una forma de expansión segura de los modelos de negocio que tienen éxito<sup>3</sup>.

Particularmente, Colombia fue un país que acogió esta figura desde finales de los años ochenta y principios de los noventa, lo hizo ingresando franquicias internacionales como Burger King, Pizza Hut, Dunkin Donuts, Domino's Pizza, KFC, Subway, McDonalds, Blockbuster, entre otros. De este modo abrió camino para que los negocios colombianos se expandieran por el territorio nacional con franquicias como Kokorico, Sándwich Cubano, Presto, Frisby, Totto y Azúcar. Con relación al aspecto jurídico de esta figura en dicho país vale decir que el deseo de la utilización de franquicias a nivel nacional generó la necesidad de que el Estado se pronunciara sobre este tipo de contratos como se expondrá en el título siguiente.

### **NORMATIVIDAD GENERAL**

Respecto al contrato de franquicia en Colombia se encontró que aunque el Estado no ha emitido una regulación expresa, sí se han adaptado normatividades que permiten el uso de esta figura. De allí que se catalogue dentro de los contratos atípicos o innominados. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que se celebren tales tipos de contratos, que de hecho, han tenido bastante popularidad en el país. Se podría decir entonces que otorgar un contrato de franquicia se considera una actividad auto-regulada mediante diversas fuentes, que logran orientarlos. A continuación, se realiza un recuento de algunas normas colombianas, o que son aplicables en el territorio, que están relacionadas con el tema; vale

---

<sup>3</sup> De acuerdo con el World Franchise Council se tienen diversos parámetros para determinar el desarrollo del sector franquicias en los países, los cuales incluyen el número de franquicias por país, la cantidad de franquiciatarios, la certeza jurídica que otorga el franquiciante, entre otros. (Franco, 2018)

decir que esto se hace sin pretender elaborar a partir de ellas un listado taxativo de las mismas.

En primer lugar, la definición de la *Constitución Política de 1991*: en ella se consagran varios artículos donde se fundamentan los cimientos del contrato de franquicia.

Particularmente, en el artículo 333 se manifiesta:

La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. (Art. 333)

En tal sentido se hace evidente que se está en el ámbito de la autonomía privada de la voluntad siempre que se respete el bien común; de allí resulta que dicho artículo sea tan importante en el tema de las franquicias, ya que constituye el lineamiento que da base a los particulares para ejercer de forma libre sus relaciones contractuales, y hacerlo siempre dentro de los límites legales y del bien común.

Adicional a este artículo, hay muchos otros que permiten concluir que la Constitución sí brinda unos lineamientos en cuanto a los temas relacionados con el contrato de franquicia, un ejemplo de ello son la propiedad intelectual, la propiedad privada, la autonomía de la voluntad, entre otros.

Además de lo anterior, el *Código de Comercio y Código Civil*: de acuerdo con el concepto No. 02006730 del 13 de marzo de 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se cita a Jaime Arrubla Paucar:

Ha propuesto para los contratos atípicos que respecto de las disposiciones contractuales, se deben de realizar con fundamento en el artículo 4 del Código de Comercio, las normas de la teoría general de los contratos y de las obligaciones, según los artículos 822, 823 y siguientes del mismo estatuto; la costumbre mercantil,

conforme al artículo 3 del Código de Comercio; la costumbre internacional; los principios generales del derecho comercial; y por último, la analogía general con el derecho civil o común(...). (Acáp., 1.2)

De allí que como se ha mencionado en repetidas ocasiones, aun cuando el contrato de franquicia siga siendo un contrato como tal, se caracteriza por la ausencia de tipificación. Por eso es clara la necesidad de remitirse a las normas que los regulan para en ellas apoyarse.

Bajo tales fines se cita el artículo 822 del Código de Comercio cuando expresa:

Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. (Art. 822)

De modo que al estar en el ámbito de los contratos se debe tener en cuenta el principio de la autonomía de las voluntades, especialmente porque es mediante este que se le permite a los particulares hacer determinaciones en cuanto a las condiciones, el contenido y el alcance de los actos jurídicos que celebren entre ellos. Lo anterior es fundamental en cuanto al contrato de franquicia en la medida en que siempre y cuando cumpla con los preceptos de orden público, con los elementos esenciales de los contratos y con aquellos requisitos mínimos de ley, aunque no se encuentre regulado en el ordenamiento jurídico, puede ser perfectamente válido. La importancia de este principio se encuentra entonces reconocida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-966 de 2006<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> "Dentro de este cuadro, la autonomía permite a los particulares: i) celebrar contratos o no celebrarlos, en principio en virtud del solo consentimiento, y por tanto, sin formalidades, pues éstas reducen el ejercicio de la voluntad; ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas costumbres; iii) crear relaciones obligatorias entre sí, las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber prestado su consentimiento, lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel." (Sentencia C-966, 2003)

En conclusión, puede decirse que el contrato de franquicia se entiende como un contrato mercantil, por lo cual la principal norma aplicable es el Código de Comercio, y por remisión, el Código Civil.

En ese mismo sentido, se encuentra la Ley 155 de 1959: mediante la cual se dictan algunas disposiciones relativas a las prácticas comerciales restrictivas, es decir, en favor de la libre competencia. Un contrato de franquicia de manera simple se resume en un acuerdo donde hay traspaso de bienes y servicios que se ofertan en un mercado determinado, lo que hace a las franquicias susceptibles de incurrir en prácticas comerciales que podrían afectar el derecho de la competencia.

Es importante tener en cuenta las leyes de libre competencia y competencia desleal pues los contratos de franquicia y la forma como se conciben y desarrollan se encuentran en una línea muy delgada respecto a estos temas, principalmente debido a que “frente al derecho de la competencia, un proveedor y sus distribuidores se consideran, en principio, como competidores, y por ello se espera que cada uno actúe en el respectivo mercado como un agente autónomo, lo cual debería redundar en mayor bienestar y libertad de elección para sus respectivos clientes.

Sin embargo, el contrato de franquicia exige un importante grado de coordinación entre el franquiciante y sus franquiciatarios, pues uno de los objetivos del sistema es que los clientes perciban como uniformes las condiciones de oferta y calidad (prestaciones) de todos los establecimientos que pertenecen a una red de franquicias (Moya, s.f.) Como lo explica el abogado Jaime Moya Suárez en principio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) consideraba que estos acuerdos o coordinaciones entre distribuidores y proveedores transgredían la prohibición contenida en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de

1992<sup>5</sup>, situación que se repetía cuando se buscaba definir limitaciones al campo de acción de los distribuidores, pues estos acuerdos podrían resultar en restricciones a la posibilidad de competir entre quienes pertenecen a una red de franquicias.

La Superintendencia de Industria y Comercio recientemente ha corregido esta posición, para sostener, como ocurre en otras jurisdicciones, que una diferencia entre los acuerdos horizontales (entre competidores) y verticales (entre proveedores y distribuidores) es necesaria para determinar la legalidad de las respectivas conductas. Mientras los acuerdos horizontales siempre se consideran restrictivos de la competencia y por ende ilegales (regla “per se”), los acuerdos verticales, en algunos casos, pueden estar justificados por razones de eficiencia económica, y deben ser examinados caso por caso para determinar su validez (regla de la razón). (Hoyos, s.f., párr. 5)

De acuerdo con lo anterior se hace evidente que en algunos casos los acuerdos en el mercado pueden llegar a ser necesarios por una cuestión económica y no en todos los casos se encuentran prohibidos, precisamente como estos acuerdos pueden llegar a afectar la libre competencia o ser considerados prácticas de competencia desleal es que la Superintendencia se pronuncia al respecto aclarando la diferencia entre acuerdos verticales y horizontales, por lo tanto, extrapolando esto a los contratos de franquicia, por su peculiaridad y necesidad de coordinación entre los intervinientes terminan siendo casi imperantes estos acuerdos, siempre cumpliendo con la normativa para no incurrir en transgresiones a la misma, por lo que se hace fundamental tener en cuenta la legislación aplicable al caso respecto al derecho de la competencia.

Asimismo, el Decreto 2153 de 1992: mediante el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se decretan otras disposiciones. Se resalta de este decreto

---

<sup>5</sup> Artículo 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos: 1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios.

especialmente lo establecido sobre la libre competencia, consagrada en el artículo 48, y sobre el abuso de posición dominante, consagrada en el artículo 50, todo ello en vista de que las franquicias no están exentas de incurrir en este tipo de actividades, como se mencionó con anterioridad. Así que con este decreto se pretendería salvaguardar de cierta manera el mercado para que no se llegare a ver afectado por el ingreso de este modelo de negocio. Adicionalmente se debe de tener en cuenta que los franquiciantes pueden encontrarse en una situación de superioridad frente a los franquiciados, situación que en muchos casos se podría considerar abuso de posición dominante en franquicias cuando se incurre en comportamientos desleales, estas normas se hacen aplicables no por la posición dominante en sí misma sino por el abuso de ésta y de la superioridad que se ostenta. (Presidencia de la República, 1992).

Otro documento de ley susceptible de mencionar es el Decreto 3466 de 1982: este decreto es el Estatuto de Protección al Consumidor. Como las franquicias son modelos de negocio en los cuales se ofrecen bienes y servicios, se hace evidente la necesidad de tenerlo en cuenta para sus operaciones comerciales. De acuerdo a las definiciones que aparecen en su artículo 1, las operaciones realizadas en la franquicia se encuentran determinadas dentro de la definición de productor, de proveedor, o de expendedor, dependiendo del caso en concreto; por ello es fundamental tener en cuenta este decreto al celebrar y ejecutar los contratos de franquicia, e incluso al momento de adquirir una como tal.

