

MARCAS Y PATENTES EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA**

Brands and Patents in the Franchise Agreement

Andrés Bolaños Sánchez***

Isabel Giraldo Mesa****

Dedicatoria:

A Dios porque nos hizo. Amen.

Resumen

El presente trabajo tuvo como propósito identificar los elementos del contrato de franquicia, y con ello darle una definición acertada a este tipo de contratos, que de acuerdo a lo desarrollado dentro del artículo, se mostrará la importancia de las patentes y las marcas en este tipo de contrato, pues estos elementos de la propiedad intelectual (Marcas y Patentes), resultan consolidándose como la causa y el objeto de la celebración del contrato de franquicia. Además de esto, se pudo establecer que la regulación de éste tipo de contratos es única y exclusivamente la pactada por las partes, pues es contrato atípico en el ordenamiento jurídico colombiano, pero respecto al tema de las patentes y las marcas estas se regulan por la decisión 486 de CAN, la ley 1455 de 2011, ley 1403 de 2010, entre otras.

Abstract.

The present study was aimed to identify the elements of the franchise agreement, and thus give an accurate definition of this type of contract, which according to what developed in the article also show the importance of patents and trademarks in this type of contract, because these elements of intellectual property, are consolidated as the cause and purpose

* El artículo de investigación que se presenta a continuación, hace parte del trabajo de investigación titulado: *responsabilidad patrimonial por infracción a los derechos de la propiedad intelectual* presentado a la Facultad de Derecho de la Universidad CES en la línea de derecho privado dentro del Grupo de Estudios Jurídicos. El presente trabajo fue asesorado por el Doctor David Aristizábal

** Estudiantes de Decimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: isagiraldao3@hotmail.com

*** Estudiante de Decimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: bolanos9328@gmail.com

of the celebration of the franchise agreement. Besides this , it was established that the regulation of this type of contract is solely that agreed by the parties , it is atypical contract in the Colombian legal system, so it is unusual , but on the issue of patents and trademarks these are regulated by Decision 486 of the CAN , the law 1455 , 2011 , 1403 , 2010 law , among others.

Palabras Claves: Atípico, franquiciador, franquiciante, obligación, know how.

Keywords: Atypical, franchisor, franchisee, obligation, know how.

Introducción

Con éste trabajo se intenta, llevar a los lectores interesados en un tema, que en el mundo jurídico colombiano podemos llamar como novedoso, a que puedan conocer de la normatividad aplicable a las marcas y patentes en el contrato de franquicia en el ordenamiento jurídico colombiano.

En Colombia no hay una normatividad con la que se pueda decir, se genere una regulación expresa del contrato de franquicia, pues en la legislación civil y mercantil colombiana, se permite la creación de cualquier tipo de contrato siempre y cuando al momento de la celebración éste cumpla con los requisitos de existencia y validez exigidos en el artículo 1502 del Código Civil, por lo que es claro que en el ordenamiento jurídico colombiano no hay una normativa que de forma expresa regule el contrato de franquicia. No obstante, esto no ha sido una limitante para el desarrollo de este tipo de contrato en el medio mercantil; más cuando este se presta para un desarrollo económico sin la necesidad de que las partes asuman altos costos.

Por lo tanto partimos de la base en el presente artículo que la única regulación que existe para las partes del contrato de franquicia, es la regulación que se haga en el clausulado que dentro del contrato se pacte, lo que nos lleva al principio establecido en el artículo 1602 del Código de Civil óel contrato es ley para las partesô

Para el desarrollo del presente artículo, se implementaron varias metodologías de investigación, teniendo en cuenta que una investigación puede incluir uno o varios métodos, siempre y cuando se lleve a cabo el resultado querido.

Como la normatividad aplicable a las marcas y patentes dentro del contrato de franquicia en Colombia es relativamente escasa y no ha sido lo suficientemente investigada, el

presente artículo se desarrolló utilizando el método exploratorio, buscando en Acuerdos internacionales y la doctrina, una especie de regulación en el entorno jurídico colombiano. Una vez reunida dicha información, se procedió a describir las normas que se encontraron aplicables, en que consistían, como se manifestaban y el impacto que tienen en el contrato de estudio.

