

366,
24



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR

EL CONTRATO DE FRANQUICIA

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
ANDRES GONZALEZ-SARAVIA COSS

MEXICO D. F.

1992

FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Tema: "El Contrato de Franquicia".
Alumno: Andrés González-Saravía Coss

INDICE

Introducción

Capítulo I. Naturaleza y Características del Contrato de Franquicia.

1. Concepto, denominación y Características.
2. Elementos personales.
3. Elementos reales.
4. Elementos formales.
5. Obligaciones y derechos del franquiciante.
6. Obligaciones y derechos del Franquiciatario.
7. Causas de terminación.
8. Clasificación del contrato de franquicia.

Capítulo II. La Franquicia en el Derecho Mexicano.

1. Antecedentes
 - a) Ley de Invenciones y Marcas.
 - b) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.
 - c) Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.
 - d) Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.
2. Régimen Actual.

**Ley de Fomento y Protección de la
propiedad Industrial.**

**Capítulo III. El Régimen Legal de la Franquicia en
otros países.**

1. Australia
2. Canadá
3. Corea del Sur
4. Holanda
5. Medio Oriente
6. Reflexiones sobre el sistema
mexicano a la luz de la legislación
comparada

Conclusiones.

INTRODUCCIÓN.

El 9 de enero de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley sobre Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, en el cual por primera vez en nuestra legislación, se mencionó específicamente al contrato de franquicia, definiéndolo y otorgando excepciones especiales a las prohibiciones de la Ley sobre Transferencia de Tecnología que constituían uno de los principales motivos por los que las franquicias no se habían desarrollado en México, y que fuera un sistema prácticamente ajeno a nuestro derecho.

Siguiendo esta tendencia el 27 de junio de 1991, se publicó en el Diario Oficial la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual abrogó la Ley de Inventiones y Marcas, la Ley sobre el control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas y sus Reglamentos. La nueva ley se enmarca en el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior, y las intenciones en su aplicación se pueden resumir en el impulso a la productividad, calidad y desarrollo tecnológico de la industria mediante la desregularización de dichas áreas, industrial y comercial, permitiendo un proceso permanente de mejoras en la tecnología y calidad, dando a su vez mayor seguridad jurídica para los derechos de propiedad industrial, haciendo nuestro mercado atractivo a la inversión extranjera.

Tan sólo para darnos una idea de la importancia de las franquicias a continuación transcribimos un cuadro de las operaciones de dichos negocios en los Estados Unidos de Norteamérica.

Principales Franquicias (1985 - 1990) por sectores

Industria	Ventas (en miles de millones de dólares)		Crecimiento anual (%)
	1985	1990	
Restaurantes (todo tipo)	\$ 48.9	\$ 86.1	12.0
Menudeo (ropa, videos, etc.)	18.8	33.6	12.3
Hotelera	14.6	22.5	9.0
Tiendas de conveniencia*	12.3	19.4	9.5
Servicios a negocios	12.1	21.3	12.0

Servicios y Productos automotrices	10.6	15.9	8.5
Comida (helados, etc.)	10.4	15.9	7.0
Servicios de renta (autos)	5.3	8.9	11.0
Servicios de construcción y del hogar	3.7	9.2	20.0
Entretención y viajes	1.8	6.6	29.0
TOTAL	\$138.5	\$238.1	22.5% ¹

- * Tiendas de conveniencia son locales donde el consumidor puede hacer compras prácticamente a cualquier hora para comprar productos de primera necesidad.
Fuente: Asociación Internacional de Franquicias.

A su vez la Comunidad Económica Europea operando con 80,000 franquicias totaliza ventas anuales por más de 45,000 millones de dólares americanos.²

Con la apertura de México entre 1989, 1990 y 1991 han entrado a México más de 50 franquicias extranjeras a nuestro país.

"En un levantamiento llevado a cabo con información proporcionada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Sección Comercial de la Embajada Norteamericana y la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C. se reunieron los nombres de las franquicias extranjeras que se han introducido a nuestro país hasta la fecha. Dichas franquicias son las siguientes:

- Athlete's Foot (calzado deportivo)
- Burger King (restaurante)
- McDonald's (restaurante)
- Arby's (restaurante)
- Holiday Inn (hoteles)
- Kwik Kopy (fotocopiado)
- Alphagraphics (fotocopiado)
- Gymboree (acondicionamiento físico)

¹ Franquicias, La revolución de los 90, Enrique y Rodrigo González Calvillo, México, 1991, Editorial Mc Graw-Hill, pág. 41.

