

# unir

UNIVERSIDAD  
INTERNACIONAL  
DE LA RIOJA

**Universidad Internacional de La Rioja**  
**Máster Universitario en Derecho del Comercio Internacional**

---

# La protección del secreto comercial en el contrato de franquicia internacional

---

Trabajo de fin de máster presentado por: Maribel Fonseca Guerra  
Titulación: Máster en Derecho del Comercio Internacional  
Área Jurídica: Derecho Internacional Privado

La Habana, Cuba  
Agosto, 2017  
Firmado por:

<b>Índice</b>	
<b>Listado de abreviaturas</b>	3
<b>Resumen</b>	4
<b>I. Introducción</b>	5
<b>II. El contrato de franquicia comercial internacional</b>	8
<b>II.1 Generalidades del contrato de franquicia internacional</b>	8
II.1.1. Concepto, modalidades y elementos del contrato de franquicia internacional	8
II. 1.2. Naturaleza jurídica del contrato de franquicia internacional	11
<b>II.2. Contenido del contrato de franquicia internacional</b>	12
II.2.1. Principales obligaciones del franquiciador	12
II.2.2. Principales obligaciones del franquiciado	12
<b>II.3 Regulación jurídica y ley aplicable al contrato de franquicia internacional</b>	12
II.3.1. Ley aplicable al contrato de franquicia internacional	12
II.3.2. Regulación jurídica del contrato de franquicia internacional	13
II.3.3. Jurisprudencia y contrato de franquicia internacional	15
<b>III. El secreto comercial en el contrato de franquicia internacional</b>	17
<b>III. 1. Aspectos generales del secreto comercial en la comercialización de bienes y servicios</b>	17
III.1.1. Definición y requisitos del secreto comercial	17
III.1.2. Protección jurídica del secreto comercial	18
<b>III.2 Protección del secreto comercial en la etapa pre-contractual</b>	21
III.2.1. Deber de información del franquiciador y deber de confidencialidad del franquiciado.	21
III.2.2. La responsabilidad pre-contractual en el proceso de formación del contrato de franquicia	23
<b>III.3. Protección del secreto comercial durante la vigencia del contrato de franquicia internacional</b>	24
III.3.1. Protección formal. Cláusulas más utilizadas para la protección del secreto comercial durante la vigencia del contrato	24
III.3.2. Protección informal. Ética, compromiso y colaboración entre las partes	27
<b>Conclusiones</b>	29
<b>Fuentes jurídicas</b>	31

## Listado de Abreviaturas

**ADPIC:** Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

**BOE:** Boletín Oficial del Estado.

**CEE:** Comunidad Económica Europea

**RD:** Real Decreto

**FDD:** *Franchising Disclosure Document*

**FEF:** Federación Europea de Franquicia

**FTC:** *Federal Trade Commission*

**LMPI:** Ley mexicana sobre Propiedad Industrial

**LOCM:** Ley de Ordenación del Comercio Minorista

**LCD:** Ley de Competencia Desleal

**OMC:** Organización Mundial del Comercio

**STS:** Sentencia del Tribunal Supremo

**TFUE:** Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

**TJUE:** Tribunal de Justicia de la Unión Europea

**UE:** Unión Europea

**UNIDROIT:** Instituto Internacional para el Derecho Privado

## Resumen

Con la presente investigación se persigue una aproximación al contrato de franquicia internacional a partir de uno de sus elementos fundamentales: la transmisión del secreto comercial. Teniendo como objetivo general el de argumentar las formas de protección del secreto comercial que despliega el franquiciador tanto en la etapa precontractual como durante la vigencia del contrato, en la presente investigación se abordan aspectos medulares que van desde la configuración jurídica del contrato de franquicia internacional y su regulación normativa, pasando por el análisis técnico jurídico del secreto comercial y su protección en diferentes ordenamientos jurídicos y culmina con la simbiosis de ambos elementos en el abordaje de la protección del secreto comercial en el contrato de franquicia identificando dos tipos de protección, a saber, la protección formal y la protección informal del secreto comercial.

**Palabras Claves:** contrato de franquicia internacional, protección secreto comercial.

## Abstract

The present investigation seeks about the international franchise agreement taking as reference on one of its fundamental elements: the transmission of the trade secret. Having as general objective to explain the forms of protection of commercial secrecy that the franchisor uses both in the pre-contractual stage and during the validity of the contract, the present investigation deals with core aspects ranging from the legal configuration of the international franchise agreement and its normative regulation, passing through the technical legal analysis of the commercial secret and its protection in different legal systems and culminates with the symbiosis of both elements in the approach of the protection of the commercial secret in the contract of franchise identifying two types of protection: the formal protection and informal protection of trade secrets.

**Key words:** international franchise agreement, trade secret protection.

## Introducción

La rapidez con que la franquicia internacional se ha posicionado en el panorama económico mundial es prueba fehaciente de la eficacia de este sistema de expansión empresarial de comercialización de bienes y servicios. Nacido en Estados Unidos a mediados del siglo XIX<sup>1</sup>, desde su surgimiento hasta la actualidad la franquicia ha devenido en un motor de crecimiento económico tanto a nivel local como internacional, a partir de la potenciación de emprendedores de pequeñas y medianas empresas, así como de la consolidación y crecimiento de redes de distribución de bienes y servicios.

Caracterizada por la doctrina jurídica de esta materia<sup>2</sup>, como un contrato de colaboración empresarial por excelencia, la franquicia ofrece significativas ventajas para las partes que en ella intervienen, a saber el franquiciador, titular del negocio que se pretende reproducir y precisa de la creación de una red de comercialización sin tener que realizar inversión de recursos y el franquiciado, tomador del modelo de dicho negocio, quien tendrá la posibilidad de invertir en una empresa consiguiendo un procedimiento con eficacia demostrada y bajo una marca reconocida, lo que le permitirá disminuir los riesgos que suponen el emprendimiento de una nueva empresa desde cero. Como todo negocio, la franquicia, también comporta riesgos para ambas partes, entre los que podemos señalar *grosso modo* la no amortización en el tiempo previsto de la inversión realizada por parte del franquiciado y en el caso del franquiciador, el riesgo de que el franquiciado utilice el secreto comercial confiado en detrimento de los intereses del franquiciador y del sistema de franquicias conformado por este.<sup>3</sup> La franquicia se inserta en el comercio internacional cuando el franquiciador incorpora a la red de franquicia a franquiciados cuyos establecimientos operarán en países distintos al del franquiciado.

Que un negocio determinado sea franquiciable denota el esfuerzo y acumulación de experiencia del franquiciador al dar lugar a la creación de una forma determinada de comercializar bienes o servicios con éxito demostrado. Este conocimiento, materializado en un conjunto de informaciones específicas y sistematizadas en un procedimiento que transfiere el franquiciador al franquiciado, es de vital importancia porque contiene la clave de su éxito y posee un alto valor patrimonial para aquel. Precisamente el elemento más distintivo de la franquicia es la transmisión de esta información a la que la doctrina ha bautizado como el *know how* del negocio, cuya determinación generalmente ha tomado al franquiciado años de investigación y esfuerzo. La forma generalizada de salvaguardar el *know how* es manteniéndolo en

---

<sup>1</sup> “ La franquicia tiene su origen en los Estados Unidos de América, aproximadamente en 1850; cuando la empresa Singer Sewing Machina Company, con sede en Stanford - Connecticut, decidió otorgar una serie de franquicias a comerciantes independientes para sus máquinas de coser. Posteriormente, en 1898, la empresa General Motors adoptó el *franchising* como estrategia para expandir su red de distribuidores. Casi finalizando el siglo XIX, en 1899, la empresa Coca Cola empezó a otorgar franquicias para el embotellamiento de sus productos.” GALLO C. (2001: 44) “MARZORATI afirma que, pese a la gran expansión de la franquicia en los Estados Unidos que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, el hito que dio verdadero auge al *franchising* fue la adopción de este sistema por parte de McDonald's, como medio para expandir su cadena de comidas de servicio rápido, ya que, según las cifras de 1999, en ese año ya contaba con más de 10.000 franquiciados.” PEÑAFIEL CASTELLANOS (2006: 107).

<sup>2</sup> LORENZETTI R. (1999: 661); URÍA, R. (1997:258); GALLO, C (2001: 43)

<sup>3</sup> Estadísticas de la Organización Internacional de Franquicias (IFA) demuestran que, en un periodo de cinco años, únicamente el 5% de los negocios independientes sobreviven, mientras que, en el caso de las franquicias, este porcentaje es del 95,3%. MOSQUERA MUÑOZ (2010: 3).

secreto y la previsión de su protección en el contrato de franquicia internacional adquiere cada vez mayor relevancia, debido a que más allá de las patentes, marcas y otros signos distintivos cuya explotación pueda cederse en ocasión de un contrato, realmente es el *know how* lo que distingue al negocio y fideliza a clientes y consumidores.

La transmisión del *know how* que tiene lugar en la franquicia es uno de sus elementos principales, donde el franquiciado es destinatario y beneficiario de la recepción de este y el franquiciador deberá tomar las providencias necesarias para evitar la divulgación de esta información y su explotación por personas distintas a las autorizadas por él o que habiendo sido autorizadas en un momento determinado, intenten utilizar este conocimiento fuera del marco de lo contratado para obtener beneficios económicos ilícitos.

La franquicia internacional ofrece un sinfín de aristas de análisis, dado el complejo entramado de relaciones que se establecen entre el franquiciador y franquiciado. Por razones obvias de tiempo y espacio, el presente Trabajo de Fin del Máster Universitario de Derecho Comercial Internacional se limita al estudio de uno de los elementos fundamentales de este tipo de contrato, la transmisión del secreto comercial del franquiciador y su protección en las diferentes etapas por las que transcurre el contrato de franquicia. Para ello nos hemos dado a la tarea responder al siguiente **problema científico**: ¿Cómo el franquiciador puede proteger el secreto comercial transferido en un contrato de franquicia internacional? Ante el referido problema se proponen las siguientes **reflexiones hipotéticas**: La protección del secreto comercial en el contrato de franquicia internacional se puede deslindar en dos vertientes, la vía formal que se materializa en la concertación de acuerdos de confidencialidad, cláusula de exclusividad y otras de similar naturaleza, así como el control que debe ejercer el franquiciador sobre el negocio del franquiciado a fin de prevenir la creación de redes paralelas de distribución que utilicen el *know how* del que es titular. La vía no formal, consiste en la colaboración y compromiso que se establece entre ambas partes, lo que se evidencia desde la selección del franquiciado en base al carácter *intuitu personae* del contrato de franquicia y en la relación que establezcan las partes mediante la capacitación y asistencia técnica y comercial continua que provee el franquiciado al franquiciador. En este tipo de contrato juegan un rol fundamental los principios generales del Derecho como son el de la buena fe y el de la autonomía de la voluntad.

Como **objetivo general** se plantea: Argumentar las vías de protección del secreto comercial en el contrato de franquicia internacional.

En correspondencia con dicho objetivo, se proponen los siguientes **objetivos específicos**:

- Exponer la configuración jurídica del contrato de franquicia internacional, así como su importancia para el desarrollo del comercio internacional.
- Explicar los elementos generales que definen al secreto comercial.
- Explorar la regulación y protección del secreto comercial en ordenamientos jurídicos extranjeros.
- Argumentar la importancia del secreto comercial como elemento tipificador del contrato de franquicia internacional.
- Explorar los pronunciamientos de la jurisprudencia sobre el contrato de franquicia internacional y el rol que en este tiene el secreto comercial.

