

EL CONTENIDO DE LAS FRANQUICIAS. LA COMPETENCIA DESLEAL Y EL *KNOW-HOW*

JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLDANO
Magistrado

Palabras clave: contrato de franquicia, protección del concedente, *know-how*.

ENUNCIADO

El despacho de Abogados consultado al efecto, a solicitud del Presidente del Consejo de Administración de una sociedad explotadora de una conocida gama de establecimientos y de productos en relación con la posible existencia de competencia desleal derivada de infracciones derivadas de diversas franquicias otorgadas por la sociedad referida a terceras entidades de explotación de sus productos y marcas de comercio y servicios.

El clausulado de los contratos de franquicia celebrados en su día, y que pueden dar lugar a una reclamación judicial a formular en su caso, establecían, todos ellos, una franquicia con transmisión del *know-how* a las otras empresas franquiciadas, estimándose que se habría producido una posible apropiación indebida del mismo con perjuicio para la sociedad concedente.

Por fin, se decide la formulación de una reclamación judicial en la que se solicita la indemnización de daños y perjuicios derivada de una competencia desleal con daño derivado para la imagen de la demandante concedente así como la derivada de la utilización ilícita del *know-how* de aquella.

CUESTIONES PLANTEADAS:

1. ¿Cuál debe entenderse que constituye el núcleo central y el contenido de las obligaciones y derechos derivados del contrato de franquicia?

2. En relación con la posible existencia de competencia desleal cometida por las empresas demandadas, concretamente en referencia al deterioro de la imagen de la concedente de la franquicia, ¿puede hablarse de la existencia de una indemnización de daños y perjuicios derivada de dicha utilización indebida de la imagen de la concedente de la franquicia?
3. ¿Qué es lo que se ha de entender como *know-how* y cuáles deben ser los criterios indemnizatorios derivados de la apropiación y utilización indebida del mismo por las empresas demandadas?

SOLUCIÓN

1. Interpuesta demanda con el objeto referido en el enunciado del caso planteado, procede empezar por determinar que en la franquicia o contrato de franquicia, conocido asimismo con la denominación inglesa de *franchising*, se produce una cesión en uso de un conjunto de bienes materiales y de propiedad inmaterial mediante el pago de cierto canon, pudiendo hacer uso el concesionario de la razón social y de las marcas de productos y servicios de la concedente, siendo usual que la referida cesión abarque los métodos y medios propios para que la cesionaria asegure la explotación racional de la concesión, alcanzándose así la mejor rentabilidad para todas las partes contratantes.

Dicho contrato no está sujeto a forma especial alguna aunque, ciertamente y de conformidad con la legislación de patentes y marcas, resultará preciso dejar constancia de la cesión de los derechos de propiedad industrial en el Registro destinado a dicha propiedad, o sea, en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En cuanto a las obligaciones y derechos derivados del contrato de franquicia, ha de señalarse que el concedente cede, mediante este contrato, el uso de marcas y suministra los medios de comercialización adecuados de un producto o servicio, correspondiendo al concesionario de la franquicia la financiación derivada de las inversiones precisas para su explotación, asegurando así la función comercial y de prestigio propia de la franquicia, correspondiendo a este la venta o prestación de servicios así como el pago de un canon o retribución pactados al concedente por el uso y comercialización referidos.

En la actualidad, la doctrina y jurisprudencia más autorizadas señalan que el contrato de franquicia, *franchising*, procedente del derecho norteamericano *–franchise agreement–*, donde se generó o divulgó para eludir la prohibición *antitrust*, carece de regulación en nuestro Derecho, aunque se refieren a la franquicia diversas disposiciones.

Son estas las siguientes: el Real Decreto 1750/1987, de 18 de diciembre, sobre liberalización de transferencia tecnológica y prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas (derogado por RD 1816/1991, de 20 de diciembre); Real Decreto 157/1992, de 21 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Defensa de la Competencia; Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del

Comercio Minorista, que se circunscribe a las modalidades de distribución y de servicios, por lo que no comprende la industrial y define la actividad comercial de franquicia en el artículo 62; y el Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, que desarrolla el artículo 62 de la Ley, declara que dicha actividad comercial es la que se lleva a cabo a través del contrato de franquicia, sujeta la misma al régimen del Derecho Comunitario (Reglamento 4087/1988, actualmente integrado en el Reglamento 2790/1999), y crea el Registro de franquiciadores. En el Derecho Comunitario se inicia el tratamiento de la problemática, en relación con la exclusión del artículo 85.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (actualmente 81.1), por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 1986 (en el caso de «Pronuptia de París GmbH contra Pronuptia de París Irmgard Schillgalis»), cuya doctrina, recogida en diversas Decisiones de la Comisión, servirá de fundamento al Reglamento 4087/1988, de 30 de noviembre, sobre cláusulas restrictivas exentas de la prohibición –art. 85, apdos. 1 y 3, del Tratado CE–. En este Reglamento se entiende por acuerdo de franquicia «aquel contrato en virtud del 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 y/o servicios, y que comprende por lo menos: el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato y la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un *know-how*, así como la prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del contrato» [art. 1.º, apdo. 3 b)].

