



**Universidad del Azuay**

**Facultad de Ciencias Jurídicas**

**Carrera de Derecho**

**LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL DERIVADA DE LOS CONTRATOS  
DE FRANQUICIA EN EL ECUADOR**

Autora:

**Emilia Andrade Andrade**

Directores:

**Paul León Altamirano; Susana Vásquez**

**Cuenca – Ecuador**

**2023**

## **DEDICATORIA**

Para María Inés y Ramona, por traer tantas cosas lindas a mi vida.

## **AGRADECIMIENTO**

Quiero agradecer a mis padres por el apoyo incondicional que me han brindado a lo largo de mi trayectoria académica.

## RESUMEN:

A partir de la exposición y análisis de la doctrina, la normativa legal y jurisprudencial de la Comunidad Andina, y el sistema jurídico ecuatoriano, este trabajo pretende arrojar luces respecto a: 1) los activos intangibles susceptibles de protección intelectual; 2) la manera en que dichos activos intangibles han de ser protegidos jurídicamente de manera previa a la celebración del contrato de franquicia; 3) los mecanismos correctos de transmisión material de dichos activos en la etapa precontractual y contractual de la franquicia, así como las estipulaciones jurídicas recomendables para su protección y; 4) la tutela administrativa, judicial y/o arbitral de las que puede estar asistido el franquiciante transmisor de intangibles protegidos, en el seno de una franquicia. De esta manera se logrará precisar cómo se debe establecer la forma de explotación y el licenciamiento de uso de estos derechos dentro de las cláusulas contractuales de los contratos de franquicias.

**Palabras clave:** Activos intangibles, contrato de franquicia, licenciamiento de derechos, protección intelectual, transmisión material.

## ABSTRACT:

Based on the exposition and analysis of the doctrine, the legal and jurisprudential regulations of the Andean Community, and the Ecuadorian legal system, this work aims to shed light on: 1) intangible assets susceptible to intellectual protection; 2) the manner in which said intangible assets must be legally protected prior to the execution of the franchise agreement; 3) the correct mechanisms of material transmission of said assets in the pre-contractual and contractual stage of the franchise, as well as the recommended legal stipulations for their protection and; 4) the administrative, judicial and/or arbitration protection that the franchisor transmitting protected intangibles may be assisted within a franchise. In this way, it will be possible to specify how the form of exploitation and the licensing of use of these rights should be established within the contractual clauses of the franchise contracts.

**Keywords:** Intangible assets, franchise agreement, intellectual protection, rights licensing, material transmission.



## ÍNDICE

<b>DEDICATORIA .....</b>	<b>I</b>
<b>AGRADECIMIENTO.....</b>	<b>II</b>
<b>RESUMEN:.....</b>	<b>III</b>
<b>ABSTRACT:.....</b>	<b>III</b>
<b>1. CAPÍTULO 1. NOCIONES GENERALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS FRANQUICIAS.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. La Propiedad Industrial y los Signos Distintivos.....</b>	<b>1</b>
1.1. Derechos que confieren las marcas a su titular y proceso de protección de derechos sobre signos distintivos en la legislación ecuatoriana. ....	2
1.1.2. Control del franquiciante del uso de sus signos distintivos por parte del franquiciado. ....	9
1.1.3. Infracción por terceras partes no autorizadas de alguna de las marcas del franquiciante. ....	12
1.1.4. Importancia de los signos distintivos dentro del contrato de franquicia. ....	15
<b>1.2. El Know-How.....</b>	<b>16</b>
1.2.1. Definición y naturaleza jurídica de know-how.....	16
1.2.2. Know-How, secretos comerciales e información confidencial o no comunicada .....	19
1.2.3. El secreto del know-how .....	21
1.2.4. El valor comercial.....	24
1.2.5. Medidas para salvaguardar el secreto empresarial y el know-how .....	25
1.2.6. La comunicación del know-how y los secretos empresariales en los contratos de franquicia.....	28
1.2.7. La protección del know-how y los secretos empresariales.....	32
1.2.8. La importancia del know-how dentro del contrato de franquicia.....	34
<b>2. CAPÍTULO 2. EL CONTRATO DE FRANQUICIA .....</b>	<b>37</b>
<b>2.1. Concepto y función económica del contrato de franquicia.....</b>	<b>37</b>
<b>2.2. Tipos de franquicias .....</b>	<b>41</b>
<b>2.3. Elementos de la franquicia.....</b>	<b>43</b>
2.3.1. Formato de negocio .....	44
2.3.1. Propiedad intelectual en la franquicia .....	45
2.3.3. Asistencia y control significativo .....	47
2.3.4. Contraprestación.....	49
<b>2.4. Elementos contractuales de la franquicia.....</b>	<b>50</b>
<b>2.5. Licenciamiento de signos distintivos y transferencia del know-how dentro del Contrato de Franquicia.....</b>	<b>52</b>
<b>3.1. Propuesta de cláusulas contractuales direccionadas a la protección de la propiedad industrial del franquiciante, y la explotación adecuada de esta por parte del franquiciado en los Contratos de Franquicias en el Ecuador. ....</b>	<b>57</b>

<b>5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>69</b>
<b>REFERENCIAS.....</b>	<b>73</b>

# 1. CAPÍTULO 1. NOCIONES GENERALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS FRANQUICIAS

## 1.1. La Propiedad Industrial y los Signos Distintivos

Conviene iniciar este trabajo de investigación delineando una noción de la Propiedad Industrial, y específicamente de los signos distintivos. La Organización Mundial del Comercio (2008) entiende por derechos de propiedad intelectual “aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente” (p.3). Luego los divide en dos sectores: a) los derechos de autores y relacionados que incluye las obras literarias y artísticas, los derechos de intérpretes o ejecutantes, las producciones fonográficas, entre otros, y que tienen por finalidad el fomento y recompensa de la labor creativa; b) la propiedad industrial, que es la que nos interesa y se divide en dos categorías, i) la primera representada por aquello donde se busca estimular y garantizar la competencia leal y protección de los consumidores a través de los signos distintivos representados por las marcas e indicaciones geográficas, y ii) la segunda que contiene la protección a la innovación, invención y creación de tecnología (protegida por patentes), los modelos industriales y secretos comerciales.

Con este antecedente, y haciendo referencia exclusivamente a los signos distintivos, una buena definición de estos es la que nos da la Real Academia de la Lengua que señala que signo es un “*1. m. objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro*”<sup>1</sup>. Es así, que Riofrío (2014), en su libro Teoría General de los Signos Distintivos extrae los siguientes elementos esenciales del signo: “1) es un objeto o un acto material, 2) productos o servicios relacionados con una cosa; 3) se usa para distinguir esa cosa de otra; 4) en el público” (p. 192).

Los signos distintivos en sí mismos no son ni bienes muebles ni bienes inmuebles, son activos intangibles. El mundo de la propiedad industrial ha aceptado esta doctrina y de manera concreta, debemos referirnos a la marca, conceptualizado como: “... un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanichum*) para ser percibido por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo

---

<sup>1</sup> Tomado de: <https://dle.rae.es/signo?m=form>

en diversos lugares” (Férrandez-Nóvoa, 1984, p.21). En consecuencia, una marca es un signo diseño o expresión reconocible que identifica productos o servicios específicos dentro del mercado y que provienen de una fuente en particular. Su propietario puede ser una persona natural, o jurídica que implique una organización comercial o cualquier entidad legal, y esta es reconocida legalmente como un tipo de propiedad intelectual. El derecho exclusivo de uso de marcas se otorga a los propietarios de marcas registradas a través del trámite de registro en las oficinas gubernamentales como en el caso ecuatoriano es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI.

Para Riofrío (2014), existe una falta de clasificación general de los signos distintivos que sea comúnmente aceptada por la doctrina, y en ausencia de esta, ha elaborado una donde se integran los criterios de: “1) causa del signo; 2) forma del signo; 3) objetos que protege; 4) capacidad distintiva, y, 5) otros criterios tradicionales del derecho de marcas” (p.192). Centrándonos en el tema de este capítulo, nos interesa revisar la clasificación que se encuentra en los numerales dos, tres y cuatro de la clasificación antes referida.

En cuanto a la forma del signo, dentro de la clasificación tradicional del derecho marcario en el mundo, las marcas denominativas, figurativas y mixtas son aceptadas por la totalidad de la normativa de propiedad intelectual. Estas distinguen entre signos figurativos, que solo contienen una imagen, signos mixtos, que contienen imagen y texto elementos, y signos denominativos, que solo contienen texto. Y dentro de esta clasificación también se incluyen a los auditivos, olfativos y táctiles. Por otro lado, con respecto a los signos según los objetos protegidos nos encontramos con los que distinguen productos y servicios, lugares, distintivos de colectividades, y personas naturales, jurídicas o negocios. Y finalmente, los signos se clasifican según su capacidad diferenciadora o distintiva, dependiendo de qué tan distintivos sean para el público y qué tan fuerte o débil sea ese carácter diferenciador, los signos pueden clasificarse como fuertes o débiles (Riofrío, 2014).

### **1.1. Derechos que confieren las marcas a su titular y proceso de protección de derechos sobre signos distintivos en la legislación ecuatoriana.**

Es importante puntualizar que para que una persona, sea natural o jurídica, nacional o extranjera; adquiera el derecho de titularidad sobre una marca, y pueda gozar de las facultades que esto implica y que se detallarán más adelante debe en primer lugar y como paso

indispensable debe registrarla ante la autoridad competente, y una vez que haya cumplido con el proceso respectivo según lo que establece la Ley, y en el caso ecuatoriano con la resolución positiva en la cual se concede dicha titularidad, la persona adquiere efectivamente el derecho de uso exclusivo sobre la misma, por lo tanto dicha resolución es constitutiva de derechos.

Si nos remitimos a la normativa ecuatoriana en materia de propiedad intelectual, el Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos (2016), en adelante Código Ingenios en su Capítulo VI - De Las Marcas, Sección II – De los derechos y limitaciones, artículo 364 establece lo siguiente:

**Art. 364.-** Derecho al uso exclusivo de una marca. - **El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.**

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones en elementos que no alteren el carácter distintivo del signo registrado.

El resaltado me pertenece

En consecuencia, una vez que se cumpla este proceso de protección de una marca para adquirir dicha titularidad, la persona tiene el derecho exclusivo de usar dicha marca para identificar determinados productos o servicios, e incluso autorizar y licenciar a terceros su uso.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- (2011), en su publicación sobre ¿Qué es la propiedad intelectual?, señala que las marcas fomentan la creatividad y el emprendimiento global, premiando a sus dueños con reconocimiento y ventajas económicas. Además, la protección de las marcas evita que competidores deshonestos, como los infractores, utilicen marcas similares para comercializar productos o servicios de menor calidad o diferentes

Si bien la normativa es clara en establecer que la titularidad sobre la marca alcanzada con el proceso de registro otorga el derecho de uso exclusivo, esto se traduce a que le otorga al titular una serie de acciones administrativas y judiciales contra terceros que se encuentren haciendo uso de dichos signos sin el debido consentimiento de sus titulares. En la práctica se

convierte en un derecho de prohibición que evita que terceros exploten el contenido de dichos derechos objeto de protección, y otorga al titular la facultad de activar el órgano judicial y administrativo para que, a través de estos, se logre cesar o evitar cualquier uso o explotación no autorizada del bien intangible. Y de este derecho principal se derivan otros derechos que se pueden encuadrar como permisivos; que justamente autorizan a terceros a través de contratos de licencia, el uso y explotación de derechos marcarios.

Por lo tanto, es de suma importancia alcanzar el registro de una marca, justamente por los derechos de prohibición y permisivos mencionados anteriormente, que evitan e impiden a terceros ofrecer con dicho signo un mismo producto o servicio, logrando así evitar cualquier tipo de riesgo de confusión o asociación por el público consumidor en el mercado al momento de adquirir un bien o servicio.

Esto se encuentra claramente reflejado en el Código Ingenios (2016), en lo que establece el artículo 367 donde se detallan cuáles son los derechos conferidos por el registro de una marca a su titular, y básicamente dichos derechos se plasman en forma de impedimentos contra de terceras personas de realizar sin el consentimiento del titular los siguientes actos:

1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de

asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,
6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

La finalidad de la norma tiene entonces dos sentidos, buscando claramente proteger al titular de una marca de que terceras personas no se aprovechen del esfuerzo económico y comercial que conlleva ubicar a un signo dentro del mercado, y por otro lado, proteger a los consumidores al momento de su elección entre ciertos bienes y servicios, y que esta voluntad no se vea afectada por marcas similares que no tengan el mismo origen empresarial ni la calidad de los signos reproducidos.

En la doctrina revisada no se ha encontrado un criterio uniforme sobre cuales son efectivamente los derechos que confiere una marca a su titular, por lo que me he permitido integrar todos estos criterios, que incluso son normativos en la siguiente lista:

1. **Uso exclusivo:** El titular de la marca tiene el derecho exclusivo de usar la marca en relación con los productos y/o servicios para los que está registrada dentro del territorio.
2. **Impedir que otros utilicen la marca:** el propietario de la marca tiene derecho a impedir que otros utilicen una marca idéntica o similar en relación con productos y/o servicios similares.
3. **Licencia y cesión:** El titular de la marca tiene derecho a licenciar o ceder las marcas de su titularidad a terceros.
4. **Derechos de franquicia:** el titular de una marca tiene el derecho de franquiciar su producto o servicio a través de sus signos registrados.

5. **Derecho a iniciar cualquier acción legal por infracción:** el titular de una marca registrada tiene derecho a activar el órgano administrativo o judicial contra cualquier tercero que se encuentre haciendo uso de una marca previamente registrada sin su debido consentimiento o autorización. Incluso le permite restringir la importación de bienes que utilicen marcas iguales o parecidas al signo registrado por el titular.
6. **Derecho a utilizar la marca como símbolo de calidad:** El titular de la marca tiene derecho a utilizar la marca como símbolo de calidad y reputación asociada a los productos y/o servicios para los que está registrada.
7. **Derecho a recibir una indemnización por daños de infracción marcaria:** si la autoridad nacional resuelve que ha existido una infracción marcaria por parte de un tercero hacia el titular de un derecho marcario, este puede reclamar daños y perjuicios.

Es importante tener en cuenta que los derechos antes mencionados pueden limitarse o perderse si la marca no se usa correctamente, o si dicho registro no es renovado ante la autoridad competente. También es importante monitorear regularmente y hacer cumplir los derechos de marca registrada para garantizar que la marca continúe siendo un activo valioso para su dueño.

En el caso del Ecuador, el tiempo de vigencia de un registro de marca o de un signo distintivo en general, es de 10 años contados a partir de la fecha en la que fue concedida; y puede renovarse por períodos sucesivos de diez años, conforme lo que establece el artículo 365 del Código Ingenios (2016). La normativa tiene contemplado un proceso para lograr la renovación del registro de una marca dentro del mismo cuerpo legal.

**Art. 366.- Renovación de registro de marca.** - El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

Pero no siempre el uso de marcas por parte de terceros constituye una infracción, el Código Ingenios (2016) en los artículos 369 y 370, permite el uso de una marca por parte de terceros siempre que concurren los siguientes elementos 1) sea de buena fe, 2) se limite a propósitos de identificación o de información y; 3) no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios, dentro de los siguientes supuestos:

- 1. Propósitos informativos (Art. 369):** en este caso terceros sin el consentimiento del titular pueden utilizar en el comercio su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.
- 2. Propósitos anunciativos (Art. 370):** y otro lado, no se puede prohibir a terceros usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada (Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, 2016).

Dentro del análisis realizado, se ha mencionado de manera reiterativa que para que una persona pueda gozar de los derechos que le confiere ser titular de una marca debe de manera obligatoria realizar un trámite de registro de su signo distintivo ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI para lograr su efectiva protección.

A continuación, se realizará un breve recuento del procedimiento de registro de signos distintivos en el Ecuador que se encuentra en la página web institucional del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI:<sup>2</sup>

- 1. Búsqueda Fonética:** este paso no es obligatorio ni indispensable, pero termina siendo muy valioso para analizar las probabilidades de registro en base a los signos previamente registrados que sean similares al signo propuesto y que pueden dificultar o incluso impedir su registro. Esto se hace a través de una búsqueda de antecedentes marcarios.

---

<sup>2</sup> Revisar: <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/>

**2. Presentación de la solicitud:** el SENADI cuenta con una plataforma en línea que a través de la creación de un usuario y con el uso de una contraseña permite llenar el formulario correspondiente para la solicitud de registro del signo distintivo con la siguiente información:

**2.1. Sobre el signo:** se debe completar información como la naturaleza del signo, (denominativo, mixto, figurativo, etc.), el tipo de signo (marca de producto, de servicio, nombre comercial, lema comercial, etc.), denominación del signo, país de nacionalidad del signo. Incluso puede adjuntar la imagen cuando se trata de un signo figurativo o mixto y completar una descripción clara y completa de este.

**2.2. Sobre el solicitante:** se debe obligatoriamente llenar la información del solicitante del signo, que es quien será su titular una vez concluido el proceso satisfactoriamente. El solicitante puede ser una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, y pueden existir varios solicitantes. En el caso de que sea una persona jurídica, se deberá completar la información relativa a su representante legal, y cuando se trata de una persona/compañía extranjera, esta debe ser representada por un apoderado.

**2.3. Clase Niza:** se debe escoger el número de Clase Niza relativo a los productos o servicios que se busca proteger. Se pueden escoger todos los productos/servicios que se encuentren en una clase e incluso se pueden restringir a determinados productos/servicios, todo depende de lo que se busque proteger con el signo.

**2.4. Prioridad:** es la posibilidad de registrar una marca en Ecuador, con la misma fecha en que se presentó en otro país de la Comunidad Andina, siempre y cuando se lo haga dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la primera solicitud.

**2.5. Abogado Patrocinados:** el trámite de registro de un signo distintivo se lo puede hacer sin el apoyo de un abogado, es opcional.

Una vez completada toda esta información se debe cancelar la tasa oficial del Estado por el trámite de solicitud de registro de signo distintivo, que tiene un valor de \$208,57.

