

FUNDACIÓN

JOSÉ PONS

JORNADAS SOBRE PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN LA FRANQUICIA

La Marca. Activo Estratégico y Requisito Legal en la Franquicia.

Madrid. 29 de noviembre 2007.

**mundoFranquicia**
consulting

Expansión empresarial en franquicia.

Realizar un proyecto de franquicia es definir una estrategia de expansión adaptada a la situación, posibilidades, estructuras y objetivos de la empresa franquiciadora.

Con el desarrollo del proyecto se concretarán todos los factores conceptuales de negocio y las directrices relacionales del acuerdo sobre las que se establecerá la franquicia.



Normas nacionales.

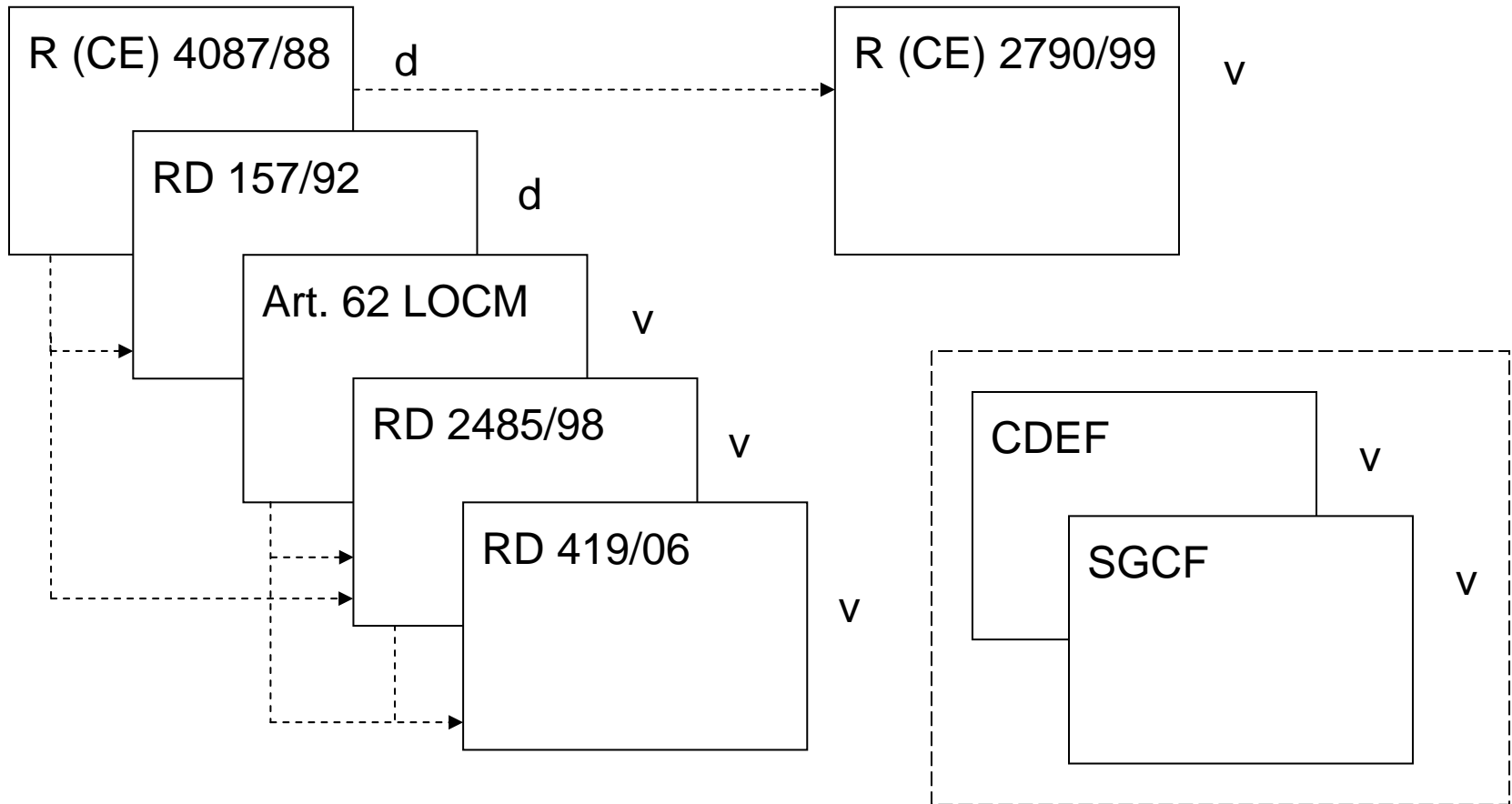
- Títulos primero y segundo, libro IV, del Código Civil sobre Obligaciones y Contratos, Arts. 1.088 y ss., 1.254 y ss. y 1.278 y ss.
- Arts. 51 al 53 del Código de Comercio.
- Leyes reguladoras de Sociedades Mercantiles.
- Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
- Ley 17/2001 de Marcas.
- Ley 11/1986 de Patentes.
- Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual.
- Ley 3/1991 de Competencia Desleal.
- Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia.
- RD 378/2003 de desarrollo de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia.
- Art. 62 Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.
- RD 2485/1998 de Regulación del Régimen de Franquicia.
- RD 419/2006 por el que se modifica el RD 2485/1998.