Contrario a lo que sucede con el contrato de franquicia, el tema de las marcas y patentes ha tenido una regulación en Colombia (Acuerdo 486 de 2000-CCA- ley 1455 de 2011, Decisión 486 CCA), esto producto de un fenómeno social, como la necesidad de ejercer un control sobre los bienes intangibles; dentro de este control, se han establecido algunos procedimientos, los cuales se adelantan ante algunos entes de control administrativo, que deben ser seguidos por aquellas personas interesadas en generar una protección a sus invenciones o marcas, esto para evitar conflictos al momento de realizar la respectiva explotación económica. Y es dentro de la explotación patrimonial que se hace de estos bienes intangibles, donde aparece el contrato de franquicia, el cual ha sido un medio muy útil para obtener un beneficio económico, dividiendo los riesgos que existen en el mercado, por parte del franquiciador o franquiciante y el franquiciado, pero con la utilización de este contrato, se generan algunas dudas respecto al tema de las marcas y las patentes, como son: uso, límites en el uso de la marca, modificaciones o mejoras al producto franquiciado.

A lo largo de este escrito se va a mencionar como la doctrina, principalmente, se ha pronunciado y ha buscado establecer algunas interpretaciones de la regulación del contrato de franquicia, además como la jurisprudencia ha intervenido en la regulación de éste tema, más cuando al haber un vacío legal, estas dos fuentes del derecho se convierten en las reguladoras del contrato de franquicia y de los conflictos jurídicos que se presenten con la celebración y/o ejecución de este tipo de contratos; en especial (haciendo énfasis) en el tema de las marcas y las patentes.

Dentro del presente artículo se busca llevar al lector a una conceptualización preliminar, con el fin de que haya una mayor comprensión en el desarrollo del tema, con lo que será posible conocer la importancia de las marcas y patentes en el contrato de franquicia, lo que facilitara explorar las normativas aplicables a aquellos conflictos que surjan dentro de la órbita del tan mencionado instrumento mercantil.

Regulación del Contrato de Franquicia.

El Legislador colombiano, estableció en el artículo 1495 del Código civil una definición para el concepto de contrato civil, la cual consiste en un acuerdo de voluntades mediante el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer, no hacer.

óArtículo 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas.ô

Por su parte en el Código de Comercio, el legislador dio una definición al contrato mercantil, que si bien está fundamentado en el concepto plasmado en la legislación civil trata de ser más amplio en la definición de contrato, pues en el artículo 864, se establece que el contrato mercantil es un acuerdo de voluntades mediante el cual se puede constituir, regular o extinguir una relación patrimonial.

óArtículo 864. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta.

Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851.ô

Entre la legislación civil y la legislación mercantil, hay una aplicación de la una a la otra a través de la analogía de la ley, toda vez que pueden ocurrir conflictos en los cuales la normativa que los regule se quede corta y en lo que sea necesario aplicar lo establecido en las normas del Código Civil o del Código de Comercio, esto dependiendo del conflicto y las partes que en ellas se involucren, pero a pesar de esta posibilidad de aplicar por analogía las dos normativas, el legislador ha intentado dar una regulación específica a cada uno de los contratos que se puedan crear, implementando diferencias sustanciales; por ejemplo la diferencia que se hace en el Código de Comercio del contrato de compraventa comercial y el contrato de compraventa civil; así, al hacer un análisis de los contratos regulados en cada una de las normativas, no encontramos que se dé una definición o una regulación al contrato de franquicia, esto posiblemente, dado que éste tipo de contrato ha sido incursionado en el mundo jurídico y económico colombiano, con la globalización, fenómeno que se ha venido desarrollando en Colombia en los últimos 20 años.

Dado que en la legislación colombiana no se le ha dado una definición al contrato de franquicia, han sido los llamados doctrinantes del derecho, como el Doctor Jaime Arrubla (en su obra óContratos Mercantiles Tomo IIô), quienes ha determinado, que este contrato es uno más de los contratos considerados atípicos en el ordenamiento jurídico colombiano (Arrubla, 2004, página 308), por lo que tomado los elementos de la definición general de los contratos y el objeto de desarrollo del mismo, se puede dar la siguiente definición del contrato de franquicia, es un acuerdo de voluntades entre dos personas (franquiciante y franquiciado) mediante el cual se transfiere la posibilidad de hacer una explotación comercial a un producto (know how) (al franquiciado), obligándose a reconocer como contraprestación unas regalías de la explotación obtenida (al franquiciante).