También tiene relación con el tema abordado en este trabajo la *Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio*: es mediante esta circular que se regula la Decisión del Acuerdo de Cartagena 486 de 2000, que establece el régimen común de Propiedad Intelectual. Existe una relación estrecha entre el tema de las franquicias y los que se regulan en esta decisión, especialmente sobre la propiedad intelectual, dado que al ser su

base la transferencia de un modelo de negocio y unos saberes específicos, se deben considerar los preceptos que haya sobre la propiedad intelectual en general.

Igualmente, en el *Concepto No. 02085094*: emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio se habla expresamente del contrato de franquicia, su definición y se dan algunos lineamientos para la celebración del mismo.

Por su parte, la Norma Técnica Colombiana No. 5813 del ICONTEC: este documento tiene una gran importancia, aunque son directrices que no tienen un carácter obligatorio, sí sirven como guía para la celebración del contrato de franquicia. Esta norma técnica hace un aporte relevante en cuanto que define los conceptos generales que se utilizan en el mundo de las franquicias, y aparte de ello, resalta otros ámbitos que se relacionan con el tema, como la competencia desleal y la propiedad intelectual; y adicionalmente.

(...) establece de manera general los requisitos básicos, así como las buenas prácticas comerciales que las partes interesadas deben observar en la relación precontractual, contractual y postcontractual de una franquicia. Esta norma es de carácter voluntario y está dirigida a franquiciantes y franquiciados. No es aplicable a ninguna otra figura contractual. (ICONTEC, 2010, p. 1)

En ese mismo orden de ideas, es claramente relevante el Código de Ética para las Franquicias en Colombia de COLFRANQUICIAS: la cámara colombiana de franquicias elaboró este documento con la finalidad de tener un código de buenas prácticas y costumbres en el ámbito de las franquicias, en este sentido, “el presente Código de Ética, no sustituye la legislación y las disposiciones reglamentarias que inciden en el negocio de franquicias, ni tampoco pretende constituir o ser origen de relaciones jurídicas entre las partes de un contrato de franquicia” (Colfranquicias, 2012, p. 1). En él se enuncian algunas definiciones y principios rectores para estos contratos, entre otras disposiciones varias. Es oportuno recalcar que estas también son directrices, por lo tanto, no gozan de carácter vinculante.

También tienen un lugar aquí las Disposiciones Transnacionales de la CAN: es importante resaltar que estas disposiciones, podrán ser o no, vinculantes para Colombia por ser un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones. Es posible que estas determinaciones no hablen expresamente sobre las franquicias, pero sí lo hacen sobre temas transversales a ésta como por ejemplo la propiedad industrial, derechos de autor y libre competencia, razones por las cuales es importante mencionarlas en este escrito, aunque sea brevemente.

Otra de ellas es la *Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones*: esta decisión es de las más relevantes en cuestiones de franquicia pues es el Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, en el cual se hace especial referencia al tema de marca, como se observa a continuación:

**Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. - 32 - Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

**Artículo 138.-** La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fuesen

necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.

**Artículo 153.-** El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés, gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los países miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

**Artículo 154.-** El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

**Artículo 158.-** El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o

embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

**Artículo 162.-** El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En definitiva, los anteriores artículos se consideran de mayor relevancia para el tema aquí desarrollado puesto que si bien es cierto que la marca hace parte de los signos distintivos, y en acápites anteriores se mencionó como elemento fundamental, en esta decisión no se estipula que contar con un registro de marca específica sea obligatorio para la celebración de este tipo de contratos. En esa medida, aunque el franquiciante puede tener sus derechos protegidos por la propiedad industrial, no necesariamente tiene que ser bajo el signo distintivo de marca.

Por otra parte, conviene decir que una de las principales finalidades del registro es la oponibilidad de la marca ante terceros, ello a causa de que mediante su registro se busca obtener el derecho al uso exclusivo de la misma, y así evitar que terceros indeseados hagan uso de ella. Por lo tanto, la principal consecuencia de no registrar la marca es la posibilidad que tendrían otros de usarla sin ningún tipo de restricción, y consecuentemente, que llegue a ser registrada por otra persona; a partir de este hecho puede obligarse de forma legal la cesación del uso de esta por terceros no autorizados. En este punto es importante resaltar que el contrato sigue siendo válido para las partes aunque el mismo no sea oponible ante terceros,

es decir, por el contrato de franquicia celebrado siguen siendo válidas las obligaciones y derechos pactados entre las partes.

Retomando, tiene relevancia también la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones: mediante la cual se dictan las normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina<sup>6</sup>. Como se ha mencionado antes, en torno al tema de las franquicias existen una serie de temas transversales que la permean, un ejemplo de ello es la competencia desleal, esto debido a que nada obsta para que una franquicia ingrese a un mercado, en el que se consolide de tal forma que pueda llegar a encontrarse en una posición de dominio sobre los demás competidores del mercado, o en su defecto, que los bienes y servicios generados no se encuentren en el mercado al cual ingresan, y por lo tanto se de lo que se llama un monopolio. Es por esto que las disposiciones consagradas en esta decisión y sus subsecuentes leyes son perfectamente válidas y aplicables para los efectos de los contratos de franquicia.

Evidentemente, hay un abanico de normas que pueden y deben ser aplicadas, o al menos considerarse, al celebrar contratos de franquicia; las mencionadas con anterioridad son solo unas de las varias que existen, y se mencionaron por considerarse de mayor relevancia en cuanto a lo desarrollado en este trabajo.

Siguiendo con esa línea, se exponen ahora los conceptos relevantes dentro de esta figura a fin de permitir una mayor comprensión de la misma. De estas definiciones se hará la diferenciación de cuáles consideramos hacen parte de los elementos que la conforman.

---

<sup>6</sup> Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.

## MARCO TEÓRICO

### Definiciones y elementos

#### Franquicia

Es preciso decir para empezar que la franquicia es una figura sobre la cual existe una variedad de definiciones, según la perspectiva desde la cual sea analizada; por esta razón, se exponen las definiciones más relevantes en coherencia con lo aquí estudiado.

En ese sentido, Arrubla (1992) la define como “la concesión de una marca de productos o servicios a la cual se agrega la concesión de un conjunto de métodos y medios de venta” (p. 282). Por su parte, César Torrente, Héctor Rubén Galindo y Sandra Alturo afirmaron:

Es un contrato entre una parte denominada el franquiciador y otra denominada el franquiciado, en donde el primero le permite al último hacer el mercadeo de un producto o servicio bajo su nombre o bajo su marca, contra el pago de un derecho de entrada o regalías en ambos. El franquiciado hace la inversión necesaria para el negocio, es independiente y no está subordinado al franquiciador. La independencia se traduce en que cada parte tiene sus propios empleados, tiene una inversión propia y asume, en general, sus propios riesgos. Así las cosas, el franquiciador le ofrece al franquiciado la posibilidad de usar su marca, su nombre, sus colores, su sistema de publicidad y su conocimiento plenamente probado para alcanzar el éxito. (Torrente, Galindo, & Alturo, 1995, p. 25)

Por otra parte, la definición en términos legales de franquicia, de acuerdo con Ortega Jaramillo es que esta es:

Un convenio en virtud del cual el titular de una empresa que ha desarrollado un establecimiento de comercio dotado de identidad suficiente para distinguirse de todos los demás competidores, otorga una licencia, limitada en el tiempo y el espacio, para

que otro comerciante bajo su propio riesgo replique dicho establecimiento para explotar el mismo ramo de negocios del establecimiento de franquiciante, a cambio de una retribución económica libremente convenida por ambas partes. (Ortega, 2005, p. 161)

Por otro lado, se suma a las ya elucidadas la del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado - UNIDROIT que en su Ley Modelo Sobre la Franquicia define a la franquicia como una contraprestación financiera directa o indirecta en la que el franquiciante concede derechos al franquiciado para dedicarse en su propio nombre al negocio de ventas de bienes o de prestación de servicios, y todo eso de acuerdo a un *know how* y a una asistencia significativa sobre el modo en el que el negocio del franquiciado debe ser operado. Aquí se incluye un control importante y continuo del franquiciante (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, 2004).

De acuerdo con las definiciones mencionadas anteriormente, bajo juicio propio la franquicia es una relación contractual en la que una persona natural o jurídica, denominada franquiciante, se obliga a transferir su modelo de negocio en contraprestación a un beneficio económico que está dispuesto a pagar la persona natural o jurídica que se denomina franquiciatario, quien celebra este tipo de contratos motivada por el alto grado de certeza comercial, que brinda este modelo de negocio al tener una posición preferente en el mercado. Llegado este punto, conviene hacer una descripción de qué significa cada parte en el establecimiento de estos contratos.

### **Franquiciante**

El franquiciante, conocido también como franquiciador, es entendido como una persona jurídica o natural que encuentra en el modelo de franquicia la posibilidad de que su negocio se expanda aceleradamente sin necesidad de mucho capital, de manera que estandariza la

operación de su negocio y ofrece su “*saber hacer*” a terceros, con el propósito de que sea explotado y así traiga beneficios a ambos.