² "Franchising in the Netherlands and Europe 1992", Franchise Legal Digest, Septiembre/Octubre 1989, pág. 27.

- Century 21 (bienes raíces)
- Blockbuster (renta de videos)
- TCBY (yogurts)
- Seven Eleven (autoservicios)
- Midas (mofles)
- Kentucky Fried Chicken (pollo frito)
- Subway (sandwiches)
- Computerland (computadoras)
- Embassy Suites (hoteles)
- Baskin Robbins (helados)
- Sign Express (letreros)
- Chili's (restaurantes)
- TGI Friday's (restaurantes)
- Domino's Pizza (pizzas)
- Fuddruckers (hamburguesas)
- Porcao (comida brasileña)
- Wendy's (hamburguesas)
- Church's (pollito frito)
- ERA (bienes raíces)
- Howard Johnson (hoteles)
- Floreshheim (calzado)
- Oshman's (ropa deportiva)
- I Can't Believe its Yogurt (yogurt)
- Bennetton (ropa)
- Thrifty Rent A Car (renta de autos)
- Hard Rock Cafe (restaurante)
- Pizza Hut (pizzas)
- Dairy Queen (helados)
- Denny's (restauranta)
- Jack in the Box (restauranta)³

Esto a su vez trae el avance y desarrollo de franquicias mexicanas, con el correspondiente aumento de oferta de productos y servicios.

Toda esta gama de cambios y desarrollo que trae la aparición de las franquicias como tales en nuestro sistema legal, nos trae a colación el principal elemento interno de la franquicia, el contrato mismo, el cual regula y da forma a la relación franquiciante-franquiciatario y establece los elementos que dan su característica principal al sistema de franquicias, es decir la uniformidad de bienes o servicios o ambos, mediante el uso de una o varias marcas así como de la aportación tecnológica que permitirá prestar dichos servicios o producir bienes con el nivel de calidad del sistema.

³ Franquicias, La revolución de los 90, Enrique y Rodrigo González Calvillo, México 1991, Editorial McGraw-Hill, págs. 66 y 67.

Elemento inseparable de la franquicia, el contrato de franquicia, su regulación y elementos constituyen el objeto de este estudio, buscando ilustrar los puntos básicos que forman parte del mismo haciendo más sencilla su comprensión como figura del Derecho.

CAPITULO PRIMERO

NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

1.- Concepto, denominación y características.

El término "franquicia" proviene de la voz inglesa "franchise", que se traduce como Franquicia, privilegio, patente, concesión social, derecho de votar, franquicia del voto, porcentaje mínimo de responsabilidad del asegurado; Y, en materia aduanera o fiscal, impuesto de privilegio o patente sobre concesión, derecho de licencia.

El diccionario de la Real Academia Española la define como:

Franquicia. (De franco.) f. Libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos por las mercaderías que introduce o extrae, o por el aprovechamiento de algún servicio público."⁴

Esta definición no corresponde al contrato de franquicia, sino al Derecho Aduanero, por lo que tenemos que recurrir a la definición del Derecho Americano, donde esta forma se originó y desarrolló; y que en el Black's Law Dictionary aparece de la siguiente manera:

"Franquicia.- Un privilegio especial conferido por el gobierno a un individuo o corporación, y el cual no pertenece a ciudadanos del país generalmente de derecho común. Artesian Water Co. v. Departamento de Estado de Carreteras y Transportes, Del. Super., 330 A. 2d 432,439. En Inglaterra se define como un privilegio real en las manos de un súbdito.

Un privilegio concedido o vendido, para usar un nombre o vender productos o servicios. El derecho dado por un fabricante o proveedor a un distribuidor para usar sus productos y nombre en términos y condiciones mutuamente acordadas.

En sus términos más simples, una franquicia es una licencia del propietario de una marca o nombre comercial permitiendo a otro el vender un producto o servicio bajo ese nombre o marca. Dicho más ampliamente, la "franquicia" ha evolucionado hacia un elaborado acuerdo

⁴ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española, Madrid 1970, Editorial Espasa-Calpe.

bajo el cual el franquiciatario se obliga a conducir un negocio o vender un producto o servicio en concordancia con los métodos y procedimientos establecidos por el franquiciante, y el franquiciante se compromete a asistir al franquiciatario a través de la publicidad, promoción y otros servicios de asesoría. H&R Block Inc. v. Lovelace, 208 Kan. 538,493 P. 2d 205,211"⁵

El Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas lo definía de la siguiente forma:

"...aquel en que el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombre comerciales al adquirente, transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica, en los términos de los incisos a), f), g) y h) del artículo 2o. de la Ley, con el propósito de producir bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del proveedor, independientemente de algún otro de los supuestos que marca el precepto ya citado."