3. **Examen de forma:** aquí se verifica que se haya cumplido, que se hayan llenado y cargado correctamente todos los requisitos que se encuentran en el formulario para que la marca pueda ser pública en la Gaceta de Propiedad Industrial.
4. **Publicación de la marca solicitada en la Gaceta de Propiedad Industrial:** con fines de publicidad se difunden los signos solicitados para que terceros puedan revisarlos y presentar una oposición a dicho registro con fundamento en una afectación a derechos marcarios previamente adquiridos.
5. **Oposición:** Una vez publicado el signo en la Gaceta mensual, se apertura el término de treinta días hábiles para que cualquier persona que tenga legítimo interés pueda presentar oposiciones contra dicha solicitud de registro. Existe la posibilidad según lo que contempla la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones de solicitar 30 días adicionales para la presentación de pruebas.
6. **Examen de registrabilidad:** en caso de que no se hayan presentado oposiciones, el signo para al examen de fondo o examen de registrabilidad, en el cual la Autoridad analiza y resuelve conceder o rechazar el registro del signo.
7. **Emisión del título:** en el caso de que el signo haya sido concedido, se emite un título que contiene toda la información principal y relevante del mismo.

### **1.1.2. Control del franquiciante del uso de sus signos distintivos por parte del franquiciado.**

La franquicia constituye un mecanismo comercial que permite compartir el “know-how<sup>3</sup>” o “saber hacer” de un operador económico a otro, que adquiere un derecho de utilización sobre el conjunto de saberes especializados (Bolaños & Giraldo, 2015). Es por ello, que la franquicia, además de representar un sistema contractual de orden mercantil, constituye un instrumento jurídico susceptible de compartir derechos protegidos por la propiedad industrial, como lo es la marca, el nombre comercial o el *know how* (Martínez, 2008); instituciones reguladas por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, cuerpo normativo que regula lo concerniente a la propiedad intelectual e industrial a nivel nacional.

---

<sup>3</sup> Según el doctrinario Alfaro (2013), el *know how* constituye aquel conjunto de conocimientos profesionales adquirido como consecuencia del ejercicio de una actividad específica.

Cómo contrato, la franquicia constituye una especie de acuerdo nominado en nuestro país - lo que lo diferencia de otros Estados donde no existe una legislación especializada para la figura como, por ejemplo, Brasil o Estados Unidos - y reglamentado dentro del Capítulo Tercero del Título Séptimo del Código de Comercio (2019). En dicha regulación, se consagra a nivel normativo que el contrato de franquicia constituye un medio de traspaso de derechos de propiedad industrial, como lo son la marca, el nombre comercial, los secretos empresariales, entre otros derechos.

Sin embargo, la forma de instrumentar la protección de la propiedad industrial corresponderá esencialmente a las partes, quienes, en el ejercicio de su autonomía de la voluntad, tienen la potestad de estipular las condiciones y los lineamientos que dictarán el manejo de los derechos de carácter intelectual compartidos (Lamo Merlini, 2010). En este contexto, el nivel de diligencia de los signatarios determinará las obligaciones específicas de las partes, así como el modo en el que se deberá compartir el esquema de negocio (Bolaños & Giraldo, 2015).

En este sentido, el modo de protección de la propiedad industrial dentro de una relación contractual se deriva de las estipulaciones pactadas por las partes. Es por ello, que el instrumento del contrato de franquicia constituye el escudo para evitar la infracción por parte de terceros de los esfuerzos comerciales, derechos y desarrollos alcanzados dentro del know-how, los signos distintivos, los secretos empresariales, entre otros intangibles identificables en un negocio (Martínez, 2014).

Considerando que es completamente comprensible que el franquiciante tenga un control estricto sobre el uso de sus signos distintivos por parte del franquiciado, ya que la imagen de marca es un activo valioso y esencial para el éxito de la franquicia. Además, el franquiciante tiene la responsabilidad de mantener la coherencia y la calidad de la marca en todos los puntos de venta. Por otro lado, el franquiciado debe tener una libertad limitada para adaptar la marca a su mercado local, siempre y cuando se respeten los estándares de calidad y la identidad de la marca. La comunicación y la colaboración entre el franquiciante y el franquiciado son fundamentales para garantizar una relación beneficiosa para ambas partes.

En ese sentido, el control del franquiciante sobre el uso de sus signos distintivos es necesario para proteger la marca y mantener su valor en el mercado, pero también es

importante permitir cierta flexibilidad para que el franquiciado pueda adaptar la marca a su mercado local. Desde mi punto de vista la clave es encontrar un equilibrio entre la protección de la marca y la adaptabilidad a las necesidades del mercado local.

Dentro del sistema de franquicia, uno de los acuerdos básicos y que constituye uno de los elementos esenciales, es el derecho y la licencia para usar las marcas del franquiciante por parte del franquiciado; y esto incluye justamente la forma en la que se van a utilizar dichos signos y los métodos disponibles para las partes dentro del contrato. En muchas legislaciones, para que un tercero haga uso legítimo de los derechos marcarios de otra persona debe existir una licencia de uso de marca, en el caso de la legislación ecuatoriana se debe firmar un contrato, y éste debe estar inscrito en el SENADI, más adelante se abordará todos los detalles sobre este tema.

En la Guía para los Acuerdos de Franquicia Principal Internacional del Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado (2005) -UNIDROIT, se recomienda que un contrato de franquicia incluya las siguientes disposiciones referentes al control de uso de marca. Debe existir claramente una cláusula que establezca que el franquiciado se limite a usar la marca o los signos distintivos que han sido licenciados objeto del contrato de franquicia, de conformidad con el modelo estándar y las determinaciones que formen parte del manual de operaciones<sup>4</sup>. Es recomendable también que exista una cláusula que prohíba al franquiciado usar la marca para fines distintos a los que se encuentran establecidos en el contrato de franquicia. Y finalmente, debe ser una facultad para el franquiciante la de supervisar la forma en la que está siendo utilizada la marca por el franquiciado, y todo lo relacionado con esta, por ejemplo, publicidad, apariencias distintivas, uso de colores, entre otros.

En consecuencia, el franquiciante debe ejercer control sobre cómo el franquiciado usa sus signos distintivos para proteger la reputación de la marca y mantener la coherencia con

---

<sup>4</sup> Según Tenorio et al. (2019), el manual de operaciones es un documento que describe los procedimientos estándar para una empresa, incluye instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo diversas tareas, como la fabricación de un producto, la prestación de un servicio o la gestión de finanzas. Sirve como guía de referencia para los empleados y describe los procesos que deben seguir para garantizar que el negocio funcione sin problemas y de manera eficiente.

la experiencia del cliente dentro del negocio. Existen algunas formas del tipo de control que los franquiciantes pueden tener sobre el uso de la marca por parte de sus franquiciados:

- **Estándares de la marca:** el franquiciante a menudo brinda a los franquiciados estándares detallados de la marca, que describen cómo se debe representar la marca en los materiales de marketing, el diseño de la tienda, los uniformes de los empleados y más.
- **Procedimientos operativos:** el franquiciante puede exigir a los franquiciados que sigan procedimientos operativos específicos como, por ejemplo, cómo preparar los productos, cómo interactuar con los clientes y cómo mantener las instalaciones, incluso la forma y ubicación referente a la colocación de los productos en las tiendas.
- **Capacitación:** el franquiciante puede ofrecer programas de capacitación a los franquiciados y sus empleados para garantizar que comprendan los estándares de la marca y los manuales operativos.
- **Inspecciones:** el franquiciante puede realizar inspecciones periódicas de las operaciones de los franquiciados para garantizar que cumplan con los estándares de la marca y los manuales operativos.
- **Aprobación:** el franquiciante puede requerir que los franquiciados obtengan su aprobación para ciertas decisiones comerciales, como ofertas de nuevos productos, campañas de marketing o cambios en el diseño de la tienda.
- **Terminación:** el franquiciante puede tener derecho a dar por terminado el contrato de franquicia si un franquiciado no cumple con los estándares de la marca y los procedimientos operativos o se involucra en una conducta que podría dañar la reputación de la marca.

En resumen, el franquiciante suele ejercer un control significativo sobre el uso de la marca por parte de sus franquiciados para proteger la reputación de la marca y mantener la coherencia en la experiencia del cliente.

### **1.1.3. Infracción por terceras partes no autorizadas de alguna de las marcas del franquiciante.**

Dentro de un contrato de franquicia no solo se debe abordar el uso inadecuado de los derechos marcarios del franquiciante por parte del franquiciado, se debe contemplar también

una posible infracción o amenaza de infracción hacia una de las marcas del franquiciante por parte de terceras personas, y como debe ser abordada dicha situación por parte del franquiciante y del franquiciado. Si tenemos como antecedente que el registro de una marca concede a su titular el uso exclusivo de esta en relación con los servicios o productos que se encuentren detallados en su solicitud a registro; entonces dicho derecho se ve afectado cuando una persona se encuentra ofreciendo los mismos productos o servicios, o incluso relacionados a través de un signo idéntico, similar o parecido a los de una marca previamente registrada.

En países del “common law “, el titular de una marca puede plantear una acción por infracción conocida como “passing off”, o por competencia desleal contra la persona que use una marca que cause o que pueda causar confusión dentro del mercado con otra marca registrada previamente (UNIDROIT, 2005). Y de la misma forma sucede en la legislación ecuatoriana, en este caso dichos problemas deben ser resueltos directamente por la Autoridad en materia de propiedad intelectual como lo establece el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (2011):

“Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia”.

Si una franquicia desea ingresar al Ecuador debe estar pendiente de que la competencia desleal ha sido establecida en dos aristas, una en el Derecho de Competencia (por afectar al interés común) y otra en el ámbito de la Propiedad Intelectual (por ser entre las partes) (Sancho, 2017).

Dentro del contrato de franquicia, el titular de las marcas (franquiciante), puede otorgar la facultad de defensa ante violaciones o infracciones marcarias al franquiciado o puede determinar que se trata de una facultad exclusiva la de iniciar una acción legal en contra de terceras personas por un uso no autorizado de sus derechos marcarios. Existen varios elementos a considerar, incluyendo la posibilidad de que ambas partes, hablando de franquiciante y franquiciado pueden iniciar de manera conjunta acciones legales en contra de

usos no autorizados de los signos distintivos, para en este caso poder dividir costos y repartirse valores relativos a indemnizaciones. (UNIDROIT, 2005).

Si terceros no autorizados infringen algunas de las marcas del franquiciante, puede tener graves consecuencias tanto para el titular de los signos distintivos como para sus franquiciados. Por esta razón existen algunas actuaciones que deben ser tomadas en cuenta por ambas partes para enfrentar esta situación:

1. Supervisar el mercado: tanto el franquiciante como el franquiciado deben vigilar de manera periódica el mercado para identificar cualquier uso no autorizado de sus marcas por parte de terceros. Esto podría implicar el monitoreo en línea a través del internet y redes sociales, así como lugares comerciales, y algo esencial también es trabajar con expertos en el área de propiedad intelectual.
2. Investigar: una vez que se identifica el uso no autorizado, el franquiciante debe realizar una investigación para determinar el alcance de la infracción y las partes involucradas. Esto puede implicar el envío de cartas de apercibimiento, de cese y desistimiento, la realización de negociaciones o la búsqueda de acciones legales.
3. Proteger a los franquiciados: el franquiciante debe trabajar para proteger a sus franquiciados de las consecuencias negativas de la infracción, como el daño a la reputación de la marca o la pérdida de negocios. Esto puede implicar brindar apoyo legal o de marca a los franquiciados, así como trabajar con ellos para abordar las inquietudes de los clientes.
4. Hacer cumplir los estándares de la marca: el franquiciante debe asegurarse de que sus franquiciados se adhieran a los estándares de la marca y la utilicen correctamente. Esto ayudará a reforzar el valor de la marca y minimizar el riesgo de infracción por parte de terceros no autorizados.
5. Emprender acciones legales: en algunos casos, el franquiciante puede necesitar emprender acciones legales para proteger sus marcas del uso no autorizado. Esto podría implicar la búsqueda de medidas cautelares, daños u otros recursos a través del órgano administrativo, judicial o incluso arbitral.

En general, abordar la infracción por parte de terceros no autorizados de algunas de las marcas del franquiciante requiere un enfoque proactivo que priorice el monitoreo, la

investigación, la protección de los franquiciados, la aplicación de los estándares de la marca y, cuando sea necesario, la acción legal.

#### **1.1.4. Importancia de los signos distintivos dentro del contrato de franquicia.**

Teniendo como antecedente que para desarrollar un acuerdo de franquicia, los signos distintivos de propiedad del franquiciante se licencian a otra persona que se encuentra debidamente autorizada para operar y explotar el negocio objeto de la franquicia y justamente la importancia de estos signos se encuentran en la influencia que estos poseen o llegan a poseer dentro del mercado, llegando así a realizarse fácilmente negocios por ellos, si bien la calidad del producto o servicio del que se trate es fundamental, muchos negocios adquieren reconocimiento por el nombre; haciendo referencia a su marca o incluso su nombre comercial. Dicho signo distintivo llega a impactar en la mente del consumidor, y es a través del cual el negocio se diferencia y se evidencia dentro del mercado, sea nacional o internacional.

La herramienta estratégica que tiene un vendedor para atraer a los clientes es la marca. El valor comercial de dicho activo intangible se convierte en el elemento que incluso aumenta o disminuye su valía, y por esta razón el contrato de franquicia es un modelo confiable para hacer negocios a nivel global. (Bolaños & Giraldo, 2015,). Siguiendo la misma idea, podemos incluso concluir que la reputación de una franquicia está vinculada directamente a su marca, esta le confiere un valor significativo y fomenta su comercialización. Lamb et al. (2013) en su manual de marketing, define a la marca, como un diseño o una combinación derivada que tiene como objetivo identificar productos o servicios de un negocio y diferenciarlos del resto de sus competidores. Este concepto, sin embargo se centra únicamente en la parte visual que distingue a una empresa, un servicio o un bien, y no abarca otros elementos que permiten también evaluar su valor.

En otras palabras, la marca o el signo es una característica esencial de la franquicia porque es a través de dicho signo distintivo que se vende el producto, apoya al desarrollo de dicho negocio y aumenta el nivel de competencia en el mercado. Las marcas otorgan identidad a un producto o servicio, al otorgar distintividad en el negocio es clave que esas marcas se encuentren protegidas a través de su registro, para evitar que terceras personas tomen ventajas sobre el esfuerzo ajeno y porque en marcas legalmente así corresponde.

En consecuencia, los signos distintivos son de gran importancia en un contrato de franquicia por varias razones: 1) **Identificación:** Las marcas son la forma en que los consumidores identifican los productos o servicios de la franquicia. La marca se convierte en una especie de sello de calidad que los consumidores asocian con la calidad de los productos o servicios de la franquicia. Por lo tanto, es importante que el contrato de franquicia establezca claramente los derechos y obligaciones de ambas partes en relación con la marca y su uso. 2) **Exclusividad:** En muchos casos, el contrato de franquicia otorga a la franquicia el derecho exclusivo de utilizar la marca en una determinada área geográfica. Esto significa que ningún otro franquiciado de la misma franquicia podrá utilizar la marca en esa área. Es importante que el contrato de franquicia establezca claramente las restricciones geográficas con relación al uso de la marca. 3) **Protección:** La marca es un activo valioso de la franquicia y debe ser protegida. El contrato de franquicia debe establecer las medidas que se tomarán en caso de infracción de la marca por parte de terceros. También debe establecer las medidas que se tomarán en caso de infracción de la marca por parte del franquiciado. 4) **Control de calidad:** El uso de la marca por parte del franquiciado debe estar sujeto a un control de calidad. El contrato de franquicia debe establecer los requisitos que debe cumplir el franquiciado en cuanto a la calidad de los productos o servicios que ofrece bajo la marca.

Se considera que los signos distintivos son un elemento clave en un contrato de franquicia y su uso debe ser regulado cuidadosamente en el contrato para asegurar la protección de la marca y la calidad de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca.

## **1.2. El Know-How**

### **1.2.1. Definición y naturaleza jurídica de know-how**

En la Guía para los Acuerdos de Franquicia Principal Internacional del Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado (2005) -UNIDROIT se indica que el término know-how se utiliza para describir los conocimientos que tienen personas que realizan actos profesionales determinados y que son característicos de dicha actividad. Este conocimiento hace referencia a una composición de la experiencia que se tiene en el ejercicio de una actividad y la información factual que se obtiene de ella.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Capítulo 11, pág. 131.

Según López (2006), existen varias definiciones que presentan elementos esenciales que forman parte de la definición del know-how, y resulta algunas de ellas:

1. Es un saber: Se trata de un conocimiento práctico que se utiliza en el ámbito empresarial.
2. Incluye conocimientos técnicos que, al ser aplicados correctamente a un proceso o producto en particular, pueden tener mucho valor, por lo que se reconoce la importancia de su especialización.
3. Posee un valor inherente. Obtener el conocimiento requerido para aplicarlo en un procedimiento o en un bien implica dedicar tiempo y recursos económicos.
4. Surge como consecuencia de la experiencia y la investigación.

En consecuencia, "know-how" es un término que se utiliza comúnmente para referirse a los conocimientos técnicos, comerciales o empresariales que son propiedad de una empresa o de un individuo y que les dan una ventaja competitiva en el mercado. La naturaleza jurídica del "know-how" puede variar según el país o la legislación aplicable, pero a menudo se le considera una forma de propiedad intelectual.

Para poder establecer la naturaleza jurídica del know-how, existen diversas teorías que sostienen diferentes posturas sobre el tema.

a) Teoría de la personalidad

Sostiene que, el inventor tiene un derecho moral que le garantiza la paternidad de la invención, lo que constituye expresión de la personalidad (Alcántara, 2000). Es decir, el know-how forma parte de los derechos de la personalidad de su titular ya que nace y se extingue con él.

Esto ha sido parte de intensas críticas ya que una de las principales características de los derechos morales, es que estos son personalísimos, lo que implica que son intransferibles, irrenunciables e imprescriptibles, lo que resulta contrario con una de las principales características económico del know-how, que le permite ser objeto de cesión, de licencia o incluso de transferencia (Díaz, 2015).

b) Teoría del derecho contractual

Esta teoría según sus autores sostiene que si las personas que se encuentran en una relación de dependencia violan el secreto, estarían incumpliendo el contrato que rige sus relaciones laborales. Según esta perspectiva, dicho acuerdo lleva implícita la obligación de fidelidad, la cual en este caso estaría siendo incumplida. (Caballenas, 2005).

c) Teoría del bien inmaterial

Su principal precursor fue Kohler en el siglo XX en Alemania, y es quien afirma que el know-how no es una situación de hecho, si no por el contrario al tratarse de un fruto del intelecto humano del cual emana un bien inmaterial, por su relevancia económica y sus especiales características, debe tener protección jurídica (Díaz, 2015).