Esta persona natural o jurídica es el titular de los conocimientos técnicos, de los derechos de propiedad intelectual, del “*know how*” y demás elementos relacionados con su negocio, con los cuales comparte y posteriormente supervisa su producto, servicio y/o tecnología a cambio, como ya se dijo, de una contraprestación económica.

El franquiciante entonces es quien garantiza el acompañamiento continuo al franquiciatario para la adecuada transmisión del *know how* y de esta manera trasladar la asistencia técnica, los métodos operativos, comerciales y administrativos adecuadamente, logrando una apropiada operación de todas las franquicias que se otorguen (Celis, 2004).

Respecto a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de franquicia para ambas partes, se entiende que en caso de que los contratantes cumplan con lo que les respecta, el negocio será exitoso. Por lo tanto, es importante mencionar cuáles son esos derechos y esas obligaciones del franquiciante para lograr determinar su papel en la franquicia. Estos son los siguientes (Entrepreneur, s.f.):

### ***Obligaciones del Franquiciante***

- Transmitir de forma correcta el *know how* de la franquicia por medio de manuales operativos en el que se recopile el “*saber hacer*” del negocio, y así transmitir de manera adecuada las pautas que reproduzcan el éxito comercial y económico del mismo.
- Disponer de signos distintivos que caractericen su negocio y/o tener derechos legales sobre los derechos de propiedad intelectual que conforman la franquicia, como los derechos derivados de la propiedad industrial y de los derechos de autor

que tengan cabida en el negocio que se franquicia, los cuales deberán ser transmisibles.

- Tener en funcionamiento por lo menos un punto de venta de la franquicia que ofrece, y así garantizar que ha explotado su negocio con éxito, demostrando la rentabilidad y otorgando seguridad a los franquiciatarios.
- Ofrecer a los franquiciatarios apoyo logístico, de investigación y de publicidad.
- Garantizar un acompañamiento continuo a los franquiciatarios mediante capacitaciones, asistencias comerciales y/o técnicas.
- Respetarle a cada franquiciatario el acuerdo de exclusividad territorial.

### ***Derechos del Franquiciante***

- El franquiciante tiene derecho a que toda la información que transfiera sea confidencial.
- El franquiciatario tendrá que respetar la igualdad en los productos y servicios objetos de la franquicia, además de una operación idéntica en el desarrollo de su negocio.
- El franquiciante tendrá derecho a que se le respeten los límites que interponga en la utilización de los derechos licenciados de propiedad intelectual de la franquicia.
- El franquiciante tendrá la potestad de exigir a los franquiciatarios elegir determinados proveedores, si así se pacta en el contrato.

### **Franquiciatario**

Al otro lado de esta relación se encuentra el franquiciatario o franquiciado, persona natural o jurídica que tiene interés en utilizar el modelo de negocio de franquicia, y eso por las ventajas que podría traer consigo adquirir un negocio que posee ventajas competitivas en el mercado, bajo el entendido de que ya este tiene un reconocimiento frente a los

consumidores, además de tener el apoyo por parte del franquiciante, de quien recibirá dichos conocimientos, experiencia y técnica para emplearlos en la actividad comercial franquiciada (producto/servicio).

Igual que el franquiciante, el franquiciatario también posee unos derechos y unas obligaciones que permiten el desarrollo exitoso del negocio (Entrepreneur, s.f.). Estas son:

### ***Obligaciones del franquiciatario***

- Pagar, si se pactaron<sup>7</sup>, las regalías y demás contraprestaciones económicas en la forma debida, de acuerdo con lo pactado en el contrato.
- No ofrecer productos o servicios diferentes a los pactados en el contrato que conforman la franquicia.
- Aplicación del *know how*, se deben seguir los métodos y el funcionamiento del negocio que fueron establecidos por el franquiciante.
- Mantener los secretos industriales de forma reservada y protegiendo la información suministrada por el franquiciante.
- Si se imponen proveedores en las condiciones del contrato, se deben respetar los mismos.
- Aceptar la supervisión y colaboración por parte del franquiciante.

### ***Derechos del franquiciatario***

- Derecho al uso de una denominación común y a usar los signos distintivos para el negocio franquiciado.

---

<sup>7</sup> Las franquicias pueden dar retribuciones directas o indirectas, en el caso de la retribución indirecta implicaría que al interior de la relación contractual no haya necesariamente un pago en sentido estricto sino que se pacte la exigencia de compra a determinados proveedores o el pago de regalías después de un tiempo determinado, por otra parte la retribución directa se consideraría como el pago de regalías o de cánones de entrada que sean acordados.

- Usar el *know how* y los secretos industriales (de los cuales se hablará más adelante) que se hayan transferido para el desarrollo y explotación del negocio.
- Recibir asistencia permanente por parte del franquiciante para la correcta gestión y funcionamiento de la franquicia.
- Tener exclusividad territorial si la misma se pacta en el contrato.

### **Secretos Industriales**

Se encuentran regulados por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, de la siguiente forma:

**Ar tulo 260.-** Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Los secretos industriales se caracterizan por ser de aplicación industrial o comercial, de forma que se enfocan principalmente hacia los productos, los procesos de producción y la

comercialización de estos servicios y productos, es decir, hacia la naturaleza misma del negocio franquiciado. Aunado a ello, otra característica fundamental de los secretos industriales es que sean ocultos, es decir, que tengan carácter de confidencialidad y por esta misma razón se empleen los medios ideales para preservar el acceso restringido a la información, todo esto porque los secretos industriales están orientados a obtener una ventaja competitiva en un mismo mercado.

No obstante, los secretos industriales deben estar consignados en documentos, medios electrónicos, discos duros y otras formas de almacenamiento seguro y confidencial, que sirvan para acreditar su existencia en caso de ser necesario.

### **3.1.5 Licencia de Uso**

Es un contrato por medio del cual el autor o titular del derecho sobre un intangible expresa la autorización que le otorga a otra persona sobre los límites y alcances que recaen sobre ese intangible. En el desarrollo de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, el titular de un signo distintivo tiene la facultad de usarlo y explotarlo a través de diferentes formas de comercialización y de contratación, entre las cuales se encuentra el contrato de licencia de marca (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010).

Al respecto, el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000 señala:

El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efecto frente a terceros. (Art. 162)

Sin embargo, el artículo 5 del decreto 729 de 2012, cambió los términos del artículo anterior de la siguiente manera: El registro de los contratos de licencia de marca será opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos.

Con respecto a la responsabilidad que surge del contrato de licencia el artículo 594 del Código de Comercio indica lo siguiente:

El contrato de licencia contendrá estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios producidos o prestados por el beneficiario de la licencia. El titular de la marca ejercerá control efectivo sobre dicha calidad y será solidariamente responsable frente a terceros por los perjuicios causados. (Lafont, 2001, p. 446)

En definitiva, en lo relativo al contrato de licencia, este se define como el convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciario, a ceder o conceder el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último (Lafont, 2001).

En esa línea, a continuación se definirán los que se considera son los elementos esenciales de la franquicia, en tanto que los diferentes tipos de contratos que se encuentran en el mundo jurídico, sean típicos o atípicos, tienen unas características propias que los diferencian de los demás, y aunque haya similitudes entre algunos de ellos, hay ciertos elementos los que dan el parámetro para saber frente a qué figura jurídica se ha de encontrar, a esto es a los que se les llama aquí esenciales. Así pues, a consideración propia y con base a diferentes autores, entre todos los elementos que usualmente se consideran parte de una franquicia, se reconoció que hay algunos que parecieran ser mayormente indispensables dado que ante su ausencia se estaría ante un tipo de contrato diferente.

Si bien es cierto que no existe una lista taxativa en Colombia sobre cuáles son los elementos esenciales de la franquicia, una de las finalidades de este trabajo es precisamente analizar qué elementos permiten derivar específicamente en un contrato de franquicia y no en otros tipos de contratos con características similares. Entonces son los nombrados a renglón seguido los que se asumen en este trabajo como elementos esenciales de la franquicia:

## ***Know How***

Está relacionado con la experiencia y la habilidad para fabricar un bien o prestar un servicio. En el contexto particular de la franquicia se trata de la experticia en la forma de desarrollar las actividades propias del negocio, ya sean financieras, productivas, distributivas, administrativas o de cualquier otro tipo, que le den ese carácter especial al negocio en cuestión. Por lo tanto, el *know how* es conocido como un activo intangible en la medida en que se entiende como la forma en que se hace prácticamente todo en la franquicia, buscando hacer la operación comercial altamente eficiente y productiva además de distinguirla de sus competidores.

El *know how* se recopila en manuales de operación, esto facilita su transferencia, bien sea una tecnología preservada por una patente de producto, proceso o diseño, o esas habilidades especiales para comercializar productos de una empresa (Anónimo, 1995).

El “*saber hacer*”, es en suma el elemento más importante dentro de la franquicia porque recoge todas las experiencias y saberes sobre el desarrollo y operación del negocio que son susceptibles de ser transferidos por el franquiciante.

Es posible resumirlo en que es la forma como el negocio va a funcionar, es la manera en que se deben realizar las acciones respectivas de la empresa, es la forma de producción, de distribución, de comercialización, entre otros. Definitivamente, el *know how* implica la transferencia de la experticia que consolida finalmente la base del negocio y permite su éxito o fracaso.

Es por eso que estos conocimientos y experiencias deben ser actualizadas constantemente por parte del franquiciante a fin de garantizar que día a día el negocio siga adaptándose eficazmente al mercado, precisamente porque es el “*saber hacer*” del negocio lo que lo diferencia de los otros.