- Identificar los medios de protección del secreto comercial en las diferentes etapas del contrato de franquicia internacional.

Para el desarrollo de la presente investigación se han empleado los siguientes métodos:

- El método analítico - sintético por medio del cual se analizan individualmente las figuras principales objeto de este trabajo, a saber, contrato de franquicia internacional y el secreto comercial, para luego estudiarlas integradas en la problemática planteada.
- El método teórico – jurídico posibilitará el análisis *iusfilosófico* y doctrinal de la configuración técnico jurídica del contrato de franquicia internacional.
- El método del Derecho comparado para analizar las posiciones adoptadas en ordenamientos jurídicos extranjeros con relación a la regulación del contrato de franquicia y al reconocimiento y protección el secreto comercial.

La técnica empleada para realizar la investigación ha sido la búsqueda bibliográfica para obtener la información pública disponible.

El trabajo ha sido estructurado en dos capítulos en correspondencia con el método analítico – sintético que hemos empleado. En el primero se aborda el contrato de franquicia comercial internacional, centrandó nuestra atención en su definición, principales elementos, naturaleza jurídica, contenido, la ley aplicable y regulación a nivel internacional, en la Unión Europea y a nivel nacional.

El segundo capítulo está dedicado a desentrañar los vericuetos en torno al secreto comercial y al *know how* como su objeto de protección. Estudiamos su definición y requisitos, así como indagamos sobre su regulación en el marco internacional, comunitario y nacional. Asimismo, nos enfocamos en la función del secreto comercial dentro del contrato de franquicia internacional. Exploramos en sede jurisprudencial los pronunciamientos para la resolución de conflictos generados por la vulneración o utilización ilícita del secreto comercial por el franquiciado. Identificamos medios de protección del secreto comercial en el contrato de franquicia comercial internacional.

El trabajo que presentamos es el resultado de una intensa jornada de estudio, investigación y esencialmente de un gran esfuerzo que ha sido acompañado del ánimo y apoyo de familiares, amigos, colegas, compañeros de trabajo, tutores y profesores. Los que han contribuido de diferentes formas a la llegada de este momento culminante y por ello dejamos plasmado en estas líneas nuestro más profundo agradecimiento a todos ellos.

## II. El contrato de franquicia internacional

### II.1 Generalidades del contrato de franquicia internacional

#### II.1.1 Concepto, modalidades y elementos típicos del contrato de franquicia internacional

El contrato de franquicia ha sido ampliamente abordado tanto desde la perspectiva económica como jurídica. Dentro de esta última, encontramos una profusa obra doctrinal y jurisprudencial, no tanto así en sede legislativa, motivo del carácter atípico que este tipo contractual tiene en la mayoría de los países. Sin embargo, encontramos algunas definiciones del contrato de franquicia, específicamente en las legislaciones estadounidense, mexicana, brasileña y española. En los tres primeros casos, la regulación no se limita a definir el contrato de franquicia, sino que aborda el contenido del contrato y el proceso de formación del mismo con referencias específicas a la etapa precontractual.

Estados Unidos posee una detallada regulación del contrato de franquicia a nivel federal, lo cual no nos sorprende teniendo en cuenta que se trata del país en el que surgió este tipo de negocio. El Capítulo XIV “Prácticas Comerciales” del Código de Regulaciones Federales, en su artículo 436.1 inciso h) define a la franquicia como “ (...) *any continuing commercial relationship or arrangement, whatever it may be called, in which the terms of the offer or contract specify, or the franchise seller promises or represents, orally or in writing, that: (1) The franchisee will obtain the right to operate a business that is identified or associated with the franchisor's trademark, or to offer, sell, or distribute goods, services, or commodities that are identified or associated with the franchisor's trademark; (2) The franchisor will exert or has authority to exert a significant degree of control over the franchisee's method of operation, or provide significant assistance in the franchisee's method of operation; and (3) As a condition of obtaining or commencing operation of the franchise, the franchisee makes a required payment or commits to make a required.*”<sup>4</sup>

En el caso de México encontramos la regulación del contrato de franquicia en la Ley de Propiedad Industrial, la que en su artículo 142 establece 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 ésta distingue.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Conf. Code of Federal Regulations, Title 16, Chapter I, Subchapter D, Part 436 “Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising”, Article 436.1 inciso h). Consultado en <https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=05b0485d2761cd6061b0c40eb789f72e&mc=true&node=pt16.1.436&rgn=div5#sp16.1.436.a> el 24 de julio de 2017.

<sup>5</sup> Conf. Ley de la Propiedad Industrial, Artículo 142. Consultado el 24 de julio de 2017 en [www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx100es.pdf](http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx100es.pdf)

Al revisar la legislación brasileña, advertimos que el artículo 2 de la Ley No. 8.955 sobre la Franquicia, del 15 de diciembre de 1994, señala que “ ... el negocio de franquicia es el sistema por el cual un franquiciador concede al franquiciado el derecho al uso de la marca o patente, junto con el derecho exclusivo de distribución de productos o servicios o semi-exclusivos y posiblemente también el uso de tecnología adecuada el despliegue y la gestión de los negocios o el sistema operativo desarrollado por el franquiciador o en poder de la remuneración directa o indirecta...”<sup>6</sup>

En la normativa española, a pesar del carácter atípico que tiene el contrato de franquicia, encontramos una definición en el artículo 2.1 del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, sobre la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores<sup>7</sup> - en lo adelante RD 201/2010- , que desarrolla el artículo 62 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Dicha norma define al contrato de franquicia como “ (...) aquel por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera, el derecho a la explotación de una franquicia sobre un negocio o actividad mercantil para comercializar determinados tipos de productos o u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte; la comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un “saber hacer”, que deberá ser propio, sustancial y singular; y la prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial o técnica.”<sup>8</sup>

Cuando en el contrato de franquicia se introduce un elemento extranjero, generalmente consistente en que el domicilio, residencia habitual o centro de administración principal del franquiciado radican en un país distinto a aquel en el que se establecerá el negocio, estamos en presencia de un contrato de franquicia internacional, que es la forma en la que el franquiciado se inserta en el comercio internacional. La franquicia se consolida mediante el sistema conformado por la red de contratos entre el franquiciador y los franquiciados. Esta expansión puede producirse en varias formas según el tipo de contrato de franquicia que se concierte. La primera modalidad es el contrato de franquicia individual, en la que el franquiciador crea la red de franquicias mediante la concertación directa de contratos individuales con los franquiciados. La segunda variante es la firma de un contrato de multifranquicia, en el que se encomienda la apertura de varios establecimientos en un territorio determinado a un mismo franquiciado que se ocupará directamente de su gestión. La tercera variante es el contrato de franquicia principal, por el que se concede a un máster franquiciado el derecho de establecer la franquicia en un territorio determinado para gestionarla *per se* y a su vez la facultad de concertar con terceros sub-contratos de franquicia que estarán sujetos al contrato principal. Sobre los contratos de franquicia principal se ha señalado que privan con frecuencia de internacionalidad a los ulteriores contratos de franquicia, en particular cuando el franquiciado principal reside en el país donde explota la franquicia, por lo que los

<sup>6</sup> Conf. Artículo 2 *Lei n.º 8.955, de 15 de Dezembro de 1994 (Lei de Franquia)*

[http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=205219](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=205219)

<sup>7</sup> Conf. Artículo 2.1, Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores. (BOE No. 63, 13 de marzo de 2010).

<sup>8</sup> Conf. Artículo 62, Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. (BOE No. 15, 17 de enero de 1996).

contratos de franquicia por él celebrados no presentarán elementos localizados en un país extranjero, no siendo suficiente el origen extranjero de la franquicia.<sup>9</sup>

De la definición del contrato de franquicia abordada, se colige su complejidad e integralidad debido a la confluencia en un único tipo contractual de elementos esenciales de otras figuras contractuales, como son el contrato de distribución, de licencia de uso de marca, de transferencia de tecnología, de *joint venture*, entre otros. Al decir de LÁZARO SÁNCHEZ, el contrato de franquicia es un contrato *mixto* que integra prestaciones de otros contratos, típicos o no.<sup>10</sup>

De una u otra forma los autores<sup>11</sup> que han abordado el estudio del contrato de franquicia coinciden en la identificación de elementos tipificadores, los que se pueden separar en elementos subjetivos y objetivos. En las definiciones normativas del contrato de franquicia referidas *supra* también se aprecia una reiteración de estos elementos. Los primeros son las partes del contrato que ya hemos referido. El franquiciador es la persona jurídica que cede la utilización del modelo de empresa a franquiciar y el franquiciado que es el tomador de dicho modelo. Aunque los sujetos deben ser independientes, al ser un contrato que genera un alto grado de colaboración duradera, entre ambas partes se produce una integración tal que las identifica a ambas frente a terceros<sup>12</sup>. Entre los elementos objetivos podemos referir la cesión del uso de derechos de propiedad industrial entre los que se pueden encontrar las marcas y las patentes; la capacitación y asistencia técnica continua que deberá prestar el franquiciador durante la vigencia del contrato; el control ejercido por este sobre la gestión del negocio y su comportamiento en el mercado; el pago del canon de entrada y de las regalías o royalties por los beneficios obtenidos de la explotación de la franquicia y la transferencia del *know how*, materializado en la entrega de manuales operativos del sistema de franquicia.

Consideramos que la transmisión del *know how* es el elemento *sine qua non* del contrato de franquicia, ya que en este radica la esencia del funcionamiento del modelo de empresa creado por el franquiciador, deviniendo el resto de los elementos señalados en complementos de la transmisión del *know how*. En el caso de las marcas y signos distintivos, estos cumplen la función de diferenciar el negocio en el mercado y atraer a clientes y consumidores, pero es el *know how* utilizado el que los fideliza y marca la preferencia por el negocio. Sin la existencia de un *know how* y la necesidad de su transmisión al franquiciado no sería necesaria la capacitación inicial y asistencia técnica que debe prestar el franquiciador, así como tampoco sería necesario el control que este debe ejercer a fin de evitar actuaciones ilícitas por parte del franquiciado en relación con las ventas o la utilización inadecuada del modelo y, por último pero no menos importante, que la justificación de la contraprestación económica que debe pagar el franquiciado al franquiciador en forma de canon de entrada y regalías es la explotación del *know how* y de la marca, complementado por las mejoras continuas del sistema que realiza el franquiciado con el fin de mantener su competitividad en el mercado.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> IDEM, pág. 523.

<sup>10</sup> LÁZARO SÁNCHEZ (2000: 103).

<sup>11</sup> LORENZETTI, RICARDO (1999: 671-675); CASTELLANOS PEÑAFIEL (2006: 110-112); GALLO C. (2001: 44).

<sup>12</sup> LORENZETTI, RICARDO (1999: 666)

<sup>13</sup> Para profundizar en la función del canon en el contrato de franquicia *Vid.* LÓPEZ BONILLA-MARTINEZ TORRES- RIDAO GONZÁLEZ (2001: 63 -76)

También debemos referirnos al elemento de la internacionalidad del contrato de franquicia. Es un elemento que no siempre está presente en el negocio, ya que solo se manifestará en el caso de que el domicilio de las partes o el lugar de explotación de la franquicia se encuentren en países diferentes.