Esta teoría puede ser aceptada bajo la legislación ecuatoriana, por ejemplo, que en su Código Civil, consagra una clasificación de bienes bajo el criterio de bienes materiales e inmateriales.

d) Teoría de la situación de hecho

De acuerdo con Correa (1981) el poseedor de un conocimiento técnico secreto no es propietario de este, ya que no es considerado un bien que pueda ser objeto de propiedad. En su lugar, cuando se produce una violación es cuando surgen ciertos derechos y es el titular del conocimiento quien posee un monopolio real basado en dicho secreto.

e) Teoría del derecho de propiedad

La doctrina estadounidense defiende esta teoría al afirmar que el know-how es considerado un derecho de propiedad debido a su carácter de derecho subjetivo. El propietario del conocimiento tiene el derecho de utilizarlo, disfrutarlo y disponer de él, así como de prevenir que lo utilicen sin su autorización. También tiene la facultad de ceder, licenciar, transferir llevar a cabo cualquier otro tipo de transacción legal relacionada con él. Asimismo, puede ejercer su derecho de prevenir su uso indebido e iniciar acciones legales correspondientes. (Laquis, 1982).

f) Teoría teleológica

Según Benavente (2008), quien es el principal defensor de esta teoría, el know-how se compone de tres elementos: a) el conocimiento o habilidad técnica que refiere a un bien intangible; b) debido a su alto valor económico tiene una característica de reservado, que se

relaciona con los derechos subjetivos y c) su aplicabilidad a nivel de los negocios, lo cual lo hace objeto de ser contratado y está relacionado con la propiedad.

Después de revisar cada una de estas teorías, se puede concluir que se trata claramente un derecho sui generis, relacionado directamente con la propiedad intelectual; ya que tiene características que lo hacen diferente del resto de derechos que se enmarcan como derechos intelectuales.

### **1.2.2. Know-How, secretos comerciales e información confidencial o no comunicada**

Existen varias expresiones utilizadas en términos comerciales y jurídicos para designar a los conocimientos profesionales, estas incluyen el know-how que ya fue analizado en el punto anterior, los secretos empresariales o industriales y la información confidencial. A continuación, se puede definir estos dos últimos, teniendo en consideración que las diferencias son pequeñas.

En cuanto a los secretos empresariales o industriales, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define secreto como: “1. m. Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta.”, “2. m. Reserva, sigilo” “3. m. Conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio.”<sup>6</sup>. Desde el punto de vista legal, es crucial distinguir entre el conocimiento secreto y el objeto al cual se refiere dicho conocimiento, ya que la protección legal recae sobre el conocimiento en sí y no sobre el objeto. Esto es afirmado por el académico Gómez (1974) quien indica que, aunque en el habla cotidiana se trate de instrumentos secretos, desde una perspectiva jurídica es necesario señalar que lo verdaderamente secreto no son esos objetos, sino el conocimiento que se posee acerca de ellos.

En cuanto a la definición doctrinaria del secreto empresarial, se trata de cualquier conocimiento confidencial que recae en procesos, creaciones, artículos que dentro de las empresas los mantienen ocultos justamente por el valor competitivo que estos representan. (Gómez, 1974). El propósito de salvaguardar el secreto empresarial radica en que su correcta utilización dentro de una empresa puede marcar una ventaja competitiva en el mercado. Este

---

<sup>6</sup> Tomado de: <https://dle.rae.es/secreto?m=form>

secreto debe estar estrechamente vinculado con el negocio, lo que significa que no se pueden considerar como secretos industriales datos o información adquiridos por personas ajenas al negocio o por individuos particulares. Además, es crucial que el objeto sea lícito para no afectar el funcionamiento y la armonía dentro de la empresa. (Corcuera, 2008).

Se puede mencionar entonces que el secreto comercial es cualquier información valiosa que una empresa considera confidencial y que no quiere que se divulgue a terceros, y que es de propiedad exclusiva de la empresa y no se puede divulgar sin su consentimiento. Esto debe mantenerse en secreto y no debe ser compartido con personas ajenas a la empresa ya que tiene un valor significativo para la misma, que puede incluir información sobre procesos de producción, estrategias de marketing, patentes, entre otros. La empresa debe tomar medidas para proteger su secreto empresarial, como establecer contratos de confidencialidad con sus empleados y proveedores, restringir el acceso a la información confidencial y monitorear su uso. Y finalmente, su duración es limitada en el tiempo, dependiendo de la naturaleza de la información y su relevancia para la empresa.

En el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC, dentro de la sección 7: Protección de la información no divulgada, en su artículo 39 numeral 2, se establece lo siguiente con respecto a los requisitos del secreto comercial:

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 en que dicha información:

- a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla (Organización Mundial del Comercio, 1994).

En cuanto a la información confidencial, se puede remitir al artículo 4 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2023), que lo define claramente en su numeral 5 como:

**Información Confidencial:** Información o documentación, en cualquier formato, final o preparatoria, haya sido o no generada por el sujeto obligado, derivada de los derechos personalísimos y fundamentales, y requiere expresa autorización de su titular para su divulgación, que contiene datos que al revelarse, pudiesen dañar los siguientes intereses privados:

- a) El derecho a la privacidad, incluyendo privacidad relacionada a la vida, la salud o la seguridad, así como el derecho al honor y la propia imagen;
- b) Los datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares y deberán ser tratados según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales;
- c) Los intereses comerciales y económicos legítimos; y,
- d) Las patentes, derechos de autor y secretos comerciales.

En definitiva, se puede concluir que la información confidencial es cualquier tipo de información que se considera privada, secreta o sensible y que no está destinada a ser compartida con personas que no tienen la autorización necesaria para acceder a ella. Esta información puede ser de naturaleza personal o empresarial. En el ámbito empresarial, la información confidencial puede incluir secretos comerciales, planes estratégicos, procesos de producción, información financiera, datos de clientes, entre otros. La divulgación no autorizada de esta información puede ser perjudicial para la empresa, ya sea en términos de pérdida de ventaja competitiva, reputación o responsabilidad legal. Es importante que las empresas tomen medidas para proteger su información confidencial, como establecer políticas de privacidad y seguridad, proporcionar capacitación a los empleados sobre la importancia de la confidencialidad y utilizar medidas de seguridad físicas y tecnológicas para evitar el acceso no autorizado a la información.

### **1.2.3. El secreto del know-how**

La característica de ser oculto o secreto es esencial dentro del know-how y también de los secretos industriales, justamente porque se busca que dicha información, procesos o conocimientos no sea asequible para terceros, y que además tampoco sea conocido por ellos. Varios autores consideran que esta característica es un requisito fundamental para lograr su protección, ya que otorga al propietario de la información confidencial una posición privilegiada. (Gómez, 1974).

Aunque la falta de divulgación es fundamental para mantener en secreto la información industrial, su carácter confidencial no es total, ya que esta característica persiste después de que una persona o grupo específico de personas conoce la información, siempre y cuando se mantenga su confidencialidad. Es necesario, por lo tanto, determinar el nivel de confidencialidad de la información para asegurar la preservación del secreto.

La doctrina suele indicar que la información se considera secreta mientras no sea de conocimiento común ni de fácil acceso. Sin embargo, es difícil especificar lo que se entiende por "conocido comúnmente" y "fácilmente accesible". En el caso de la expresión "conocido comúnmente", se refiere a que la información ha sido divulgada ampliamente, por lo que se encuentra en el dominio público (Portellano, 1997). En cuanto al criterio de "facilidad de acceso", se refiere a que la información no debe ser de conocimiento común o fácil de obtener. Esto significa que, para acceder a la información, se deben realizar esfuerzos importantes en términos de tiempo, capital, indagación, experiencia, entre otros, lo que implica una cierta dificultad. Estos criterios son esenciales para determinar si la información debe ser considerada secreta y, por lo tanto, merece protección. (Díaz, 2015).

Es importante puntualizar que el contrato de know-how se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, puntualmente en el Código de Comercio en su Capítulo Cuarto: Contrato de permiso de usar conocimiento o Know-How, en el artículo 577, lo define de la siguiente manera:

**Art. 577.-** El contrato de permiso de usar el conocimiento o de licencia del know-how es un acuerdo mercantil, por el cual una persona, denominada licenciante, titular del know-how, autoriza y transmite a otra denominada licenciatario o beneficiario el uso, disfrute y la **explotación de conocimientos no patentados, de índole industrial, confidencial, no divulgados e individualizados**, para los cuales el

licenciante le ha atribuido un valor patrimonial importante para el desarrollo y explotación de su negocio. (...)

El resaltado me pertenece

En ese sentido, la norma hace alusión al objeto del know-how, que son “conocimientos no patentados, de índole industrial, confidencial, no divulgados e individualizados”, y de la misma manera, dicho cuerpo legal en su artículo 578 indica cuales son esa serie de conocimientos que pueden encasillarse como know-how, y que es de suma importancia entender, para poder darle el carácter de secreto.

**Art. 578.-** El conocimiento aludido en el artículo anterior, es aquel que, sin que necesariamente deba reunir los requisitos necesarios para acceder al sistema de patentes, sirve para: a) la fabricación de un determinado producto, por ejemplo, fórmulas, recetas, utensilios y herramientas; b) desarrollar un determinado procedimiento de servicio o atención; o, c) solucionar determinados problemas técnico-empresariales mediante la instalación y organización de un establecimiento industrial o comercial, selección de materias primas y de proveedores, formación de personal especializado y métodos de control de calidad.  
(...)

Esta condición de secreto se encuentra se encuentra de manera repetitiva en los instrumentos internacionales, como es en el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC en su artículo 39 numeral 2 literal a); “sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y (...)” (Organización Mundial del Comercio, 1994, p.21).

En definitiva, la información se considera secreta cuando no es de conocimiento común ni de fácil acceso para aquellos que tienen experiencia en el área en la que se utiliza dicha información. Esto significa que, para que la información no divulgada sea considerada secreta, no es necesario que sea completamente desconocida o que esté formada por componentes altamente específicos. La definición deja en claro que el secreto absoluto de la

información no es necesario, sino que es suficiente que no sea fácilmente asequible para aquellos que normalmente tratan con ella (UNIDROIT, 2005).

El secreto del know-how puede ser una estrategia efectiva para proteger la propiedad intelectual de una empresa y mantener su ventaja competitiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el secreto no es una protección absoluta, ya que siempre existe el riesgo de que la información se filtre o sea robada por competidores o ex empleados. Además, mantener el secreto del know-how puede limitar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre empresas, lo que puede ser perjudicial para la innovación y el progreso tecnológico en general. Es importante considerar los riesgos y limitaciones de esta estrategia y encontrar un equilibrio entre la protección y la colaboración.

#### **1.2.4. El valor comercial**

El valor comercial también se encuentra señalado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC en su artículo 39 numeral 2 literal b); “tenga un valor comercial por ser secreta;”(Organización Mundial del Comercio, 1994, p.21). La información en cuestión es aquella cuyo valor económico depende directamente de su carácter confidencial. En consecuencia, si dicha información se divulgará públicamente, su valor se devaluaría.

Para examinar esta cualidad, es importante señalar que la información o el conocimiento confidencial deben ser significativos y tener cierta importancia. Por lo tanto, debe cumplir con ciertos criterios objetivos dentro de su campo de aplicación, con el fin de ser protegidos adecuadamente por la ley. De esto se desprende que la información que es trivial, común o sin importancia no cumple con las características necesarias para ser considerada como un secreto comercial (Diaz, 2015).

En segundo lugar, después de haber evaluado la idoneidad objetiva de la información, es importante analizar cuál es el motivo para mantenerla en secreto. Por lo general, este motivo está relacionado con intereses económicos. Esto se encuentra plasmado en el mencionado artículo del ADPIC. En términos generales, este interés se deriva del valor competitivo y de la ventaja que la información confiere a su dueño sobre aquellos que no la tienen, brindándole diversas oportunidades para obtener beneficios. De esta manera, quien tiene la información busca conservarla en secreto para aumentar su valía. Es importante

señalar que el valor competitivo de la información es relativo, ya que obedece a las circunstancias específicas de cada situación, se debe tener en cuenta la utilidad y la importancia que tiene esa información para su propietario. Este valor puede variar de una persona a otra, ya que la información se adapta a las necesidades y preferencias de su dueño (Díaz, 2015).

En definitiva, se considera que el valor comercial del know-how y del secreto empresarial puede variar significativamente y depende de las circunstancias específicas de cada caso, así como del interés y la relevancia que tenga la información para su titular. Es importante tener en cuenta que este valor es relativo y puede variar de un individuo a otro, ya que la información se singulariza atendiendo a las necesidades y preferencias de su titular. La pérdida o revelación ilícita del know-how y del secreto empresarial puede resultar en un perjuicio económico para su titular, que se traduce en la pérdida de la ventaja competitiva o del privilegio que esta información le otorgaba. Por lo tanto, es fundamental tomar medidas razonables para proteger el know-how y el secreto empresarial y evitar su divulgación o acceso ilícito.

#### **1.2.5. Medidas para salvaguardar el secreto empresarial y el know-how**

La protección legal del know-how y del secreto industrial permite al dueño proteger una variedad de conocimientos especializados o información de la apropiación indebida por parte de terceros. Esto puede incluir el uso de medios ilegales o actos considerados desleales dentro de las prácticas comerciales del mercado. A través de acuerdos contractuales, el dueño puede proteger la información confidencial y el conocimiento especializado incluidos en el know-how y el secreto industrial. Incluso en situaciones en las que la información o el conocimiento se obtiene legalmente, los receptores pueden estar obligados por un deber de confidencialidad derivado de un contrato.

Además, a la persona legalmente en poder de la información se le exige que adopte “medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta” según lo que establece el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC en su artículo 39 numeral 2 literal c) (Organización Mundial del Comercio, 1994). Tanto el dueño legítimo de la información como cualquier persona que la tenga en su poder están obligados a tomar medidas razonables para protegerla. En el caso de

una franquicia, no solo se le exige a los franquiciados, esta obligación recae también sobre el franquiciante, quienes deben tomar las medidas necesarias para proteger la información.

En algunas áreas jurisdiccionales, los tribunales han utilizado la "prueba de racionalidad" para evaluar las formas de protección implementadas y determinar qué información debe ser calificada como "secreta". La base filosófica de esta prueba es que no se puede reclamar protección contra la divulgación de información "secreta" si el comportamiento del titular o del poseedor de la información no es coherente con la intención de conservarla en secreto (UNIDROIT, 2005). La divulgación o el acceso no autorizado a la información conlleva una pérdida financiera para su dueño. Para determinar la cuantía económica de esta pérdida, se considerará el impacto que tiene para el titular la disminución del valor de la información después de su divulgación, lo que se convierte en la desaparición de la ventaja competitiva que esta información le daba. (Díaz, 2015).

Dado que la intención de mantener la información en secreto es un componente fundamental que conforma el secreto industrial, es necesario que esa intención se exprese de una manera clara y perceptible para que sea efectiva. Se considera esencial que la voluntad de mantener en secreto la información sea claramente expresada, ya que esto es un elemento fundamental que define el secreto industrial. Esta manifestación de voluntad puede llevarse a cabo de dos maneras: a) de manera explícita mediante la inclusión de una cláusula en un contrato o una orden clara; y b) de manera implícita a través del uso de medidas o acciones que indiquen la intención del propietario de mantener la información en secreto (Díaz, 2015).

La Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina – CAN (2001) de la cual Ecuador es parte, establece en su artículo 262 lo siguiente con respecto a que actos constituyen competencia desleal con respecto a un secreto empresarial:

**Artículo 262.-** Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o, Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

En conclusión, las medidas para salvaguardar el secreto empresarial pueden incluir aspectos técnicos, organizativos y jurídicos. Entre las medidas técnicas, se pueden emplear tecnologías de seguridad informática como sistemas de encriptación, autenticación, control de acceso y monitoreo de redes y sistemas. También se pueden utilizar medidas organizativas, como la definición de políticas de seguridad y privacidad, la formación y concientización del personal sobre la importancia del secreto empresarial, la clasificación de información según su nivel de confidencialidad y la definición de protocolos para el manejo de información confidencial.

En cuanto a las medidas jurídicas, se pueden establecer acuerdos de confidencialidad con los empleados, proveedores y colaboradores, así como cláusulas específicas en los contratos que regulen la protección y uso de la información confidencial. Además, se pueden registrar patentes y marcas para proteger los avances y desarrollos tecnológicos, así como establecer medidas legales y procedimientos para hacer frente a posibles infracciones y proteger el secreto empresarial en caso de litigios.

#### **1.2.6. La comunicación del know-how y los secretos empresariales en los contratos de franquicia**

En el contexto de un contrato de franquicia, resulta fundamental para el franquiciante que su know-how sea utilizado adecuadamente por los franquiciados y que se mantenga protegido en secreto. Es esencial que el franquiciante mantenga el derecho a explotar el know-how por sí mismo y a transmitirlo a otros franquiciados. En la realidad, el know-how será comúnmente compartido a través del manual de operaciones y mediante la formación inicial y continua que el franquiciante provea. En una situación de franquicia, la responsabilidad de transmitir el know-how abarca no solo el conocimiento disponible al inicio de la relación, sino también el que se genere durante el período de vigencia del contrato (UNIDROIT, 2005).

En el transcurso de la relación de franquicia, se irán implementando nuevas técnicas y mejoras en el sistema de franquicia, las cuales se basarán en la experiencia adquirida y en el avance de estas nuevas técnicas. Para comunicar estas actualizaciones a los miembros de la red, el franquiciante suele utilizar nuevas ediciones o actualizaciones del manual de operaciones, así como la organización de programas y/o encuentros de formación periódicos. Se entiende que el franquiciante debe garantizar que los franquiciados estén informados sobre el desarrollo del know-how del sistema de franquicia a lo largo de la relación contractual. Es por ello que el franquiciado tiene la responsabilidad de participar en los programas y/o encuentros de formación organizados por el franquiciante, así como de asegurarse de que su personal también participe en dichas actividades (UNIDROIT, 2005).