Así, se piensa que el *know how*, o saber hacer, es uno de esos elementos esenciales del contrato de franquicia antes mencionado, debido a que mediante él es que se transmiten las bases para el desarrollo del modelo de negocio que se pretende imitar. De allí resulta que es vital dicha transferencia de saberes porque sin ello no se estaría ante una franquicia. En resumidas cuentas, el conocimiento sobre la forma de creación o distribución del producto, o la forma de prestar el servicio, son las bases en sí mismas que llevan a celebrar este tipo de contratos.

### **Signos Distintivos**

Son aquellos mediante los cuales se tiene la capacidad de hacer distinciones en un mismo medio para evitar confusiones respecto a los demás competidores que se encuentran en el mercado. En Colombia, los signos distintivos se diferencian en tipos como marca comercial, nombre comercial, enseña comercial e indicaciones de procedencia (Superintendencia Financiera, s.f.), sin embargo, este escrito se ocupa sólo de las primeras tres. Es imperativo conocer estas definiciones porque tienden a ser confundidas y por lo tanto mal empleadas, de allí que estas son las siguientes:

**Marca comercial:** la marca es un tipo de signo distintivo mediante el cual se permite diferenciar en un mismo mercado los productos o servicios ofrecidos por determinada persona, evitando así que estos sean confundidos con los de otra. En el caso de la franquicia “las marcas por regla general se involucran en el conjunto de derechos que transmite el otorgante al tomador de la franquicia, en virtud de la importancia de la identificación del producto o servicio objeto del contrato” (Quintero, 2012, p. 66).

De acuerdo con el Artículo 134 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, se puede entender la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o

servicios en el mercado. De acuerdo con este artículo, es fundamental que esta aptitud distintiva esté acompañada de una representación gráfica.<sup>8</sup>

**Nombre Comercial:** es el signo que identifica al empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil específica, ya sea que produzca, ofrezca o comercialice dicha actividad. El derecho sobre el nombre comercial se adquiere con el uso, por lo tanto, se pierde si no se usa de manera continua (Superintendencia Financiera, s.f.).

De acuerdo con el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 “se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. El nombre comercial puede consistir entonces en la denominación social de la empresa, en su razón social o en otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

El nombre comercial es independiente de la razón social de las personas jurídicas, sin embargo, puede coexistir con ella o ser simultáneamente su razón social” (Rengifo, 2013)

Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. ( Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2011, p. 21)

---

<sup>8</sup> Actualmente en algunos países, por ejemplo en la Unión Europea, se eliminó el requisito de representación gráfica para el registro de marca. “Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.” Considerando 10 del Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea.

A pesar de ser posible solicitar el depósito de un nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el certificado de depósito es meramente declarativo, debe tenerse en cuenta que aunque el depósito sirve como medio de prueba para acreditar la existencia de un nombre comercial, y puede ser un indicio de su utilización, la única manera de obtener derechos sobre un nombre comercial es mediante su uso.

**Enseña Comercial:** de acuerdo con el artículo 583 del Código de Comercio, es el signo que identifica a un establecimiento de comercio en particular. La enseña se rige por las mismas normas del nombre comercial, como se consagra en el artículo 611 del mencionado código.

El nombre comercial es el que identifica al empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil y la enseña comercial es la que identifica al establecimiento de comercio. Un empresario puede identificar con un nombre comercial las actividades de comercialización de un producto en particular e identificar con una enseña comercial al establecimiento de comercio destinado para dicha comercialización. (Superintendencia Financiera, s.f., párr. 6)

En sincronía con lo anterior, los signos distintivos a grandes rasgos parecen ser parte de los elementos esenciales del contrato de franquicia dado que gracias a estos se le da la diferenciación en el mercado que permite su posicionamiento, estos signos facilitan las diferentes identificaciones en el medio, ya sea del establecimiento, del empresario o del producto/servicio.

Este elemento que en principio pareciera fundamental es el que se quiere debatir mediante este trabajo, es así como se resalta que existan varios tipos de signos distintivos, cada uno con características diferentes, pero en esencia, con una finalidad en común que es prestar esa diferenciación en el mercado a favor de quien posee el signo distintivo. Siendo así, el análisis del problema sobre el que versa este trabajo se manifiesta en un abordaje de estos signos

distintivos, especialmente en la marca y su registro, para así lograr una aproximación en cuanto a sus requisitos e implicaciones, con este procedimiento se busca resolver el interrogante en torno a la viabilidad de que exista una franquicia sin contar con registro marcario en Colombia.

### **Las regalías**

Es la participación en los ingresos o la cantidad fija que se debe pagar al propietario de un derecho a cambio del permiso para utilizarlo. Es entonces una contraprestación económica en un porcentaje de los resultados por el uso de la propiedad ajena que posee otra persona, dicho esto, cuando una persona o una empresa explota económicamente el derecho de otra, debe pagar unas regalías.

Las regalías se caracterizan porque surgen debido al uso de activos o derechos ajenos y se constituyen por medio de acuerdos entre las partes. Se trata de ingresos ordinarios siempre que los activos o derechos cedidos constituyan su actividad principal. En esa medida, las marcas, patentes, registros auditivos, visuales, audiovisuales, cinematográficos, entre otros, son activos que generan regalías (MyTripleA, 2018).

Este elemento se hace fundamental en la medida en que se pretende que la transferencia de conocimientos que hace una parte a otra se vea retribuida de alguna manera, es por esto que se deriva una prestación económica, en la que adicional al pago inicial por el canon de franquicia, se deben pagar unas regalías que sirven para el mantenimiento de la misma, y para la constante “actualización” de la franquicia en los diferentes tipos de avances que se efectúen por parte del franquiciante sobre el modelo de negocio. Las regalías de forma sucinta se pueden categorizar así (Gutiérrez, 2015):

- a. Regalías por porcentaje: se realizan con base a las ventas que se hagan y de ahí se cobra un porcentaje determinado con anterioridad.

- b. Regalías por cuota fija: aquí no influye el monto de las ventas que se hayan realizado, sino que desde el comienzo se establece el valor a pagar.
- c. Sin cobro de regalías: mediante este modelo no hay un cobro en estricto sentido. Sin embargo, se puede condicionar el volumen y precio de los insumos que se requieren para operar, es decir, se obliga al franquiciante a adquirir una determinada cantidad de insumos a un precio específico, lo cual suple el pago de las regalías como tal.

### **Elementos esenciales a todos los contratos**

Llegado este punto, se hace oportuno mencionar cómo debe estar estructurado un contrato de franquicia para que pueda dársele cumplimiento. De allí que estos deban cumplir con los elementos mínimos de las relaciones contractuales bilaterales. A continuación se mencionan de una forma breve y resumida:

- Deben existir mínimo dos partes en esta relación contractual porque cada una de estas tiene unos derechos y unas obligaciones que hacen que el contrato cumpla su finalidad. Este elemento es fundamental en todos los contratos porque son las partes las que lo hacen surgir con la manifestación de sus voluntades.
- En cuanto al objeto y la causa del contrato, ambas deben de ser lícitas y se pueden simplificar en obtener una franquicia en contraprestación a un pago, orientado a un beneficio económico. (Gaviria, 2013)

Sin perjuicio de estos elementos mencionados como fundamentales, también se considera que se pueden incluir otros para el buen desarrollo de la figura jurídica sobre la que versa este trabajo. A diferencia de los elementos previos, los que se mencionan a continuación podrían llegar a ser prescindibles sin que esto afecte la esencia como tal del contrato de franquicia:

## **Territorialidad**

En algunos contratos de franquicia se especifica una zona determinada en el territorio a favor del franquiciado para que este ejerza en ese lugar su actividad y desarrolle allí su negocio. Este elemento es prescindible para las partes y las mismas pueden no pactarlo al momento de la celebración del contrato.

## **Confidencialidad**

Como normalmente en las franquicias se están transmitiendo formas específicas de funcionamiento de un negocio, como sus secretos industriales, técnicas y experiencias, los franquiciantes buscan proteger todos estos conocimientos mediante el contrato de confidencialidad, en el cual ambas partes se comprometen a no divulgar determinado tipo de información so pena de incurrir en sanciones. Mediante la confidencialidad se pretende disuadir a las partes de divulgar información de tipo sensible ya que la misma será conocida solo por las personas autorizadas para esto.

Entonces, a través de la confidencialidad se protege la formación y los frutos que se han adquirido en el desarrollo del modelo de negocio, pero es potestativo del franquiciante celebrar estos acuerdos o no hacerlo.

Teniendo en cuenta este capítulo, se procede a realizar el análisis de lo que contiene la pregunta problema de la que se parte en este trabajo, que vale la pena reiterar: ¿Existe la necesidad de contar con un registro marcario para otorgar una franquicia en Colombia? Para tales efectos se presenta a continuación el siguiente capítulo.

## CAPÍTULO II.

### ANÁLISIS DEL PROBLEMA

En términos generales siempre se ha creído que el contrato de franquicia se trata de ceder a otra persona el uso de una marca que lleva consigo implícitamente el éxito del negocio dentro de un mercado determinado, esto para que el sujeto que la adquiera (franquiciado) se beneficie del camino recorrido por el franquiciante. Sin embargo, lo que se pretende analizar en este trabajo es si realmente una marca registrada es un elemento indispensable para considerar franquiciable o no a un negocio en Colombia.