### II.1.2 Naturaleza jurídica del contrato de franquicia internacional.

En la caracterización del contrato de franquicia desde un enfoque técnico – jurídico podemos señalar rasgos que están presentes en el contrato de franquicia de forma absoluta y otros que se manifiestan de forma relativa atendiendo a circunstancias específicas. Podemos señalar como rasgos que se manifiestan de forma absoluta su carácter consensual porque se perfecciona con la concurrencia del consentimiento como expresión de la autonomía de la voluntad de ambas partes. Aunque no requiere alguna formalidad para para surtir plenos efectos, en la costumbre y práctica jurídica se aprecia una preferencia de las partes a formalizar el contrato por escrito, dado el entramado de obligaciones y relaciones complejas que tienen lugar en ocasión de su ejecución. El contrato de franquicia es bilateral debido a que ambas partes asumen obligaciones recíprocas e interdependientes entre ellas. Es oneroso conmutativo, ya que cada una de las partes obtiene una prestación a cambio de otra, teniendo cada contratante un interés determinado y pecuniariamente apreciable. Se califica como un contrato principal porque el contrato suple por sí mismo un fin contractual propio y subsistente, sin relaciones necesarias con ningún otro contrato. Es un contrato de ejecución de tracto sucesivo o de duración, ya que los efectos propios de su cumplimiento se prolongan en el tiempo. Se ha colocado entre los contratos que se forman por adhesión, debido a la estandarización de los términos y condiciones que establece el franquiciador en proformas de contratos preparadas previamente por este y que dejan al franquiciado poco margen de negociación<sup>14</sup>.

Una característica del contrato de franquicia que a nuestro entender se manifiesta de forma relativa es el carácter *intuitu personae* que se manifiesta mayormente en los contratos individuales de franquicia con personas naturales. En estos contratos la calidad de la persona con la que se contrata reviste una especial importancia para el franquiciador. El franquiciado debe reunir un grupo de requisitos, no solo desde el punto de vista de solvencia financiera y condiciones logísticas para asumir el negocio sino también debe reunir las cualidades subjetivas que a entender del franquiciador debe poseer la persona que utilizará el modelo de negocio cedido, por lo que la consideración de este aspecto es un elemento determinante para el franquiciado. Su presencia en los contratos de franquicia está matizada por el hecho de que aun cuando se tiene muy en cuenta las cualidades de la persona del franquiciado al momento de contratar, generalmente cuando fallece el franquiciado se produce la sucesión del negocio a sus causahabientes, previa autorización del franquiciador y la firma de un nuevo contrato.

Otro aspecto considerado relativo es la atipicidad del contrato de franquicia, el que abordaremos detenidamente en el apartado II.3.2, al referirnos a la regulación jurídica del contrato de franquicia comercial internacional.

---

<sup>14</sup> OJEDA DE LA C. RODRIGUEZ, N. ( 2006: 101 -131)

## II.2 Contenido del contrato de franquicia internacional

### II.2.1. Principales obligaciones del franquiciador

Como afirmara MAYORGA “el contrato de franquicia es tal vez el contrato atípico que más obligaciones conlleva para las partes intervinientes”.<sup>15</sup> Dada la complejidad del contrato franquicia resulta prácticamente imposible resumir en el marco del presente trabajo el contenido de las obligaciones que se generan para ambas partes. Por este motivo referiremos sucintamente solo aquellas que están vinculadas con el *leitmotiv* de nuestra investigación.

Se aprecia un consenso en la doctrina sobre las obligaciones de las partes del contrato de franquicia. En primer lugar, el franquiciador asume la obligación de ceder al franquiciado el derecho de uso de la marca y demás signos distintivos, la comunicación del *know how* y la entrega en depósito de los materiales que lo soportan, así como la obligación de asesorar y prestar asistencia al franquiciado durante la vigencia del contrato. También se ha apuntado la obligación del franquiciador de mantener el uso pacífico por parte del franquiciado de los elementos cedidos; sobre este particular LORENZETTI afirma que “ellos son el oxígeno del negocio, cualquier limitación lleva al tomador a la ruina. Se trata, por lo tanto, de un comportamiento ilícito”<sup>16</sup>.

### II.2.2. Principales obligaciones del franquiciado.

Las obligaciones principales que asume el franquiciado son la de soportar la inversión inicial y el mantenimiento del negocio, el pago al franquiciador de la contraprestación económica consistente en el canon de entrada al sistema de franquicias y el de las regalías en función del volumen de las ventas. En algunos contratos de franquicia se establece un tercer canon que tributa a un fondo que crea el franquiciador para sufragar los gastos por concepto de publicidad de toda la cadena. Dada la naturaleza del *know how* que transmite el franquiciador y por ser su medio de protección más común la del secreto comercial o empresarial, es lógico que una de las obligaciones fundamentales del contrato de franquicia sea la confidencialidad que debe mantener el franquiciado en relación con toda la información vinculada al *know how* del sistema. Consideramos que la obligación de confidencialidad sobre la información transferida al franquiciado tiene carácter autónomo y por tanto sobrevive al contrato de franquicia una vez terminado este. Sobre este aspecto profundizaremos en el siguiente capítulo.

## II.3 Ley aplicable y regulación jurídica del contrato de franquicia internacional

### II.3.1. Ley aplicable al contrato de franquicia internacional

En el marco de la UE el Reglamento Roma I en su artículo 3 dispone la aplicación al contrato de la ley libremente acordada por las partes, elección que podrá ser expresa o tácita, siempre que sea inequívoca. Ante la ausencia de elección de la ley aplicable, el artículo 4.1 e) establece como regla fija que el contrato de franquicia se regirá por la ley del país donde el franquiciado tenga su residencia habitual. El fundamento de establecer como punto de conexión el lugar de residencia del franquiciado persigue un fin tuitivo.<sup>17</sup> El franquiciado ha sido considerado la parte más débil del contrato debido a que es quien soporta la inversión inicial y de mantenimiento de un negocio

<sup>15</sup> Cit pos. MARTINEZ LUNA , F. (2013: 18)

<sup>16</sup> Ídem.

<sup>17</sup> Ibídem.

de cuyo modelo de gestión no es titular, por lo que una terminación anticipada y unilateral por parte del franquiciador puede acarrearle graves daños y perjuicios.

### II.3.2 Regulación jurídica del contrato de franquicia internacional

Existe unanimidad en la consideración del contrato de franquicia como un contrato atípico. Como mencionamos *supra* esta atipicidad es relativa porque solamente tendrá lugar si en el ordenamiento jurídico por el que se rige el contrato no existe una regulación específica de la figura. En la mayoría de los países el contrato de franquicia es atípico, pero existen algunas excepciones de países que han sabido atemperar las regulaciones al ritmo del crecimiento de la franquicia en las economías nacionales, como son los casos de Estados Unidos, México y Brasil en el continente americano<sup>18</sup>. En Europa, nos encontramos con normativa específica en los ordenamientos jurídicos de Albania, Suecia y Francia, este último fue el primer país europeo en regular la franquicia.<sup>19</sup> En el entorno asiático también localizamos algunas legislaciones sobre el contrato de franquicia, específicamente en China, Malasia y Corea del Sur.<sup>20</sup>

Acertadamente LORENZETTI apunta que “(...) el contrato de franquicia es legalmente atípico, aunque puede predicarse que existe una tipicidad social, ya que está suficientemente consolidado en la costumbre.”<sup>21</sup> Ante la ausencia de normativa específica el contrato de franquicia queda sujeto a las normas generales sobre contratos en sede del derecho civil y mercantil, así como a las normas que regulan el comercio minorista y la competencia desleal.<sup>22</sup>

Ante la ausencia de normativa específica, la jurisprudencia, los principios del derecho y el *soft law* adquieren un papel relevante en la regulación jurídica del contrato de franquicia. En este sentido es necesario destacar el papel realizado por Unidroit en la elaboración de documentos de gran utilidad para la orientación de los operadores del

<sup>18</sup> Ley de la Propiedad Industrial, Artículo 2 142 – 142 bis 3 (Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991) en el caso de México; Federal Trade Commission *Franchising Rule*, 22 de enero de 2007, en el caso de Estados Unidos. Adicionalmente 24 estados de la Unión cuentan con regulación específica sobre franquicias. Ley brasileña No. 8.955 sobre la Franquicia, del 15 de diciembre de 1994.

<sup>19</sup> Conf. Código Civil de Albania Artículos 1056 –1064 <http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/271-albania-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising>. Law on the duty of a franchisor to provide information (24 May 2006, Law no. 2006:484 <http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/291-sweden-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising>. Ley francesa No. 89-1008, sobre el desarrollo comercial de empresas comerciales y artesanales y el mejoramiento de su entorno económico, legal y social, <http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/299-france-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising>. Todos los sitios consultados el 7 de agosto de 2017.

<sup>20</sup> Conf. Act on Fairness in Franchise Transactions of Korea: <http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/300-the-republic-of-korea-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising>. Malaysian Franchise Act: <http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/284-malaysia-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising> Measures for the Regulation of Commercial Franchises of China: <http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/276-people-s-republic-of-china-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising> Todos los sitios consultados el 7 de agosto de 2017.

<sup>21</sup> LORENZETTI, R. (1999: 667)

<sup>22</sup> Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE No. 10, 11 de enero de 1991); Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. (BOE No. 15, de 17 de enero de 1996)

tráfico jurídico, por ejemplo, la ley modelo sobre contrato de franquicia de 2002<sup>23</sup> y la guía para la redacción de contratos de franquicia principal internacional en 2005.<sup>24</sup>

La regulación del contrato de franquicia también ha encontrado sede en el área de la ética, específicamente en la esfera de la deontología. La deontología de una profesión o actividad determinada generalmente es impulsada por los gremios o asociaciones profesionales que aúna a los profesionales del sector en cuestión. En el caso de la franquicia se han creado asociaciones que aúnan a los empresarios a esta actividad económica y profesional. Debido a la complejidad de las obligaciones que asumen las partes involucradas en un contrato de franquicia y a la vulnerabilidad a la que se exponen por la magnitud de los bienes materiales e inmateriales que ponen en juego como parte de la inversión y arranque del negocio, estas asociaciones de una u otra forma han impulsado la creación de códigos o manuales de conducta en aras de dotar de transparencia y seguridad jurídica las relaciones de franquicia que se establecen entre sus asociados.