Franquicia.

Sistema de asociación comercial entre dos partes jurídicamente independientes e iguales:

- De una parte el Franquiciador, verdadero titular de los derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor y a un saber hacer caracterizado por una serie de productos y/o servicios, presentados de un modo original y específico, y explotados según técnicas previamente experimentadas y de rentabilidad probada.
- De otra el Franquiciado, que obtiene con su integración en la red de franquicia el derecho a comercializar y a explotar dichos productos y/o servicios en unas condiciones operativas, económicas y geográficas preestablecidas y controladas mediante la asistencia permanente del Franquiciador.

Concepto jurídico de franquicia.



Franquicia, según R (CE) 4087/88.

El contrato de franquicia es, por su propia naturaleza, restrictivo de la competencia y por tanto formalmente contrario a lo establecido en el artículo 81.1 del Tratado de Roma y nulo de pleno derecho a tenor de lo establecido en su artículo 81.2.

No obstante queda sujeto a la exención que se considera en el artículo 81.3 del Tratado a través del Reglamento (CE) 4087/88.

Franquicia, según R (CE) 4087/88.

La exención la aplica la Comisión a los acuerdos de franquicia a través de este Reglamento, al considerar estos acuerdos como 'licencias de derechos de propiedad industrial o intelectual, relativos a marcas comerciales, signos distintivos o know how, que pueden combinarse con obligaciones de suministro o compra de bienes' y que ...

- ... mejoran la distribución y prestación de servicios,
- ... favorecen el desarrollo comercial,
- ... promueven una participación de los consumidores y usuarios amparándose en la homogeneidad y uniformidad de una cadena de distribución y en la eficacia que perseguirán los comerciantes adheridos a la misma.

Franquicia, según R (CE) 4087/88.

Distingue definiciones de franquicia y de acuerdo de franquicia, estableciendo en esta última los requisitos que deben verificarse para que el acuerdo pueda acogerse a la exención otorgada por el propio Reglamento a determinadas restricciones a la libre competencia.

La primera definición se refiere a los acuerdos de franquicia que sin verificar estos requisitos y por tanto no quedar acogidos a la exención del Reglamento, no dejan por ello de existir, pudiendo recibir la exención a la prohibición de la norma de libre competencia por cauces distintos a la exención por categoría:

- Autorización singular del Tribunal de Defensa de la Competencia.
- Exención individual concedida por la Comisión.

Franquicia, según RD 157/92.

No establece una definición pero autoriza los acuerdos de franquicia entre dos empresas, que afecten únicamente al mercado nacional y cumplan las disposiciones del Reglamento (CE) 4087/88.

Franquicia, según art. 62 de LOCM.

Hace una inexplicable definición de franquicia como ‘un acuerdo por el que se cede el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios’.

Franquicia, según RD 2485/98.

Incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la definición de franquicia que realiza el Reglamento (CE) 4087/88 al tiempo que hace referencia expresa al deber de cumplimiento de los preceptos de dicho reglamento, o de la disposición que lo sustituya, por parte de la actividad comercial en régimen de franquicia.

No define los acuerdos de franquicia no sujetos a la exención que otorga el R (CE) 4087/88.