Esto nos remite al artículo 2o. de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas que a la letra decía:

"ART. 2o.- Para los efectos de esta Ley, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología todos los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el Territorio Nacional relativos a:

- a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;
- b) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención;
- c) La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales;
- d) La cesión de marcas;
- e) La cesión de patentes;
- f) La concesión o autorización de uso de nombres comerciales;
- g) La transmisión de requerimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instrumentos, formularios, especificaciones, formación, y capacitación de personal

⁵ Black's Law Dictionary, Henry Campbell Black, Massachusetts, 1979, Editorial West Publishing, Co. pág. 592.

- y otras modalidades;
- h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste;
 - i) La provisión de ingeniería básica o de detalle;
 - j) Servicios de operación o administración de empresas;
 - k) Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio;
 - l) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial; y
 - m) Los programas de computación."

Por último, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 142 lo define de la siguiente forma:

"Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue."

"La licencia debe incluir la autorización de uso de marcas (de servicios y productos) y eventualmente la de nombres y avisos comerciales y la explotación de patentes."⁶

A todo lo anterior podemos definir el contrato de franquicia como "aquel por medio del cual el franquiciante otorga al franquiciatario el derecho a la distribución de ciertos productos o a explotar una empresa o negociación mercantil de productos o servicios o ambos, mediante la concesión de uso de marca(s) y en algunos casos nombre(s) comercial(es) así como con la transmisión de conocimientos técnicos, mediante el pago de una contraprestación".

Características.-

Como características generales del contrato de franquicia podemos mencionar las siguientes:

⁶ "International Conference on Franchising", Joyce Mazero, México, 12 de julio de 1989.

- y otras modalidades;
- h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste;
 - i) La provisión de ingeniería básica o de detalle;
 - j) Servicios de operación o administración de empresas;
 - k) Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio;
 - l) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial; y
 - m) Los programas de computación."

Por último, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 142 lo define de la siguiente forma:

"Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue."

"La licencia debe incluir la autorización de uso de marcas (de servicios y productos) y eventualmente la de nombres y avisos comerciales y la explotación de patentes."⁶

A todo lo anterior podemos definir el contrato de franquicia como "aquel por medio del cual el franquiciante otorga al franquiciatario el derecho a la distribución de ciertos productos o a explotar una empresa o negociación mercantil de productos o servicios o ambos, mediante la concesión de uso de marca(s) y en algunos casos nombre(s) comercial(es) así como con la transmisión de conocimientos técnicos, mediante el pago de una contraprestación".

Características.-

Como características generales del contrato de franquicia podemos mencionar las siguientes:

⁶ "International Conference on Franchising", Joyce Mazero, México, 12 de julio de 1989.

- El franquiciante concede al franquiciatario el derecho a explotar una negociación mercantil, (ya sea en uno o varios establecimientos).

- La franquicia deberá incluir la autorización al uso de las marcas de los servicios y/o productos correspondientes, así como de los nombres y avisos comerciales y explotación de patentes.

"Brevemente, puede decirse que el contenido del derecho sobre la marca se descompone en el derecho al uso exclusivo de la misma, en la posibilidad de transmitirlo y en la prohibición para los demás de usar la marca indebidamente."⁷

- La franquicia puede incluir la exclusividad dentro de un territorio determinado, ya sea geográfico o de otro tipo.

- La transferencia o traspaso de conocimientos y tecnología, (el know-how), que ocurre mediante el otorgamiento por parte del franquiciante de normas, manuales de operación, capacitación de personal y supervisión general.

- La contraprestación por la franquicia, que puede ser un sólo pago (venta de la franquicia), participación en las operaciones del franquiciatario, pagos periódicos iguales y en general cualquier medio y forma que las partes acuerden.

- La intención de la franquicia es que subsista indefinidamente, el franquiciante amplía su negocio y el franquiciante recibe un negocio ya elaborado para su sola explotación, comparten un mismo objetivo: el desarrollo de la misma negociación, crecimiento del prestigio de la franquicia y la obtención de mayores ventas y utilidades.

- El franquiciatario deberá respetar todas las normas que dan uniformidad a la franquicia, (ya sea la organización, prestación del servicio, normas de calidad y en general todas y cada una de las especificaciones que ésta incluya), ya que estos elementos son el punto medular de la franquicia, esto es, la uniformidad de un servicio bajo el amparo de los nombres comerciales, marcas, organización y tecnología que constituyen el contrato y que de alterarse por parte del franquiciatario lastima al franquiciante y a todos los franquiciatarios del mismo servicio.