La transmisión del conocimiento técnico en los acuerdos de franquicia es un tema relevante y complejo. En la mayoría de los casos, la franquicia implica la cesión por parte del franquiciante de determinados conocimientos técnicos y comerciales que son esenciales

para el éxito del negocio franquiciado. La comunicación del know-how puede realizarse de diversas maneras y es un tema que se regula de manera específica en los contratos de franquicia. En general, el franquiciante debe proporcionar al franquiciado toda la información necesaria para el desarrollo del negocio, lo que incluye el know-how.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la comunicación del know-how puede ser limitada, ya que el franquiciante debe proteger su propiedad intelectual y garantizar que la información confidencial no sea revelada a terceros sin su consentimiento. Además, es posible que el franquiciante no transmita todo su know-how al franquiciado, reservándose algunos secretos comerciales para sí mismo. En este sentido, es común que los contratos de franquicia establezcan una serie de obligaciones y restricciones para el uso del know-how por parte del franquiciado, incluyendo la obligación de mantener la confidencialidad y de no utilizar la información con fines distintos a los previstos en el contrato. Estas obligaciones suelen estar acompañadas de cláusulas de penalización en caso de incumplimiento.

En tal sentido, conviene destacar que el Código de Comercio (2019), expresamente, establece el deber de guardar la confidencialidad de la información revelada con motivo del contrato de franquicia. Es decir, se consagra a nivel normativo la obligación de guardar el secreto de la información objeto del acuerdo de franquicia; de igual manera, se prevé el derecho del franquiciante de ser indemnizado por los daños y perjuicios que pudieren derivarse de un incorrecto uso de sus derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, el cuerpo normativo mencionado, no establece lo concerniente a los mecanismos que deberán utilizar las partes para compartir los derechos de carácter intelectual, ni al modo que se deberá emplear para su protección, ni tampoco a los mecanismos que se podrán activar para exigir una potencial indemnización por daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de un incorrecto uso de los derechos de carácter intelectual, ni mucho menos los mecanismos de cuantificación de esos daños, todas éstas, áreas que han sido muy poco exploradas por el jurista nacional.

La regulación de los puntos mencionados previamente corresponderá a las partes, quienes tienen la potestad de establecer los mecanismos a utilizarse tanto para la transferencia de los derechos de carácter intelectual, como de la forma de utilizarlos en la etapa de desarrollo contractual, así como de la forma de tutela o de la resolución de

potenciales conflictos.

No obstante, ello representa una serie de desafíos de carácter comercial y/o jurídico, que deberán ser solventados por las partes, tanto dentro de una etapa de negociación, como dentro del desarrollo mismo de la relación contractual. En este sentido, se han identificado las siguientes dificultades de orden jurídico:

- **¿Cómo revelar o compartir los derechos intelectuales objeto de un contrato de franquicia de forma segura?**

El primer desafío al momento de celebrar un contrato de franquicia constituye en la estructuración de la transferencia de los derechos de carácter intelectual - *know how*, derechos marcarios, secretos industriales - así como del mecanismo que se utilizara para su revelación. En este sentido, para cumplir con la revelación del *know how* de forma exitosa, resulta menester que, en primer lugar, los derechos compartidos o revelados pertenezcan al franquiciante y en segundo momento, se cuente con una prueba idónea de que dichos derechos fueron transferidos o revelados. En tal virtud, resulta prudente afirmar que el interés y objetivo esencial del franquiciante será impedir la divulgación de su *know how*, así como evitar todo uso que pudiese resultar perjudicial para sus intereses respecto de los derechos compartidos (Fonseca, 2017).

En este contexto, resulta relevante identificar dos elementos de relevancia; el primero consiste en el reconocimiento del derecho de carácter intelectual y el segundo elemento consiste en la posibilidad de tutelarlos en instancia administrativa, judicial o arbitral (Fonseca Guerra, 2017). Por lo que, conforme lo expuesto, una de las problemáticas a resolverse es la de exponer las diligencias que deben cumplirse, a efectos de lograr cumplir con los dos requisitos para alcanzar una protección de los derechos intelectuales revelados con seguridad - esto es, su reconocimiento por parte del estado y la posibilidad de protegerlo en la instancia legal pertinente.

- **¿Cuál es el alcance de los derechos intelectuales conferidos en beneficio del franquiciado?**

El segundo desafío identificado consiste en la determinación del alcance de los derechos intelectuales conferidos en beneficio del franquiciado; consiste en relevancia

destacar que el alcance de los derechos otorgados se delimitará en observancia a las estipulaciones dictadas por las partes dentro del instrumento del contrato de franquicia.

El aspecto jurídico fundamental a resolverse consiste en determinar si los derechos intelectuales objeto de un contrato de franquicia se transfieren de forma definitiva en beneficio del franquiciante o si únicamente se concede una licencia de uso sobre los mismos (Benavente, 2008).

En tal sentido, el problema a resolverse consiste en determinar las formas y los mecanismos contractuales disponibles para estructurar el alcance de los derechos conferidos como consecuencia de la celebración de un contrato de franquicia, así como exponer cuáles son las facultades, los derechos y las obligaciones de las partes, de acuerdo con la modalidad de estructuración contractual preferida por las partes.

- **¿Cómo tutelar los derechos intelectuales ante un posible conflicto?**

En materia de derechos intelectuales, se cuentan con diversas alternativas de tutela, siendo estas la instancia administrativa sustanciada ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), la instancia judicial y la instancia arbitral. En este sentido, la problemática consiste en la determinación de las ventajas y desventajas de cada una de las vías de solución de conflictos disponibles respecto de la tutela de los derechos intelectuales revelados en los contratos de franquicia, así como una exposición de los requisitos y condiciones que deben cumplirse para acceder a cada una de ellas.

Si bien existen varias alternativas a elegir en cuanto a la vía para la resolución de conflictos, considero personalmente que la mediación y el arbitraje son las vías más óptimas ante potenciales conflictos, ya que el proceso es más ágil y expedito, son las partes quienes determinan las reglas para que se configure el arbitraje, además, la disputa será conocida por un tribunal experto en la materia. Pero a su vez considero que no todos los conflictos relativos a la franquicia deben ser resueltos a través de mediación y arbitraje, se pueden excluir las controversias relativas a la propiedad intelectual para que estas sean conocidos y resueltos por la autoridad administrativa competente en la materia, en el caso de Ecuador se trata del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI. Es esencial que las partes dentro de la cláusula de resolución de conflictos determinan expresamente que los conflictos relativos a estos temas sean resueltos en vía administrativa, caso contrato

si una de las partes intervinientes en el contrato de franquicia inicia en contra de la otra parte una acción ante el SENADI por un tema relativo a la propiedad industrial y el contrato de franquicia contenida una cláusula expresa de arbitraje para la resolución de conflictos, la autoridad administrativa tendrá que excusarse de conocer dicha acción conforme lo establece el artículo 7 de la Ley de Arbitraje y Mediación (2006):

**Art. 7.-** El convenio arbitral, que obliga a las partes a acatar el laudo que se expida, impide someter el caso a la justicia ordinaria.

Cuando las partes hayan convenido de mutuo acuerdo someter a arbitraje sus controversias, los jueces deberán inhibirse de conocer cualquier demanda que verse sobre las relaciones jurídicas que las hayan originado, salvo en los casos de excepción previstos en esta Ley. En caso de duda, el órgano judicial respectivo estará a favor de que las controversias sean resueltas mediante arbitraje. Toda resolución a este respecto deberá ser notificada a las partes en el término de dos días.

### **1.2.7. La protección del know-how y los secretos empresariales**

Se pueden distinguir dos tipos de medidas para proteger el know-how y el secreto empresarial: medidas preventivas y medidas correctivas. Las medidas preventivas incluyen acuerdos de confidencialidad, contratos de no competencia, medidas de seguridad y otros elementos que buscan asegurar de manera anticipada el know-how y el secreto empresarial. Por otro lado, las medidas correctivas están dirigidas a corregir o compensar los efectos producidos tras la violación de estos derechos (Diaz, 2015).

El asunto crítico en el sistema de franquicia, que exige que el know-how sea compartido con varios usuarios sucesivos, es evitar que los empleados de los franquiciados finales divulguen el know-how, ya que la protección legal de los secretos comerciales en el país del franquiciante puede no ser suficiente para ofrecer una protección efectiva. No obstante, se puede garantizar la protección contractual del know-how a través de la inclusión de cláusulas adecuadas en los contratos de franquicia (UNIDROIT, 2005).

La Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (2001) también contempla una serie de disposiciones relativas a la protección del secreto empresarial, que son fundamentales dentro de la práctica:

**Artículo 263.-** La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.

**Artículo 264.-** Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto. En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

**Artículo 265.-** Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.

Por otro lado, el Código Ingenios (2016) también contempla una disposición referente a la protección de los secretos empresariales:

**Art. 545.- Protección de secretos empresariales.** - En todo proceso o diligencia que involucre secretos empresariales, la autoridad respectiva deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger dichos secretos. Únicamente la autoridad competente y los peritos designados tendrán acceso a la información, códigos u otros elementos, y exclusivamente en cuanto sea indispensable para la práctica de la diligencia de que se trate.

Todos quienes de conformidad con el inciso anterior tengan acceso a tales secretos quedarán obligados a guardar absoluta reserva y quedarán sujetos a las acciones que este Código y otras leyes prescriben para la protección de los secretos empresariales. En cualquier caso, la autoridad competente podrá abstenerse de ordenar a una de las partes del proceso que revele secretos empresariales, cuando, en opinión de dicha autoridad, la revelación resulte impertinente a los fines del proceso.

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI, en su página institucional contempla una serie de preguntas relativas al registro de un secreto empresarial, en las cuales se contempla que se debe realizar en primera instancia un trámite ante Notario Público, esto implica que se debe proceder a guardar en un sobre sellado por el Notario la información que adquiere el carácter de secreto empresarial, y proceder a solicitar el resguardo del secreto empresarial en la Institución, con tasa de \$22.00. Incluso se menciona que en todo proceso o diligencia que involucre secretos empresariales, la autoridad respectiva deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger dichos secretos.<sup>7</sup>

La protección del know-how y los secretos empresariales en los contratos de franquicia es de gran importancia para los franquiciantes, ya que deben asegurarse de que su know-how sea utilizado adecuadamente por los franquiciados y que el secreto del know-how sea protegido. Una de las principales preocupaciones en la franquicia es prevenir la divulgación del know-how por parte de los empleados de los franquiciados, lo cual puede poner en riesgo la protección legal de los secretos comerciales en el país de los franquiciantes. Para abordar esta preocupación, se pueden incluir cláusulas apropiadas en los contratos de franquicia para asegurar la protección contractual del know-how. Estas cláusulas pueden incluir contratos de confidencialidad, medidas de seguridad y otros elementos que ayuden a prevenir la divulgación no autorizada del know-how.

La protección del know-how y los secretos empresariales en los contratos de franquicia es esencial para garantizar que el know-how sea utilizado adecuadamente y que el secreto del know-how sea protegido. Esto puede lograrse mediante la inclusión de cláusulas apropiadas en los contratos de franquicia y mediante la formación continua y la actualización del know-how en toda la red de franquicias.

#### **1.2.7. La importancia del know-how dentro del contrato de franquicia.**

Teniendo en consideración que el contrato de franquicia tiene el objeto de permitir el uso o la producción bajo determinadas técnicas o procedimientos protegidos por la ley de propiedad intelectual - sea que se trate de derechos marcarios, de secretos industriales, de patentes, entre otros derechos- mediante la revelación del *know-how* del franquiciante. En

---

<sup>7</sup> Revisar: <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/preguntas-frecuentes-propiedad-industrial/>

este marco, resulta relevante advertir que el Código de Comercio prevé expresamente, con el objeto de precautelar los derechos de carácter intelectual revelados, una serie de disposiciones que regulan lo concerniente a la protección de los derechos industriales desde un punto de vista macro o general (Apolo et al., 2022).

Sobre esto deriva la importancia del know-how en el contexto de la franquicia que no puede ser subestimada. Es un elemento esencial que beneficia a todas las partes involucradas en el acuerdo de franquicia. Para el franquiciante, el know-how es de suma importancia, ya que representa el conocimiento acumulado a lo largo de los años, tanto como empresario como franquiciante. Junto con otros activos de propiedad intelectual, el know-how es lo que distingue al sistema de franquicia y proporciona una ventaja competitiva para todos los miembros de la red. El conocimiento técnico y empresarial que se transmite en la franquicia es un elemento esencial y el franquiciante se beneficia enormemente de la comunicación de este know-how, ya que es el resultado de su experiencia acumulada durante años, y junto con otros activos de propiedad intelectual, es lo que hace que su sistema de franquicia sea único, brinde una ventaja competitiva en el mercado y que les permite a los franquiciados beneficiarse de un sistema ya probado y exitoso (UNIDROIT, 2005).

En conclusión, el know-how es un elemento fundamental y de gran importancia para ambas partes, el franquiciante y el franquiciado. El know-how es el conocimiento especializado que el franquiciante ha desarrollado y adquirido a lo largo del tiempo, y que es esencial para la operación exitosa del negocio de la franquicia. El franquiciante tiene la responsabilidad de transmitir el know-how al franquiciado para asegurar el éxito de la operación y la uniformidad en el desempeño de la marca en todas las unidades de la franquicia. Esto se logra a través de la formación inicial y continua, así como mediante manuales y otros documentos que contienen información detallada sobre los procesos, productos y servicios que se ofrecen en la franquicia.

Por su parte, el franquiciado debe cumplir con la obligación de mantener la confidencialidad del know-how y utilizarlo exclusivamente para la operación de la franquicia. Esto se puede garantizar mediante cláusulas en el contrato de franquicia que establezcan la obligación del franquiciado de mantener la confidencialidad del know-how, incluso después de la terminación del contrato. En definitiva, el know-how es un activo

valioso en el contrato de franquicia y su protección es esencial para la operación exitosa de la franquicia. El franquiciante tiene la responsabilidad de transmitir el know-how y el franquiciado tiene la obligación de mantener su confidencialidad.

## 2. CAPÍTULO 2. EL CONTRATO DE FRANQUICIA

### 2.1. Concepto y función económica del contrato de franquicia

La Ley Modelo sobre la Divulgación de la Información en Materia de Franquicia, expedida por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (2002) contempla los elementos esenciales que han de incluirse en un contrato de franquicia y que puede incorporarse como ley interna, pero tienen el carácter de disposiciones no vinculantes. Quiroga (2012) establece ciertos conceptos relativos a la franquicia y al contrato de franquicia:

**Contrato de franquicia** se refiere al acuerdo mediante el cual se otorga una franquicia.

**Franquicia** se refiere a los derechos otorgados por el franquiciante al franquiciado, quien a cambio proporciona una compensación financiera para operar un negocio de venta de productos o prestación de servicios por su cuenta. Este acuerdo implica seguir un sistema establecido por el franquiciante, que incluye el conocimiento especializado y asistencia. Además, impone pautas esenciales sobre cómo se debe operar el negocio franquiciado, con un control operativo continuo por parte del franquiciante. Asimismo, la franquicia está estrechamente asociada a una marca de titularidad del franquiciante.

Cómo contrato, la franquicia constituye una especie de acuerdo nominado en nuestro país - lo que lo diferencia de otros Estados donde no existe una legislación especializada para la figura como, por ejemplo, Brasil o Estados Unidos - y reglamentado dentro del Capítulo Tercero del Título Séptimo del Código de Comercio (2019):

**Art. 558.-** La franquicia es un contrato en virtud del cual una de las partes, denominada el franquiciante u otorgante, en calidad de titular de un negocio, nombre comercial, marca u otra forma de identificar empresas, bienes o servicios, o de un bien o servicio, otorga a otra, llamada franquiciado o tomador, la posibilidad de explotar comercialmente, sus derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales, entre otros derechos, así como las actividades que se desarrollan con

tal nombre, marca u otra identificación o bienes o servicios, dentro de los términos que se especifiquen en el contrato, a cambio de una retribución económica.

Se puede entonces en base al concepto dado en nuestra legislación encontrar algunos elementos que describen las características principales de este contrato según lo mencionado por Martínez (2014):

1. Se trata de un contrato típico, ya que se encuentra regulado en la legislación ecuatoriana dentro del Código de Comercio.
2. Es bilateral ya que participan dos partes, se encuentra el franquiciante, quién es el propietario de un negocio que ha desarrollado un modelo exitoso y ha decidido expandirse a través del sistema de franquicias. Y por otro lado el franquiciado, quien adquiere los derechos a través de la franquicia que le permite operar un negocio bajo la misma marca, el mismo modelo y los procesos establecidos por el franquiciante.
3. Es un contrato principal ya que de él pueden depender otros contratos como el de licencia de uso de signos distintivos.
4. Es un contrato consensual, ya que se perfecciona con la mera voluntad de las partes contratantes quienes deberán manifestar su consentimiento.
5. Es *intuitu personae*, ya que el contrato se celebra en especial atención a la persona con quién va a obligarse el franquiciado, en este caso, el franquiciante.
6. También es un contrato oneroso, ya que existen contraprestaciones económicas. En este caso el franquiciado va a pagar regalías al franquiciado por el uso de su propiedad industrial y sobre todo, por el conocimiento impartido para replicar el mismo negocio.
7. Finalmente, se trata de un contrato de tracto sucesivo ya que las obligaciones se ejecutan en el tiempo.

En conclusión, se puede definir al contrato de franquicia como un acuerdo entre el franquiciante (dueño del negocio) y el franquiciado (persona que adquiere los derechos de la franquicia) que establece los términos y condiciones de la relación de negocios entre ambas partes. En este contrato se establece los derechos y obligaciones de cada parte, así como las condiciones de uso de la marca, los productos o servicios que se ofrecen, el territorio en el

que el franquiciado puede operar, las regalías que se deben pagar, la duración del contrato y otros aspectos relevantes para la relación comercial.

Básicamente el objeto de este contrato es permitir que el franquiciado utilice la marca, el modelo de negocio y los procesos exitosos del franquiciante para operar un negocio exitoso. A cambio, el franquiciado paga una tarifa inicial de franquicia y regalías continuas por el uso de la marca y los sistemas del franquiciante. En este sentido, puede afirmarse que la franquicia constituye aquel acuerdo a través del cual se autoriza el uso de ese conjunto de bienes inmateriales que configuran la imagen de una empresa (Lázaro, 2000).

Con referencia a la función económica de este contrato, se debe tener en consideración que, en el mundo de hoy, nos encontramos inmersos en una economía globalizada en constante crecimiento y transformación, que está caracterizada por la búsqueda de acuerdos y negocios internacionales que tienen como finalidad el lucro y el otorgamiento de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los consumidores en diferentes territorios (Martinez, 2014). Para este sistema se utilizan diferentes esquemas de expansión de negocio, entre los cuales, resulta relevante destacar a la franquicia.