Para comenzar este análisis respecto a la relevancia del elemento de marca registrada dentro de la franquicia, se hace necesario tener en cuenta las definiciones desarrolladas al inicio de este trabajo, permitiendo que haya claridad en cuanto al debate que se pretende plantear.

Si se entiende que la franquicia es un método de operación que puede utilizar un negocio para expandirse, se tendrá que tener presente que el desarrollo de esta figura involucra también todos los elementos que se definieron en el capítulo 3.1 de este trabajo, los cuales en conjunto permiten el fin mismo de la franquicia que consiste en transferir un modelo de negocio exitoso que hará operar en igualdad a toda la red de franquiciatarios. Así pues, para analizar la pregunta problema del trabajo se debe comenzar a establecer la relevancia y peso específico de algunos elementos como base de una franquicia.

Antes que nada, se analiza nuevamente la definición de marca y qué derechos se obtienen del registro para luego detallar lo que realmente hay detrás de esta. Respecto a la definición de marca, el artículo 134 de la Decisión Andina 486 de 2000 dice lo siguiente:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los

signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Es decir, es el signo distintivo por excelencia para diferenciar los productos o servicios que ofrece una empresa de los demás competidores que existen dentro del mercado, individualizando estos productos o servicios bajo un signo que tenga el carácter distintivo.

En Colombia el modo de proteger una marca es registrándose frente a la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>9</sup>, una vez realizado y aprobado el registro se recibe la protección y el titular puede impedir a terceros no autorizados la utilización de dicha marca. En otras palabras, el derecho de exclusividad que brinda una marca solo se adquiere cumpliendo con el requisito de registro, sin este no se tendrán los derechos del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, donde le confiere al titular de una marca el derecho de impedir a terceros las siguientes actuaciones:

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

---

<sup>9</sup> Artículo 154: El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (Decisión 486, 2000).

- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
- f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Ahora bien, se debe entender que para que una marca exista dentro del mercado debe estar asociada a algún producto y/o servicio, pues ella nunca deberá entenderse de forma individual debido a que tiene una relación de mutualismo donde los productos y servicios la dotan de sentido, y viceversa. Así pues, en relación con la figura de la franquicia, es considerable pensar que se da esta misma relación, donde el *know how* dota de valor al signo distintivo que identifica el negocio, y lo mismo sucede en sentido contrario. Pero para abordar a profundidad esta idea se debe hacer énfasis en el elemento que consideramos más importante de la franquicia, el *know how*.

El *know how* o “saber hacer” es la “información técnica necesaria para diseñar, fabricar, emplear, mantener o comercializar productos o para llevar a cabo la combinación de operaciones en el caso de técnicas o procedimientos, es decir que el

Know How es la clase de información necesaria para proyectarlos o utilizarlos.

(Rojas, s.f., p. 1)

Dicho de otra manera, es la experiencia convertida en información la que se vuelve un elemento provechoso para la empresa, debido a que es el conocimiento que se tiene el que garantiza una efectividad, productividad y calidad en el modelo de negocio que se pretenda transferir. Todo esto es sinónimo de que el *know how* y todo lo que este contiene lo convierten en un elemento completamente lucrativo para quienes lo desarrollan, pues en los negocios que desean otorgar franquicia es este “saber hacer” lo que generará el interés por parte del posible franquiciado.

En ese orden de ideas, ubicándose en el supuesto de que se tiene un conocimiento especializado, esto es, un “*know how*” que puede ser transferido válidamente por tener lo necesario para ser exitoso, pero aun así hay ausencia de marca registrada, en este caso ¿qué prevalece, la existencia de un *know how* o la ausencia de marca? Es así que para contestar a este interrogante, se transcribe textualmente lo siguiente:

“El éxito de la marca dependerá, justamente, de la eficacia del método operativo y de la recepción del producto o el servicio por el público. McDonald’s es un buen ejemplo, el novedoso concepto y método de hacer hamburguesas catapultó a una marca de apellido desconocido a nivel internacional, hasta hacerla sinónimo de hamburguesa, pero fue el método, no la marca, en su inicio y desarrollo, lo que contribuyó al éxito del producto. Luego, coexiste una interacción recíproca, el buen método y su éxito comercial y acreditan una marca, pero ella pierde sustento si la calidad del producto mengua. (Farina, s.f., pp. 272-273)

En principio, esto parece ser una argumentación que le resta importancia al elemento de la marca, al tiempo que le da trascendencia al elemento del método o del “saber hacer”. No

obstante, en concordancia con el párrafo anterior, no se debe pasar por alto el comentario frente a la interacción recíproca donde se quiere hacer énfasis.

Si bien es cierto que no pareciera ser necesario el registro de una marca como punto de partida para franquiciar un negocio, puesto que como se mencionó anteriormente, se toma como el elemento fundamental el *know how*, se debe considerar que de alguna u otra forma el reconocimiento que genere el modelo de negocio deberá ser atribuido a “algo” y es para eso que existen los signos distintivos.

Conviene subrayar dicho esto que las marcas no son los únicos signos distintivos y habrá que enfatizar en el hecho de que para lograr el propósito de diferenciar el negocio de otros también están las figuras del nombre y enseña comercial, las cuales parecieran cumplir en esencia la misma función diferenciadora que más adelante se expondrá.

Por otro lado, según la Decisión Andina 486 de 2000, en su artículo 190 se define la figura de Nombre Comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. Mientras que el Código de Comercio, en su artículo 583, numeral 4 lo limita solo al signo que “designa al empresario como tal”.

En cuanto a la enseña comercial, esta se define en el mismo artículo del Código de Comercio numeral 5 como “el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento.” Allí se encuentra una imprecisión conceptual respecto a la definición que se transcribió en el párrafo anterior de nombre comercial, ya que en la Decisión 486 del 2000 le otorga la misma definición de enseña comercial del Código de Comercio al nombre comercial.

El nombre comercial es el que identifica al empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil y la enseña comercial es la que identifica al establecimiento de comercio. Un empresario puede identificar con un nombre comercial las actividades de comercialización de un producto en particular e identificar con una

enseña comercial al establecimiento de comercio destinado para dicha comercialización. Así, pueden coincidir en su denominación la enseña, el nombre comercial y hasta la marca, siendo posible que el empresario escoja un nombre comercial para identificarse, una enseña diferente para identificar su establecimiento de comercio y una marca diferente para identificar los productos o servicios que comercializa. (Superintendencia Financiera, s.f., párr. 12)

De ahí que siguiendo la línea del debate, quepa preguntarse si un negocio desea ser franquiciado y los posibles franquiciatarios pretenden adquirir ese modelo de negocio por la experiencia que se les va a ahorrar a través del “*know how*” y no por la marca registrada, sin perjuicio de que se tenga un nombre comercial que se haya venido utilizando, ¿será esto un motivo para no franquiciar entonces? ¿No basta con decir que sea cual sea el signo distintivo que individualice ese *know how*, tiene la misma función de diferenciación y recordación en el mercado para captar su clientela?

Así pues, habría que precisar que esa función diferenciadora de los signos distintivos se da en abstracto en la medida en que bajo el análisis legal de las normas en las cuales están consagradas estas definiciones, sí se encuentran diferencias; lo anterior gracias a que como se definió anteriormente, la enseña versa sobre el establecimiento de comercio, por su lado, el nombre comercial sobre el empresario, por otro, y la marca sobre los productos y servicios, por el suyo. A pesar de eso, debería entenderse que estos signos distintivos tienen como punto de partida el origen empresarial y que esto es por lo que se deberían pensar como signos capaces de designar al *know how* la capacidad de diferenciación.

Responder estas preguntas también conlleva enfrentarse a la legislación colombiana en la que se puede decir que no se tiene en el ordenamiento jurídico un sustento normativo para precisar al respecto, y esto causa que al no haber norma expresa que prohíba otorgar franquicia sin un registro marcarío, se abran diferentes interpretaciones.

La Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de los conflictos presentados dentro de la Propiedad Industrial del país se ha pronunciado al respecto señalando:

Un contrato de franquicia contiene como uno de sus elementos principales, una licencia para la explotación de un derecho de propiedad intelectual; preponderando las licencias en temas de Propiedad Industrial (García, 2016).” Luego, emitió en el 2017 un concepto, el cual no es vinculante,<sup>10</sup> precisando “que los contratos de licencia sólo pueden celebrarse a través del titular efectivo de la marca y que esta debe estar registrada, de lo contrario no serían válidos (Agencia de Noticias Universidad Nacional, 2017).

Es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio también entiende, como se mencionó en un capítulo anterior, que uno de los principales elementos de la franquicia es la existencia de algún derecho de Propiedad Industrial pero no se hace mención a que este derecho necesariamente tiene que ser una marca registrada. Además, aunque en su más reciente concepto puntualiza respecto al contrato de licencia de marca, el pronunciamiento no es suficiente para suplir el vacío sobre la obligatoriedad de este contrato como requisito de existencia del contrato de franquicia, pues nunca se hace mención a este punto específico.

Conviene precisar que en caso de alguna controversia el juez encargado debería de fallar según el precedente judicial que haya respecto a este tema. Sin embargo, en la búsqueda de una línea jurisprudencial aplicada al caso en concreto no se encontró dicho precedente, consecuentemente el juez no cuenta con una línea sobre la cual deba obligarse a fallar, abriendo un camino para interpretar cada caso en concreto y decidir según “entienda”.

---

<sup>10</sup> Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: “Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

A saber, la Superintendencia de Industria y Comercio cumple la función de ente administrativo en temas de Propiedad Industrial, pero también de ente judicial<sup>11</sup> junto con el Tribunal de Bogotá, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia para este tema que se debate.