⁷ "Curso de Derecho Mercantil" Joaquín Rodríguez Rodríguez, Tomo I, XI Edición, Editorial Porrúa, México, 1974, pág. 429.

2.- Elementos personales.

Los contratantes de la franquicia, por una parte el franquiciante, quien es el titular de todos los elementos de la misma y que concede el uso de los mismos al franquiciatario, que vía la contraprestación acordada explota la franquicia.

El franquiciante y el licenciatario son comerciantes:

"Esta característica puede derivar de que estén constituidos bajo alguna de las formas de sociedad mercantil que previene la Ley General de Sociedades Mercantiles (LSM); de que sean personas físicas que se dediquen habitualmente a los actos previstos como comerciales (art. 75 del Código de Comercio); o que la celebración de la franquicia los convierta en comerciantes, pues el objeto del contrato es la transferencia de tecnología para explotar una empresa o crear distribuidores para la reventa de productos. En algunas ocasiones será usual encontrar que el licenciante es una persona (física o moral) extranjera y en ese caso debe determinarse como actúa en México, de donde proviene la tecnología, cómo se pagan las regalías (aspecto fiscal); o, si tiene inversiones en México el apego de ellas a la Ley de Inversiones Extranjeras y su correspondiente Reglamento".⁸

Podemos clasificar los elementos personales del contrato de franquicia, como sigue:

a) Franquiciante. Debe tener la capacidad necesaria según el derecho común, o ser comerciante, o bien actuar por mediación de los representantes legales, si se tratara de un menor o de un incapaz comerciante.

b) Franquiciatario. Deberá ser un comerciante o tener la capacidad necesaria según el derecho común.

Si las partes concurren a celebrar el contrato por medio de representante, lo cual es inevitable en el caso de las personas morales, los representantes requerirán facultades de administración, para actos de dominio, pleitos y cobranzas previstos en el art. 2554 del Código Civil.

Dentro del objeto social deberá estar contemplado la posibilidad de realizar la actividad a que esté enfocada o dirigida la franquicia.

⁸ El Contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México, 1990, Editorial Themis, págs. 40 y 41.

Juan Huerdo, presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Franquicias enumera los requisitos que deben reunir el franquiciante y el franquiciatario para asegurar en principio una relación profesional y provechosa para ambos:

"Para ser franquiciante:

- Tener una concepción clara de la idea.
- Correcta planeación del sistema.
- Unidad piloto para la implementación puesta a prueba y lanzamiento del concepto.
- Rentabilidad suficiente para generar lucro entre los franquiciatarios.
- Diferenciación de los sistemas operativos y de mercadotecnia, respecto a la competencia.
- Manual de operaciones.

Para ser franquiciatario:

- Disposición para desarrollar un negocio bajo la observancia de otros.
- Confianza en la empresa franquiciante.
- Capacidad para formar con ella una especie de matrimonio.
- Liderazgo y cualidades gerenciales.
- Capacidad de inversión (propia, en sociedad o con crédito).
- Seguir las indicaciones del manual de operación."⁹

3.- Elementos reales.

A) La tecnología.- Entendida como el conjunto de elementos necesarios para la explotación de una empresa, ya sea de productos o servicios, y que podemos englobar como:

- El nombre comercial.
- Emblemas o muestra.
- Patentes (tecnología industrial).
- Avisos comerciales.

⁹ "A competir con los mejores", Expansión, Noviembre 21, 1990, págs. 136 a 143.

"La tecnología debe estar referida a la explotación de una empresa o negociación mercantil concreta. Desde un punto de vista económico, la empresa es una organización de capital y de trabajo destinada a la producción o a la mediación de bienes o servicios para el mercado. Jurídicamente, es el conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios, sistemáticamente y con propósito de lucro."¹⁰

Vamos a definir brevemente cada uno de los elementos que integran los elementos reales del contrato de franquicia:

1) El nombre comercial.- Por nombre comercial, en nuestro derecho, dice Barrera Graf, se entiende tanto la razón social y la denominación de los empresarios colectivos (sociedades) como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles. "El nombre comercial que recae sobre una empresa y que forma parte de los bienes de ésta, sirve para distinguir una negociación de otras; es el signo distintivo de la empresa."

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial al respecto establece:

"Artículo 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo"

Jorge Barrera Graf agrega que

"el nombre comercial tiene un contenido patrimonial, ya que puede ser objeto de transacciones y puede valorizarse como elemento de la hacienda a la que pertenece."¹¹

2) Emblema o muestra.- El emblema es el signo distintivo del local en el que se desarrolla la actividad del empresario.