Algunas de las asociaciones de franquicias actuales son las que se relacionan a continuación<sup>25</sup>:

- **Alemania:** Asociación Alemana de Franquicias ([www.dfv-franchise.de](http://www.dfv-franchise.de))
- **Argentina:** Asociación Argentina de la Franchising (AAF) ([www.aafanchising.com](http://www.aafanchising.com))
- **Australia:** Consejo de Franquicias de Australia ([www.franchise.org.au](http://www.franchise.org.au))
- **Austria:** Asociación Austriaca de la Franquicia (OFV) ([www.franchise.at](http://www.franchise.at))
- **Bélgica:** Asociación Belga de la Franquicia ([www.fbf-bff.be](http://www.fbf-bff.be))
- **Brasil:** Asociación Brasileira de Franquicias ([www.abf.com.br](http://www.abf.com.br))
- **Canadá:** Asociación Canadiense de Franquicias ([www.cfa.ca](http://www.cfa.ca))
- **China:** Asociación China de Franquicias ([www.cdfa.org.cn](http://www.cdfa.org.cn))
- **Colombia:** Asociación Colombiana de Franquicias ([www.centercourt.com/acolfran](http://www.centercourt.com/acolfran))
- **Dinamarca:** Asociación Danesa de la Franquicia ([www.dk-franchise.dk](http://www.dk-franchise.dk))
- **Ecuador:** Cámara Ecuatoriana de Franquicias ([www.multifranquicias.com](http://www.multifranquicias.com))
- **Eslovenia:** Asociación Eslovena de la Franquicias ([www.franchise-slovenia.net](http://www.franchise-slovenia.net))
- **España:** Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ([www.franquiciadores.com](http://www.franquiciadores.com))
- **EE.UU.:** Asociación Internacional de Franquicias ([www.franchise.org](http://www.franchise.org))
- **Filipinas:** Asociación de Franquicias de Filipinas ([www.philfranchise.com](http://www.philfranchise.com))
- **Finlandia:** Asociación Finlandesa de la Franquicia (SFY) ([www.franchising.fi](http://www.franchising.fi))
- **Francia:** Federación Francesa de la Franquicia (FFF) ([www.franhise-fff.com](http://www.franhise-fff.com))
- **Grecia:** Asociación Griega de la Franquicia ([www.franchising.gr](http://www.franchising.gr))
- **Holanda:** Asociación Holandesa de la Franquicia (NFV) ([www.nfv.nl](http://www.nfv.nl))
- **Hong Kong:** Asociación de Franquicias de Hong Kong ([www.franchise.org.hk](http://www.franchise.org.hk))
- **Hungría:** Asociación Húngara de la Franquicia (MFSZ) ([www.franchise.hu](http://www.franchise.hu))
- **Inglaterra:** Asociación Británica de la Franquicia ([www.british-franchise.org.uk](http://www.british-franchise.org.uk))
- **Italia:** Asociación Italiana de la Franquicia ([www.assofranchising.it](http://www.assofranchising.it))
- **Latvia:** Asociación Latvia de la Franquicia ([www.franch.lv](http://www.franch.lv))
- **Malasia:** Asociación de Franquicia de Malasia ([www.mfa.org.my](http://www.mfa.org.my))

<sup>23</sup> Conf. The Unidroit Model Franchise Disclosure Law (2002). Consultado el 8 de agosto de 2017 en <http://www.unidroit.org/official-model-law-2/eng-model-law-franchising-fr>

<sup>24</sup> Guide to International Franchise Arrangements (2007). Consultado el 8 de agosto de 2017 en <http://www.unidroit.org/publications/106-unidroit-publications/97-guide-to-international-master-franchise-arrangements-second-edition-2007>.

<sup>25</sup> Asociaciones de franquicias del mundo. Consultado en <https://pymex.pe/pymes/franquicias/conoce-las-asociaciones-de-franquicias-en-el-mundo> el 15 de agosto de 2017.

- **México:** Asociación Mexicana de las Franquicias (AMF) ([www.franquiciasdemexico.org](http://www.franquiciasdemexico.org))
- **Noruega:** Asociación Noruega de Franquicia ([www.hsh-org.no](http://www.hsh-org.no))
- **Nueva Zelanda:** Asociación de la Franquicia de Nueva Zelanda ([www.franchise.org.nz](http://www.franchise.org.nz))
- **Portugal:** Asociación Portuguesa de la Franquicia (APF) ([www.apfranchise.org](http://www.apfranchise.org))
- **Rusia:** Asociación Rusa de Franquicias ([www.a-z.ru](http://www.a-z.ru))
- **Sudáfrica:** Asociación de Franquicias de Sudáfrica ([www.fasa.com.za](http://www.fasa.com.za))
- **Suecia:** Asociación Sueca de la Franquicia (SFF) ([www.franchiseforeningen.a.se](http://www.franchiseforeningen.a.se))
- **Suiza:** Asociación Suiza de la Franquicia (SFV) ([www.franchiseverband.ch](http://www.franchiseverband.ch))
- **Taiwán:** Asociación de Franquicias y Cadenas de Taiwán ([www.tfca.org.tw](http://www.tfca.org.tw))
- **Turquía:** Asociación de Franquicias de Turquía ([www.ufrad.org.tr](http://www.ufrad.org.tr))
- **Venezuela:** Cámara Venezolana de Franquicias ([www.profranquicias.com](http://www.profranquicias.com))

Entre las agrupaciones de franquiciados de mayor alcance debemos destacar la FEF, organización creada en 1972 sin ánimo de lucro. Integrada por 21 asociaciones nacionales, el objetivo principal del FEF es el fomento y defensa del desarrollo de la industria de la franquicia en Europa<sup>26</sup>. Como parte de su labor en la promoción de los principios éticos que deben regir el actuar justo en el negocio de la franquicia, desde su creación la FEF se dotó del Código Deontológico europeo, el que a lo largo de las seis secciones que lo componen exhorta al comportamiento ético tanto de franquiciados como de franquiciadores. Las secciones en las que se divide el código son: Definición de Franquicia; definición de los roles de franquiciador y franquiciado, y obligaciones y deberes de cada rol; prácticas de contratación, publicidad y divulgación; procesos de selección de franquiciados; términos y estipulaciones del contrato de franquicia y las exenciones en los casos de contratos de máster franquicias.<sup>27</sup>

Tanto las agrupaciones de franquicias como los principios éticos que promueven, influyen positivamente en la concientización por los franquiciados de la necesidad de proteger el secreto comercial que les es transmitido en el contrato de franquicia.

### II.3.3 Jurisprudencia y contrato de franquicia internacional

La jurisprudencia ha jugado un papel fundamental en aquellos países donde no existe una regulación normativa del contrato de franquicia. A través de los pronunciamientos de los máximos tribunales del sistema de administración de justicia se han sentado las bases para la regulación del contrato de franquicia. El ejemplo más ilustrativo lo encontramos en la sentencia del TJUE de 28 de enero de 1986, dictada en el caso 161/84 de Pronuptia de París GmbH, de Frankfurt am Main, cedente o franquiciador contra la Sra. Shillgalis, con quien el franquiciado había firmado tres contratos de franquicia para la explotación de establecimientos bajo la marca Pronuptia de París en Hamburgo, Oldemburgo y Hannover<sup>28</sup> cesionario o franquiciado. La empresa

<sup>26</sup> Consultado en <http://www.eff-franchise.com/> el 15 de agosto de 2017

<sup>27</sup> Consultado en <http://www.franquiciadirecta.com/top500/articulo/federacioneuropeadelafanquiciaunamisionennombredemuuchos/16/> el 15 de agosto de 2017.

<sup>28</sup> Consultado en <http://www.infofranquicias.com/cd-10076/Un-poco-de-historia-El-caso-Pronuptia.aspx> el 24 de agosto de 2017.

franquiciadora es filial de la empresa francesa Pronuptia de Paris S.A.<sup>29</sup>. La sentencia versa sobre el litigio sometido al Bundesgerichtsof, máxima instancia judicial de la República de Alemania, entre las mencionadas empresas por el incumplimiento del cesionario de la obligación de pago de los cánones atrasados por el volumen de ventas obtenido en el período comprendido desde el año 1978 a 1980, lo que sirvió como base al TJUE para sentar las bases conceptuales en torno a un tipo de contrato con el que hasta el momento no estaban familiarizados los tribunales nacionales europeos.

Según relata la sentencia, la Sra. Schillgalis de Hamburgo fue condenada al pago de los cánones debidos por el tribunal de primera instancia alemán. La demandada recurrió el fallo ante el tribunal de segunda instancia el cual revocó el fallo de primera instancia, bajo la consideración de que el contrato firmado contenía cláusulas que vulneraban el artículo 85 del entonces Tratado de la CEE, que actualmente es el artículo 101 del TFUE. Al presentarse el asunto ante el Tribunal Supremo alemán, dada la novedad y atipicidad normativa del contrato de franquicia en el ordenamiento jurídico alemán, decide interponer ante el TJUE una cuestión prejudicial que determine si realmente el contrato de franquicia en cuestión vulneraba el precepto referido del entonces Tratado de la CEE.

Luego de dilucidar magistralmente sobre la naturaleza jurídica del contrato de franquicia, sus elementos tipificadores y las obligaciones de las partes implicadas, la sentencia concluye que “ (...) 1. La compatibilidad de los acuerdos de franquicia de distribución con el artículo 85 apartado 1 del Tratado está en función del contenido de sus cláusulas y del contexto económico en que se desenvuelve el mismo. 2. Las cláusulas que sean indispensables para impedir que los competidores puedan beneficiarse del know-how de la asistencia aportada por el franquiciador no constituyen restricción de la competencia según el artículo 85 apartado 1. 3. Las cláusulas que establezcan un control indispensable para mantener la identidad y prestigio de la red de distribución no constituyen restricción de la competencia tal y como la define el artículo 85 apartado 1 del Tratado de Roma. 4. Las cláusulas relativas al reparto de mercados entre franquiciador y franquiciado o entre franquiciados constituyen restricción de la competencia tal y como se define en el artículo 85 apartado 1 del Tratado de Roma. 5. El hecho de que el franquiciador comunique al franquiciado precios indicativos no es constitutivo de restricción de la competencia siempre que no exista entre el franquiciador y los franquiciados (o entre los franquiciados) una práctica concertada para aplicar, de manera efectiva, esos precios. 6. Los contratos de franquicia de distribución que contengan cláusulas sobre reparto de mercados entre franquiciador y franquiciado (o entre franquiciados) pueden afectar al comercio entre Estados miembros. (...)” Igualmente, el TJUE se pronunció sobre la no aplicabilidad del entonces vigente Reglamento 67/67/CEE, de exención por categorías al amparo del artículo 85 apartado 3 del Tratado de Roma. Debido a la repercusión de la sentencia del caso Pronuptia, la Comisión Europea tomó su doctrina como base para la emisión del derogado reglamento 4087/88, de 30 de noviembre de 1988, que en su momento reguló la aplicación del artículo 85 apartado 3 a categorías de acuerdos de franquicia. Hasta la fecha este ha sido el único reglamento europeo

---

<sup>29</sup> Sentencia de 28 de enero de 1986 – Asunto 161/84 caso “Pronuptia de Paris” Consultada en [http://publications.europa.eu/resource/ellar/d0db92cf-c317-4dc1-bbc6-53cab730b45.0008.02/DOC\\_1](http://publications.europa.eu/resource/ellar/d0db92cf-c317-4dc1-bbc6-53cab730b45.0008.02/DOC_1) el 31 de julio de 2017.

en materia de franquicia, cuyo contenido ha irradiado todas las legislaciones nacionales que en mayor o menor medida han regulado el contrato de franquicia.

Un ejemplo de la secuela de la sentencia del caso Pronuptia en la jurisprudencia de un ordenamiento jurídico nacional, lo tenemos en el caso de España. En este país el contrato de franquicia si bien es considerado un contrato atípico debido a la ausencia de una regulación específica de su contenido y efectos para las partes, sí resulta ser un contrato nominado, ya que se pueden encontrar referencias concretas en el artículo 62.1 de la Ley 7/1996, LOCM y el artículo 2 del RD 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores. Es válido señalar que en el caso del RD 201/2010, su artículo 2 reproduce íntegramente el contenido del artículo 3 del mencionado Reglamento 4087/88 de la Comisión.