No obstante, podrán los jueces nacionales solicitar al Tribunal Andino de Naciones, TJCA, (Máximo órgano respecto a temas de Propiedad Intelectual en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador), recomendaciones o consultas prejudiciales que expliquen el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, con la finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de dicho ordenamiento en los países miembros de la Comunidad Andina. En resumen, el Tribunal Andino de Naciones podrá hacer un análisis de lo que se debería de hacer en cada caso en concreto pero sin tomar una decisión, solo con el fin de hacer recomendaciones al juez nacional (Tribunal Andino de Naciones, 2018).

Por lo que se refiere a jurisprudencia del TJCA, si bien es cierto que no es estudio de este texto, se quiso revisar las interpretaciones que ha hecho respecto a la obligatoriedad de la marca registrada dentro de la franquicia y pareciera haber ausencia de pronunciamientos sobre este tema, sobre todo porque lo que regula el TJCA son normas de contenido de propiedad intelectual y aunque el contrato de franquicia si tiene implícito cuestiones sobre esto, se entiende como un contrato comercial no regulado por la Comunidad Andina de Naciones de manera específica, razón por la cual se aborda mediante temas transversales que afectan directamente a la franquicia como la propiedad industrial y los derechos de autor.

De ahí que por más intentos que se hagan de suplir el vacío legal de la obligatoriedad del registro de marca en un contrato de franquicia en Colombia, la puerta abierta sigue para que

---

<sup>11</sup> El Gobierno Nacional expide los Decretos 3523 y 3524 de 2009, por medio de los cuales se reestructura la SIC, eliminando el nivel ejecutivo y estableciendo la nueva Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, para dar cumplimiento a las instrucciones de la Corte Constitucional respecto del ejercicio de las facultades jurisdiccionales. Estos decretos modificaron el Decreto 2153 de 1992, artículos 1o, 4 numeral 15 incisos 1o y 16, 11 numerales 5 y 6, 24 y 44 a 54 de dicho Decreto. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018)

existan estos contratos sin un registro marcario como hasta el día de hoy se da en la práctica, pues el juez va a tener la discrecionalidad en caso de un litigio o demanda al respecto de decidir frente a cada caso, sin perjuicio de la intervención del Tribunal Andino de Naciones. Con esto se quiere decir que a falta de una norma expresa al respecto, dentro del ordenamiento de este país, se hace muy probable que existan contratos de franquicia omitiendo el elemento de marca registrada.

Esta falta de solemnidad podría traer desventajas para el franquiciado dado que no ser titular de una marca lo pone en un panorama donde es posible que un tercero se oponga al signo distintivo que está usando en el contrato que adquirió. Aun así, el hecho de ser desfavorable no implica que exista una prohibición expresa con efectos erga omnes, por lo que se reitera que no existiría un impedimento legal de realizar un contrato de franquicia con un signo distintivo diferente a la marca, si estos cumplen con la función de distinción dentro del mercado.

De manera que es por esto que se ha planteado el interrogante sobre la necesidad de existencia de los diferentes tipos de signos distintivos dentro de la Propiedad Industrial (marca, enseña y nombre comercial), a raíz de que si bien es cierto que distinguen cosas diferentes en el mercado, su finalidad esencial es identificar el origen empresarial de lo que distinguen.

Conviene subrayar en ese sentido que se encontraron diferencias en lo que recaen los signos distintivos y cómo se es titular de los mismos, pero sus efectos dentro del mercado parecieran no verse afectados por dichas diferencias. Respecto a la titularidad, como se mencionó anteriormente, la marca implica un trámite de registro para que sea otorgada por la oficina nacional competente y a partir de ese momento se entienda que se es titular de dicho signo distintivo, a diferencia del nombre comercial y/o enseña comercial que se entiende

titular desde el día en que se comienza a usar. De manera que ante lo dicho resulta conveniente decir que en Colombia el Código de Comercio en su artículo 603 expresa:

[Que] los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará. (Art. 603)

Por su parte, en el artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 se hace la siguiente prohibición en su numeral b:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

En consecuencia, de ello se encontró que al nombre comercial y a la enseña comercial se les define casi de manera idéntica a como se define la marca comercial en el numeral a) del mismo artículo, es decir: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, (...) o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Lo anterior da a entender que todos los signos distintivos son de igual importancia y que no hay trascendencia en cómo se adquiere la titularidad de estos siempre y cuando se pueda demostrar, a través de un registro o de un primer uso, la utilización que se está haciendo del signo distintivo.

Entonces, aunque se ha creído que la marca prevalece dentro de la Propiedad Industrial, algunas decisiones judiciales han demostrado que cada vez más se le da mayor lugar al nombre y a la enseña comercial, incluso por encima de la figura de marca comercial.

Por ejemplo, “en sede del Consejo de Estado se tiene el caso del nombre comercial “El Tejadito” contra la marca “Los Tejaditos”. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio había negado el registro de la marca “Los Tejaditos” por la existencia previa del nombre comercial “El Tejadito”. El solicitante del registro de la marca presentó acción de nulidad contra el acto administrativo de negación del registro. El reconocimiento del derecho al nombre comercial fue estudiado por el Consejo de Estado, quien concluyó:

Como quiera que es evidente la semejanza y consiguiente confundibilidad de la marca solicitada Los Tejaditos y el nombre comercial El Tejadito, tanto que no se discute, y dada la coincidencia en los productos objeto de cada uno, es menester hacer efectiva la prevalencia del derecho de la opositora sobre dicho nombre comercial frente a la marca solicitada, de allí que la Sala encuentra que el acto administrativo enjuiciado está acorde con la normatividad comunitaria invocada como violada. (Radicación núm.: 11001 0324 000 2002 00345 01., 2009)

En conclusión, para analizar la pregunta que motivó la realización de este trabajo (viabilidad de que exista una franquicia sin contar con registro marcario en Colombia), habría que diferenciar dos cosas: en primer lugar, que la marca comercial está dentro de la categoría de signos distintivos, junto con el nombre y la enseña, es por esto que cuando se habla del elemento de signos distintivos dentro de la franquicia sí pareciera ser fundamental debido a que se necesitará alguno de estos tres para identificar el “*know how*”. Será este signo distintivo, sea cual sea, el que logre materializar el éxito del “saber hacer” del negocio.

Diferente a que se entienda en segundo lugar que solo es posible la existencia del contrato de franquicia cuando hay marca registrada; es preciso recordar que para ser titular de este tipo de signo distintivo en Colombia hay que someterse a una solemnidad diferente a la de los otros signos distintivos en cierto punto, pero por la ausencia de este registro no es que debería verse inviable franquiciar, sobre todo cuando puede haber un nombre comercial que no

necesita de dicha solemnidad, que sea capaz de identificar un modelo de negocio susceptible de transferir por un contrato de franquicia.

A razón de que es probable que tras analizar este aspecto sobre la franquicia desde otras legislaciones se lleguen a conclusiones diferentes, se quiso examinar la necesidad de una marca registrada como parte fundamental dentro de la figura de franquicia, esto en países como Estados Unidos y México, con el objetivo de ver así este modelo de negocio desde esas otras perspectivas.

## **ESTUDIO COMPARADO**

### **Estados Unidos**

Es preciso comenzar diciendo que la regulación sobre el tema de las franquicias en Estados Unidos se encuentra estipulada desde 1979 mediante una norma de la Comisión Federal de Comercio (FTC) llamada “Disclosure requirement and prohibitions concerning franchising and business opportunities venture”, más conocida como la “Full Disclosure Rule”. Esta norma es considerada como la primera en el mundo en regular el tema de las franquicias ya que a través de ella se definen sus elementos esenciales, se obliga al franquiciante a divulgar la información precontractual, regulando tanto su contenido como su forma de presentación, entre otros temas relativos a este modelo contractual. Otra de las normas de tipo federal sobre regulación frente al tema de franquicias de forma sectorial es la “Petroleum Marketing Practices Act”, sin perjuicio de las normas estatales que algunos estados han emitido para cumplir con la norma de la FTC de una forma más exhaustiva, como por ejemplo la Circular de Oferta Uniforme de Franquicia (UFOC)<sup>12</sup>.

Por su parte, la principal finalidad de la Full Disclosure Rule es regular la etapa precontractual en los contratos de franquicia, para esto le exige al franquiciante que le brinde

---

<sup>12</sup> “Uniform Franchise Offering Circular”

al posible franquiciado un documento (Basic Disclosure Document) con la información sobre la franquicia, a su vez, se requiere para tales fines que el procedimiento se haga en los siguientes términos:

1. “Identificación del franquiciante.
2. Experiencia en los negocios de los ejecutivos directivos del franquiciante.
3. Experiencia del franquiciante.
4. Litigios anteriores del franquiciante con franquiciados.
5. Concursos y quiebras del franquiciante.
6. Descripción de la franquicia.
7. Pago inicial requerido al franquiciado.
8. Personas asociadas al franquiciante.
9. Obligaciones de compra y alquiler que deberá asumir el franquiciado.
10. Ingresos que recibirá el franquiciante con relación a las compras que efectúe el franquiciado.
11. Acuerdos financieros.
12. Restricciones relativas a la conducta del franquiciado en sus negocios.
13. Participación personal requerida al franquiciado.
14. Terminación, cancelación y renovación de la franquicia.
15. Información, estadísticas sobre el número de franquicia y el promedio de su terminación.
16. Elección de área territorial.
17. Programa de entrenamiento.
18. Información financiera referida al franquiciante, en la mayoría de los casos auditada. (Marzorati, 2001, p. 140)

Adicionalmente, al analizar el tema de la marca -trademark- en la Full Disclosure Rule desde el comienzo se encontró la definición que esta norma le da: “Marca incluye marcas, marca de servicios, nombres, logos, y otros símbolos comerciales”<sup>13</sup>, de esta definición se puede concluir que la marca abarca múltiples signos distintivos y no solo la marca en sí misma, por lo tanto cuando el franquiciante le cede el derecho al uso de su marca le está concediendo, entre otras cosas, el uso de una diversidad de elementos que permiten distinguir su franquicia en el mercado, esto respetando cuál es específicamente el que se está cediendo como “principal” debido a que no se incluyen todas las marcas o elementos que el franquiciante posea.