La franquicia es uno de los modelos de contrato más utilizados para la expansión de empresas a nivel mundial (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2019). Por supuesto, que el Ecuador no es ajeno a lo dicho y, tal como menciona el Doctor Leónidas Villagran (2017) de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias “El Ecuador se ha beneficiado en los últimos tiempos del ingreso de negocios similares a los que existen en otros Países, principalmente en los Estados Unidos.” (p.1). El mismo autor, indica que el boom internacional de las Franquicia de este tipo es la respuesta a la marcada tendencia de la preeminencia del comercio basado en la propiedad intelectual; en efecto, en el esquema de negocios de la franquicia, se incluyen caracteres como el nombre comercial, las marcas que el establecimiento o concepto utiliza, patentes industriales, secretos comerciales o industriales, manuales de procedimientos o de operación, entre otros (Villagran, 2017).

El doctrinario Juan Carlos Botero (2020) en su libro *El Contrato de Franquicia y su Regulación* señala que, desde una perspectiva económica, es evidente que, para las empresas, la expansión hacia nuevos mercados a través de redes de distribución, modelos de negocio y otros instrumentos, implica una inversión de capital significativa, ya sea en infraestructura,

logística o contratación de personal, lo que a su vez aumenta sus costos. No obstante, mediante el mecanismo de la franquicia, gran parte de estos costos pueden ser evitados, ya que son los franquiciados quienes asumen la responsabilidad de realizar estas inversiones. Además, el franquiciante puede obtener un beneficio económico mediante el pago de regalías o royalties por parte del franquiciado, como contraprestación por el uso de la marca y los sistemas empresariales del franquiciante.

La elección de una franquicia ofrece diversas ventajas. Por un lado, permite tener acceso a un modelo de negocio probado, lo que aumenta significativamente las posibilidades de éxito. De hecho, diversos estudios han demostrado que el índice de éxito de una franquicia nueva es mucho mayor que el de un negocio nuevo. Todo esto hace que la franquicia sea un modelo atractivo para los inversores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen ciertos aspectos que el inversionista debe considerar y que pueden entrar en conflicto con este modelo, como la limitación en la elección de los productos o servicios a comercializar, la falta de flexibilidad y el control del franquiciante sobre la forma en que se opera el negocio, entre otros (Botero, 2020).

En definitiva, la función económica del contrato de franquicia es permitir la expansión de un negocio exitoso y rentable mediante la utilización de un modelo de negocio comprobado y la marca comercial por parte del franquiciado. Para el franquiciante, la función económica del contrato de franquicia es expandir su negocio a través de la venta de licencias a terceros. De esta manera, el franquiciante puede crecer más rápido y con menos inversión que si tuviera que abrir nuevas ubicaciones por su cuenta. Además, puede aumentar sus ingresos al cobrar una tarifa inicial de franquicia y regalías continuas por el uso de su marca y sistemas empresariales.

Para el franquiciado por otro lado, la función económica del contrato de franquicia es obtener los derechos de utilizar un signo distintivo establecido y un modelo de negocio comprobado que ya ha tenido éxito. Esto puede reducir los riesgos de la inversión en un negocio propio y aumentar las posibilidades de éxito. Además, el franquiciado puede recibir capacitación y apoyo del franquiciante, lo que puede aumentar las posibilidades.

La función económica de la franquicia es crear una red de negocios que se benefician mutuamente de la marca, el know-how y la experiencia del franquiciante. Al expandir su

negocio mediante la franquicia, el franquiciante puede aumentar su presencia en el mercado de manera más rápida y económica que si tuviera que abrir y operar sucursales propias. Por su parte, el franquiciado puede aprovechar la marca, el know-how y el soporte continuo del franquiciante para establecer su negocio y aumentar su rentabilidad. Además, la franquicia puede ayudar a reducir el riesgo de fracaso empresarial al proporcionar un modelo de negocio probado y una red de soporte continuo para el franquiciado. La estructura de la franquicia también permite una mayor eficiencia en la cadena de suministro y la logística, lo que puede traducirse en una reducción de los costos de operación. Considero que lo que busca la función económica de la franquicia es crear una relación ganar-ganar entre el franquiciante y el franquiciado, beneficiándose mutuamente de todo lo mencionado; la marca, el know-how, la experiencia, el posicionamiento en el mercado, y el soporte continuo proporcionado por el franquiciante, para lograr así que la expansión del negocio es más rápida y rentable.

## **2.2. Tipos de franquicias**

En la revista ANALES DE DERECHO de la Universidad de Murcia número 18, Lázaro (2000), realiza un análisis con enfoque económico de cuatro categorías de franquicia (pese al tiempo del estudio, el criterio es muy acertado en la actualidad):

- 1. Franquicia Industrial:** Mediante este contrato de franquicia, el franquiciante comparte y licencia al franquiciado, a cambio de una compensación, el uso de una patente y/o conocimiento técnico para producir bienes que se distribuyen bajo un signo distintivo. Los procesos de gestión y administrativos se deben informar al franquiciado, así como las estrategias de venta utilizadas.
- 2. Franquicia de Distribución:** dentro de este modelo de franquicia, la compañía que otorga la franquicia provee los productos que se distribuyen en la red con la marca de la franquicia. Estos productos pueden ser proporcionados por la propia empresa, fabricados por terceros o adquiridos a través de una central de compras. Además, la franquiciante proporciona un conocimiento comercial experimentado.
- 3. Franquicia de Servicios:** en este caso, el franquiciante otorga al franquiciado el derecho de ofrecer servicios propios de la franquicia a terceros bajo manuales e instrucciones que son dadas por el franquiciante quien cuenta con un conocimiento técnico claramente definido y constantemente actualizado debido al alto riesgo de ser copiado.

- 4. Franquicia principal:** En los contratos que implican este tipo de franquicia, una empresa (el franquiciante) otorga a otra empresa (el franquiciado principal) el derecho a explotar una franquicia a cambio de una compensación económica. El objetivo es que el franquiciado principal pueda celebrar contratos de franquicia con terceras personas, quienes actuarán como los sub-franquiciados. El franquiciado cumple el papel como franquiciante al fomentar la celebración de dichos contratos y administrar la red, ofreciendo asistencia operativa.

La Ley Modelo sobre la Divulgación de la Información en Materia de Franquicia del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (2007), define a este tipo de franquicia como el derecho otorgado por el franquiciante a otra persona llamada el sub-franquiciante, para otorgar franquicias a terceras personas que llevan el nombre de sub-franquiciados.

Por otro lado, existe otra forma de clasificar a las franquicias en función del grado de implicación del franquiciante en el negocio del franquiciado. Según lo establecido por Hidalgo y Martín (2016), existen tres tipos de franquicias:

- **Franquicia de producción o distribución:** en este modelo, el franquiciante proporciona al franquiciado los productos que se comercializan bajo la marca de la franquicia. El franquiciado se encarga de la venta y distribución de los productos en una zona determinada.
- **Franquicia de servicio:** en este caso, el franquiciante ofrece al franquiciado los conocimientos técnicos y comerciales necesarios para ofrecer servicios bajo la marca de la franquicia. El franquiciado se encarga de prestar el servicio al cliente en su área de influencia.
- **Franquicia mixta:** este modelo combina elementos de la franquicia de producción y la de servicio, permitiendo al franquiciado ofrecer tanto productos como servicios bajo la marca de la franquicia.

Otra forma de clasificar las franquicias es según su ámbito geográfico. Las franquicias pueden ser locales, nacionales o internacionales, en función del alcance del negocio y del territorio en el que se desarrolla.

Asimismo, las franquicias también pueden clasificarse según el tipo de actividad que desarrollan. Por ejemplo, existen franquicias de hostelería, de moda, de servicios de limpieza, de gimnasios, entre otras.

En conclusión, existen diferentes tipos de franquicias que ofrecen a los emprendedores una oportunidad para iniciar su propio negocio utilizando una marca y un modelo de negocio ya establecidos. La elección de un tipo de franquicia dependerá de las necesidades y objetivos del franquiciado, así como de las características y requisitos de cada modelo de negocio.

El Código de Comercio (2019) contempla una clasificación relativa a los tipos de franquicia:

**Art. 559.-** Las franquicias pueden ser de productos o de servicios:

Las franquicias de productos pueden autorizar la fabricación o producción de determinado producto para su eventual comercialización; o, solamente su comercialización.

Las franquicias de servicios pueden autorizar al tomador que preste determinado servicio bajo el nombre del otorgante y bajo las prácticas comerciales de éste. Adicionalmente, se reconocen otros tipos de franquicias que las partes puedan establecer, como aquellas franquicias que comprenden una unidad completa de comercialización y explotación.

Como modelo de negocio, las franquicias son una excelente opción tanto para los empresarios que buscan expandir su marca como para los emprendedores que desean invertir en un negocio establecido. Cada tipo de franquicia tiene sus propias ventajas y desventajas, dependiendo de los objetivos y recursos de los franquiciantes y franquiciados. Por ejemplo, las franquicias de producto o servicio se centran en la comercialización de productos o servicios específicos, mientras que hay formatos de franquicias que se enfocan en replicar un modelo de negocio probado en diferentes ubicaciones. Personalmente, creo que el tipo de franquicia que elijas debe depender de tu experiencia y habilidades, así como de tus metas a largo plazo. Es importante realizar una investigación exhaustiva y evaluar cuidadosamente las opciones disponibles antes de tomar una decisión.

### **2.3. Elementos de la franquicia**

Se distinguen los siguientes elementos de un contrato de franquicia: 1) Se concede una licencia de marca en virtud de la cual se autoriza el uso de signos o símbolos que permiten distinguir a un producto o servicio determinado. 2) Se lleva a cabo una revelación del *know-how* y de los conocimientos especializados detrás de una actividad comercial específica. 3) A cambio de ello, se consagra la obligación del pago de una regalía o canon en beneficio del franquiciante. 4) Se debe delimitar el territorio dentro del cual el franquiciado podrá desarrollar la actividad prevista. 5) El franquiciante debe prestar asistencia técnica a efectos de que el franquiciado pueda replicar la calidad del producto o servicio objeto del acuerdo. 6) La obligación del franquiciado de mantener el secreto de los elementos revelados. 7) La obligación de no competencia del franquiciado hacia el franquiciante (Castellanos, 2006).

Como elementos esenciales mínimos que debe contener una franquicia son la marca, el *know-how* y también creo que el soporte continuo es fundamental. Cabe recalcar que existen muchos otros elementos que van a tener que formar parte de este formato de negocio, pero como principales se encuentran la marca, ya sea su nombre comercial o la imagen que identifica a la franquicia, que es esencial para atraer y retener a los clientes. El *know-how* o saber hacer, ya que sin ese conjunto de conocimientos técnicos, comerciales y operativos el franquiciante no pudiera replicar su modelo de negocio. Por último, el soporte continuo es fundamental para garantizar la calidad y el éxito de la franquicia, y puede incluir servicios como la formación, el marketing, la investigación y el desarrollo, entre otros.

### **2.3.1. Formato de negocio**

El formato de negocio de la franquicia se refiere a un modelo empresarial en el cual una empresa (el franquiciante) concede a otra empresa o persona (el franquiciado), el derecho a utilizar su marca y su sistema de negocio, a cambio de un pago inicial y regalías continuas. Es una forma de expandir un negocio sin tener que asumir el costo y los riesgos de la apertura de nuevas ubicaciones. En lugar de eso, el franquiciante proporciona al franquiciado los recursos y la capacitación necesaria para que pueda operar una empresa exitosa utilizando el modelo de negocio y la marca del franquiciador.

Para muchas empresas, el formato de negocio de la franquicia ha demostrado ser un modelo exitoso. Según la Asociación Internacional de Franquicias (2021), a lo largo de la

historia empresarial, el sistema de franquicias ha demostrado ser una de las modalidades de distribución comercial más eficaces y eficientes.

En definitiva, el modelo empresarial de la franquicia es una estrategia empresarial en la cual una empresa otorga a otra el derecho a utilizar su marca y sistema de negocio a cambio de un pago inicial y regalías continuas.

### **2.3.1. Propiedad intelectual en la franquicia**

Se puede mencionar que se trata de un activo intangible que hace referencia a los elementos identificativos de la empresa, tales como marcas, nombres comerciales, emblemas y lemas comerciales, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor y patentes. Por lo general, se conceden únicamente los signos distintivos, ya que son los más utilizados en los contratos de franquicia. Sin embargo, los demás activos mencionados también pueden ser objeto de franquicia (Morejón, 2009).

La marca es un signo distintivo que puede ser representado por una palabra, una figura, un número, una letra, un sonido, un color e incluso, en algunos casos, una fragancia. Su función es identificar el origen de los bienes y/o servicios a los que se aplica. En síntesis, la marca es cualquier signo o combinación de signos que tenga la capacidad de diferenciar productos o servicios parecidos en el mercado.

Esto incluso se encuentra respaldado en la legislación ecuatoriana, en el Código Ingenios (2016):

**Art. 359.- Registro de marca.** - Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica.

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:

1. Las palabras o combinación de palabras;
2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
3. Los sonidos, olores y sabores;

4. Las letras y los números;
5. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores;
6. La forma de los productos, sus envases o envolturas;
7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;
8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;
9. Los hologramas; y,
10. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (...)

La marca es crucial para ayudar al consumidor a elegir entre productos y servicios de competidores, al mismo tiempo que identifica los productos y/o servicios de una empresa. Funciona como un vínculo entre el productor o comerciante y el consumidor, ya que el consumidor se identifica con una marca que cumple con sus estándares de calidad e intereses. Es por eso que la protección adecuada y oportuna de la marca es de gran importancia y debe estar respaldada por un estudio de mercado riguroso y detallado. Es imprescindible proteger los signos distintivos antes de establecer una franquicia en un país. Si se desea franquiciar un negocio basado en la gestión exitosa de una marca, es importante asegurar su protección en el país donde se establecerá la franquicia. Sin esta protección, el franquiciante puede correr el riesgo de que su marca sea utilizada por terceros sin su consentimiento, lo que podría afectar la imagen y reputación del negocio. Por lo tanto, proteger los signos distintivos es un paso crítico en la planificación de una franquicia exitosa (Morejón, 2009).

Por otro lado, dentro de la propiedad intelectual se encuentra el know-how que es uno de los componentes más significativos del contrato de franquicia, el cual engloba una variedad de conocimientos técnicos, procesos, métodos y experiencias comerciales, administrativas e industriales adquiridos por el franquiciante. Estos conocimientos pueden ser patentables o no, y representan el saber práctico de un empresario, el cual puede ser transmitido parcial o totalmente, ya sea de forma temporal o definitiva, mediante la prestación de servicios o a través de un acuerdo contractual. El know-how se caracteriza por tres atributos esenciales según lo establece Morejón (2009) en El contrato de Franquicia:

- a) Transferible. Metodologías y procesos que han sido desarrollados y pueden ser transmitidos y asimilados por los franquiciados.

b) Confidencial. Se trata de experiencias o conocimientos que no están directamente disponibles para terceros y se mantienen secretos hacia la competencia.

c) Renovable. Es una obligación habitualmente incluida en el contrato por parte del franquiciante. Implica una actualización continua en gestión, ventas, en el producto, las estrategias comerciales, de los procesos técnicos, entre otros.

### **2.3.3. Asistencia y control significativo**

El control y la asistencia en una franquicia son fundamentales para garantizar el éxito del negocio. Según Fernández et al. (2019), el control en una franquicia debe enfocarse en tres aspectos clave: el control financiero, el control operativo y el control de calidad. Por otro lado, la asistencia en una franquicia implica brindar el soporte necesario a los franquiciados para que puedan gestionar adecuadamente su negocio. A lo antes expuesto, se debe añadir un adecuado manejo intelectual, como se verá a lo largo del presente trabajo.

En cuanto al control financiero, se recomienda llevar un registro detallado de los ingresos y gastos de la franquicia, así como establecer indicadores de rendimiento para evaluar el desempeño del negocio. El control operativo implica la supervisión de los procesos y la gestión de inventarios y suministros. Por último, el control de calidad se enfoca en garantizar que los productos o servicios ofrecidos cumplan con los estándares establecidos por la franquicia.

En cuanto a la asistencia, se deben proporcionar herramientas y recursos a los franquiciados para que puedan operar el negocio de manera efectiva. Esto puede incluir la capacitación en los procesos operativos y la transferencia de conocimiento sobre las mejores prácticas en la gestión de una franquicia. Además, se puede proporcionar asistencia en áreas como el marketing, la publicidad y la atención al cliente.

Es un componente que diferencia al contrato de franquicia de otros tipos de contratos. Y hace referencia a los manuales, que son documentos que normalmente se utilizan para estandarizar la forma en que una franquicia debe ser operada y contiene información importante sobre temas como producción, contabilidad, recursos humanos, publicidad, promoción y mantenimiento. Junto con la transmisión del conocimiento técnico, el manual de operación es una herramienta esencial en el éxito de una franquicia, ya que ayuda a asegurar la uniformidad en la forma en que se realiza el trabajo y garantiza que los estándares

de calidad y servicio sean consistentes en todas las ubicaciones de la franquicia (Castellanos, 2006).

Es de gran importancia en la mayoría de las franquicias, ya que la simple transmisión de una licencia de marca y un conjunto de conocimientos técnicos no es suficiente sin una formación inicial y progresiva del franquiciante. Existen diversas posibilidades y métodos para proporcionar esta formación, que varían según el tipo de negocio en cuestión. Algunas de las opciones más utilizadas incluyen la capacitación teórica y práctica en la sede del franquiciante, con la ayuda de sus expertos o colaboradores; las sesiones de aprendizaje; la documentación especializada, como manuales y la formación continua (Morejón, 2009).

Finalmente, como aporte personal, considero que, a estos elementos, debe añadirse el adecuado manejo legal-intelectual de la franquicia. Desde mi punto de vista, el adecuado manejo legal de la franquicia, que debe contemplar todas las áreas legales en las cuales se encuentra inmersa este formato de negocio, es crucial para garantizar la protección de los derechos y responsabilidades tanto del franquiciante como del franquiciado. Empezando por el contrato de franquicia, que debe ser un documento redactado en términos legales, se recomienda que este sea elaborado por una persona con amplio conocimiento en el tema, para que contemple todos los escenarios en las cuales se involucren las partes, incluyendo claramente cuáles son sus derechos, sus obligaciones, y las consecuencias de no cumplir con lo pactado, se debe establecer claramente los términos y las condiciones de dicha relación jurídica contractual, para que este documento conjuntamente con los manuales operativos sirvan de guía para las partes en el desarrollo de este proceso de franquiciamiento.