Profundizando este artículo, para dar más que una definición al concepto de contrato de franquicia, resulta necesario adentrarnos en el tema y clasificar este tipo de contrato, esto de acuerdo a la clasificación establecida por el legislador en los artículos 1496, 1497, 1498, 1499, 1500 del código civil.

De acuerdo al artículo 1496 los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales, basándose en la definición dada, es claro que este tipo de contrato resulta bilateral, toda vez, que las dos partes se obligan recíprocamente.

Según el artículo 1497 los contratos pueden ser gratuitos y onerosos, en el contrato de estudio, es claro que entre las partes hay un beneficio de cada una a beneficio del otro, por lo que el contrato de franquicia entraría dentro de los contrato que se clasifican como onerosos.

En el artículo 1498 da una clasificación a los contratos como conmutativo o aleatorio, dado que en el contrato de franquicia hay una equivalencia en las obligaciones adquiridas por las partes, éste contrato es conmutativo.

El legislador estableció en el artículo 1499, que los contratos pueden ser principales o accesorios, el contrato de franquicia puede subsistir por sí solo, sin la necesidad de un contrato previo, por lo tanto se acomoda como un contrato principal.

Es necesario analizar lo establecido por el legislador en el artículo 1500, en cual se establece que los contratos pueden ser reales, consensuales y solemnes, dado que el contrato de franquicia se perfecciona con el simple acuerdo de las partes, esto sin necesidad de que medie alguna solemnidad, es claro que este contrato resulta siendo un contrato consensual, pero a pesar de tener esta característica, por costumbre comercial, las partes prefieren tener más certeza del negocio dejando constancia por escrito de lo acordado.

El contrato de franquicia es un tipo de contrato de tracto sucesivo, ya que la ejecución del mismo se da en el tiempo y no una vez celebrado el mismo.

Dentro de la definición que sirve de base para el presente aparte, hicimos referencia a un elemento que resulta esencial en el contrato de franquicia, como es la cesión o la transferencia que se hace de la utilización del *know how*, elemento que podemos afirmar resulta esencial de este tipo de contrato, toda vez que es la cesión del derecho de uso del producto o del conocimiento de elaboración del producto, con unos límites legales, el fin que buscan las partes al celebrar el contrato de franquicia, por lo que este elemento se acomoda a la teoría que trae el artículo 1501 del Código Civil, respecto a cuándo un elemento es esencial en la naturaleza de un contrato y es de este tipo de elementos los que permiten que el contrato de franquicia se diferencie de un contrato simple de cesión o de un contrato de compraventa. (Londoño, 2005, p. 3).

óArtículo 1501. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales.

Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.

En los párrafos anteriores hemos hablado del *know how*, es más acabamos de mencionar que resulta un elemento esencial contrato de franquicia, pero ¿a qué hacemos referencia con éste concepto?

El *know how* o llamado en el entorno jurídico colombiano como el *ó saber hacer*, consiste en un conjunto de conocimientos que se encuentran en poder de una persona (franquiciante), con los cuales se permite el desarrollo de algún producto o servicio, debe además mencionarse que con éste concepto no solo se incluyen las patentes, sino también se entiende incluido el tema marcario y de propiedad intelectual que desarrolle el poseedor sobre dichos saberes. (Londoño, 2005)

Es sobre estos conocimientos, marcas, nombres comerciales, modelos de utilidad, derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual sobre los que recae el objeto del contrato de franquicia, toda vez que lo que se busca es dar una explotación comercial a los mismos, lo que conllevaría a un beneficio económico a las partes. (Echeverry, 1995)

Ahora es necesario mencionar la posibilidad que tiene el franquiciante de establecer dentro del contrato unos estamentos de calidad y control sobre su producto, esto debido al derecho de propiedad que éste puede ejercer sobre el producto o servicio, además es posible afirmar, que se tiene un derecho de inspección sobre el mismo, toda vez que al ser éste el titular de los derechos que se generen sobre el producto o servicio, podrá realizar verificaciones periódicas que generen control y evidente alguna alteración en el producto o servicio. Pero de igual forma el franquiciado puede solicitar al momento de celebrar el contrato, el derecho a obtener actualizaciones o mejoras del producto o servicio.

El contrato de franquicia es posible clasificarlo, de acuerdo al tipo de franquicia objeto del mismo, lo que nos lleva a hablar del tipo de franquicias que pueden ser pactadas. (Lhermie, Peris, et al, 2006).