Ante esta situación en el panorama jurídico español, la jurisprudencia del TS influenciado por la célebre sentencia del caso Pronuptia, ha ocupado un lugar primordial. El TS ha resuelto conflictos relacionados con contratos de franquicia en los que se toman como referencia la base doctrinal del caso Pronuptia, como ejemplo de ello podemos señalar la STS No. 754 de 21 de octubre de 2005<sup>30</sup>, sobre el caso de Neck & Neck y Jacadi S.A. En dicha sentencia, desde el punto de vista jurídico, el objeto del litigio tenía una complejidad mayor en comparación con el que suscitó el caso Pronuptia, ya que no se trata de un mero incumplimiento de pago de royalties sino de la infracción de la protección del *know how* transmitido por la franquiciadora, evidenciándose una explotación ilícita del mismo por parte del franquiciado y el incumplimiento de la cláusula de no competencia con posterioridad a la terminación del contrato. Dada la doctrina que esta sentencia expone sobre la protección y defensa del secreto comercial, regresaremos sobre ella en el acápite III.4

En esta sentencia se puede apreciar la relevancia del cumplimiento de los principios generales del derecho como reguladores de las relaciones contractuales, especialmente cuando los contratos no cuentan con respaldo normativo en la legislación nacional. En el caso del contrato de franquicia internacional el principio de la buena fe, adquiere una relevancia especial cuando de protección del secreto comercial se trata, pues objetivamente la protección efectiva depende de la intención y acción del franquiciado de cumplir cabalmente las condiciones del franquiciador en cada etapa del contrato de franquicia.

---

<sup>30</sup> Sentencia del Tribunal Supremo No . 754/2005, de 21 de octubre RJ\2005\8274. Consultada el 14 de agosto de 2017, en Aranzadi Instituciones <http://bv.unir.net:2940/maf/app/document?tid=&docguid=1187f4510fcac11dbbed0010000000000&base-guids=RJ\2005\8274&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad82d9b0000015e34823e4a215d0d8f&src=withinResuts&spos=1&epos=1>

### III. El secreto comercial en el contrato de franquicia internacional

#### III. 1. Aspectos generales del secreto comercial en la comercialización de bienes y servicios

##### III.1.1. Definición y requisitos del secreto comercial

En la doctrina consultada<sup>31</sup> encontramos que los términos *know how* y secreto comercial son utilizados indistintamente cuando del contrato de franquicia se trata. Sin embargo, el debate en torno a si el secreto comercial y el *know how* son lo mismo o si son términos que responden a fines diferentes es también un aspecto polémico<sup>32</sup>, cuyo análisis excedería el espacio y objetivo del presente trabajo. Por tal motivo, sin profundizar en lo polémico del tema y luego de contrastar las definiciones aportadas del secreto comercial<sup>33</sup> podemos definirlo como el conjunto de conocimientos que el franquiciador utiliza en la práctica como resultado de su experiencia en el desarrollo de una actividad comercial determinada, que le aportan una ventaja competitiva en el mercado y por tal motivo mantiene esta información en secreto. De su definición se desprenden los requisitos que debe reunir una información determinada para ser considerada como secreto comercial y poder ser susceptible de protección y defensa por parte de su poseedor. El primer requisito es que se trate de una información específica que tenga una utilidad práctica para la actividad comercial en la que se utiliza. Segundo, no debe ser una información conocida en el ámbito de esa actividad ni ser fácilmente colegible por la competencia. Tercero, que represente para su poseedor un valor económico, por el mismo hecho de que no es conocida por la competencia y poder explotarla exclusivamente y como cuarto requisito el hecho de que el poseedor del secreto comercial haya tomado las medidas razonablemente efectivas para su protección.

El contenido de la información considerada secreto comercial es muy amplio y diverso. Desde el orden práctico, ARACAMA<sup>34</sup> lo ha dividido en dos clases atendiendo al tipo de información que se protege, a saber, en secretos comerciales técnicos y secretos comerciales de gestión. Los primeros encierran información relacionada con fórmulas, procedimientos, recetas, técnicas de producción o de clasificación, prototipos, compilaciones de datos, un programa, un dispositivo, entre otras informaciones de similar naturaleza. Los segundos, contienen información sobre sistemas de comercialización o gestión del negocio, métodos y estrategias de ventas y publicidad, perfiles de empleados y consumidores, selección de personal, organización empresarial entre otros.

##### III.1.2. Protección jurídica del secreto comercial

El secreto comercial es un elemento decisivo en el desarrollo de la actividad innovadora de las empresas, así como de su competitividad en el mercado. Ha sido calificado como un activo intangible de gran importancia para la empresa, pero debido a su naturaleza secreta no es posible la utilización de la vía registral para su protección, como sucede con las invenciones, las marcas y otros signos distintivos. El objetivo principal del poseedor del secreto comercial es impedir su divulgación y precisamente la divulgación y con ella la descripción de los principales componentes

<sup>31</sup> POOLEY J. (2013: 1); LORENZETTI, R. (1999: 668); URÍA, R. (1997: 260)

<sup>32</sup> FRANCISCO RUIZ MEDRANO, S. (2000)

<sup>33</sup> LORENZETTI, R. (1999: 665); ARACAMA ZORRAQUÍN, E. (1990:1)

<sup>34</sup> ARACAMA ZORRAQUÍN, E. (1990:1)

es uno de los objetivos del registro público de patentes y marcas. Entendemos que la protección que se configura alrededor del secreto comercial podría clasificarse como protección de hecho y protección de Derecho. En el primer caso encontramos las medidas adoptadas por el empresario, dirigidas a impedir que las personas que tengan acceso legítimo a aquel no lo divulguen a terceros, ya sea accidental o dolosamente y a su vez pretenden impedir el acceso a terceros no autorizados. Realmente es una tarea difícil la protección de la información en la actual era de la globalización y desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones, todo un reto que los interesados en proteger un secreto comercial deben afrontar. El alcance del derecho del empresario para la protección del secreto comercial y de su consideración como tal está condicionado por la efectividad de las medidas que aquel adopte para su salvaguarda, pues una vez divulgado se extingue el secreto comercial y consigo el derecho a su protección.

Dentro de la protección de Derecho identificamos dos elementos fundamentales, el primero consiste en el reconocimiento y protección legal del derecho a poseer y proteger un secreto comercial tanto a nivel supranacional como a nivel de los ordenamientos jurídicos nacionales y el segundo es la defensa de este derecho en sede jurisprudencial. En el ámbito supranacional la protección del secreto comercial se constata en el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC en lo adelante, el cual reconoce el derecho a la protección a la información no divulgada. El primer apartado del artículo invocado establece que, como parte de una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París 1967, los Miembros tienen la obligación de proteger la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2 del propio artículo. Dicho párrafo establece que las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida que dicha información cumpla los requisitos detallados en el apartado anterior de no ser conocida en el ámbito de la actividad, tener un valor comercial por ser secreta y que sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.<sup>35</sup> La propia norma precisa qué entender por infracción de los usos comerciales honestos describiéndolos como prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.<sup>36</sup>

Si bien el reconocimiento de la necesidad de los empresarios de proteger sus secretos comerciales ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, la regulación normativa de la protección del secreto comercial a nivel nacional no cuenta con muchos exponentes. No obstante, algunos países como Estados Unidos, México y España, cuentan con normas tuitivas de los secretos comerciales.

Estados Unidos es pionero en la regulación de la protección del secreto comercial. En la *Defend Trade Secrets Act Of 2016*,<sup>37</sup> se sanciona el robo de secretos comerciales. Además de la mencionada Ley de rango federal, la mayoría de los Estados cuentan

<sup>35</sup> ADPIC, Arts. 39. 1 y 39.2, BOE de 24 de enero de 1995

<sup>36</sup> Ídem.

<sup>37</sup> Defend Trade Secrets Act Of 2016. (Public Law 114–153, May 11<sup>th</sup>, 2016)

con normas que establecen la protección de los secretos comerciales y de la información no divulgada.

En el caso de México, la Ley sobre Propiedad Industrial tipifica como delitos conductas como la revelación de secretos comerciales a personas no autorizadas, apoderarse por cualquier medio y el uso de información considerada como secreta en beneficio propio.<sup>38</sup>

En el caso de España encontramos que en la Ley de Competencia Desleal se sancionan como actos desleales la divulgación o explotación del secreto sin autorización del titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto y que la divulgación o explotación tenga lugar como consecuencia de la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. También se sanciona la inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.<sup>39</sup>

La protección de los secretos comerciales también ha encontrado cobija en el marco regulatorio de la UE mediante la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016<sup>40</sup>, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. En esta norma se persigue la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de protección y defensa de los secretos comerciales, dada la disparidad que se aprecia en las regulaciones nacionales que van desde la definición del término secreto comercial hasta si establecen acciones del poseedor legítimo contra los infractores. Esta directiva señala como conductas desleales e infractoras del secreto comercial el robo, el espionaje, la copia no autorizada, o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. Otra norma que también atañe a la protección del secreto comercial en la Unión Europea, es el Reglamento (UE) 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas<sup>41</sup>. Dicho Reglamento regula los casos en los que se considerarán exentos de ser considerados nulos los acuerdos que refiere el artículo 101 del TFUE<sup>42</sup>. En su artículo 5 apartado 3 establece como una exención el establecimiento de cláusulas restrictivas

---

<sup>38</sup> Ley mexicana de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991) Artículos 82 - 86. (LMPI)

<sup>39</sup> Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, Artículos 13 y 14 (BOE No. 10, 11 de enero de 1991)

<sup>40</sup> Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016. Consultado el 24 de julio de 2017 en [http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=423035](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=423035)

<sup>41</sup> Reglamento (UE) 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010. Consultado en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0330> el 11 de agosto de 2017.

<sup>42</sup> Conf. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Artículos 101.1 y 101.3. Consultado en <https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf> el 11 de agosto de 2017.

cuyo objetivo sea la protección de conocimientos técnicos que hayan sido transmitidos en el marco del contrato y que no sean de dominio público.

Como parte de la protección de hecho que despliega el empresario alrededor del secreto comercial, encontramos las medidas que adopta para su protección en el marco de las relaciones contractuales que establece con los diferentes sujetos del tráfico jurídico – económico con los que interactúa como parte de su actividad comercial. Es aquí donde tiene lugar la protección del secreto comercial ante la decisión del empresario de franquiciar su negocio y transmitir a un tercero el *know how* que ha sido el elemento fundamental del éxito de su negocio y que desea replicarlo, ya sea en el territorio nacional o a nivel internacional. La transmisión del secreto comercial en el contrato de franquicia se materializa en la entrega al franquiciado de los manuales operativos del sistema que explican el procedimiento de gestión del negocio y a través de la capacitación y asistencia técnica que provee el franquiciador. Abordaremos a continuación las vías de protección del secreto comercial en el marco del contrato de franquicia comercial internacional.