El Reglamento anterior ha sido sustituido, e incorporado junto con otros del año 1993, por el Reglamento 2790/1999, de la Comisión, de 22 de diciembre, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (antes 3 del art. 85 del Tratado CE) a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. La doctrina jurisprudencial de esta Sala se refiere al contrato de franquicia en varias Sentencias de 15 de mayo de 1985 –que alude al contrato de *franchising* y lo caracteriza por la autorización que el concedente da al concesionario para utilizar la marca, generalmente internacional, integrándolo en su red de comercialización–; 23 de octubre de 1989 –con ocasión de un supuesto en que franquiciador y franquiciado se reprochan recíproco incumplimiento contractual–, 27 de septiembre de 1996; 21 de octubre de 1996 –en relación con un caso de extinción del contrato por expiración del plazo prorrogado–; 4 de marzo de 1997 y 30 de abril de 1998.

La Sentencia de 27 de septiembre de 1996, cuya doctrina es reproducida en lo fundamental en la Sentencia de 30 de abril de 1998, califica el contrato de franquicia de atípico; recoge una definición de la doctrina (como «aquel que se celebra entre dos partes jurídica y económicamente independientes, en virtud del cual una de ellas –franquiciador– otorga a la otra –franquiciado– el derecho a utilizar bajo determinadas condiciones de control, y por un tiempo y zona delimitados, una técnica en la actividad industrial o comercial o de prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por este de una contraprestación económica»); y, siguiendo a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) de 28 de enero de 1996 (caso «Pronuptia»), la diferencia de los contratos de suministro o de distribución de mercancías en que:

- a) El franquiciador debe transmitir su *know-how*, o asistencia o metodología de trabajo, aplicando sus métodos comerciales.

- b) Que dicho franquiciador queda obligado a diseñar, dirigir y sufragar las campañas publicitarias, realizadas para difundir el rótulo y la marca del franquiciador. Asimismo, en aplicación del carácter de contrato atípico, declara que se regirá, en primer lugar, por la voluntad de las partes plasmada en cláusulas y requisitos concretos que, fundados, sin duda, en relaciones de buena fe y mutua confianza, deben producir todos sus efectos y para el caso de que hubiera lagunas, para interpretar su contenido, será preciso recurrir a figuras de contratos típicos afines a dicha relación consensual atípica.

Y, por último, la Sentencia de 4 de marzo de 1997 (sobre resolución contractual por incumplimiento) dice que la característica fundamental de la modalidad de contrato denominada de franquicia o *franchising* es que «una de las partes, que es titular de una determinada marca, rótulo, patente, emblema, fórmula, método o técnica de fabricación o actividad industrial o comercial, otorga a la otra el derecho a utilizar, por un tiempo determinado y en una zona geográfica delimitada, bajo ciertas condiciones de control, aquello sobre lo que ostentaba la titularidad, contra la entrega de una prestación económica, que suele articularse normalmente mediante la fijación de un canon o porcentaje».

2. Respecto al carácter y posibilidad o no de indemnización de la conducta anticompetitiva consistente en una presunta conducta denigratoria, se ha de indicar que, en relación con el artículo 9.º de la Ley 3/1991, de 10 de enero, sobre actos de denigración, en cuyo párrafo primero se considera desleal «la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes» y en cuyo párrafo segundo, *in fine*, se alude a que «en particular no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto... o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado», se ha de considerar que la manifestación a algunos fabricantes que «no sabríamos si no aconsejarle en no emprender ninguna relación comercial con esta», con referencia a la tutela del prestigio comercial como bien jurídico de supina relevancia y fragilidad en el tráfico mercantil y las reiteradas manifestaciones de la demandada contra la solvencia y la credibilidad comercial de los responsables de la red... «provocando confusión, suspicacias y recelos», ninguno de los actos que se expresan tiene entidad cualitativa ni cuantitativa para integrar un acto de denigración del artículo 9.º de la Ley de Competencia Desleal que exige como elemento típico la «aptitud para producir un menoscabo del crédito en el mercado». A ello debe añadirse, que si la manifestación proviene de un tercero no cabe sin prueba suficiente atribuir su origen a personas responsables de la entidad reclamante y, además, que el mero comentario sobre un proceder de las entidades demandadas relacionado con el impago de mercancía suministrada no era incierto.

3. Nos recuerda la doctrina jurisprudencial que, respecto a en qué consista y cómo se llegue a determinar qué cabe entender por *know-how*, «saber cómo», si bien en la traducción al castellano del Reglamento Comunitario 4087/88 se utiliza la expresión «saber hacer», procedente de la versión francesa *savoir faire*, (así también el Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre)-; aunque ya cabe adelantar que no hay un concepto preciso y que además varía en relación con las distintas modalidades de franquicia y sector de mercado a que se refiere, o incluso cuando opera con autonomía. La doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito que, circunscrito primero a los «conocimientos secretos de orden industrial», se extendió posteriormente a los de «orden comercial», es decir, pasó

a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa –secreto empresarial–.