En ese sentido, esta norma federal hace un recuento exhaustivo de los aspectos a tener en cuenta sobre la marca y su registro, sobre la información que debe de ser divulgada por el franquiciante respecto a esta y otras consideraciones sobre el tema, de las cuales se resaltan especialmente las siguientes:

- (3) Si la marca principal no está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos, indique si el franquiciador ha presentado alguna solicitud de marca, incluida cualquier solicitud de "intención de uso" o una solicitud basada en el uso real. Si es así, indique la fecha y el número de identificación de la aplicación.
- (4) Si la marca no está registrada en el Registro Principal de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, indique: "No tenemos un registro federal para nuestra marca principal. Por lo tanto, nuestra marca comercial no tiene muchos beneficios y derechos legales como marca registrada federalmente. Si se cuestiona nuestro derecho

---

<sup>13</sup> Texto original: “Trademark includes trademarks, service marks, names, logos, and other commercial symbols” Disclosure requirements and prohibitions concerning franchising and business opportunities venture. Subpart A—Definitions §436.1 Definitions. #v

a utilizar la marca comercial, es posible que tenga que cambiar a una marca comercial alternativa, lo que puede aumentar sus gastos.<sup>14</sup>

De acuerdo con el texto citado se hizo posible llegar a la conclusión de que el escenario ideal para franquiciar en los Estados Unidos sería hacerlo teniendo una marca registrada en este país ante la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos (USPTO). Empero, esta ley no prohíbe de forma expresa que se celebre un contrato de franquicia sin contar con el registro marcario pertinente, aunque sí obliga al franquiciante a exponer esta situación ante el posible franquiciatario sobre los peligros que se tendrían, como la posibilidad de tener que cambiar la marca que se usa e incurrir en costos adicionales que no se habían previsto. Empero no se restringe la posibilidad de hacerlo siempre y cuando esta situación sea puesta en conocimiento de forma previa.

Al realizar un análisis sobre normatividad de otro país y especialmente con un idioma base diferente se hace fundamental aclarar algunos de los términos usados que podrían generar confusión, específicamente el término “trademark” empleado en este texto debido a las diferencias lingüísticas que pueden surgir entre ambos idiomas; “trademark” se puede referir a la marca registrada a nivel federal o a la marca establecida por uso y/o que está registrada a nivel estatal. En tal sentido, la marca que está registrada a nivel federal se identifica con el símbolo ® en sus elementos de propiedad intelectual. Además, este registro se debe solicitar mediante un procedimiento ante la USPTO<sup>15</sup>, que después de realizados todos los requerimientos emite un certificado donde se declara el registro federal de la marca y se autoriza su uso (Know, 2018).

---

<sup>14</sup> Texto Original: (3) If the principal trademark is not registered with the United States Patent and Trademark Office, state whether the franchisor has filed any trademark application, including any “intent to use” application or an application based on actual use. If so, state the date and identification number of the application.

(4) If the trademark is not registered on the Principal Register of the United States Patent and Trademark Office, state: “We do not have a federal registration for our principal trademark. Therefore, our trademark does not have many legal benefits and rights as a federally registered trademark. If our right to use the trademark is challenged, you may have to change to an alternative trademark, which may increase your expenses.” Disclosure requirement and prohibitions concerning franchising and business opportunities venture. Subpart C—Contents of a Disclosure Document. §436.5 Disclosure items. #3,4

<sup>15</sup> United States Patent and Trademark Office

Por otra parte, “trademark”, o la marca establecida por uso o en proceso de registro, no requiere de ninguna formalidad para usarse; cabe decir que si se desea se puede poner el símbolo <sup>TM</sup> para identificar sus productos o servicios<sup>16</sup> y con el continuo uso de esta marca se obtiene lo que en Estados Unidos se denomina “common law trademark rights”, que son los derechos que se obtienen por usar a nivel estatal una marca sin registro”. Esto significa que dichos derechos se rigen por las leyes estatales y no por las federales. Igualmente, están limitados al área geográfica donde se usen los elementos de propiedad intelectual relacionados con la marca en uso o donde razonablemente puedan llegar a expandirse. En caso de ser necesario estas “trademarks” pueden defender sus elementos de propiedad intelectual de la misma forma que una marca registrada lo haría (Know, 2018). Así:

- Demostrando el uso histórico de la marca.
- Probando que los consumidores relacionan la marca con su negocio.

De esta forma se puede demostrar que se tiene derecho al uso exclusivo de la marca sin importar que no esté registrada.

Además, aunque no exista una obligación expresa de realizar un registro federal de la marca se recomienda hacerlo por las ventajas que esto implica, algunas de ellas son la protección de la marca a nivel federal, las acciones legales que pueden ejecutar y aparecer en el listado de la USPTO de marcas registradas, entre otros. En coherencia con esto, el registro federal de la marca no garantiza prioridad cuando haya un conflicto entre una “common law trademark” y una marca registrada a nivel federal, aunque sí puede llegar a tener mayor poder en algunos casos, como sucedió en el proceso Burger King Florida Inc Vs. The Hoots (Garbis, 2018), donde prevaleció la marca registrada federalmente sobre una “common law trademark”.

---

<sup>16</sup> Para identificar los servicios de una manera formal se usa <sup>SM</sup>, pero no es un requerimiento obligatorio y se puede usar el mismo símbolo que en los productos. Trademark Symbols ®, <sup>TM</sup>, <sup>SM</sup> - (Gerben , 2018).

En definitiva, en Estados Unidos sí es posible tener una marca sin registro e incluso franquiciarla, pero se deben tener en cuenta las implicaciones que esto conlleva y las posibles consecuencias tanto para el franquiciatario como para el franquiciante, así como los requerimientos legales que el país impone para efectuar este tipo de contratos sin contar con el registro de marca federal.

## **México**

En México, a diferencia de Colombia, la franquicia encuentra legislación que regula de manera más concreta la forma de operar y todo lo que se deriva de ese tipo de contrato. Fue la Ley de Protección de la Propiedad Industrial de 1991 la que regularizó la implementación de este tipo de contrato, en donde se puntualiza en el artículo 142:

[Que] existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley. (Secretaría de Gobierno, 1991, Art. 142)

Para efectos de este artículo, la legislación mexicana prevé que el titular de la franquicia deberá proporcionar a los interesados la información necesaria antes de firmar el contrato de franquicia, esto lo hace a través de una Circular de Oferta de Franquicia (COF) que en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial enlista el mínimo de

información técnica, económica y financiera que se deberá revelar al franquiciatario. Esa es la mencionada a continuación:

1. “Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante;
2. Descripción de la franquicia;
3. Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;
4. Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;
5. Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante;
6. Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;
7. Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;
8. Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo.
9. Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante.
10. En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato de franquicia. (Art. 65)

En síntesis, la normatividad concreta que tiene México hace que el contrato de franquicia sea, a diferencia del mismo en Colombia, un contrato típico que regula y exige sus diferentes elementos, sobre todo la obligatoriedad de que haya un registro de marca por parte del franquiciante para que el contrato de franquicia se entienda válido en dicho país, que como ya se sabe, es el de competencia en el desarrollo de este trabajo.

## CAPÍTULO III

### CONCLUSIONES

Finalmente, ha llegado el momento en el que respondiendo a la pregunta que motivó la realización de este trabajo de grado, y después de un análisis respecto al contrato de franquicia en Colombia, se anoten las conclusiones a las cuales se llegó, que versan en torno al hecho de que sí es viable otorgar una franquicia sin la existencia de un registro marcario, toda vez que se cumplan las siguientes condiciones:

- Al analizar en profundidad el tema y lo relativo a sus elementos, se encontró que jurídicamente no hay una sanción estipulada en el ordenamiento colombiano por celebrar este contrato sin contar con una marca registrada, a menos que intervenga un tercero titular efectivo de la marca, la cual fue objeto del contrato, y solicite la prohibición de las actuaciones consagradas en el artículo 185 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Atendiendo a los tipos de signos distintivos, y reconociendo que cada uno recae sobre un objeto diferente, se considera que se puede abrir un debate sobre la necesidad de identificarlos como figuras individuales, ya que todos parecieran cumplir con un propósito general de diferenciar el origen comercial.
- Teniendo en cuenta la conclusión anterior, se considera que uno de los factores más importantes en el contrato de franquicia es la transferencia del “*know how*”, porque contiene la información relevante del funcionamiento del negocio y este es el que va dotar de sentido al signo distintivo que lo identifique, sin importar cual sea el tipo de signo distintivo. Será entonces imperativo que toda franquicia esté identificada en el mercado a través de un signo distintivo que sea el que genere recordación en los consumidores. Concluyendo que hay una relación de reciprocidad entre el *know how*

y el signo distintivo que identifique la franquicia; es decir, se necesitan ambos pues se dotan de sentido entre sí.