1. Franquicia de Servicio: En éste tipo, el franquiciado, obtiene el derecho a explotar un servicio. De esta forma se le concede el *know-how* para brindar el servicio según la normatividad establecida y bajo la marca del franquiciante.
2. Franquicia de Producción: en este tipo de franquicia, el franquiciador de la marca confiere los derechos al franquiciado para producir el producto y comercializarlo utilizando la marca y estrategias del dueño de la misma.

3. Franquicia de Distribución: este tipo de franquicia otorga al franquiciado, el derecho a distribuir los productos, que entre éste y el franquiciador seleccionen.

4. Franquicia de Conversión: En este caso, se conceden franquicias a personas que realicen una actividad y/o producto similar al del franquiciador, lo que genera que un sistema de franquicias.

En el desarrollo de éste capítulo han quedado claro los aspectos generales del contrato de franquicia, dentro de los cuales vemos la importancia de la propiedad intelectual en el mismo, toda vez que éste versa sobre la explotación comercial de una patente y una marca desarrollada por una persona, quien para evitar algunas cargas económicas decide que sea un tercero ajeno el que realice la explotación comercial de su producto, esto estableciendo algunos límites al momento de celebrar el contrato, es por ello que en el capítulo a continuación pondremos en contexto con mayor profundidad el tema de las marcas y patentes.

Patentes.

Como hacíamos referencia en el capítulo anterior, dentro del contrato de franquicia existe un elemento esencial, el cual se convierte en parte de la causa del contrato, como es el *know how* o *saber cómo* y es por ello que se hace necesario hablar dentro de éste artículo, de un tema relacionado con la propiedad intelectual, las patentes, pues de este concepto se derivan los derechos que puede tener el franquiciador sobre el producto o servicio a explotar y los derechos y deberes que debe tener el franquiciador al realizar la explotación económica del producto o servicio adquirido en el contrato mencionado.

Para ello es necesario dar una definición al término patente en los siguientes términos:

es la concesión gubernamental de derechos exclusivos sobre la invención durante un período de tiempo limitado, a cambio de que el inventor debe divulgar la invención al público. Para ser patentable una invención debe ser novedosa, útil (o aplicable industrialmente) y no constituir una mejora obvia de invenciones anteriormente conocidas (entrañar una actividad inventiva) (Aristizabal, página 25, 2014).

Es clara la importancia de las patentes en el contrato de franquicia, pues del mismo se derivan unos límites jurídico-legales, para las partes del contrato, pero es necesario saber cómo es el procedimiento en Colombia para realizar una patente de invención, y ante qué autoridad gubernamental se debe realizar dicho registro.

Como vemos para poder hacer tal inscripción debe primero tenerse una invención, que sea novedosa, pues de allí depende que no se esté realizando una mejora a otra invención, razón

por la cual no se permitiría patentar dicha invención y se estaría ante un posible conflicto de responsabilidad civil extracontractual o contractual, dependiendo el origen del hecho dañoso. Para saber, que no es considerado invención en el ordenamiento jurídico colombiano, es necesario dar una mirada a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina (CCA).

óArtículo 15.- No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;**
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;**
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;**
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;**
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,**
- f) las formas de presentar información.ô (Negrilla fuera del texto).**

Puede ocurrir que el producto o servicio creado no se encuentre dentro de las cosas mencionadas en la normativa anterior, por lo que puede considerarse como una invención, pero no por ello puede ser patentable, pues de acuerdo al artículo 20 del acuerdo 486 de 2000 de la CCA, hay alguna invenciones que pueden ser patentadas.

óArtículo 20.- No serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;**
- b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;**
- c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;**

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.ô Negrilla propia.

La solicitud y/o inscripción de la patente se realiza en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dicha entidad debe realizar un estudio detallado de si el producto o servicio a patentar cumple con los presupuestos mencionados en la definición antes dada, además que los resultados del producto o servicio no hayan sido divulgados.

El fin que debe buscar el inventor o creador al patentar el producto o servicio, es la búsqueda de reivindicaciones, pues es de acuerdo a la reivindicaciones que se establezcan en la solicitud de protección realizada, será el nivel de protección, y de allí la explotación económica que pueda realizarse.

Ya que ésta claro el tema de las patentes en Colombia, es necesario pasar a estudiar otro tema relacionado con la propiedad intelectual como es la marca.