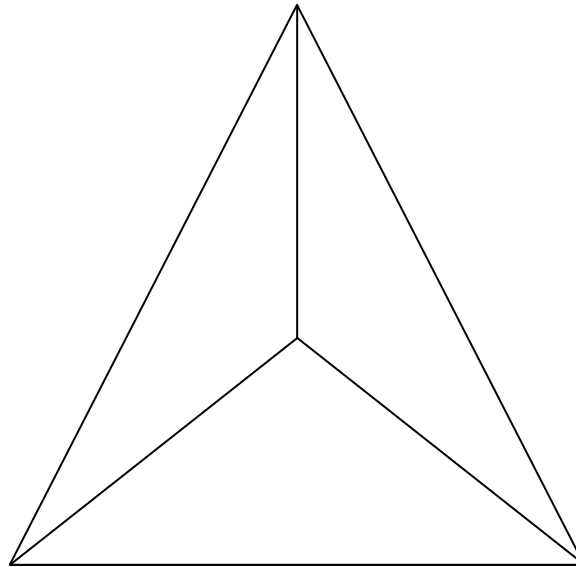
Franquicia, según RD 2485/98.

Se entenderá por actividad comercial en régimen de franquicia (...) aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprenden por lo menos:

- El uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales o de los medios de transporte objeto del contrato.
- La comunicación por el franquiciador al franquiciado de un saber hacer.
- La prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial y técnica durante la vigencia del acuerdo.

Disponibilidad de **marca registrada**

Denominación común



**Comunicación de
un saber hacer**

Experiencias adquiridas

**Asistencia técnica
y comercial**

Organización franquiciadora

Franquicia, según RD 419/06.

Reitera la definición de franquicia que realiza el RD 2485/98 pero lógicamente omite la referencia expresa al extinto R (CE) 4087/88.

Complementa esta definición con una definición negativa de lo que no es un acuerdo de franquicia, en concreto:

- Contratos de concesión mercantil o de distribución exclusiva.
- Concesión de licencias de fabricación.
- Cesión de marca.
- Transferencia de tecnología.
- Cesión de enseña o rótulo comercial.

Regulación nacional de franquicia. Otras referencias a la propiedad industrial.

El art. 62 de la Ley 7/96 de Ordenación de Comercio Minorista y los RD 2485/98 y 419/06 que lo desarrollan se limitan a:

- Definir la franquicia.
- Delimitar el deber precontractual de información que tiene el franquiciador hacia todo potencial candidato a franquiciado.
- Establecer la obligación de inscripción en el Registro de Franquiciadores.

Los derechos de propiedad industrial (acreditación de titularidad, duración y eventuales recursos) deben ser aportados...

- A futuros franquiciados como información precontractual.
- Al Registro de Franquiciadores en la inscripción obligatoria.

Franquicia, según R (CE) 2790/99.

El R (CE) 4087/88 está derogado en virtud del R (CE) 2790/99 que regula los acuerdos de distribución en general y que no hace referencia expresa a la franquicia.

Sí se considera la franquicia en una Comunicación de la Comisión llamada 'Directrices relativas a restricciones verticales' (DOCE nº C 291/01 de 13-10-2000). Tienen por objeto aportar criterios para evaluar los acuerdos verticales definidos en el Reglamento. Estas directrices no son normativas y serán independientes a las interpretaciones que sobre el R (CE) 2790/99 pueda adoptar el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Franquicia, según R (CE) 2790/99.

El Reglamento (CE) 2790/1999 sucede al extinto Reglamento (CE) 4087/1988 que regulaba de forma específica y aislada la franquicia como fenómeno económico, estableciendo las cláusulas que podían o no imponerse en los contratos.

El Reglamento (CE) 2790/1999 no regula la franquicia desde el punto de vista del derecho sustantivo. Se limita a otorgar una exención general para determinadas cláusulas plasmadas en los contratos porque, aun restringiendo la competencia, se consideran beneficiosas para la economía y los consumidores.

Este Reglamento ha optado por aunar en una misma norma todos los acuerdos y practicas relativos a restricciones verticales (franquicia, agencia, distribución exclusiva, suministro exclusivo, distribución selectiva, acuerdos de vinculación o asociaciones bajo marca única,...).

Franquicia, según R (CE) 2790/99.