- Como se mencionó en el acápite 3.1 de este texto, los elementos del contrato de franquicia no son taxativos, sin embargo, hay unos preceptos como el *know how*, los signos distintivos y las regalías, adicionales a los elementos esenciales a los contratos en general, que a juicio personal de las investigadoras deberían estar incluidos en todos los contratos que tengan por finalidad ser contratos de franquicia.
- Sin duda, los países analizados en este texto le han dado reconocimiento a esta figura en sus ordenamientos jurídicos. Como pudo constatarse en el análisis de derecho comparado, se evidenció más regulación en unos que otros, por ejemplo, México entiende el modelo de franquicia como un contrato típico, cubriendo mediante legislación expresa la necesidad de una marca registrada para que haya viabilidad y existencia de un contrato de franquicia. Por otra parte, Estados Unidos en su legislación permite que se celebren contratos de franquicia sin tener una marca registrada, siempre que se le hagan las debidas salvedades que consagra la ley al posible franquiciatario; así, se vuelve una decisión informada para todos los intervinientes al estar conscientes de las consecuencias e implicaciones.

## BIBLIOGRAFÍA

- Agencia de Noticias Universidad Nacional. (2017). *Contratos de franquicias deben firmarse con titulares de las marcas*. Obtenido de <http://agenciadenoticias.unal.edu.co/>
- Anónimo. (1995). La Franquicia: Para compartir los secretos del negocio. *Guía de Negocios*, (29).
- Arrubla, J. (1992). *Contratos mercantiles, Tomo II*. Bogotá: Biblioteca Jurídica Dike.
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *Constitución Política de la República de Colombia*. Bogotá: Legis.
- Cámara de Comercio de Bogotá. (2010). *Concepto Oficina Jurídica No. 10-124716 de octubre 27 de 2010*. Obtenido de <http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/15410/Concepto%20Licencia%20de%20Uso.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Celis, A. (2004). *Monografía El Contrato de Franquicia*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana [Tesis].
- Colfranquicias. (2012). *Código de Ética para las Franquicias en Colombia*. Obtenido de [http://www.colfranquicias.com/images/PDF/COLFRANQUICIAS\\_CODIGO\\_DE\\_ETICA\\_PARA\\_LAS\\_FRANQUICIAS\\_EN\\_COLOMBIA.pdf](http://www.colfranquicias.com/images/PDF/COLFRANQUICIAS_CODIGO_DE_ETICA_PARA_LAS_FRANQUICIAS_EN_COLOMBIA.pdf)
- Comunidad Andina de Naciones. (2000). Decisión 486 . *Régimen Común sobre Propiedad*. Lima, Perú.
- Congreso de la República. (1959). Ley 115 de 1959. *Diario Oficial 30138 de enero 22 de 1960*. Bogotá, Colombia.
- Consejo de Estado. (2009). Radicación núm.: 11001 0324 000 2002 00345 01. Acción de Nulidad, actor: Jessica Strelec Gorin (marca Los Tejaditos). *28 de mayo*. Bogotá, Colombia.

- Consejo Superior de Cámaras de Comercio. (2018). *Contratación internacional* . Obtenido de <http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-comercio-exterior/188cd378-3edd-4fa5-9f2e-39f2231e27d1>
- Corte Constitucional . (2003). Sentencia C-966 de 2003. *MP: Marco Gerardo Monroy Cabra*. Bogotá, Colombia.
- Corte Constitucional. (2005). Sentencia C-542 de 2005. *M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto*. Bogotá, Colombia.
- Corte Suprema de Justicia. (2001). Expediente 5817. Octubre 22/01. *Sala de Casación Civil. MP Jorge Antonio Castillo Rúgeles*. Bogotá, Colombia.
- Díez, E., García, A., & Rondán, F. (2005). *El sistema de Franquicia: Fundamentos Teóricos y Prácticos*. España: Ed. Pirámides.
- Entrepreneur. (s.f.). *Derechos y deberes del franquiciante y franquiciatario*. Obtenido de Franquicias: <https://www.entrepreneur.com/article/263926>
- Farina, J. (s.f.). *Contratos Comerciales Modernos. 3rd ed.* Astrea.
- Franco, C. (2018). *Las 10 naciones con mayor desarrollo de franquicias*. Obtenido de <https://www.entrepreneur.com/article/259685>
- Franquicia Directa. (2018). *Historia del Sistema de Franquicias* . Obtenido de <https://www.franquiciadirecta.com/informacion/guiaparacomprarfranquiciasynegocios/historiadelsistemadefranquicias/175/977/>
- Garbis, A. (2018). *King of the Land – Importance of Federal Trademark Registration*. Obtenido de <https://www.garbislaw.com/king-of-the-land-importance-of-federal-trademark-registration>
- García, J. (2016). *La importancia de los derechos de propiedad industrial en el contrato de franquicia*. Obtenido de Superintendencia de Industria y Comercio:

<http://www.sic.gov.co/ruta-pi/mayo16/la-importancia-de-los-derechos-de-propiedad-industrial-en-el-contrato-de-franquicia>

Gaviria, J. (2013). *Teoría del Negocio Jurídico*. Bogotá: Universidad EAFIT.

Gerben . (2018). *Which One Can You Use?* . Obtenido de

<https://www.gerbenlaw.com/university/trademark-symbols/>

Gutiérrez, H. (2015). *¿Qué son las regalías en una Franquicia?* . Obtenido de

Vanguardia/Mx: <https://vanguardia.com.mx/articulo/que-son-las-regalias-en-una-franquicia>

ICONTEC. (2010). *Norma Técnica 5813. FRANQUICIAS. REQUISITOS GENERALES PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DE UNA FRANQUICIA*. Bogotá.

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. (2004). *Ley Modelo sobre la Información- Franquicia*. Roma: Unidroit. Obtenido de

<https://www.unidroit.org/spanish/modellaws/2002franchise/2002modellaw-s.PDF>

Know, C. (2018). *Common Law Trademark: Everything You Need to Know*. Obtenido de

<https://www.upcounsel.com/common-law-trademark>

Know, T. (2018). *Trademark vs. Registered: Everything You Need to Know*. Obtenido de

<https://www.upcounsel.com/trademark-vs-registered>

Lafont, P. (2001). *Manual de Contratos, Tomo I*. Bogotá: Ediciones Librería Profesional.

Marzorati, J. (2001). *Franchising* . Argentina: Astrea,.

McDonald's España. (2015). *Dossier de Prensa*. Obtenido de

<https://www.mcdonalds.es/sites/default/files/dossier-prensa-mcdonalds-febrero-2015.pdf>

Morejón, A. (2009). *El contrato de franquicia*. Cuba: Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez.

- Moya, J. (s.f.). *Las franquicias y la libre competencia en Colombia*. Obtenido de Godoy & Hoyos abogados: <https://godoyhoyos.com/las-franquicias-y-la-libre-competencia-en-colombia-jaime-moya/>
- MyTripleA. (2018). *Regalías: ¿Qué es Regalías?* . Obtenido de <https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/regalias/>
- Ortega, M. (2005). El Contrato de Franquicia. *Revista Foro del Jurista*, 26, 161-172.
- Presidencia de la República. (1971). Decreto 410 de 1971. [Código de Comercio]. *Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 1971*. Bogotá, Colombia.
- Presidencia de la República. (1982). Decreto 3466 de 1982. *Diario Oficial No. 33.559 de 3 de diciembre de 1982*. Bogotá, Colombia.
- Presidencia de la República. (1992). Decreto 2153 de 1992. *Diario Oficial No. 40.704 de 31 de diciembre de 1992*. Bogotá, Colombia.
- Quintero, D. (2012). *El contrato de franquicia. Referencia especial al derecho colombiano*. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez.
- Rengifo, E. (2013). El nombre comercial. *La Propiedad Inmaterial*, 17, 187-203.
- Rojas, Á. (s.f.). *Aspectos técnicos del know how o conocimientos técnicos y su importancia en la transferencia de tecnología*. s/e.
- Secretaría de Gobierno. (1991). Ley de la Propiedad Industrial Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. México.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2002). Radicación 02006730. Trámite 113. Actuación 440.Folio 003. Bogotá, Colombia.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2011). Radicación 02085094. Trámite 113. Actuación 440. Folios 003 . Bogotá, Colombia.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2017). Radicado 17-105089- -2 . Bogotá, Colombia.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2018). *Propiedad Industrial 2020*. Obtenido de [http://www.sic.gov.co/recursos\\_user/documentos/publicaciones/Libro\\_PI\\_2020/files/libro%20propiedad%20industrial%202020.pdf](http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Libro_PI_2020/files/libro%20propiedad%20industrial%202020.pdf)

Superintendencia Financiera. (s.f.). *¿Qué son los nombres y enseñas comerciales?* Obtenido de <http://www.sic.gov.co/node/61>

Torrente, C., Galindo, H., & Alturo, S. (1995). *Las Franquicias*. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.

Tribunal Andino de Naciones. (2018). *Competencias* . Obtenido de [www.tribunalandino.org.ec](http://www.tribunalandino.org.ec).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2011). *Interpretación prejudicial. Proceso 118-IP-2011*. Lima: CAN.