"Puede corresponder a la firma o razón social y, en este caso, la tutela del emblema es un reflejo de la tutela de

¹⁰ Manual de Derecho Mercantil, Manuel Broseta Pont, Madrid 1987, Editorial Tecnos, pág. 97.

¹¹ Instituciones de Derecho Mercantil, Jorge Barrera Graf, México 1989, Editorial Porrúa, pág. 169.

la firma o razón social; puede a su vez tener un contenido diverso y estar formada mediante una denominación o aún mediante figuras o símbolos."¹²

Es obvio que dicho emblema, ya sea sólo la denominación o una figura o símbolo, deben tener elementos de originalidad suficientes para que sea posible distinguirlo de cualesquiera otros evitando de esa forma confusión, en relación con el marco espacial en que realice sus actividades (ya sea geográfico o de otro tipo), con el emblema utilizado por otro empresario.

Este uso exclusivo en ningún caso puede extenderse o considerarse válido cuando resulte de una denominación genérica (hotel, despacho, restaurante, hotel, etc.), por razón de que no existe capacidad distintiva.

Ahora, la distinción entre el nombre y la muestra, puesto que no obstante de que los dos pueden formarse a partir de letras, palabras, siglas o números, ya sea individualmente o en combinación el nombre distingue a la empresa, mientras que la muestra distingue al local o establecimiento de la empresa. Puede ocurrir que ambos se encuentren juntos, es decir que el nombre comercial se utilice como rótulo del o los establecimientos de la empresa, pero puede a su vez ocurrir que el nombre de la empresa sea uno y distinto al del rótulo del o los establecimientos.

Mantilla Molina indica que:

"no solamente con palabras se identifica una negociación, si no también por medio de signos, dibujos o esculturas, que constituyen la muestra o emblema."¹³

Cualquier imagen puede servir para la muestra, mientras que permita distinguir el local de otros.

"Si bien la muestra, primitiva y principalmente, sirve para indicar cuál es el local de la negociación, colocándola en el exterior, hoy en día se utiliza con gran frecuencia reproduciéndola en los papeles, sellos, anuncios, etcétera, llegándose al extremo de que el emblema pierda su primera función y no se utiliza para mostrar ostensiblemente el local, sino sólo para

¹² La Empresa, Mario Bauche Garcíadiego, México 1983, Editorial Porrúa, págs. 114 y 115.

¹³ Derecho Mercantil, Roberto L. Mantilla Molina, México, 1981, Editorial Porrúa, pág. 134.

caracterizar los actos de la negociación."¹⁴

Como ejemplo podemos dar el siguiente:

"Helados y Dulces, S.A., es propietaria de la negociación Nevería Polar (nombre comercial), cuyo emblema es un oso blanco en determinada actitud (emblema en sentido estricto), que realizado en bulto ostenta sobre la fachada de cada establecimiento (muestra), que tiene un nombre que lo distingue de los demás: Merendero de las Lomas de la Nevería Polar (nombre del establecimiento)".¹⁵

3) Marca.- La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial la define de la siguiente forma:

"Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

El contrato de franquicia tiene que incluir las marcas, (ya sean de productos o servicios), que serán utilizadas en virtud del contrato, especificando el número registro de la marca, los signos distintivos y los productos o servicios que ampara.

La marca, al ser el signo distintivo del producto o servicio y la forma de comprobar la procedencia de la mercancía de una determinada empresa, es esencial para el contenido del contrato de franquicia, tanto la marca en sí, como la concesión que el franquiciante haga de la misma o las mismas al franquiciatario.

4) Patentes (tecnología industrial).- Aquí tenemos que incluir no sólo la tecnología patentable, esto es entendiendo la patente como la posición que ocupa el titular en la relación jurídica creada por el acto administrativo de concesión y en la que son parte también los terceros. Relación jurídica cuyo objeto está constituido por la invención patentada y cuyo contenido esencial radica, como se ha dicho, en el poder jurídico que se atribuye al titular de la patente de explotar con carácter exclusivo la invención".

Pero no sólo incluiríamos patentes dentro del contrato de franquicia, sino también todas las invenciones, procesos, fórmulas no patentadas o no patentables, pero que por su naturaleza constituyen secretos comerciales y que son el resultado de

¹⁴ La Empresa, Mario Bauche Garcíadiego, México 1983, Editorial Porrúa, págs. 115.

¹⁵ La Empresa, Mario Bauche Garcíadiego, México 1983, Editorial Porrúa, págs. 115 y 116.

experiencia técnica acumulada, incluyendo la pericia y habilidad desarrolladas en el uso de la tecnología.