Marcas.

Las marcas comerciales son un elemento de la propiedad intelectual, el cual, a su vez, se subdivide en propiedad industrial y derechos de autor, es en la propiedad industrial donde se ubica "la marca", la cual en una definición simple y formal, se identifican como óun signo que individualiza los productos o servicios ofrecidos por una empresa determinada y los diferencia de los de sus competidoresô.

Al hablar de Marca, nos podemos referir como una palabra, un logo, un número, una letra, un lema, un sonido, un color o una fragancia.

Además, son una parte de la propiedad intelectual donde se tiene como objetivo principal la protección del producto a la cual se hace referencia; se puede observar también que las marcas pueden pertenecer tanto a individuos como a empresas.

Las marcas se pueden clasificar: (i) en marcas de servicios cuando son referentes a servicios prestados; (ii) marcas de bienes cuando hacen referencia a bienes; aunque la diferenciación no es primordial, ya que la palabra marca abarca dos clasificaciones indistintamente.

Otro significado dado por el escritor Christian Schmitz Vaccaro, entiende la marca como óun signo que permite diferenciar los bienes o servicios de una empresa frente a las demás empresas que operan en el mercadoô. (Vaccaro, página 2, 2012).

Características:

Las características principales que debe tener sin falta cualquier tipo de marca son: ser distintiva y no inducir a engaño; lo que se quiere decir con el termino ser distintiva es que esta no implique una descripción del producto pero que si se pueda distinguir entre productos o servicios, ejemplo: la palabra Apple para referirse a los computadores, es factible en cuanto no hay una concordancia entre la palabra y el objeto que se representa, lo cual no podría hacerse si se fueran a representarse manzanas ya que además de hacer referencia descriptiva de ella , los demás cultivadores podrían utilizarla para describir sus propios productos; y en cuanto a que no induzca a engaño se hace referencia a que la marca no puede atribuir al producto que representa una cualidad característica que éste no posea, ejemplo: ócuero auténticoô y que el producto que se venda sea de cuero pero sintético.

Otras características que podemos encontrar en el documento de Christian Schmitz Vaccaro son: que hacen referencia a bienes intangibles del comercio, están vinculadas a los negocios y el comercio, son el resultado de un proceso creativo simple, consiste en signos sin complejidad técnica, son de uso masivo, son una herramienta de diferenciación tanto de la empresa como de los productos que comercializan y son renovables en el tiempo.

Las marcas tienen diferentes medios de protección, tales como la legislación cuando fue inscrita en la oficina de marcas, un organismo gubernamental de cada país y cuando a pesar de no haberse inscrito esta es reconocida por la población al ser utilizada por un largo período de tiempo.

En Colombia, el legislador se encargó de dicha protección con la ley 1455 de 2011, mediante la cual aprobó el protocolo concerniente "Al arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas" el cual fue adoptado en Madrid el 27 de Junio de 1989 y el cual fue modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

En dicha ley se establece que la protección de las marcas se logra a través del registro por medio de la Superintendencia De Industria y Comercio (SIC), tal cual lo estableció la decisión 486 de LA Comisión Andina de la siguiente forma óEl derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina nacional competenteô.

Para realizar este proceso la SIC tiene establecidas unas tasas, las cuales, son reformadas cada año y son tasas únicas que se pagan una vez iniciada la solicitud de registro de la marca.

En cuanto a la protección de las marcas internacionalmente, era dispendioso y costoso para los empresarios colombianos y de diferentes países, por lo tanto el presente protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, se convirtió en el mecanismo idóneo, sencillo de bajo costo y con aplicación en una comunidad de países que va incrementando el número de participantes, un ejemplo para ello es la comunidad Europea.

El Contrato de Franquicia como Instrumento Mercantil.

Con el fenómeno de la globalización la celebración de contratos como la concesión de las licencias y la franquicia han aumentado, esto debido a la ya inexistencia de barreras territoriales en Colombia, lo que ha generado un aumento en las relaciones comerciales entre las personas de diferentes naciones.

También es importante el crecimiento de la economía en países tercer mundistas, como Colombia, crecimiento que ha sido producto de las llamadas ópequeñas empresasô y de la llegada de algunas multinacionales, las cuales tienen como preferencia la celebración de contratos de franquicia, toda vez que con este tipo de contrato pueden tener un control de sus invenciones y de sus marcas.