Se resalta también la tendencia a un concepto más genérico, en el sentido de conectar el *know-how* con la experiencia –conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación)–, con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad. En sentido amplio se le ha definido como «conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación».

Cabe indicar como notas caracterizadoras: el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible, por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciataria) y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está ínsito en la utilidad). El artículo 1.º 3 f) del Reglamento 4087/1988 (que es aplicable a las franquicias de distribución) define el *know-how* como el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por este, que es secreto, sustancial e identificado, concretando estos conceptos en las letras g), h) e i) del propio apartado 3 del artículo 1.º.

En la doctrina jurisprudencial, la Sentencia de 24 de octubre de 1979 recoge un concepto descriptivo diciendo que «lo que doctrinalmente se denomina *know-how*, es decir, el saber hacer, puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por estos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial». Y en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, donde es objeto de numerosos pronunciamientos relacionados con contratos de franquicia, se manifiesta con una gran amplitud y así, se hace referencia a «metodología de trabajo»; «técnicas operativas»; «técnicas comerciales ya experimentadas»; «conjunto de conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios de franquiciador, como rasgo que le diferencia de otras empresas que comercian en el mismo tráfico»; «conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación, identificándose en la presentación de los locales, servicios prestados, productos, política de publicidad...».

Respecto a la responsabilidad derivada de la indebida e ilícita utilización por el franquiciado o franquiciados demandados del *know-how*, se ha de señalar que negar la existencia del *know-how* del franquiciador cuando nada se reclamó durante la vigencia del contrato supone desconocer –como ya se expuso– el carácter de requisito básico del contrato de franquicia que tiene la transmisión del *know-how* del franquiciador. Supone también ignorar el propio contenido de los contratos de autos

de los que claramente se deduce que la denominación y el rótulo... se concede subordinado a un *know-how* para la comercialización de determinados productos, y en los que explícitamente se asume la obligación de «explotar los puntos de venta bajo el rótulo... con los distintivos, colores, métodos de decoración, escaparates, servicios de venta fijados por aquella y que constituyen el *know-how* del franquiciador». Y supone, asimismo, contradecir la propia conducta observada durante la vigencia del contrato. No cabe negar la existencia de una información, comprensiva de un conjunto de datos o conocimientos que resultan de la experiencia en la materia, que son de naturaleza técnica y aplicables a la práctica y que en la perspectiva del comercio –que es la contemplada en la franquicia de distribución– dicha información resulta relevante para, al menos, mejorar la comercialización.

Concurren, con la evidencia precisa, la dificultad inicial u originaria de accesibilidad a unos conocimientos generados por la experiencia técnica y práctica (la estrategia comercial, la política de ventas y las informaciones relativas a la organización interna de la empresa, entre otros aspectos, constituyen secreto comercial según Auto del TJCE de 30 de marzo de 1982, asunto «Celanese»); la ventaja competitiva que proporciona al franquiciado respecto de otros empresarios del mismo sector del mercado; e identificación apropiada a la especialidad de que se trata -distribución de productos-, debiendo hacerse especial hincapié en que, para apreciar la existencia estructural de un *know-how* concreto, como el del caso, ha de tomarse muy en cuenta el conjunto de sus elementos (el conjunto del mismo «configurado globalmente o en la configuración y articulación precisa de sus elementos») y no a aquellos en su contemplación individual o aislada.

Por último, a efectos dialécticos, y en la perspectiva de la pretendida aplicación del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, debe decirse que, si bien el *know-how* no se integra en otro derecho de exclusiva reconocida por la una Ley, en cuyo caso operaría la protección de esta, teniendo la Ley de Competencia Desleal carácter complementario, sin embargo goza de la protección por competencia desleal (Sentencia de 24 de octubre de 1979) y aunque en la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, se establece –art. 11– el principio de libre imitación de las prestaciones –creaciones– empresariales ajenas, esta norma, no obstante, es una regla general, que resulta excepcionada por la del artículo 11.2, párrafo primero, cuando la imitación de las creaciones de un tercero resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Se producen en el caso estas situaciones –asociación y aprovechamiento indebido–.

SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- Ley 3/1991 (Competencia Desleal), arts. 9.º y 11.
- Ley 7/1996 (Ordenación del Comercio Minorista), art. 62.
- Tratado de 25 de marzo de 1957, Constitutivo de la Comunidad Europea, art. 81.
- SSTs de 17 de octubre de 1991, 21 de octubre de 1996, 4 de marzo de 1997, 30 de abril de 1998, 7 de junio de 2000 y 21 de octubre de 2005.