### **III.2 Protección del secreto comercial en la etapa pre-contractual del contrato de franquicia.**

#### **III.2.1. Deber de información del franquiciador y deber de confidencialidad del franquiciado.**

En el contrato de franquicia la etapa pre-contractual adquiere una relevancia especial en comparación con otros tipos de contratos. Es de vital importancia para el franquiciado ya que es que es el momento en que decide si se unirá a la red de franquicias del franquiciador, asumiendo los riesgos que dicha decisión implica, desde los relacionados con la inversión inicial para el montaje del negocio hasta los de la disminución de autonomía en la medida que deberá aceptar el control del franquiciador sobre las ventas del negocio.

Siguiendo esta línea de pensamiento es que se ha regulado el deber de información del franquiciador en la etapa pre-contractual, basado fundamentalmente en el principio de la buena fe y en el de equilibrio de las contraprestaciones, partiendo de que en esta etapa el futuro franquiciado se encuentra en desventaja frente al franquiciador al no conocer los aspectos básicos del negocio que se pretende franquiciar ni del contrato que regulará la relación entre ambas partes.

En el caso de la legislación española encontramos que la LOCM en su artículo 62.3 establece que “(...) con una antelación mínima de veinte días a la firma de cualquier contrato o precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado por escrito la información necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia y, en especial, los datos principales de identificación del franquiciador, descripción del sector de actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y características de la franquicia y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos esenciales del acuerdo de franquicia (...)”<sup>43</sup> El desarrollo reglamentario de este precepto tiene lugar en el RD 201/2010, que establece en su artículo 3 la información a entregar al potencial franquiciado consistente, entre otros aspectos, en el “ (...) contenido y características de la franquicia y de su explotación, que comprenderá una explicación

<sup>43</sup> LOCM, Artículo 62.3

general del sistema del negocio objeto de la franquicia, las características del saber hacer y de la asistencia comercial o técnica permanente que el franquiciador suministrará a sus franquiciados, así como una estimación de las inversiones y gastos necesarios para la puesta en marcha de un negocio tipo (...)”<sup>44</sup>. Similar obligación encontramos en la legislación mexicana, en el artículo 142 segundo párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial, que establece el deber de información pre-contractual por parte del franquiciador en un término de 30 días como mínimo antes de la fecha en la que se pretenda firmar el contrato de franquicia. En el caso de los Estados Unidos, la *FTC Rule* establece la obligación del franquiciador de entregar al franquiciado potencial lo denominado en dicha norma como *franchising disclosure document*, FDD, el que debe contener 23 aspectos específicos sobre la oferta de franquicia y deberá ser entregado a cualquier solicitante en no menos de 14 días antes de la firma de cualquier acuerdo o la erogación de cualquier pago. A diferencia de la normativa española, en la *FTC Rule* no se exige la descripción del *know how* en la etapa precontractual sino que se matiza con una referencia a la experiencia comercial del franquiciado, entre los aspectos que este debe informar en la oferta de franquicia.

En las normas analizadas se aprecia una vocación tuitiva hacia el futuro franquiciado, quien en la etapa precontractual debe decidir sobre su adhesión a la red de franquicia. Este carácter tuitivo se entiende debido al riesgo que deberá asumir el franquiciado con la realización de la inversión inicial y luego el mantenimiento del negocio. También se aprecia que desde la etapa pre-contractual al franquiciador se le impone la obligación de exponer al futuro franquiciado el *know how* de su negocio, momento en el que aún no se tiene alguna certeza de la aceptación del franquiciado. El franquiciador asume un riesgo significativo al poner en conocimiento de un tercero el *know how* de su negocio sin tener seguridad sobre el resultado de la negociación pre contractual. Aun cuando se supone que llegado este momento existe una seria intención de contratar por ambas partes, realmente nada puede obligar la aceptación del franquiciado. Una solución de hecho pudiera ser la no descripción en su totalidad del secreto comercial, pero se corre el riesgo de que, debido a la ausencia de elementos complementarios, pero a su vez imprescindibles, el franquiciado no aprecie que está en presencia de un verdadero *know how* sino de una práctica comercial comúnmente conocida, lo cual podría desalentar sus intenciones de unirse a la red de franquicias.

El deber de información del franquiciador también ha quedado establecido en el Código Deontológico europeo de la FEF. En su apartado dedicado a la contratación, publicidad y divulgación señala claramente que la publicidad relativa a la contratación de franquiciados deberá carecer de ambigüedad y de información engañosa. Empero el citado instrumento no se limita a exigir la transparencia al franquiciador, sino que también exige del franquiciado que toda información pública en la que aparezcan directa o indirectamente resultados financieros previsibles, la información debe ser previsible y verificable.

Como contrapartida del deber de información impuesto al franquiciador en la etapa precontractual se ha configurado el deber de confidencialidad exigible al posible franquiciado sobre toda la información proveída por el franquiciador.<sup>45</sup> La exigencia de confidencialidad por el franquiciador es una consecuencia natural del deber de

<sup>44</sup> RD 201/2010, Artículo 3 inciso e)

<sup>45</sup> RD 201/2010, Artículo 4

información que le ha sido impuesto y por el riesgo de divulgación del secreto comercial. Desde nuestro punto de vista el problema que se suscita luego de la transmisión de la información es el cómo garantizar que la información entregada no sea divulgada o utilizada ilegalmente por el posible franquiciado. Dentro del espectro de posibilidades, uno de los peores casos es que luego de obtenida la información, el potencial franquiciado no acepte contratar, aun existiendo un *know how* real cuyo éxito haya sido constatable en la práctica. En este punto cabe analizar si objetivamente es posible garantizar la confidencialidad. Partimos de la premisa de que no es posible garantizar absolutamente que la persona a la que se le haya confiado el secreto comercial cumpla con el deber de confidencialidad que le exija el franquiciador. Siempre existirá el riesgo de que, infringiendo dolosamente todo precepto y norma de imposición de la confidencialidad, el sujeto concedor del secreto pueda abusar del mismo, ya sea en su propio provecho o para el beneficio de un tercero. Dado el reconocimiento de esta premisa es que las normativas<sup>46</sup> que protegen el secreto comercial lo que exigen de su poseedor - en nuestro caso del franquiciador- es que este haya tomado las medidas razonables suficientes para evitar la divulgación del secreto, quiere decir que, como presupuesto para obtener la protección legal del secreto, el franquiciador debe cumplir con una obligación de medios consistente en adoptar dichas medidas. Las medidas pueden ser de diversa índole, pero el denominador común de todas ellas debe ser que consten por escrito o en un soporte duradero y susceptible de revisión.

En los actos de transmisión de información no divulgada pueden utilizarse las actas de confidencialidad como evidencia del compromiso del receptor de la información de no divulgar la información recibida y de no aprovecharse de ella en su propio beneficio o en el de un tercero. Estos documentos generalmente tienen carácter complementario de un negocio principal que es la causa de la entrega de la información. También suelen incorporarse cláusulas de confidencialidad en el propio cuerpo del contrato.

### III.2.2. La responsabilidad pre-contractual en el proceso de formación del contrato de franquicia.

Como contrato consensual al fin, la franquicia se perfecciona con la concurrencia del consentimiento de ambas partes. Al decir de DIEZ PICAZO<sup>47</sup> la perfección del contrato es el punto crítico de transición entre las dos etapas fundamentales de todo contrato: la etapa precontractual o de gestación y la etapa de la ejecución o consumación. Al ser un contrato de colaboración empresarial complejo y de ejecución sucesiva, la negociación de las condiciones del contrato de franquicia internacional durante la etapa precontractual adquiere una relevancia significativa en comparación con otros tipos de contratos. En esta etapa se producen tratos preliminares que son los actos jurídicos preparatorios que ejecutan las partes previo a la perfección del contrato. La realización de estos actos denota una seria intención de las partes en contratar y en ellos tiene un rol fundamental el principio de la buena fe. El incumplimiento de los tratos preliminares y con ello la frustración del contrato origina responsabilidad precontractual para las partes involucradas.

Entendemos que en el contrato de franquicia el franquiciador manifiesta su intención de contratar desde el momento en el que entrega al franquiciado la documentación

<sup>46</sup>LMPI, Artículo 82.; ADPIC, Artículo 39.2

<sup>47</sup> DIEZ PICAZO, L. (1995:267-269)

contentiva de la información relacionada con el negocio, la que sirve de base para la toma de decisión por parte del potencial franquiciado. El trato preliminar se produce en el momento en el que el potencial franquiciado acepta revisar la documentación y luego da a conocer su decisión al franquiciador.

Este acto comprende obligaciones para ambas partes. El franquiciador adquiere la obligación sobre la veracidad de la información entregada al solicitante y esta obligación de no divulgación a terceros de la información recibida. El incumplimiento de estas obligaciones puede tener graves consecuencias, que van desde la inducción de vicio en el consentimiento del solicitante al aceptar invertir en un negocio que puede no ser realmente una franquicia, hasta la apropiación indebida por parte del solicitante del *know how* del franquiciador y su divulgación o explotación en beneficio propio.

Como se puede colegir, en el contrato de franquicia el franquiciador es el primero que asume el riesgo de entregar la información sobre su negocio y aun cuando el potencial franquiciado haya manifestado una seria intención de contratar, nunca se podrá tener total certeza sobre cuál será su decisión.

En este caso se debe advertir expresamente al solicitante sobre su deber de confidencialidad sobre la información recibida. Para ello puede acudir a la forma escrita para dejar plasmadas las obligaciones que cada parte ha asumido en la etapa precontractual, pues nada obsta que estos tratos preliminares consten por escrito, ya sea en la forma convencional o en soportes electrónicos.

La responsabilidad precontractual derivada de los tratos preliminares se basa fundamentalmente en la confianza que recíprocamente se depositan las partes que manifiestan la intención de llegar a un acuerdo. En el caso de la formación del contrato de franquicia este acuerdo puede tener dos resultados. El primero es que el potencial franquiciado acepte la concertación del contrato y el segundo es que no lo acepte, en cuyo caso no se perfecciona el contrato de franquicia pero sí se genera una obligación de confidencialidad sobre la información recibida. Este es un aspecto de gran importancia porque en cualquier caso el potencial franquiciado quedará obligado a reservar la información y en caso de divulgarla, tras una frustración a contratar, incurriría en responsabilidad frente al franquiciador.

### **III.3. Protección del secreto comercial durante la vigencia del contrato de franquicia internacional.**

III.3.1. Protección formal. Cláusulas más utilizadas para la protección del secreto comercial durante la vigencia del contrato.

Con la perfección del contrato de franquicia se inicia la segunda etapa que referimos *supra*, la ejecución de las prestaciones correspondientes a cada parte. Etapa de vital importancia ya que es en la que el contrato toma vida y se materializa mediante el cumplimiento de las respectivas obligaciones. Pero más allá del cumplimiento de las cláusulas del contrato, como contrato de colaboración empresarial al fin, en la franquicia se forja una estrecha relación entre franquiciador y franquiciado al punto de producirse entre ambos una simbiosis tal que a los ojos del cliente se da la idea de estar en presencia de una única empresa, ya que el franquiciado se manifiesta en el tráfico comercial siguiendo los estándares establecidos por el franquiciador y este a su vez debe brindar todo el apoyo para la consecución del éxito por el negocio

franquiciado. En este proceso la transmisión del secreto comercial no se limita solamente al momento de la entrega de los manuales operativos del sistema, sino que tiene lugar a lo largo de toda la relación contractual.