Es por ello, que podemos decir que el contrato de franquicia se ha consolidado en el comercio, como un instrumento mercantil de mucha utilidad, debido a que hay una reducción de costos y de riesgos económicos, además el crecimiento de la economía colombiana, ha llevado a que se utilicen figuras contractuales con las cuales se genere una expansión rápida de algún producto o servicio en el comercio.

En un país como Colombia, donde por lo general es complicado tener un capital para la creación de un producto y la comercialización del mismo, éste tipo de contrato ha sido bien recibido en nuestro medio, además de que ha generado una fuente de empleo en el país, que se calcula en alrededor de 35.000 a 40.000 empleos por el total de franquicias en Colombia, por lo que la consolidación del contrato de franquicia ha sido un fenómeno de alto impacto. (Jaramillo Lema, 2014)

Es claro que el contrato de franquicia, se convierte en el ordenamiento jurídico colombiano, en un contrato mercantil, toda vez, que es en el desarrollo de actividades de comercio, que se da el uso del mismo, por lo que las partes de tan mencionado contrato se someten a lo establecido por el legislador en el Código de Comercio.

óEn Colombia se estima que hay más de 500 redes de franquicias, pero existen aproximadamente ocho mil unidades de negocio franquiciadas operando bajo este modelo.

Según información de la Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF), el país ocupa el quinto lugar en Latinoamérica precedido por Brasil, México, Argentina, Venezuelaô. (Revista Dinero, óA la caza de Franquiciasô, 2014)

De acuerdo a un censo realizado por *ColFranquicias* (empresa sin ánimo de lucro de en Colombia creada para promover, estudiar y difundir el negocio de franquicia en este país), en el año 2014, se calcula que en Colombia hay alrededor de ocho mil unidades de negocio operando bajo el modelo del contrato de franquicia, cifras que demuestran el crecimiento de este tipo de contratos en los últimos 10 años, ya que para el año 2005 el contrato de franquicia era utilizado solo en 40% de la cifra antes mencionada. (Mosquera, 2010).

Pero qué ventajas genera la celebración de un contrato de franquicia, ¿que hace que este sea tan utilizado?

Para el Franquiciador:

Los gastos en que éste incurra para la inversión inicial del negocio, será recuperado rápidamente con el derecho de entrada y parte de las regalías que se obtengan en la ejecución del contrato.

El franquiciador obtiene una expansión de su negocio, la cual es producto de la inversión y esfuerzo del franquiciado, por lo que la marca se hará conocida sin la necesidad de asumir ciertos costos y riesgos de mercado.

Al celebrar el contrato de franquicia, el franquiciador podrá estandarizar métodos de producción y comercialización de su negocio, lo que conlleva a un aumento en las ventas, lo que genera un aumento proporcional en la regalías.

Para el Franquiciado:

La recepción del óknow howô y la propiedad intelectual de un negocio que se encuentra ya acreditado y desarrollado en el mercado.

Obtendrá conocimientos técnicos y operativos de un sistema o negocio.

Tendrá acceso a un sistema en el sector de compras, ventas, mercadeo y publicidad directamente sin tener que asumir altos costos de producción.

El franquiciado tendrá asistencia y capacitación permanente en todas las áreas de su negocio, además que podrá obtener las mejoras que se le hagan al producto a servicio objeto del contrato.

Es claro que el contrato de franquicia, ha sido un instrumento mercantil, que se ha venido utilizando en los diez (10) últimos años, debido a las ventajas que presenta para las partes del contrato, además de las facilidades que presenta el mismo, razón por la cual, podemos afirmar que es un contrato mercantil posicionado en el mercado colombiano, más cuando este mercado ha generado gran atracción a las llamadas multinacionales, y estas prefieren que su incursión en el mercado se haga a través del contrato de franquicia. De igual forma, debe tenerse en cuenta el crecimiento de la empresa Colombiana, la cual lentamente ha incursionado en otros mercados y lo ha hecho a través de la celebración de contratos de franquicia internacional, lo que generado un reconocimiento de los productos colombianos, por ello es evidente la importancia que adquirido este instrumento mercantil.

Las patentes en el Contrato de Franquicia.