Es fundamental que el contrato de franquicia incluya cláusulas detalladas sobre el uso de la marca, la transferencia de know-how, los derechos de propiedad intelectual, los términos de territorio, los procedimientos de selección y formación de franquiciados, entre otros aspectos importantes que serán desarrollados a detalle en el siguiente capítulo. Además, el franquiciante debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en la jurisdicción donde opera, incluyendo las leyes de protección al consumidor, laborales, tributarias, societarias y de propiedad intelectual. El franquiciado también debe ser consciente que sobre él también recaen obligaciones legales, y que es también su deber cumplir con todas las regulaciones aplicables a su negocio. Considero que el manejo legal adecuado de la

franquicia es esencial para proteger los intereses de ambas partes y garantizar una relación comercial sólida y duradera.

En conclusión, el control y la asistencia son fundamentales en una franquicia para garantizar el éxito del negocio. Se recomienda enfocarse en el control financiero, operativo y de calidad, así como brindar asistencia en áreas clave para la gestión del negocio, sumado al tema legal-intelectual.

#### **2.3.4. Contraprestación**

En la legislación ecuatoriana, se establece como un elemento esencial del contrato de franquicia la retribución económica, dentro del artículo 562 del Código de Comercio (2019):

“**Art. 562.-** Es un elemento esencial del contrato de franquicia que se determine la retribución económica en favor del franquiciante, la cual podrá establecerse del modo que más convenga a los intereses de las partes.”

Dentro del ámbito de la franquicia, es claro que el franquiciante busca obtener una porción lo más precisa y cercana posible de los beneficios generados por la operación, mientras que el franquiciado tiene interés en reducir al mínimo su inversión inicial y asegurar un respaldo constante por parte del franquiciado. Con el fin de atender a estos intereses, el precio se determina mediante un sistema de doble canon, el cual implica un pago inicial para formar parte de la red de franquicia, así como pagos periódicos para mantener las ventajas obtenidos. A diferencia del pago inicial, que es una cantidad única aunque puede ser dividida en varias partes, los pagos periódicos son regulares y pueden ser de naturaleza fija o variable. Un ejemplo de estos pagos variables son los royalties, los cuales suelen calcularse en base al volumen de ventas o los ingresos generados por el franquiciado. (Lázaro, 2000).

La compensación en el contrato de franquicia se divide en dos categorías: el Canon de Entrada (o Derecho de Entrada) y las Regalías o Canon Periódico. El Canon de Entrada se refiere a un pago inicial que el franquiciado realiza para cubrir los gastos en los que el franquiciante incurrió para establecer el contrato. El monto de esta tarifa inicial puede ser determinado por diversos factores, tales como: la duración del negocio, la cantidad de franquicias en operación, la inversión realizada por el franquiciado, el interés del franquiciante en un nuevo mercado, la exclusividad del territorio, los costos asociados a la capacitación, la publicidad, la administración, la contabilidad, así como el valor de la marca

y el know-how. La contraprestación periódica en el contrato de franquicia se refiere a las Regalías o Canon Periódico (también conocido como "royalty"), que son pagos regulares que se realizan mensualmente y, en ocasiones, trimestralmente. Estos pagos se calculan aplicando un porcentaje a los ingresos brutos o ventas netas del negocio franquiciado, según lo establecido en el contrato (Morejón, 2009).

La contraprestación económica en las franquicias es un aspecto fundamental para garantizar la sostenibilidad del modelo de negocio tanto para el franquiciante como para el franquiciado. Es importante que la tarifa inicial de franquicia y la regalía sean justas y razonables, y que reflejen el valor real de la propiedad industrial, el know-how y el soporte continuo proporcionado por el franquiciante. El franquiciante debe tener en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento del modelo de negocio, así como la rentabilidad esperada para el franquiciado, al establecer la estructura de la contraprestación económica. Por otro lado, el franquiciado debe evaluar cuidadosamente los costos iniciales y continuos de la franquicia, y asegurarse de que sean sostenibles para su negocio. Es importante que el franquiciado tenga una comprensión clara de los costos y beneficios de la franquicia antes de tomar una decisión de inversión.

#### **2.4. Elementos contractuales de la franquicia.**

Además de los elementos desarrollados en el numeral 2.3., existen otros elementos que forman parte del contrato de franquicia, que lo distinguen del resto de contratos y se explicarán continuación:

El territorio, para Morejón (2009) consiste en establecer un área geográfica específica a favor del franquiciado, en la cual llevará a cabo el contrato. Este aspecto puede ser fundamental para lograr el éxito de la operación comercial. Por otro lado, Castellanos (2006) establece que el territorio se refiere a definir el área geográfica en la que el franquiciado ejercerá la actividad comercial acordada en el contrato de franquicia. Esta delimitación territorial es una parte crucial del contrato de franquicia y ayuda a evitar la competencia entre franquiciados dentro de una misma zona. El tamaño del territorio y la cantidad de franquiciados que operan en una determinada área dependen de factores como el tipo de negocio y la densidad de población en la región. También puede haber restricciones en cuanto a la forma en que los franquiciados pueden expandir su territorio o abrir nuevas ubicaciones.

El territorio puede ser exclusivo o no exclusivo, lo que significa que el franquiciado tiene el derecho exclusivo de operar en una zona determinada o simplemente tiene el derecho preferencial de hacerlo. Las cláusulas territoriales se incluyen en el contrato de franquicia para garantizar que todas las partes comprendan sus derechos y obligaciones en relación con la operación del negocio en un área determinada (Lázaro, 2000).

De la misma manera dentro del plazo de duración del contrato, generalmente las partes involucradas en un contrato de franquicia suelen acordar un plazo extenso para permitir que el franquiciante recupere su inversión inicial (Castellanos, 2006).

Una de las características más notables de la franquicia es su duración contractual, ya que implica una relación continua, estable y duradera entre las partes involucradas. Este aspecto es crucial ya que afecta significativamente las obligaciones de ambas partes y la terminación del contrato. El tiempo es una circunstancia fundamental en la ejecución del contrato de franquicia y en el logro de los objetivos que buscan las partes al celebrar el acuerdo. Es importante tener en cuenta que el franquiciado suele tener que hacer inversiones considerables para cumplir con las obligaciones establecidas por el franquiciante, por lo que la duración del contrato es relevante para poder amortizar dichas inversiones y obtener beneficios rentables (Torres de Bread et al., 2019).

Sobre la no-competencia y la facultad de sub-franquiciar, son cláusulas específicas del contrato de franquicia que contienen una previsión legal con dos objetivos principales. En primer lugar, busca evitar que el franquiciante realice acciones de competencia desleal que perjudiquen tanto a la red de distribución como al franquiciado. En segundo lugar, a menos que se acuerde lo contrario, se prohíbe al franquiciado subcontratar la franquicia con terceros. La inclusión de esta cláusula en el contrato de franquicia es una medida importante para proteger los intereses de ambas partes y mantener la integridad de la red de distribución de la franquicia (Castellanos, 2006).

La obligación de no competir es una cláusula contractual que sigue vigente incluso después de la terminación del contrato. Es común encontrar en el acuerdo restricciones sobre los productos o servicios que se pueden ofrecer en el establecimiento, o prohibiciones de desarrollar actividades comerciales similares a las de la franquicia incluso después de su finalización. No obstante, estas restricciones están sujetas a limitaciones temporales para

proteger la libre competencia. Sin embargo, la restricción relativa al uso y cesión de los conocimientos técnicos que no son de dominio público y que han sido transmitidos al franquiciado, puede ser ilimitada en el tiempo (Lázaro, 2000).

Finalmente, el Código de Comercio (2019) también establece que debe incluirse dentro de un contrato de franquicia:

**Art. 563.-** El contrato de franquicia deberá comprender, al menos, lo siguiente:

- a) Identificación precisa de las partes, nombres y apellidos, documento de identificación válido y vigente, domicilio y la calidad que ostentan y con la que concurren a la firma del contrato cada interviniente, es decir, si obran por sus propios derechos o por los que representan de un tercero;
- b) Describir el contenido y características de la franquicia;
- c) Duración del contrato, así como las condiciones de renovación y modificación del mismo;
- d) La determinación de la retribución que debe percibir el franquiciante;
- e) Causas y efectos de la extinción del contrato, incluyendo los casos y la forma en que, cualquiera o ambas partes, lo podrán dar por terminado;
- f) El señalamiento del territorio en el que podrá operar el franquiciado;
- g) La descripción clara de los derechos, bienes o servicios que se otorgan y los términos en que se lo hace;
- h) Las garantías de cumplimiento que debe otorgar el franquiciado;
- i) Los términos de confidencialidad; y,
- j) Los demás términos y condiciones a los que las partes se someten.

Serán nulas las cláusulas o pactos que tengan por objeto o efecto restringir la competencia de manera injustificada, en los términos previstos en la ley de la materia.

## **2.5. Licenciamiento de signos distintivos y transferencia del know-how dentro del Contrato de Franquicia**

La principal protección que se obtiene con la propiedad de los signos distintivos es la utilización exclusiva por parte de su titular lo cual desencadena en la facultad de impedir la utilización de un signo distintivo respecto de terceros (Pazmiño, 2009). Por lo general esta autorización es a través de una licencia, que retomando la definición del Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado, (2005) constituye en un contrato en el cual una parte denominada licenciante concede a otra parte que lleva el nombre de licenciataria, el derecho de utilizar las patentes, el know-how, signos distintivos y/u otros derechos de propiedad intelectual de propiedad del licenciante para la elaboración y/o comercialización de un bien específico. Esto también forma parte del acuerdo de franquicia, el cual tiene particularidades adicionales.

La licencia de uso de marca es el contrato mediante el cual el titular de una marca o licenciante le permite al licenciataria el derecho de explotación o uso de una marca en los correspondientes productos identificados en ella. La licencia a diferencia de la cesión, no es una transferencia del bien por parte del licenciante, son derechos y obligaciones limitadas, concedidas a un tercero, los cuales incluyen el monitoreo de la calidad de los bienes y servicios, en virtud de conservar el prestigio de la marca licenciada.

El acuerdo de licencia de marca es un contrato que otorga al licenciataria el derecho de explotación o uso de la marca en los productos específicos que se identifican en ella, por parte del titular de la marca o licenciante. A diferencia de la cesión, la licencia no implica la transferencia del bien por parte del licenciante, sino que implica derechos y obligaciones limitadas que se conceden a un tercero. Estos derechos y obligaciones incluyen la supervisión de la calidad de los bienes y servicios, con el objetivo de preservar la reputación de la marca que se licencia (Raysman et al., 1999).

Respecto de las licencias de explotación de la marca, Ecuador las regula en su legislación, siendo así que en el Código de la Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) en su artículo 375, la dispone de la siguiente manera:

**Art. 375.- Licencia para la explotación de la marca.** - Un registro de marca o una solicitud en trámite de registro podrá ser objeto de licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá inscribirse ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales y surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una licencia.

Con respecto a la licencia de uso o explotación de signos distintivos en un contrato de franquicia, Castellanos (2006) establece que la transmisión legal de los derechos que el franquiciante ejerce como titular sobre la marca, signos o símbolos que distinguen la calidad, prestigio e imagen de su producto o servicio, es un elemento fundamental del contrato de franquicia. Además, el franquiciante transfiere una serie de normas y métodos operativos que aseguran una comercialización uniforme al franquiciado. En resumen, a través del derecho de uso legal sobre la marca, y un correcto seguimiento de los manuales operativos, el franquiciante garantiza al franquiciado la uniformidad y calidad en la comercialización del producto o servicio.

La finalidad fundamental del contrato de franquicia es la replicación precisa de los métodos y estrategias empresariales del franquiciante, a cambio de una remuneración acordada. Esto es lo que caracteriza principalmente al contrato y lo que establece el equilibrio de las diferentes obligaciones en torno a un interés común: el éxito de la red de franquicias. Por esta razón, Lázaro (2000) señala que el contrato de franquicia se asemeja más a una licencia de explotación de propiedad intelectual por las siguientes razones:

- a) El negocio o empresa, al ser una entidad económica independiente de su ubicación física, puede ser considerado un producto intelectual o un activo intangible que puede ser objeto de transacciones comerciales. El contrato de franquicia es una clara evidencia de esta realidad.
- b) La unidad económica en cuestión está conformada por un conjunto cohesivo de derechos particulares sobre bienes intangibles, cuya individualidad se diluye en función de la organización global llevada a cabo por el franquiciante, creando una imagen empresarial distintiva y competitiva que puede ser replicada y, por consiguiente, explotada.
- c) El conjunto complejo de derechos específicos sobre bienes inmateriales que conforman el paquete de franquicia cuenta con una protección directa por parte del

ordenamiento, con los derechos industriales e intelectuales, y si bien se concede un derecho de uso exclusivo a su titular, también le proporciona una protección indirecta mediante la represión de actos de competencia desleal y se le atribuye un tratamiento unitario para su transmisión y la creación de derechos reales.

- d) La cesión limitada de los derechos de explotación de bienes inmateriales mediante las licencias no es otra cosa que la transmisión de las facultades de explotación de dichos bienes, limitada en el tiempo y en su contenido, a cambio de una contraprestación. Si se considera esto, la similitud o cercanía del contrato de franquicia es innegable ya que, a través de él, se autoriza al franquiciado de manera onerosa, de manera objetiva y temporalmente limitada, a explotar el activo intangible que representa el "paquete de franquicia" como imagen corporativa susceptible de ser reproducida (Lázaro, 2000).

En cuanto a la reproducción del know-how en los contratos de franquicia, su importancia es innegable y es lo que la distingue de otras formas de comercio. El éxito del negocio no reside solamente en la venta de un producto o servicio, sino en la reproducción de un modelo de ventas exitoso. El know-how, que se compone principalmente de los conocimientos adquiridos por el franquiciante a través de su experiencia, incluye una gran cantidad de información comercial sobre la distribución y venta del producto o servicio, la gestión del negocio y los métodos de administración de la empresa (Castellanos, 2006).

Debido a la transferencia del know-how nace la obligación de secreto, pues se pretende proteger el contenido del paquete de franquicia mediante la inclusión de cláusulas que impidan que los métodos del franquiciante sean aprovechados por un competidor o por el franquiciado al terminar el contrato de franquicia. Se encuentra implícito entonces en el compromiso de confidencialidad que el franquiciado adquiere frente al franquiciante, el cual se extiende más allá de la finalización del contrato por un período razonable, debido a que tiene acceso a información confidencial que es fundamental para el triunfo del negocio (Castellanos, 2006).

La transferencia de know-how es uno de los aspectos más importantes de la franquicia. Es esencial para asegurar la uniformidad y la calidad en todos los negocios de la red de

franquicias. Esto permite que los consumidores reconozcan y confíen en la marca, y también puede ser clave para la eficiencia en la cadena de suministro y la logística.

Sin embargo, es importante que la transferencia de know-how sea completa y efectiva. El franquiciante debe ser capaz de comunicar claramente y de manera efectiva los conocimientos y habilidades necesarios para operar el negocio de manera exitosa. Además, debe haber un proceso de capacitación y soporte continuo para garantizar que el franquiciado comprenda y pueda aplicar correctamente el know-how. Por otro lado, el franquiciado también debe estar dispuesto a aprender y aplicar el know-how proporcionado por el franquiciante. Debe estar comprometido con el éxito del negocio y estar dispuesto a seguir las políticas y los procedimientos establecidos por el franquiciante.

### 3. CAPÍTULO 3. CASO PRÁCTICO

#### 3.1. Propuesta de cláusulas contractuales direccionadas a la protección de la propiedad industrial del franquiciante, y la explotación adecuada de esta por parte del franquiciado en los Contratos de Franquicias en el Ecuador.

Si bien en la legislación ecuatoriana el Código de Comercio (2019) establece una serie de elementos generales que deben contener los contratos de franquicia dentro de su artículo 563 como, por ejemplo, la identificación de las partes, el contenido y las características de la franquicia, las regalías, la vigencia del contrato y su territorio, así como cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, los términos de confidencialidad y las garantías que prestar el franquiciado. También señala en el artículo 566 y 567 cuales son las cláusulas relativas a la Propiedad Intelectual que debería contener este contrato, como es la licencia de signos distintivos y otros derechos relacionados, el deber de confidencialidad, y la asesoría y asistencia del franquiciado.

Si bien parece que el legislador está poniendo una camisa de fuerza sobre las partes contratantes exigiendo requisitos relativos a cláusulas contractuales en el contrato de franquicia, dada la naturaleza de este contrato considero que es adecuado que se exijan ciertos elementos que son claves para el desarrollo del negocio y sobre todo para lograr configurar el esquema de una franquicia con el debido equilibrio entre las partes contratantes, en medida de lo posible.

Puntualizando que en este tipo de contratos se deben incluir cláusulas que contemplen varios ámbitos, no solo los relacionadas con la propiedad industrial, pero dado el objeto de investigación, a continuación se analizaran cuáles son las cláusulas que efectivamente se deben agregar para proteger la propiedad industrial de titularidad del franquiciante y lograr una explotación adecuada de ésta por parte del franquiciado, y sobre todo que es lo que éstas cláusulas deben tener en cuanto a su contenido. Cabe recalcar que también se incluirán cláusulas que protejan y determinen el uso del know-how y los secretos empresariales.

En primer lugar, se debe establecer una **cláusula en la cual se determinen los derechos de propiedad intelectual** –marcas, diseños industriales, derechos de autor, secretos comerciales y patentes– correspondientes a la franquicia y de titularidad del

franquiciado, estos deben estar debidamente detallados. Por ejemplo, en caso de que se incluyan signos distintivos se deberá agregar toda la información concerniente a su registro ante el SENADI, aquí debe detallar tanto la parte denominativa o mixta según se trate del signo distintivo, la clase internacional, la fecha de registro, el número de resolución, el número de título y la fecha de vencimiento de la marca en el caso de que esta se encuentre concedida, si es un signo que está en proceso de registro se deberá entonces indicar la fecha de la solicitud y el número de solicitud.<sup>8</sup> Hay que recordar que dentro de los signos distintivos también se encuentran los nombres comerciales, y el registro de estos es únicamente declarativo, ya que la titularidad se obtiene con el uso público, continuo, de buena fe y por más de 6 meses en el mercado según lo que establece la Ley.<sup>9</sup> En este caso se puede registrar y se deberá entonces indicar toda la información concerniente al registro ante el SENADI de dicho nombre comercial, o se puede solo hacer mención a la denominación misma. Es fundamental que el signo distintivo se use tal cual se encuentra registrado para evitar acciones de cancelación por falta de uso.