En el uso de toda esta información el franquiciante igualmente se obliga generalmente a proporcionar la asistencia técnica que el franquiciatario vaya requiriendo en el uso de todo el monto de la tecnología que se le aporta, siendo ésta asistencia continua, puesto que deberá otorgarla mientras dure la franquicia.

Podemos resumir la tecnología que se otorga en la franquicia como la concesión del uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales, la transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades, así como la asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste.

B) La contraprestación.- Entendido como el beneficio del franquiciante en cambio por el otorgamiento de la franquicia, y que pueda ser en dinero o en especie. Siendo en dinero la contraprestación podrá pactarse en moneda nacional o en moneda extranjera, en caso de moneda extranjera la normal es fijar el tipo de cambio que se aplicará al pago de la misma, y de considerarse necesario las formas en que podrá entregarse el pago: giro bancario, transferencia, depósitos, etc.

Si se acordara el pago en especie, deberá como en el caso de moneda extranjera, determinarse la valoración de los bienes que se entregarán.

El pago de la contraprestación puede diseñarse de cuantas formas puedan imaginar los contratantes, pero en general pueden ser de tres tipos:

"a) Un sólo pago (lump-sum) a la celebración del contrato o en un plazo que en el mismo se establece, que resulta como pago de precio por la venta de la franquicia, entendida como privilegio, como derecho a explotar la negociación mercantil.

b) Como pago de regalías (royalties) o pagos periódicos relacionados con los resultados de la explotación de la negociación. Las bases de las regalías deben ser claramente descritas. Un criterio frecuente es el de 'ventas netas', lo cual automáticamente compensa la inflación. En el contrato resulta indispensable determinar la base y aclarar qué debe entenderse por la misma, por ejemplo, ventas netas incluye ventas brutas menos empaque, fletes, impuestos, devoluciones, bonificaciones, etc.

El monto de las regalías se fija libremente por las partes, y muchas veces en determinados productos el mercado tiene algunos usos que las partes contratantes deben tomar en cuenta. El porcentaje de la regalía puede variar durante la vigencia del contrato, y aún desglosarse por diversos conceptos como porcentaje de ventas netas por el uso de la(s) marca(s) y por el uso del nombre comercial. El porcentaje sobre ventas por el uso de determinados bienes que se dan en arrendamiento, es precio de un contrato distinto al de franquicia.

c) En general, la contraprestación suele ser una combinación de un pago inicial y de regalías, y éstas a su vez pueden ser en dinero, en especie, en moneda nacional o extranjera y sobre distintas bases, todas relacionadas directa o indirectamente con los resultados de la negociación materia de la franquicia."¹⁶

Siendo que la contraprestación no es un elemento esencial del contrato, puede llegar a darse el caso de que el otorgamiento de la franquicia sea gratuito.

C) La exclusividad. - Este elemento lo podemos dividir en dos partes:

i) Estableciendo la limitación en el franquiciatario o en algunos casos en el franquiciante, de no celebrar contratos similares con personas distintas a las partes del contrato.

ii) Por otra parte está la exclusividad territorial que se le puede otorgar al franquiciatario, ya sea geográfica o de otro tipo, esto es un espacio en el que el franquiciatario podrá abrir los establecimientos que desee de la franquicia en exclusiva, o un campo concreto de la industria o del comercio en la que actuará con la misma exclusividad.

En el caso de la exclusividad puede observarse la posibilidad de la subfranquicia interviniendo o no el franquiciante original, creando un área de desarrollo de la franquicia para el franquiciatario original que dentro de esa área podrá conceder las subfranquicias, para lo cual deberá contar con los siguientes elementos:

- Un contrato principal de franquicia, del que se derivarán las subfranquicias.

- Autorización del franquiciante primario para que el

¹⁶ El contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México 1990, Editorial Themis, págs. 47 y 48.

franquiciatario realice estos contratos, ya sea una autorización general en el contrato o expresa para cada subfranquicia.

- El contrato de subfranquicia deberá ser, con las limitaciones lógicas del caso, ser una imagen fiel del contrato original, y en ningún caso podrá exceder los alcances del contrato principal de franquicia.

4.- Elementos formales.

Entendiendo que la forma es el medio que la Ley, impone para materializar la voluntad de las partes en un contrato, exteriorizando de esta forma su intención de comprometerse en las obligaciones que consignan en el mismo.