Como se hizo mención en el capítulo anterior, un elemento esencial en el contrato de franquicia, es la transferencia del *óknow howô* o *ósaber cómoô*, toda vez que es en éste elemento sobre el que recae la causa de la celebración del contrato, y tiene mucha relación con un tema objeto de la propiedad intelectual, como son las patentes.

Si bien ya dimos una definición de lo que puede ser el *óknow howô*; consiste en un conjunto de conocimientos que se encuentran en poder de una persona (franquiciante), con los cuales se permite el desarrollo de algún producto o servicio, debe además mencionarse que con éste concepto no solo se incluyen las patentes, sino también se entiende incluido el tema marcario y de propiedad intelectual que desarrolle el poseedor sobre dichos saberes. (Londoño Alvarez, 2005); es necesario hacer un énfasis en este tema, para determinar la importancia que tiene el tema de patentes en el contrato de franquicia.

El *óknow howô*, de acuerdo a Miguel Fernando Londoño, es el objeto contractual, de este tipo de contratos, pues el contrato de franquicia consiste en la transferencia de la propiedad intelectual, del *óknow howô* dentro de un área geográfica determinada con el fin de que se dé una explotación económica.

El objeto del contrato de franquicia que es posible por parte del franquiciador, siempre y cuando la invención de que trata el *óknow howô* se encuentre patentada y protegida por el respectivo registro ante la SIC, pues de lo contrario podría tomarse que hay una cesión de la invención, con lo cual el franquiciado podría realizar cualquier modificación o mejora, sin que el franquiciador puede ejercer alguna acción u obtener un reconocimiento del producto o servicio, pues el mismo sería completamente vulnerable.

La explotación que pueda hacer el franquiciador de su patente (*óknow howô* de su producto o servicio), tiende a depender de los límites legales que le imponga la SIC al momento de realizar el respectivo registro.

Dado que los productos y servicios están en un desarrollo constante, es necesario que en el contrato de franquicia, se pacte la cláusula *ógrant-backô*, pues de allí se obliga al franquiciador a suministrar al franquiciado, los nuevos desarrollos de los productos, métodos o procesos que generen una mejoría en el negocio celebrado, esto sin que exista una contraprestación económica nueva, pues dicha obligación derivaría del contrato de franquicia existente. (Londoño, 2005)

Es claro que las patentes son un elemento esencial del contrato de franquicia, pues la celebración y ejecución del mismo, van de la mano de la invención patentada por el franquiciador, la cual resulta siendo parte de la causa del contrato, pues de allí nace parte del interés que tiene el franquiciador de realizar una explotación económica del producto o servicio desarrollado por el franquiciador, además de existir un respectivo registro de patente adecuado, este el ultimo podrá hacer una explotación económica adecuada, reduciendo la posibilidad de que exista un conflicto de intereses.

Importancia De la Marca En El Contrato De Franquicia.

Para el desarrollo del contrato de franquicia la exposición de la marca se pone a uso y disposición de la persona encargada o facultada para la explotación del producto (Franquiciador), o en su defecto el franquiciado, conservando la persona dueña de la marca, esto es el franquiciador la propiedad o titularidad de la misma.

La importancia de la marca radica principalmente en la influencia que ésta puede llegar a tener en el mercado y a la facilidad con que se puedan realizar negocios, ya que unas marcas venden más que otras, aunque la calidad del producto importa, el nombre es lo que en muchas ocasiones vende, es lo que impacta al consumidor dándole un reconocimiento inmediato, el cual se evidencia en el medio comercial, nacional e internacional. La marca es el instrumento que el vendedor utiliza para llamar la atención del consumidor; con lo cual el valor comercial de una marca hace un valor agregado que le da que el valor de la misma, ya sea que aumente o disminuya, todo esto porque las empresas están tomando el contrato de franquicia como un modelo seguro para hacer negocios internacionalmente.

Sin marca no hay franquicia, lo que quiere decir que es una característica esencial de la franquicia, ya que es esta la que vende el producto, le ayuda a su desarrollo, al nivel de competitividad en el mercado, a su

Como la marca es el distintivo del negocio debe estar debidamente protegida, lo cual se consigue con el registro, para evitar así que se otras personas logren lucrarse de una marca establecida y para que el modelo de negocio que se adquiriera pueda quedar libre de plagios, por esto lo primero que se debe analizar al momento de adquirir una franquicia es que la marca este correctamente registrada y en caso de que no sea así, debe procederse al respectivo registro, obteniendo así, un negocio con buenas bases para el éxito asegurado, porque el mal uso que se le dé a la marca, como lo es el descuido de su registro provoca de nacimiento el debilitamiento de la misma.