Dentro de esta cláusula se pueden incluir derechos relativos a derechos de autor, ya que en muchos casos los manuales como el de uso de marca o de operaciones son protegidos como obras literarias bajo la figura de derechos de autor o incluso las franquicias desarrollan softwares que deben ser utilizados por los franquiciados. Y en referencia al know-how, se puede indicar que todo lo que se ha desarrollado en cuanto sistemas, procesos y métodos específicos de los productos o servicios a franquiciar, se encuentran contenidos en dichos manuales. Esta cláusula puede redactarse en los siguientes términos;

**SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL FRANQUICANTE. -**

El Franquiciante ha creado un modelo de negocio que implica (---), y para consolidar los productos o servicios ofrecidos por él, ha solicitado protección para los mismos mediante el registro de diversos signos distintivos, tales como:

---

<sup>8</sup> Lo ideal como se explicó en el capítulo 1 es que el signo distintivo objeto de la franquicia se encuentre registrado previo a la celebración del contrato, ya que caso contrario si está en proceso de registro no le asiste derecho alguno al franquiciado sobre el mismo, solo una mera exceptiva.

<sup>9</sup> Artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.

Denominación	Clase Internacional	Fecha de registro	Nro. de resolución	Nro. de título	Vencimiento

Todas las marcas mencionadas han sido registradas en Ecuador (o en el país correspondiente) ante la entidad competente, que en el caso de Ecuador es el Servicio Ecuatoriano de Derechos Intelectuales - SENADI.

Los Manuales de Marca y Operaciones del franquiciante están protegidos por derechos de autor, y contienen información detallada sobre el know-how utilizado por el Franquiciante. El Franquiciado reconoce y acepta que el Franquiciante es el único titular de los signos distintivos mencionados anteriormente, así como de los Manuales de Marca y Operaciones, y que todos ellos han sido debidamente registrados ante la entidad competente.

El Franquiciado reconoce y valora la relevancia de los signos distintivos propiedad del Franquiciante, quien ha invertido significativas cantidades de dinero para posicionar su marca en el mercado y generar una reputación que sea bien recibida por el público consumidor.

Asimismo, el Franquiciado expresa su interés en utilizar los signos distintivos de propiedad del Franquiciante, así como el know-how utilizado por éste para el desarrollo del negocio y el manejo de este, y se compromete a seguir las directrices establecidas en el Manual de Marca y Manual de Operaciones proporcionados por el Franquiciante.

En virtud de la cláusula que antecede se debe agregar una **cláusula relativa al licenciamiento de los signos distintivos y el know-how**, para que el franquiciado tenga el derecho de explotar la franquicia haciendo uso de la propiedad intelectual y del know-how perteneciente al franquiciante. Se debe puntualizar en primer lugar si se trata de una licencia exclusiva o no exclusiva. También se deben detallar cuales son los derechos de propiedad intelectual cuya explotación se licencia al franquiciado, es importante recalcar que dentro de la normativa ecuatoriana existe la obligación según lo establecido en el artículo 375 del Código Ingenios de inscribir ante la autoridad nacional competente las licencias a terceros

para la explotación de signos distintivos. Las partes en este caso tienen dos opciones, inscribir el contrato de franquicia ante el SENADI, y este lógicamente debe contener una cláusula expresa en relación con el licenciamiento. O se puede firmar otro contrato relativo únicamente al otorgamiento de las licencias puntualizando que dichos signos distintivos son objeto de un contrato de franquicia, y que el licenciamiento tendrá la misma vigencia que dicho contrato. Y finalmente se deberá indicar el territorio o la zona geográfica en la que se concede la licencia, esto debe estar en concordancia con una cláusula de zona geográfica en la cual se debe especificar el territorio en el que va a tener validez y vigencia el contrato de franquicia. Se puede limitar al franquiciado a no apertura un negocio propio de manera directa en la misma zona en la cual se ha concedido la franquicia, con el fin de no ejercer un comercio o servicio similar al cual ha sido previamente franquiciado. Se recomienda redactar esta cláusula en los siguientes términos;

**LICENCIA DE USO Y EXPLOTACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Y DE KNOW-HOW. –**

El Franquiciante, otorga licencia de uso sobre los signos distintivos detallados en la cláusula anterior en favor del franquiciado para su uso en relación con los productos y servicios que se encuentran protegidos.

El Franquiciante, concede y acepta como Franquiciado a la compañía (---), para que ésta a su vez mediante el presente documento pueda:

- a. Elaborar, producir y comercializar los productos del Franquiciante, siguiendo absolutamente y de manera total las directrices establecidas en el Manual de Marca y Manual de Operaciones propiedad del Franquiciante.
- b. Prestar los servicios en base al know-how del Franquiciante conforme consta en el Manual de Marca y Manual de Operaciones de titularidad del Franquiciante.
- c. Hacer uso de los signos distintivos de propiedad de la Franquiciante consistentes en todos los señalados en el cuadro expuesto en la cláusula anterior. Este uso de signos distintivos terminará de manera automática, si el presente contrato termina en cualquier tiempo.

En contraprestación por el uso que hará el Franquiciado de los signos y del know-how, se compromete a cancelar los valores que por concepto de regalías se establezcan a través de este contrato.

El territorio dentro del cual tendrá vigencia la licencia será el mismo que se encuentra detallado en la cláusula sobre la zona geográfica de la franquicia. Las partes acuerdan que esta licencia no es exclusiva, por lo que el Franquiciado puede otorgar otras licencias de uso y explotación de sus signos distintivos, en favor de terceros fuera del TERRITORIO antes señalado. El Franquiciado se reserva el derecho de utilizar individual y directamente los signos licenciados en el presente contrato en cualquier otro territorio o lugar distinto a los descritos en el presente contrato.

Es fundamental que se establezca dentro del contrato de franquicia cuáles son las **obligaciones relativas al buen uso de la propiedad industrial** para de esta forma proteger los derechos que mantiene el franquiciante y, establecer una serie de lineamientos sobre la forma en la que debe manejar el franquiciado la propiedad industrial objeto de licencia de uso en la franquicia. Recomiendo incluso agregar una obligación para el franquiciante de mantener vigente el registro de sus signos distintivos, es decir realizar el trámite que corresponde de renovación ante el SENADI una vez que se cumplan los 10 años de vigencia de los signos. Incluso considero importante que se establezca como una obligación al franquiciado una vez terminado el contrato dejar de utilizar todo tipo de signo distintivo y conocimiento que haya sido licenciado o compartido en virtud del contrato, esto incluye el retiro de todo tipo de publicidad física y digital y cualquier rotulación en el local.

En este punto resulta incluso necesario incluir cual va a ser el procedimiento en el caso de que exista una infracción o violación a los derechos de propiedad industrial del franquiciante, en cuanto a los conflictos ocasionados por infracciones de parte del franquiciado. Se debe puntualizar cuál de las partes será la encargada de iniciar las acciones administrativas, judiciales o arbitrales en contra de los infractores, o si lo harán de manera conjunta, en un principio es al franquiciante a quien le asiste este derecho por ser titular de los signos distintivos, pero en virtud de la licencia de uso y los términos de esta puede el franquiciado por un acuerdo entre las partes, ser quien inicie también dichas acciones; o

incluso lo podrían hacer en conjunto y, en ese sentido podrían recibir ambas partes la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados por la infracción.

A continuación, se redacta un ejemplo de cómo debe estar estructurada esta cláusula:

**OBLIGACIONES RELATIVAS AL BUEN USO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. –**

- a. El Franquiciado no podrá utilizar los signos distintivos detallados anteriormente para fines distintos a los indicados en este contrato.
- b. El Franquiciado se obliga y será responsable de todas las actividades que ejecuten en sus locales o del uso que les dé a los signos distintivos en todo ámbito, sea laboral, patronal, tributario, con proveedores, entidades públicas, por la obtención de permisos, entre otros.
- c. El Franquiciado se obliga a utilizar los signos distintivos con total responsabilidad y ética, a no hacer mal uso de estos, y a no desprestigiarlos.
- d. EL Franquiciado no podrá alterar las marcas, diseños, apariencia distintiva y demás figuras objeto de este contrato.
- e. El Franquiciado se obliga a no sublicenciar a terceros los signos distintivos objeto de este contrato.
- f. El Franquiciado se compromete expresamente a no utilizar ni intentar registrar signos distintivos idénticos o similares a las que se encuentran detallados en este contrato en Ecuador. Este compromiso se hace extensivo a otros países.
- g. El Franquiciante se obliga a renovar los registros de los signos distintivos objeto del presente contrato de franquicia y a mantenerlos vigentes durante la vigencia del contrato.
- h. El Franquiciado tiene la obligación de notificar al Franquiciante en caso de llegar a tener conocimiento sobre cualquier vulneración, imitación o uso indebido de los derechos de propiedad industrial, técnicas, conocimientos e información confidencial del Franquiciante.
- i. El Franquiciante será el encargado de iniciar cualquier acción en contra de terceros que se encuentren vulnerando sus derechos de propiedad industrial. Esta potestad es facultativa del Franquiciante.

- j. Al vencimiento del plazo del presente contrato, es obligación del Franquiciado finalizar el uso de la franquicia, la cual supone dejar de usar las marcas, nombre comercial, apariencia distintiva, secreto comercial, conocimiento técnico y en general todo tipo de know-how, proporcionado por el Franquiciante. Así mismo el Franquiciado está obligado a levantar físicamente todas las instalaciones, equipos, rótulos, letreros y todo material que de alguna manera identifique al Franquiciante, en un plazo no mayor de diez días posteriores a la terminación del contrato.

Por otro lado, es de suma importancia que se incluya una **cláusula referente a los secretos comerciales e incluso a la información confidencial**, en la cual se enfatice a quien pertenece la misma. Si bien toda esta información será compartida al franquiciado debido a la celebración del contrato, se debe dejar en claro cuáles serán las consecuencias en caso de que exista una divulgación a terceros o una explotación de estos con el fin de obtener beneficios económicos. Si bien esto hace referencia a un mecanismo para la protección de derechos del franquiciado que está relacionado con un deber de confidencialidad, es recomendable que esta cláusula sea redactada individualmente ya que es una cláusula esencial en este tipo de contratos, incluso una de las más importantes. Recomendando que esta cláusula se redacte de la siguiente manera:

#### **SECRETOS COMERCIALES. –**

Son de propiedad exclusiva del Franquiciante todos los secretos comerciales, los conocimientos técnicos, la información comercial confidencial y cualquiera otra información relacionada con el negocio, que existan y se transfieren por la operación de la presente franquicia.

Cualquier violación, divulgación, explotación en beneficio propio o de terceros, será considerada un incumplimiento de una obligación material del contrato, dando al Franquiciante la potestad de dar por terminado el presente contrato e iniciar las acciones que correspondan de conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y el Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio de la acción civil de indemnización de daños y perjuicios a que tuviere lugar.

El Franquiciado está obligado a mantener toda esta información en secreto y sólo podrá compartirla con los miembros del personal que necesiten conocerla, siempre y cuando estos estén sujetos a una cláusula de confidencialidad por escrito. El Franquiciado se compromete a no divulgar la información a terceros sin la autorización expresa del Franquiciante.

En relación con lo analizado en el punto anterior, se continua con el desarrollo de la **cláusula de confidencialidad**. Este es claramente un mecanismo para proteger los derechos del franquiciante estableciendo una obligación hacia el franquiciado de respetar y mantener confidencialidad de todo tipo de información que tenga este carácter. Es importante que desde un inicio ya sea dentro de un glosario de términos que se incluya en el contrato de franquicia o dentro de los manuales de la franquicia se pueda incluir un plan de explotación de los secretos en el cual determine claramente que se entiende por información confidencial, y que información que se comparte por la franquicia tiene dicha calidad, en la cual se deberán incluir los secretos empresariales y los conocimientos técnicos o comerciales y además se deberá incluir cual es la forma en la que dicha información, ya sea know-how o secreto empresarial va a ser comunicada y posteriormente explotada. Es fundamental que el franquiciado este completamente enterado de esto para que así pueda cumplir eficazmente esta obligación de confidencialidad. Una vez socializado este tema entre las partes se podrá definir también cuáles van a ser las consecuencias en caso de incumplimiento.

Otro asunto relevante dentro de la confidencialidad es que en la mayoría de casos el franquiciado va a contar con empleados y gente involucrada en el desarrollo del negocio de la franquicia, y a quienes se les deberá comunicar toda la información relativa a la franquicia para asegurar el correcto funcionamiento de ésta. Sobre dichos colaboradores por así llamarlos, se puede extender la misma obligación de confidencialidad que tiene el franquiciado, que en este caso es su empleador. El franquiciante puede entonces exigir al franquiciado que se firme un acuerdo de confidencialidad con dichos colaboradores, incluso podrían ellos ser directamente responsables ante el franquiciante en caso de incumplimiento. Esto se debe a que el franquiciante podría considerar insuficientes las obligaciones que estas personas tienen con su empleador. Esta cláusula puede ser redactada en los siguientes términos:

## **CONFIDENCIALIDAD. –**

En razón a la naturaleza del negocio, el Franquiciado expresamente reconoce el carácter confidencial e incluso de secreto empresarial que tiene la información que se le será impartida por parte del Franquiciante.

El Franquiciado se obliga a guardar la más absoluta reserva toda información que le entregue la FRANQUICIANTE, cualquiera fuera su naturaleza que por razón del presente contrato llegue a su conocimiento, está por tanto prohibida la divulgación, alteración, mutilación, uso, reproducción o comunicación de todo tipo de información, técnica, proceso, método, entre otros; proporcionados por el Franquiciante, para fines distintos a la explotación del negocio objeto de este contrato, ni revelarla a terceros sin el consentimiento previo y por escrito del Franquiciante.

El Franquiciado se obliga a firmar un acuerdo de confidencialidad con sus empleados o con cualquier colaborador que tenga acceso a información que tenga el carácter de confidencial.

El incumplimiento de esta obligación será causa suficiente para dar por terminado el presente contrato, sin perjuicio que el Franquiciante quede facultado para accionar penal y civilmente contra el infractor o infractores.

El Franquiciante también se compromete a mantener dicha información confidencial debidamente custodiada y protegida para evitar cualquier pérdida, robo, fuga, copia o reproducción no autorizada. El Franquiciante acepta realizar los esfuerzos necesarios para asegurar que cualquier empleado, consultor externo, agente o subcontratista que tenga acceso a dicha información confidencial custodie y proteja la misma, incluso firmando contratos de confidencialidad si es necesario.

Dentro del acuerdo de franquicia, hay una cláusula crucial que trata sobre la **prohibición de competir**. Para garantizar la protección del sistema de franquicia, se prohíbe al franquiciado participar en una actividad similar durante y después del periodo de explotación del contrato. Por lo general, la cláusula de no competencia posterior al contrato tiene una duración de uno o dos años desde la finalización de la franquicia. Es importante que estas cláusulas sean "razonables", con el fin de no ir en contra del derecho al trabajo. Se consideran razonables a las restricciones una vez que finaliza el contrato siempre que tengan

una limitación de tiempo y área. La finalidad principal de esta cláusula es proteger los conocimientos técnicos o también conocidos como know-how, y evitar que se deteriore la reputación de la cadena de franquicias. Aunque no siempre sea factible aplicar esta cláusula en territorios que no estén dentro del mercado actual o potencial del franquiciante, su inclusión en el contrato garantiza que el franquiciado no podrá utilizar los conocimientos técnicos del franquiciante sin su autorización.

Por lo general, la cláusula de no competencia se extenderá durante toda la duración del contrato. En caso de que el franquiciado ya esté involucrado en un negocio competidor en el momento de firmar el contrato de franquicia, se recomienda que se haga constar esta situación en el acuerdo. La responsabilidad de no comprometerse directa o indirectamente en un negocio similar al de la franquicia en el territorio donde se operaba, o en una zona donde compita con otro miembro de la red de franquicias o con el franquiciante, puede extenderse más allá del término del contrato de franquicia. Es importante que esta obligación sea impuesta por un tiempo adecuado después de que el contrato haya finalizado. Incluso se pueden establecer montos correspondientes a indemnizaciones por incumplimiento de esta cláusula, se pueden fijar montos fijos o incluso variables relacionadas con ingresos de la franquicia.

A continuación, se redacta un ejemplo de que debe contener esta cláusula:

**NO COMPETENCIA. –**

El Franquiciado queda expresamente prohibido, y él así lo acepta de forma expresa, el iniciar o promover ya sea por su propia cuenta o por terceros relacionados un negocio o empresa cuyo objeto sea igual o similar al que fue materia del presente contrato de forma simultánea o en un período de dos años después de haber finalizado el contrato de franquicia, por cualquier causa.

Durante la vigencia del presente contrato y por un período de dos años después de su terminación, el franquiciado se compromete a no utilizar ni explotar ninguna marca, producto, sistema, método o conocimiento relacionado con la franquicia objeto del presente contrato en cualquier negocio propio o ajeno que compita directa o indirectamente con la franquicia en el territorio ecuatoriano. Esta prohibición se

extiende a ser representante o socio de una compañía, y a realizar contratos con compañías o personas que se dediquen a negocios afines a los del franquiciante.

En caso de incumplimiento, se obligará a pagar una indemnización equivalente a (---).

Antes de finalizar con el desarrollo de estas cláusulas contractuales para proteger la propiedad industrial en una franquicia, se debe analizar una de las cláusulas fundamentales en todo tipo de contratos, se trata de la **resolución de conflictos**. Es fundamental que todos los contratos cuenten con este tipo de cláusulas para que las partes sepan a qué vía deben recurrir frente a un problema. Dentro de los contratos de franquicia pueden existir conflictos de diversa índole no solo relativos a la propiedad industrial, pero es necesario que las partes definan qué va a suceder cuando efectivamente se enfrenten a un conflicto que haga referencia únicamente a la propiedad industrial. Las partes pueden recurrir tanto a la vía judicial, administrativa o arbitral, e incluso pueden recurrir a la mediación. A criterio personal, se recomienda que las partes opten por la mediación y el arbitraje ante cualquier conflicto con excepción de los conflictos en materia de propiedad industrial, considero que en este caso debe ser la autoridad en la materia, es decir la oficina de marcas del país en el cual se celebró el contrato de franquicia; quien conozca y resuelva estos temas, en el caso ecuatoriano la autoridad competente es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. – SENADI. Si no se realiza esta puntualización en el contrato de franquicia y, una de las partes interpone una acción por un conflicto relacionado con la propiedad industrial derivada del presente contrato ante la autoridad administrativa, esta deberá excusarse de conocerla por el reconocimiento expreso de una cláusula arbitral.