"El contrato de franquicia, como contrato atípico no regulado por la legislación mexicana, en principio, no tiene una forma impuesta por la ley. Sin embargo, como un, contenido esencial de la franquicia es la autorización o concesión del uso de una o varias marcas, o nombres comerciales, este acto jurídico sí requiere, para su validez, el que se otorgue por escrito.¹⁷

La Ley de Inventiones y Marcas decía al respecto:

"Artículo 134.- El titular de una marca registrada podrá autorizar a una más personas como usuarios de la misma, con relación a todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca, en las condiciones que se estipulen, siempre y cuando se ajuste el contrato o convenio a lo dispuesto en los artículos siguientes."

Este contrato, conforme al artículo 135 del mismo ordenamiento derogado, debía inscribirse en la Dirección General de Inventiones y Marcas y Desarrollo Tecnológico. Se debía a su vez acompañar de constancia de inscripción del contrato correspondiente en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, dicho contrato debería estar otorgado por escrito.

Esto nos remitía al artículo 2o. de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, (que ya transcribimos antes), que indicaba claramente la obligatoriedad de inscribir todos los actos jurídicos que contengan la autorización de marcas, nombres comerciales, concesión de uso o autorización de explotación de patentes,

¹⁷ El Contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México 1990, Editorial Themis, págs. 50 y 51.

transmisión de conocimientos técnicos, etc., etc.

La propia Ley establecía la penalidad por omitir esta formalidad, es decir, el registro:

"Artículo 11.- Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo, así como sus modificaciones que no hayan sido inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología serán nulos y no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser exigido ante los Tribunales Nacionales. También serán nulos y su cumplimiento no podrá ser reclamado ante los Tribunales Nacionales, los actos, convenios o contratos cuya inscripción se hubiere cancelado por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. (hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial)."

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece el único requisito formal actual del contrato de franquicia:

"Artículo 136.- El titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."

Por lo anterior resulta claro que el contrato de franquicia es un contrato formal, dado que deberá otorgarse por escrito como requisito de validez, independientemente de que por los elementos intrínsecos de la franquicia, esto es, las múltiples concesiones que se hacen en la misma, deberá inscribirse, para producir efectos en perjuicio de terceros.

Existían casos, previstos en nuestro derecho, en los que el contrato de franquicia resultaba ser un contrato de adhesión, tal era el caso previsto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas:

"Artículo 24.- Cuando el proveedor desee celebrar acuerdos de franquicia con dos o más adquirentes, podrá solicitar al Registro de inscripción del modelo de acuerdo que pretenda utilizar, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley. El modelo de acuerdo sólo podrá ser utilizado a partir de la fecha en que sea expedida la constancia de inscripción correspondiente. Cualquier modificación al modelo de acuerdo registrado, deberá igualmente, presentarse para

su inscripción en los términos señalados.

Para los efectos de los artículos 6o. y 11 de la Ley, en los acuerdos de franquicia que celebre el proveedor con cada uno de los adquirientes será suficiente que se mencione el número de expediente y folio de la constancia de inscripción bajo las cuales quedó registrado el modelo de acuerdo y sus modificaciones."

El artículo anterior establecía otra formalidad en caso del contrato de franquicia "de adhesión", estableciendo en el franquiciante la posibilidad (y obligación) de sólo incluir en cada contrato sucesivo el número de expediente y folio de inscripción del contrato original.

Conforme a nuestra legislación actual sólo se debe registrar cada contrato en cuestión para los efectos antes señalados.

5.- Obligaciones y derechos del franquiciante.

Cada contrato de franquicia tendrá sus obligaciones y derechos específicos, dependiendo de los elementos y objetivos de la franquicia, siendo que se limite al uso y explotación de marcas y nombres comerciales, el franquiciante actuará como un proveedor de la empresa, pero si incluye transferencia de tecnología, asesoría, supervisión, etc., de esta forma englobaremos en general, todas las posibles obligaciones y derechos que pueden surgir para el franquiciante en virtud del contrato de franquicia.

Podemos decir genéricamente que deberá aportar su gama de productos y servicios, uso de las marcas, entrenamiento en unidades piloto y capacitación, información y asistencia técnico-comercial, innovación y desarrollo de productos, protección territorial, así como disminución relativa de sus costos de operación.

Ahora, desglosando lo anterior, encontramos los siguientes elementos:

A) Otorgamiento del uso de marcas. (como antes se expuso, este elemento resulta elemental en el contrato de franquicia.

"Esta obligación tan importante es la que va a distinguir un contrato de suministro, de distribución o de simple transferencia de tecnología, de uno de franquicia, aún cuando en éste último aparezcan obligaciones propias de esos otros contratos."¹⁸

¹⁸ El Contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México 1990, Editorial Themis, pág. 52.