Destacaremos dos aspectos que este Reglamento regula en relación a la explotación de los derechos de propiedad industrial objeto de la franquicia:

Zonas de exclusiva:

No prohibición de ventas pasivas fuera de la zona exclusiva.

Prohibición de ventas activas fuera de ella.

No competencia contractual (venta de productos competidores):

Cuando sea necesaria para mantener la identidad y reputación comunes de la red de franquicias).

Franquicia según el CDEF.

Sistema de comercialización de productos y/o servicios y/o tecnologías basado en una colaboración estrecha y continua entre empresas jurídica y financieramente independientes, el Franquiciador y sus Franquiciados, en la cual el Franquiciador otorga a sus Franquiciados e impone la obligación de explotar una empresa de conformidad con el concepto del Franquiciador.

Como parte del concepto, junto al saber hacer y los productos o servicios, este CDEF considera la propiedad o el derecho de uso de símbolos: marca de fábrica comercial, marca de servicios, distintivos, razón social, nombre comercial, signos y símbolos, logotipo, etc.

Franquicia según el SGCF.

Método de colaboración entre empresas jurídica y económicamente independientes conforme al cual una de ellas, el Franquiciador, titular de una determinada marca, patente, método o técnica de fabricación o actividad industrial y comercial, concede a la otra, el Franquiciado, el derecho a explotarla por un tiempo y zona delimitadas y bajo ciertas condiciones de control a cambio de una contraprestación económica.

Entre los requisitos formales y de negocio exigidos para acceder al sello de calidad en franquicia está la acreditación del derecho de propiedad, cesión, uso y explotación de la marca.

Obligaciones y derechos.

Acuerdos habituales en el contrato de franquicia.

- Con la firma del contrato de franquicia, el franquiciador cederá al franquiciado el derecho de uso de su marca para que lo explote de acuerdo a las limitaciones zonales y operativas que se especifiquen en el propio documento y en los manuales de negocio.
- En el contrato de franquicia tendrá que figurar el reconocimiento de titularidad, por parte del franquiciador, de la marca cuyo uso se concede; la inclusión en el mismo de los datos registrales de ésta en favor de la central de Franquicia; la cesión de derechos de marca al franquiciado que tendrá lugar con la firma del documento y la expresa garantía de protección de este derecho frente a terceros.

Obligaciones y derechos.

Acuerdos habituales en el contrato de franquicia.

- El contrato de franquicia tiene que señalar la obligación del franquiciado de no utilizar ninguna denominación comercial, marca o logotipo, cuyo titular sea el franquiciador, para fines distintos de los que se detallan en el propio documento. El franquiciado estará sujeto a una serie de restricciones relativas al producto o servicio que se comercialice, al local de negocio, al mercado de exclusiva y a la normativa de imagen de la franquicia.
- El franquiciado puede hacer uso de la marca únicamente para la venta de los productos o servicios que el franquiciador determine o autorice.
- La marca sólo puede ser utilizada por el franquiciado en el territorio exclusivo concedido para el ejercicio de la actividad.

Obligaciones y derechos.

Acuerdos habituales en el contrato de franquicia.

- El franquiciador tiene la función de promover la imagen comercial de marca y su difusión en el mercado pero también proteger esta uniformidad visual mediante la estricta regulación de su uso a través de los manuales de franquicia y vigilar que el franquiciado cumpla las prescripciones de utilización de la marca y de los demás símbolos puestos contractualmente a su disposición.
- La protección de la marca de la Franquicia, es una función igualmente compartida por el franquiciado cuando se trate de asegurar su titularidad y derechos de uso frente a terceros.

Obligaciones y derechos.

Acuerdos habituales en el contrato de franquicia.

- El franquiciado tiene la obligación de indicar en sus documentos comerciales y acciones publicitarias, su condición de empresario independiente, sin que por ello se vea afectada la imagen de marca de la franquicia.
- Con la resolución anticipada del acuerdo o tras la no prorrogación del contrato de franquicia, el franquiciado debe cesar en la utilización de toda marca, logotipo o nombre comercial cuya titularidad ostente el franquiciador.



La Marca. Activo Estratégico y Requisito Legal en la Franquicia.

info@mundofranquicia.com

902 52 98 52

www.mundofranquicia.com

www.mundofranquicia.es