Ante lo mencionado, existen dos escenarios, el primero que cualquier tipo de conflicto se resuelva en mediación y arbitraje, y el segundo, en el cual se excepcionan los conflictos de propiedad industrial para que sean conocidos por la autoridad administrativa. Entonces en lugar de recurrir a la vía judicial, las partes según un acuerdo de voluntades pactado en el contrato eligen la mediación o el arbitraje. Se recomienda que antes de llegar a la instancia arbitral, el conflicto se trate de solucionar a través de la mediación. Si esto no resulta se continúa con el arbitraje, para esto el contrato de franquicia deberá contemplar el Centro que será el que lleve el arbitraje y bajo qué normas. A continuación, se redactará una cláusula que contemple el segundo escenario que es el recomendado:

## **RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. –**

- a. Todo conflicto relacionado con la propiedad industrial objeto del presente contrato deberá ser conocido y resuelto por la autoridad administrativa respectiva dentro del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI.
- b. Cualquier diferencia o controversia que no se encuentre del ámbito de la propiedad industrial y que pueda surgir entre las partes será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de - (se deberá indicar el nombre del centro).
- c. En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes lo someterán a la resolución de un Tribunal de Arbitraje de (---), que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, el Reglamento del Centro y, las siguientes normativas y preceptos:
  - Las partes renuncian fuero, domicilio y a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los jueces árbitros de (----). Las partes se someten a acatar laudo que expida el tribunal.
  - El Tribunal estará integrado por - (se debe determinar el número de árbitros). Se sugieren tres árbitros.
  - El Tribunal será designado por el Centro de conformidad a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.
  - El Tribunal decidirá en - (se debe determinar si el arbitraje será en equidad o en derecho).
  - Para la ejecución de medidas cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar a los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno.
  - El lugar del arbitraje será las instalaciones del Centro.
  - El procedimiento arbitral será – (se debe determinar si va a ser confidencial o no)

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, la propiedad industrial y las franquicias desempeñan un papel fundamental en el mundo empresarial actual. A través de la protección de derechos de propiedad industrial como, marcas, nombres comerciales, e incluso derechos de autor, know-how y secretos empresariales las empresas pueden salvaguardar sus innovaciones y productos, fomentando así la creatividad y la competencia leal en el mercado. Las franquicias, por su parte, ofrecen un modelo de negocio establecido y probado que permite al franquiciado ingresar al mundo empresarial con mayores posibilidades de éxito. Sin embargo, es importante destacar que también plantean desafíos y responsabilidades legales para las partes involucradas. La protección de los derechos de propiedad intelectual debe ser respaldada por contratos que estén bajo un marco legal sólido.

La propiedad industrial dentro de las franquicias tiene un rol crucial, es un aspecto clave para el desarrollo del negocio, por esta razón es de suma relevancia que esta se encuentre correctamente protegida y respaldada dentro del contrato que firman las partes. A fin de lograr que la propiedad industrial del franquiciado se encuentre protegida se debe cumplir con el proceso de registro ante la Autoridad, y de esta manera el titular puede emprender acciones administrativas y judiciales contra terceros que hagan uso del signo distintivo en cuestión o incluso de signos similares que generen confusión en el mercado, puede incluso permitir a terceros el uso y explotación de la marca o signos intelectuales. La implementación de la protección de la propiedad industrial dependerá en gran medida de las partes involucradas, quienes tienen la libertad de establecer las condiciones y directrices que regularán el uso de los derechos de propiedad intelectual compartidos con el fin de proteger la reputación de la marca, y mantener la coherencia con la experiencia del cliente dentro del negocio.

El trámite de registro de los signos distintivos es la única manera de proteger una marca, ya que permite usarla exclusivamente y evitar que terceros la utilicen sin el consentimiento de su titular. Esto se logra a través de una licencia, que es un contrato en el que uno (licenciante) otorga a otro (licenciataria) el derecho de utilizar patentes, know-how, marcas y otros derechos de propiedad intelectual en relación con la fabricación y/o distribución de un producto determinado. La licencia de uso de marca es un contrato que le permite al

licenciatario explotar o utilizar una marca en los productos identificados en ella. En definitiva, la licencia de marca es una excelente opción para aquellos que desean hacer crecer su negocio y expandir su marca, ya que les permite compartir su marca con otros y obtener beneficios económicos sin perder el control de su propiedad intelectual.

Dentro de las franquicias también se encuentra el know-how, los secretos empresariales y la información confidencial, y se concluye que es importante que las empresas que conceden franquicias tomen medidas para proteger toda esta información, que se establezcan políticas de privacidad y seguridad, proporcionar capacitación a los franquiciados y firmar contratos de franquicia que contemplen cláusulas de confidencialidad. En definitiva, el franquiciante tiene la responsabilidad de transmitir el know-how al franquiciado para asegurar el éxito de la operación y la uniformidad en el desempeño de la marca en todas las unidades de la franquicia y por su parte, el franquiciado debe cumplir con la obligación de mantener la confidencialidad del know-how y utilizarlo exclusivamente para la operación de la franquicia. El asunto crítico en el sistema de franquicia, que exige que el know-how sea compartido con varios usuarios sucesivos, es evitar que los empleados de los franquiciados finales divulguen el know-how, ya que la protección legal de los secretos comerciales del franquiciante puede no ser suficiente para ofrecer una protección efectiva. Por lo que la protección del know-how y los secretos empresariales en los contratos de franquicia es de gran importancia para los franquiciantes, ya que deben asegurarse de que su know-how sea utilizado adecuadamente por los franquiciados y que el secreto del know-how sea protegido. Por esta razón es fundamental la redacción de cláusulas contractuales que incluyan acuerdos de confidencialidad, pactos de no competencia, medidas de seguridad, entre otros.

En definitiva, se puede decir que la franquicia es una herramienta súper beneficiosa en el ámbito económico porque crea una red de negocios que se ayudan mutuamente gracias a la marca, la experiencia y el conocimiento del franquiciante. Al expandir el negocio a través de la franquicia, se puede aumentar la presencia en el mercado de forma más rápida y económica que si se abrieran sucursales propias. Por otro lado, el franquiciado tiene la oportunidad de aprovechar la marca, el know-how y el apoyo incondicional del franquiciante para establecer su negocio y aumentar sus ganancias. La franquicia también ayuda a reducir el riesgo de fracaso empresarial al proporcionar un modelo de negocio comprobado y una red de apoyo constante para el franquiciado. La estructura de la franquicia permite una mayor

eficiencia en la cadena de suministro y la logística, lo que significa una reducción de los costos de operación. La función económica de la franquicia es crear una relación de ganar-ganar entre el franquiciante y el franquiciado, donde ambos se benefician de la marca, el conocimiento, la experiencia, el posicionamiento en el mercado y el apoyo constante del franquiciante, logrando así que la expansión del negocio sea más rápida y rentable.

En definitiva, después del análisis desarrollado conjuntamente con las cláusulas expuestas, se considera que las partes dentro de las franquicias deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para proteger y usar correctamente la propiedad industrial dentro de su esquema de negocio. Es fundamental en primer lugar registrar todo tipo de signo distintivo que utiliza el franquiciante en el negocio, incluyendo, por ejemplo: logotipos, lemas comerciales, nombres comerciales, entre otros; esto para garantizar la exclusividad sobre estos elementos y permitir a terceros utilizarlos bajo un adecuado marco contractual. Se debe tener en cuenta que es de suma importancia realizar las renovaciones a los registros para garantizar la validez y continuidad de la titularidad sobre la propiedad industrial. Por otra parte, debe existir una documentación contractual sólida, las franquicias deben contar con contratos bien redactados y detallados que incluyan cláusulas específicas sobre la propiedad industrial y su protección. Estos contratos deben establecer claramente los derechos y obligaciones de las partes involucradas en cada aspecto del negocio, y no solo lo relativo a la propiedad industrial. Se debe mantener la confidencialidad, establecer políticas y procedimientos para proteger la información confidencial y los secretos comerciales de la franquicia. Se recomienda siempre incluir acuerdos de confidencialidad con empleados, proveedores y franquiciados. Otro aspecto crucial es la capacitación y sensibilización, educar a los empleados y franquiciados sobre la importancia de proteger y mantener la reputación y el buen nombre de la marca. Esto puede incluir la organización de programas de capacitación, manuales de operación y políticas internas claras sobre el uso adecuado de los activos de propiedad industrial.

Lo antes mencionado se encuentra directamente relacionado con otra recomendación clave, que es la vigilancia del mercado, se debe realizar un monitoreo constante del mercado para detectar posibles infracciones a los derechos de propiedad industrial del titular. Se pueden emplear servicios legales especializados para la detección de falsificaciones, copias no autorizadas o cualquier otro tipo de infracción. Se recomienda también que, si se detecta

alguna infracción, se tomen medidas legales inmediatas para proteger los derechos de propiedad industrial. Esto puede incluir enviar notificaciones de cese, iniciar acciones judiciales, administrativas o arbitrales. Por otro lado, el franquiciante dentro de la franquicia debe tener una comunicación fluida con los franquiciados, debe establecer canales de comunicación abiertos y fluidos con el objeto de asegurarse de que entiendan la importancia de proteger la propiedad industrial para poder abordar cualquier problema o inquietud que puedan tener al respecto. Además de la propiedad industrial, las partes deben asegurarse de cumplir con las leyes de protección de datos aplicables y proteger adecuadamente la información personal de sus clientes, empleados y franquiciados. Finalmente, siempre se recomienda buscar asesoramiento legal especializado en propiedad industrial y franquicias para verificar que se estén tomando las medidas adecuadas y cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables.

## REFERENCIAS

- Alcántara, O. (2000). El contrato de licencia de know how y la regulación de las obligaciones de confidencialidad y no competencia. *Ius et Praxis*, 31, 57–70. <https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2000.n031.3620>
- Alfaro, M. (2013). El know how y su aplicación práctica en el contrato de franquicia. *Revista Judicial*, 1(109), 233–273. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31084.pdf>
- Apolo, B., Reinoso, B., & Cando, J. D. J. (2022). Análisis crítico del contrato de franquicia en la legislación ecuatoriana, especial referencia a la responsabilidad del franquiciado. *Recimundo*, 6(3), 459–474. [https://doi.org/10.26820/recimundo/6.\(3\).junio.2022.459-474](https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(3).junio.2022.459-474)
- Asamblea Nacional. (2016). Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Registro Oficial Suplemento No. 889: 9-dic-2016
- Asamblea Nacional. (2019). Código de Comercio. Registro Oficial Suplemento No. 497: 29-may-2019
- Asamblea Nacional. (2011). Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Registro Oficial Suplemento No. 555: 18-oct-2011
- Asamblea Nacional. (2006). Ley de Arbitraje y Mediación. Registro Oficial No. 250: 14-dic-2006
- Asamblea Nacional. (2023). Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública. Registro Oficial Suplemento No. 245: 07-feb-2023
- Ayup, J. (2007). *Relevancia de la marca en las franquicias. Un estudio exploratorio* [Universidad de Burgos]. [http://riubu.ubu.es/bitstream/10259.1/77/2/Ayup\\_González.pdf](http://riubu.ubu.es/bitstream/10259.1/77/2/Ayup_González.pdf)
- Benavente, H. (2008). El contrato de know how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos a ser considerados para su regulación normativa. *Ius et Praxis*, 14(2). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19714211%0ACómo>
- Bolaños, A., & Giraldo, I. (2015). *Marcas y Patentes en el Contrato de Franquicia*. <https://repository.ces.edu.co/handle/10946/535>
- Botero, J. (2020). *El contrato de franquicia y su regulación*. Legis Editores.
- Caballenas, G. (2005). *Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos*. Editorial Helias.
- Castellanos, L. (2006). El contrato de franquicia en el comercio internacional. *Foro*, 5, 105–125. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1717/1/RF-05-TC-Castellanos.pdf>
- Corcuera, U. (2008). *El contrato de know how : análisis comparado y propuesta de regulación en el ordenamiento jurídico nacional*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Correa, C. (1981). *Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions* (Vol. 11, Número 1). 1 Ga. J. Int'l & Compar. L.

- <https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol11/iss3/3/>
- Comision de la Comunidad Andina. (2001). Decision 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Diaz, G. (2015). *La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español* [Universidad Internacional de la Rioja].  
<https://reunir.unir.net/handle/123456789/4469>
- Fernández-Nóvoa, C. (1984). *Fundamentos de derecho de marcas*. Editorial Montecorvo S.A. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=111284>
- Fernández, J., Guerrero, J., & Baena, M. (2019). La franquicia como modelo de negocio: control y gestión en la relación franquiciador-franquiciado. *Revista Española de Financiación y Contabilidad*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02102412.2018.1562799>
- Fonseca, M. (2017). *La protección del secreto comercial en el contrato de franquicia internacional* [Universidad Internacional de la Rioja].  
[https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/6342/FONSECA GUERRA%2CMARIBEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/6342/FONSECA_GUERRA%2CMARIBEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Gómez, J. (1974). *El secreto industrial (know-how): concepto y protección*. Tecnos.  
[https://books.google.com.ec/books/about/El\\_secreto\\_industrial\\_know\\_how.html?id=K9mZmQEACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.com.ec/books/about/El_secreto_industrial_know_how.html?id=K9mZmQEACAAJ&redir_esc=y)
- Hidalgo, A., & Martín, R. (2016). La franquicia: tipos, ventajas e inconvenientes. *Revista Científica De Economía Y Empresa*.
- Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado. (2005). *Guía para los Acuerdos de Franquicia Principal Internacional*.  
<https://www.unidroit.org/spanish/guides/1998franchising/franchising-guide-s.pdf>
- Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. (2007). *Ley modelo sobre la divulgación de la información en materia de franquicia*.  
<https://www.unidroit.org/spanish/modellaws/2002franchise/2002modellaw-s.PDF>
- Internacional Franchise Association. (s/f). *What is a Franchise?*  
<https://www.franchise.org/faqs/basics/what-is-a-franchise>
- Lamb, C., Hair, J., & McDaniel, C. (2013). *Marketing edición Latinoamérica 1a edición*. South Western.
- Lamo Merlini, O. (2010). El contrato de Franquicia: aproximación a su significado desde una perspectiva civil. *Universidad Complutense de Madrid*, 1–32.  
<https://eprints.ucm.es/id/eprint/10973/>
- Laquis, M. (1982). ¿Es el Know How un derecho de propiedad? *Revista de Derecho Industrial*, 10.
- Lázaro, E. (2000). El contrato de franquicia (aspectos básicos). *Anales de Derecho*, 18(1989), 91–116. [https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/11307/1/AD182000\\_p91106.pdf](https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/11307/1/AD182000_p91106.pdf)
- López, D. (2006). *Know-How: Una Visión Comparada* [Universidad de los Andes].

- <https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/25647>
- Martínez, J. (2008). La protección de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y el desarrollo. En *Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico*. CEPAL.  
[https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2873/1/LCmexG12\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2873/1/LCmexG12_es.pdf)
- Martínez, N. (2014). *Protección de la Propiedad Industrial Derivada del Contrato de Franquicia en Colombia y la Utilidad de Incorporar la Figura del “Trade Dress”*. 1–30. <https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/12090?show=full>
- Morejón, A. (2009). El contrato de franquicia. *Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”*. Cuba. [https://www.adizesca.com/site/assets/en-el\\_contrato\\_de\\_franquicia-am.pdf](https://www.adizesca.com/site/assets/en-el_contrato_de_franquicia-am.pdf)
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2011). *¿Qué es la Propiedad Intelectual?* <https://cerlalc.org/publicaciones/que-es-la-propiedad-intelectual/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2019). En buena compañía. La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia. En *Página/12*. <https://doi.org/https://doi.org/10.34667/tind.40591>
- Organización Mundial del Comercio. (1994). *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)* (pp. 341–374). [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ta\\_docs\\_s/1\\_tripsandconventions\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf)
- Organización Mundial del Comercio. (2008). Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En *Documentación de Base* (pp. 1–29). [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ta\\_docs\\_s/8\\_bgd\\_trips\\_89\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/8_bgd_trips_89_s.pdf)
- Pazmiño, A. (2009). Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos. *Revista Jurídica de Propiedad Intelectual*, 133–196.  
<https://www.revistajuridicaonline.com/2009/07/introduccion-al-derecho-marcario-y-los-signos-distintivos/>
- Portellano, P. (1997). *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC) : el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*. 335–362.
- Quiroga, A. (2012). Contrato de franquicia: propuesta de regulación en la comunidad andina. *Revista de Derecho Privado*, 48, 1–31.  
<https://doi.org/10.15425/redepriv.48.2012.02>
- Raysman, R., Pisacreta, E., Adler, K., & Seth, O. (1999). *Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis*. Law Journal Press.
- Real Academia de la Lengua. (s/f). *Signo*. <https://dle.rae.es/signo?m=form>
- Riofrío, J. (2014). Teoría General de los Signos Distintivos. *La Propiedad Inmaterial*, 18, 191–219. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3914/4208>
- Sancho, F. (2017). Cláusulas de no competencia en contratos de franquicia y pautas para su evaluación en el Ecuador. *Universidad Andina Simón Bolívar*.  
<https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/5509>

- Tenorio, J., Tovar, G., & Almeida, O. (2019). Los manuales de procedimientos como base sólida de un emprendimiento. *FIPCAEC*, 4(1), 194–210.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23857/fipcaec.v4i1%20ESPECIAL.109>
- Torres de Bread, V., Gallino, M., & Pérez, J. (2019). El Vencimiento del Plazo en el Contrato de Franquicia. *Estudios de Detecho Empresario*, 18, 32–47.  
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/article/view/24142>
- Villagran, L. (2017). Aspectos Legales de la Franquicia en Ecuador. *Asociación Ecuatoriana de Franquicias*. <https://aefran.org/aspectos-legales/>