Conclusiones.

El contrato de franquicia en Colombia no tiene una regulación expresa, pues este tipo de acuerdos resultan atípicos en el ordenamiento jurídico colombiano, pues el legislador no ha visto la necesidad de generar una regulación, esto puede deberse, a que mientras el contrato

cumpla con los requisitos esenciales de cualquier contrato, se considerara existente y valido. Ahora respecto al control, para evitar el surgimiento de conflictos entre las partes o la forma para dirimir los mismos, esto se debe hacer a través de las cláusulas del contrato, las cuales deben ser claras y que generen seguridad jurídica para las partes.

Es claro que dentro del contrato de franquicia, se mencionan temas fundamentales de la propiedad intelectual, como son las patentes y las marcas, respecto a estos temas el contrato debe estar ceñido a las regulaciones adoptadas en el ordenamiento jurídico colombiano respecto a las marcas y patentes, esto para cumplir con el principio de legalidad que debe regir el contrato.

Respecto a las patentes, es claro, que pasa a ser un elemento de la causa de la celebración del contrato, que es la transferencia del óknow howô, la cual es posible porque ese conocimiento de un producto o servicio se encuentra protegido por una patente, por lo cual se establecen algunos límites a la cesión del conocimiento o saber, por tanto es fundamental tener conocimiento en el tema de patentes al celebrar un contrato de franquicia, pues es un tema que debe ser regulado con mucho detenimiento y detalle dentro del contrato. Además como lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado, es necesario que el ente regulador de patentes en Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, hagan un estudio detallado y minucioso sobre la solicitud de patente, esto con el fin de evitar conflictos jurídico económicos, al momento de la explotación del producto p

atentado.

En lo referente a las marcas cualquier persona natural o jurídica tiene capacidad para adquirir una marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos propuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC (entidad encargada de la protección y regulación de las marcas en Colombia) para acceder a la solicitud del registro de la misma, permitiéndole al dueño de la marca obtener beneficios que le dan prestigio, reconocimiento, aumento de ingresos y confianza al consumidor, lo que permite que sea éste último quien elija con productos similares o que presten un servicio similar.

BIBLIOGRAFÍA.

Referencias normativas.

- Comunidad Andina de Naciones. Acuerdo 486 de 2000. Versión digital disponible en: <http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co> (Noviembre de 2014).
- República de Colombia. Congreso de la República. Código Civil Colombiano, artículos 864, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1602. Versión digital disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co>. (Noviembre de 2014).
- República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1455 de 2011. Versión digital disponible en: <http://www.secretariassenado.gov.co> (Noviembre de 2014).

Referencias doctrinales.

- L'hermie, C. (1999). *Distribución Comercial*. ESIC Editorial, 3ª Edición.
- Oficina española de patentes y marcas, *Cuestiones básicas acerca de marcas y enseñanzas comerciales*, versión digital disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/cuestiones_basicas_Marcas_y_NombComer.pdf. (Noviembre de 2014).
- Schmitz Vaccaro, Christian (2012). *Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales*, Revista Chilena de Derecho Vol. 39, versión digital disponible en: <http://www.scielo.cl>. (Noviembre de 2014).
- Vigaray, María De Juan, nombre del autor. *Evolución y tendencias en producción y distribución comercial*, María De Juan Vigaray, Universidad de Alicante, Alicante.
- Federación Iberoamericana de Franquicias, versión digital disponible en: <http://www.portalfiaf.com>. (Noviembre de 2014).
- Franquicia como Estrategia de Expansión, María Camila Rodríguez. Bogotá: Universidad Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario.
- Arrubla, Jaime (2004). *Contratos Mercantiles*, tomo II. Editorial Legis, Medellín, décimo tercera edición.
- Álvarez Londoño, Miguel Fernando (2005). *Revista Foro del Jurista*, Vol. 26.
- *Responsabilidad Patrimonial Por Infracción A Los Derechos De La Propiedad Intelectual*, Grupo de Estudios Jurídicos, Universidad CES, Editorial CES, Medellín.
- *Revista Dinero, óA la caza de Franquicias*, 2014. Versión digital disponible en: <http://www.dinero.com>. (Noviembre de 2014).