Al analizar las relaciones que se establecen en el marco del contrato de franquicia internacional colegimos que el franquiciador tiene dos formas fundamentales para la protección del secreto comercial. A la primera vía la hemos denominado protección formal porque es la que desde el punto de vista técnico jurídico se establece expresamente en el contrato de franquicia mediante cláusulas dirigidas a la protección del secreto comercial y por tanto su cumplimiento es exigible por las vías de protección y defensa de los derechos generalmente reconocidas en Derecho.

Debido a la importancia que tiene el secreto comercial en el contrato de franquicia, se aprecia la reiteración de determinadas cláusulas típicas dirigidas a su protección por parte del franquiciador. La primera de estas cláusulas es la de confidencialidad, dirigida a imponer al franquiciado la obligación de guardar secreto sobre toda la información que le transmita el franquiciador relacionada con el *know how* del negocio. Consideramos que la principal característica de esta cláusula es el carácter autónomo que le permite conservar su vigencia aun cuando se produzca la terminación del contrato por cualquier motivo, ya sea de forma anticipada o al momento del cumplimiento del término pactado. Podemos afirmar que el pacto de confidencialidad sobrevive a todo el *íter* del contrato, pues además de estar presente desde su gestación hasta después de su consumación, su cumplimiento continúa siendo exigible mientras que la información protegida tenga el carácter de secreta y solo se extinguirá la obligación de confidencialidad cuando se produzca la divulgación de la información. Como se puede deducir la existencia de la cláusula de confidencialidad tiene su razón de ser en la existencia del secreto *per se*, si este es divulgado aun cuando el contrato no haya terminado, la cláusula de confidencialidad dejará de ser exigible. Al decir de PASSMAN<sup>48</sup>, la concertación de cláusulas de confidencialidad o no divulgación es la primera línea de defensa de los secretos comerciales de la empresa. Al decir de la autora, las cláusulas y acuerdos de confidencialidad se encuentran dentro de las medidas razonables de protección de los secretos comerciales mejor valoradas por los tribunales a la hora de dirimir conflictos en torno a la revelación ilícita de secretos.

Otra de las cláusulas del contrato de franquicia que configuran la protección formal del secreto comercial es la de exclusividad territorial. Esta cláusula consiste en el otorgamiento al franquiciado del derecho a la explotación del negocio en un área determinada y debe coadyuvar positivamente a la reserva del secreto comercial por parte del franquiciado ya que su principal interés debe ser la no divulgación del mismo para que otros empresarios no puedan utilizarlo en el área de explotación pactada, lo que a su vez contribuye a la preservación del secreto dentro de la cadena de franquiciados.

Debemos retomar en este apartado el principio general del derecho de la buena fe, el que aun cuando no se refleje expresamente en el contrato siempre le resultará aplicable y exigible su cumplimiento a ambas partes de la relación. El principio de la buena fe es la piedra angular del buen desenvolvimiento de las relaciones contractuales, su fuerza vinculante supone que el comportamiento de las partes desde el inicio de la etapa precontractual esté marcado por la honestidad y la lealtad,

---

<sup>48</sup> PASSMAN (2016:1)

que constituyen la base de la relación de confianza que es uno de los elementos que primero se tienen en cuenta al valorar la actuación de las partes del contrato. En el contrato de franquicia adquiere una importancia vital ya que desde el primer momento ambas partes intercambian información de alto valor para sus empresas y es de su especial interés que cada una guarde la debida discreción y confidencialidad sobre la información que se le transmite y que cumpla los pactos que surtirán efectos durante la vigencia del contrato y aquellos a ejecutar una vez concluido el contrato.

La relevancia del cumplimiento del principio de la buena fe como elemento clave en la protección del secreto comercial en el contrato de franquicia ha sido expuesta en la doctrina jurisprudencial, específicamente en la deliberación de casos sobre competencia desleal. Lo primero que ha de analizar el tribunal ante un caso de violación de las cláusulas de no competencia, confidencialidad o no divulgación del secreto comercial es si la información defendida constituye realmente un secreto comercial. Retomando los requisitos que configuran el secreto comercial recordemos que la información debe ser específica y poseer una utilidad práctica en la actividad comercial en la que se aplica; no debe ser conocida en el ámbito de dicha actividad ni fácilmente colegible por la competencia; que represente un valor económico para su poseedor y el cuarto requisito es que el poseedor del secreto comercial haya tomado medidas razonablemente efectivas para su protección. La premisa fundamental para el éxito en la defensa del secreto comercial es que la información protegida cumpla estos requisitos. Combatir la utilización ilegítima del secreto comercial en la etapa post contractual es una ardua tarea, pues una vez aprehendido el *know how* por el ex franquiciado es difícil controlar que este no utilice la información y el conocimiento adquirido durante la vigencia del contrato en la explotación de negocios en beneficio propio o que este se convierta en la competencia del franquiciador con la utilización y perfeccionamiento del *know how* adquirido.

Para ilustrar este planteamiento retomaremos como ejemplo la sentencia STS No. 754, de 21 de octubre de 2005, sobre el caso Neck & Neck y Jacadi S.A. referido *supra*. El fondo del asunto ventilado en dicha sentencia se deriva de la concertación de cuatro contratos de franquicia para la apertura de tiendas para la venta de ropa infantil, entre Jacadi S.A. como franquiciador y cuatro empresas representadas por los Sres. Miguel Ángel y María Antonieta, en condición de franquiciados. Cada contrato se firmó con una duración inicial de cinco años. Entre las principales obligaciones contraídas por los franquiciados se establecía: “(...) a) *mantener abierta durante el período de vigencia las cuatro tiendas objeto de franquicia; b) explotar los puntos de venta bajo el rótulo Jacadi con los distintivos, colores, métodos de decoración, escaparates, servicios de venta fijados por aquella y que constituyen el «know how» del franquiciador; c) vender exclusivamente productos Jacadi; d) pagar a Jacadi, S.A. los suministros sesenta días después de recibidos; y, e) pagar a Jacadi, S.A. un canon anual del 4% de las cifras de negocios bruta de cada una de las tiendas (...)*”<sup>49</sup>.

<sup>49</sup> Sentencia del Tribunal Supremo No . 754/2005, de 21 de octubre RJ\2005\8274. Consultada en Aranzadi Instituciones <http://bv.unir.net:2940/maf/app/document?tid=&docguid=1187f4510fcac11dbbed0010000000000&base-guids=RJ\2005\8274&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&sruid=i0ad82d9b0000015e34823e4a215d0d8f&src=withinResuts&spos=1&epos=1>

Se relata que el hecho generador del conflicto consistió en que al acercarse la fecha de vencimiento de los contratos, los franquiciados crearon y registraron la marca Neck & Neck, bajo la cual instalaron una cadena de tiendas en la que vendían productos bajo esta marca, utilizando los mismos puntos de venta objeto de la franquicia con Jacadi S.A, el mismo sistema comercial y los conocimientos transmitidos por aquella como parte de su *know how*. Al calificar el comportamiento de los franquiciados la sentencia recurrida en casación señaló “(...) que los demandados actuaban en el mercado con el fin comercial, en clara competencia desleal con la actora desde el punto y hora en que en los puntos de venta en que primeramente vendían los productos de Jacadi instalaron la cadena Neck & Neck, antes de que expiraran los contratos de franquicia, vendiendo productos claramente inspirados en los de Jacadi, con un sistema comercial adquirido de la actora, que se deriva del aprovechamiento que los demandados tenían del «know how» y de la clientela de la actora (...)” Aclara la sentencia que “(...) no es cierto que se considere acto de competencia desleal ejercer el mismo género de comercio –venta de ropa infantil–, y hacerlo con los mismos empleados y en los mismos establecimientos, ni siquiera el aprovechar la clientela anterior de los vendedores, sino que la competencia desleal apreciada se produce por hacerlo con el «Know how» de Jacadi, aunque se cobije con el rótulo y denominación de Neck & Neck.”<sup>50</sup>

Coincidimos con la decisión del Tribunal Supremo al condenar a los franquiciados, como consecuencia de los actos de competencia desleal referidos y que resultaron probados en el proceso, a pagar a Jacadi S.A. por concepto de indemnización de daños y perjuicios por la utilización o aprovechamiento ilícito de su *know how*.

### III.3.2. Protección informal. Ética, compromiso y colaboración entre las partes

Como apuntamos en el epígrafe precedente, del contrato de franquicia se deriva una estrecha relación empresarial entre el franquiciador y los franquiciados que componen la red de franquicias. En el marco de esta relación también tiene lugar lo que hemos denominado la protección informal del secreto comercial. Informal no porque resulte en una forma coloquial despojada de formalidades sino porque su sustento no se encuentra en la tipificación de figuras jurídicas no oponibles procesalmente sino en aspectos que van dirigidos al fomento de las relaciones profesionales e interpersonales entre franquiciador y franquiciado. Esta relación se consolida con el tiempo a través del apoyo y capacitación continua que el franquiciador provee a los franquiciados, en los que se va generando un sentido de pertenencia y de identidad con la filosofía y la imagen que pretende transmitir el negocio a sus clientes desde cada uno de los establecimientos que componen la red. El rol del franquiciador en lograr la cohesión y fidelización de sus franquiciados es de gran importancia para la protección del secreto comercial cuyo elemento básico es la concientización por parte franquiciado de que también resultará perjudicado si se produce la divulgación del preciado secreto. En este sentido encontramos que el compromiso moral que se crea entre el franquiciador y el franquiciado como parte del elemento deontológico que también se identifica en el contrato de franquicia, devienen en una herramienta eficaz de protección del secreto comercial.

La ética y los principios deontológicos que rigen la actividad de franquicia devienen en un sustento tanto teórico como práctico que avala la importancia de que entre

<sup>50</sup> Ídem.

franquiciados y franquiciadores se establezcan relaciones basadas en la buena fe y la transparencia. En este punto es necesario retomar el Código Deontológico europeo cuerpo normativo que marca las pautas para el buen desenvolvimiento de las relaciones profesionales que se establecen entre los miembros de la FEF y sus franquiciados.

Siguiendo el tenor del Código Deontológico europeo encontramos varias referencias a los valores que deben primar en el comportamiento de las partes y en su relación de cooperación. Así, en el artículo 1 apartado primero *in fine* se señala la obligación del franquiciado de colaborar con lealtad al éxito de la Red a que se ha adherido. En el artículo 1 apartado 3 establece que, en el periodo precontractual, contractual y post-contractual, el franquiciador impedirá cualquier utilización y transmisión del saber hacer que puedan perjudicar a la Red de Franquicia, en particular, en lo que respecta a las redes competidoras. En el artículo 2 apartado 3 establece que el franquiciado no deberá divulgar a terceros el saber hacer facilitado por el Franquiciador ni durante ni después del fin del contrato. En este punto precisa que a los efectos de la no divulgación del “saber hacer” por el franquiciado, el contrato podrá prever una cláusula de no competitividad en el curso o al término del contrato, cuya duración, alcance y objeto se determinarán teniendo en cuenta el interés de la red.

El contrato de franquicia comercial internacional es el paradigma de los contratos de colaboración empresarial de larga duración. Para su consecución exitosa es imprescindible la disposición de las partes a colaborar para la satisfacción de las pretensiones comunes, que se traducirán en beneficios para ambas.

---

## Conclusiones

Al llegar a este punto de nuestra investigación sostenemos las reflexiones hipotéticas esbozadas en la parte introductoria de nuestro trabajo y sobre la base de los objetivos general y específicos planteados, arribamos a las siguientes conclusiones:

- I. La protección del secreto comercial en el contrato de franquicia comercial internacional tiene lugar desde el momento de gestación del contrato o etapa precontractual mediante la adopción de medidas por parte de franquiciador que obliguen al potencial franquiciado a mantener en secreto la información que con ese carácter le sea suministrada como parte de la negociación en la etapa precontractual y en cumplimiento del deber de información que le impone la ley.
- II. Durante el período de vigencia del contrato de franquicia internacional la protección del secreto comercial puede ser de dos tipos fundamentales, la protección formal y la protección informal. La primera comprende las cláusulas dirigidas a la protección del secreto comercial que por su necesaria presencia en el contrato han devenido en elementos típicos del mismo, a saber, la cláusula de confidencialidad y la cláusula de exclusividad territorial. También forma parte de este tipo de protección la exigencia del cumplimiento del principio general del Derecho de la buena fe. Como obligaciones contractuales al fin, el cumplimiento de las mismas será exigible por las vías de protección y defensa de los derechos reconocidas en Derecho. La protección informal es la que tiene lugar a partir de la relación de colaboración empresarial que el franquiciador sea capaz de forjar con el franquiciado. A través del apoyo en el desarrollo del negocio y capacitación continua el franquiciador puede transmitir al franquiciado un sentido de pertenencia e identidad con la red de franquicias y crear un compromiso moral frente a la protección del secreto comercial y el cumplimiento de sus obligaciones en general. Exigir la observancia de la ética y de los principios deontológicos que rigen las relaciones entre franquiciados y franquiciadores forma parte de la protección informal que puede desplegar el franquiciador en torno al secreto comercial transmitido.
- III. En la naturaleza jurídica del contrato de franquicia internacional se identifican rasgos que se manifiestan de forma absoluta y otros de forma relativa, en dependencia de las condiciones específicas de la franquicia. Como rasgos absolutos se pueden mencionar su carácter complejo, consensual, sinalagmático, bilateral, de duración o ejecución sucesiva, principal, oneroso conmutativo y el de ser un contrato que se forma por adhesión. Como rasgos que se manifiestan de forma relativa señalamos el carácter *intuitu personae* y la atipicidad del contrato. Debido a las ventajas que comprende para ambas partes, el contrato de franquicia internacional tiene una gran importancia para el comercio internacional como elemento catalizador de la creación de nuevos negocios y puestos de trabajo, contribuyendo al desarrollo económico y a la expansión empresarial. La principal característica que debe reunir un negocio para que sea franquiciable es la existencia de un secreto comercial o *know how* que habiendo sido descubierto o desarrollado por el titular del negocio sea la base del éxito alcanzado por el franquiciador.

- IV. La transmisión del secreto comercial es el elemento fundamental que tipifica un contrato de franquicia al punto de que si no existiera *know how* no sería posible hablar de una verdadera franquicia. Para que una información pueda ser considerada secreto comercial debe consistir en un conjunto de conocimientos específicos relacionados con una determinada actividad comercial, que no sean conocidos o fácilmente identificables en el ámbito de dicha actividad y que sean objeto de medidas razonables de protección por parte de su poseedor con el objetivo de mantener el carácter secreto de la información.
- V. El contrato de franquicia carece de normativa específica en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. No obstante, existen algunos países en los que sí está expresamente regulado como son Estados Unidos, México y Brasil.
- VI. En España el contrato de franquicia tiene carácter atípico porque no existe una normativa específica del mismo. Sin embargo se considera que es un contrato nominado ya que cuenta con un reconocimiento expreso en el artículo art. 62.1º de la Ley 7/1996, LOCM y el art. 2 del RD 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores. En países como España, en los que el contrato de franquicia tiene un carácter atípico la regulación del mismo se produce mediante las normas que rigen el derecho civil y mercantil, así como la aplicación de los principios generales del Derecho. En estos países adquiere especial relevancia la doctrina jurisprudencial como referencia y guía para la regulación del contrato de franquicia.

## Fuentes normativas

### Supranacional

1. Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

### Europea

1. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Diario Oficial N° C 326 de 26 de octubre de 2012. Art. 101.1 y Art. 101.3. Consultado en <https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf>
2. Reglamento (UE) 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010. Diario Oficial de la Unión Europea No. L102, de 23 de abril de 2010. Consultado en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0330>
3. Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016. Consultado el 24 de julio de 2017 en [http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=423035](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=423035)

### Soft Law

1. The Unidroit Model Franchise Disclosure Law (2002). <http://www.unidroit.org/official-model-law-2/eng-model-law-franchising-fr>
2. Guide to International Franchise Arrangements (2007). <http://www.unidroit.org/publications/106-unidroit-publications/97-guide-to-international-master-franchise-arrangements-second-edition-2007>

### Nacional España

1. Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. (BOE No. 15, de 17 de enero de 1996)
2. Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, sobre la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores. (BOE No. 63, de 13 de marzo de 2010)
3. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, (BOE No. 10, 11 de enero de 1991)

### Nacional foránea

1. Ley N° 911 de 30 de diciembre de 1961, modificada por última vez por la Ley N° 10810 de 30 de junio de 2011, de Prevención de la Competencia Desleal y de Protección del Secreto Comercial, República de Corea <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12839>.
2. Ley francesa No. 89-1008, del 31 de diciembre de 1989 sobre el desarrollo comercial de empresas comerciales y artesanales y el mejoramiento de su entorno económico, legal y social, <http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/299-france-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising>
3. Ley de la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991, Estados Unidos Mexicanos
4. Código Civil de Albania. Ley No. 7850, de 29 de julio de 1994 <http://www.cclaw.al/wp-content/uploads/law/The-Albanian-Civil-Code.pdf>

5. Malaysian Franchise Act, 24<sup>th</sup> December, 1998 <http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/284-malaysia-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising>
6. Law No. 2006:484, 24<sup>th</sup> May, 2006 on the duty of a franchisor to provide information, Sweden (<http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/291-sweden-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising>)
7. Federal Trade Commission Franchising Rule, 22 de enero de 2007, Estados Unidos de América. [www.wipo.int](http://www.wipo.int)
8. Ley N° 114-153, de 11 de mayo de 2016, de protección de los secretos comerciales, Estados Unidos de América [www.wipo.int/wipolex/es/news/2016/article0004.html](http://www.wipo.int/wipolex/es/news/2016/article0004.html)
9. Presidential Decree No. 17773, 6<sup>th</sup> November 2002, Act on Fairness in Franchise Transactions of Korea: <http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/300-the-republic-of-korea-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising>
10. Measures for the Regulation of Commercial Franchises of China, 31<sup>st</sup> December, 2004 <http://www.unidroit.org/131-instruments/franchising/guide/guide-2edition/national-information-2nd-franchise/country/276-people-s-republic-of-china-legislation-and-regulations-relevant-to-franchising>

## Jurisprudencia

### 1986

STJUE de 28 de enero de 1986 – Asunto 161/84 caso “Pronuptia de Paris” [http://publications.europa.eu/resource/ellar/d0db92cf-c317-4dc1-bbc6-53cab730b45.0008.02/DOC\\_1](http://publications.europa.eu/resource/ellar/d0db92cf-c317-4dc1-bbc6-53cab730b45.0008.02/DOC_1).

### 2006

STS No. 754/2005, de 21 de octubre (RJ\2005\8274). Consultada en Aranzadi Instituciones [http://bv.unir.net:2940/maf/app/document?tid=&docguid=I187f4510fcac11dbbed0010000000000&base-guids=RJ\2005\8274&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&sruid=i0ad82d9b000015e34823e4a215d0d8f&src=withinResuts&spos=1&epos=1](http://bv.unir.net:2940/maf/app/document?tid=&docguid=I187f4510fcac11dbbed001000000000&base-guids=RJ\2005\8274&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&sruid=i0ad82d9b000015e34823e4a215d0d8f&src=withinResuts&spos=1&epos=1)

## Bibliografía

- 1- ARACAMA ZORRAQUÍN, E. (1990) “Secretos Empresariales”, Ponencia presentada en el Simposio sobre propiedad Industrial, Universidad e Industria en América Latina, septiembre de 1990.

- 2- “¿Cómo proteger los secretos comerciales?”. [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/trade\\_secrets/protection.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/protection.htm) 26-4-2017
- 3- DIEZ PICAZO, L (1995) “ Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial” Tomo I, 4ta Edición, Editorial Civitas S.A. Madrid.
- 4- ERDOZAIN LÓPEZ, J. C. (2016). “Comentario a la nueva Directiva (UE) 2016/943, sobre Secretos Comerciales”. <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11313-comentario-a-la-nueva-directiva-ue-2016-943-sobre-secretos-comerciales/>
- 5- FERNÁNDEZ, J. C., ARENAS, R. Y DE MIGUEL, P. A. (2013) “Derecho de los negocios internacionales”, Editorial IustUel, Madrid.
- 6- FRANCISCO RUIZ MEDRANO, S. (2000) “Know-how” y secreto industrial. Su tratamiento jurídico en México.” Ponencia presentada en el XIX Congreso Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas A. C. (ACACIA).
- 7- GALLO C, Javier (2001) “El contrato de franquicia en la doctrina y en la jurisprudencia” Revista Foro Jurídico, Lima.
- 8- HORTA HERRERA, E. Y MORENO CRUZ, M. (2005). “Selección de lecturas de propiedad Industrial” Editorial Felix varela, Tomo I LORENZETTI, R.L. (1999), “Tratado de los Contratos” Rubinzal – Culzoni Editores, Tomo I.
- 9- LÁZARO SÁNCHEZ, E. J. (2000), “El contrato de franquicia (aspectos básicos)”. Anales del Derecho.. Universidad de Murcia. Número 18.
- 10-LÓPEZ BONILLA, J.M.; MARTINEZ TORRES, M. R.; RIDAO GONZÁLEZ, J.M. (2001) “El canon de entrada en la cadena de franquicia”, Revista de Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa Vol. 7, N° 2..
- 11-MARTÍNEZ LUNA, W. F. (2013) “La Ley aplicable al Contrato de Franquicia Internacional en la Unión Europea”, Revista IUSTITIA, enero – diciembre 2013.
- 12-MOSQUERA MUÑOZ, Felipe (2010) “La Franquicia, una estrategia de crecimiento empresarial”, Revista MBA, EAFIT, Medellín.
- 13-OJEDA DE LA C. RODRÍGUEZ, N (2006) “Derecho de Contratos. Teoría General del Contrato” Tomo I, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006.
- 14-PASSMAN, P. 2016 “Ocho etapas para proteger los secretos comerciales”. [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2016/01/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/01/article_0006.html) 26-4-201
- 15-PEÑAFIEL CASTELLANOS, L. (2006) “ El rol del contrato de franquicia en el comercio internacional”. Revista de Derecho Foro No. 5.
- 16-POOLEY, J. (2013). “ El secreto comercial: el otro derecho de propiedad intelectual” OMPI REVISTA, junio.
- 17-UNIDROIT (2005). “Guía para los Acuerdos de Franquicia Principal Internacional” Roma.
- 18-URÍA, R (1997) “ Derecho Mercantil”. Editorial Marcial Pons.
- 19-VARELA-PEZZANO, E. (2010). “Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial”. Revista Universitas No. 121.