B) Autorización de uso de nombres comerciales. Dependiendo de si dichos nombres comerciales forman parte de la franquicia, ya que puede ser que dicho elemento no se incluya o que incluso no exista, pero en su caso deberá especificarse cual es, los usos del mismo y los lugares para detentar el mismo.

C) Conceder la explotación de patentes. Siendo como en el caso anterior, que el contrato de franquicia en cuestión, ya sea de productos o servicios, incluya o necesite la autorización de una o varias patentes, el franquiciante estará obligado a otorgar la explotación de dichas patentes, especificando cuáles son, en qué términos, determinar los elementos y procesos que dichas patentes amparan, proveyendo además toda la tecnología y asistencia que un eficaz uso de dichas patentes requiera.

D) Proveer la tecnología. Una obligación que en términos genéricos podemos definir como la totalidad de los conocimientos técnicos que el franquiciante deberá transmitir al franquiciatario para que éste último pueda en forma eficaz explotar la negociación objeto del contrato. Esta información tan especializada en cada caso, generalmente se transmite por medio de programas, manuales y demás documentos anexos al contrato, además de la supervisión y asesoría constante del franquiciante a lo largo de la existencia del contrato, específicamente podemos mencionar las siguientes posibles obligaciones que se derivan de la provisión de tecnología:

i) Proporcionar información -oral y escrita- sobre el lugar geográfico conveniente para la instalación del establecimiento o lugares concretos donde se va a explotar la franquicia. Esta obligación suele incluir la aprobación de los diseños, decoración, equipo, instalaciones, estándares, distribución de planta, especificaciones, normas, mobiliario, signos distintivos, publicidad externa, etc.

ii) Enviar manuales, guías, procedimientos de operación de la negociación; e información completa que permita la óptima explotación del negocio.

iii) Enviar técnicos, supervisores y personal calificado y con experiencia que conozca la explotación del negocio para efecto de capacitar a las personas que por parte del concesionario explotarán y llevarán la operación de la negociación. En algunos casos hay programas de capacitación y entrenamiento previamente desarrollados por el concedente.

iv) Prestar asistencia técnica y toda clase de asesoría útil y necesaria al concesionario para la aplicación de la tecnología. Esta obligación debe cumplirse durante la vigencia de todo el contrato y es a solicitud del concesionario o cuando el licenciante lo juzgue

oportuno."¹⁹

E) Garantizar la tecnología, marcas y patentes. La Ley sobre Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas nos decía en el Capítulo III, "De las Causas de Negativa de Inscripción", dando un "catálogo" de causas en el artículo 15, que en su fracción XIII establecía como causa de negativa de inscripción:

"XIII.- Cuando el proveedor no garantiza la calidad y resultados de la tecnología contratada."

No obstante esta disposición ya no opera y la calidad y resultados, al ser elementos subjetivos, resulta difícil el probar el incumplimiento de los mismos, pero generalmente se observa la garantía por parte del franquiciante, con respecto a las marcas y patentes, a mantener la vigencia de las mismas, protegiendo al franquiciatario contra invasión por terceros y contra terceros.

F) Cuidar la uniformidad del servicio. El franquiciante, como elemento medular del sistema de franquicia, debe procurar, mediante el oportuno aviso de cualquier cambio en los sistemas, marcas, patentes y sistemas, al igual que cualquier irregularidad que, voluntaria o involuntariamente, afecte dicha uniformidad de la franquicia.

"El programa de aseguramiento de calidad, consiste en el establecimiento de un método práctico de control que permita desarrollar el proceso productivo cumpliendo con márgenes estandarizados de calidad, dese la recepción de las materias primas, hasta la manufactura de los productos finales. Este programa hace particular referencia a métodos de recolección, clasificación y análisis de los datos obtenidos en el proceso, así como de récords diseñados especialmente para la conservación de la uniformidad de calidad."²⁰

G) Obligaciones varias:

"i) Si la franquicia está referida a un negocio de

¹⁹ El Contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México 1990, Editorial Themis, pág. 53.

²⁰ "El Régimen Jurídico y la Política en Materia de Inversiones Extranjeras en México", Jaime Alvarez Soberanis, Editorial Themis, México 1991, pág. 533.

naturaleza comercial en la que el concesionario requiere del producto fabricado o suministrado por el concedente para la explotación del negocio, el concedente tendrá las obligaciones propias de un suministrador para entregar periódicamente el producto en el volumen, cantidades, plazos y establecimiento pactados. Los gastos de entrega son por cuenta del concesionario, en principio, aunque pueden estar incluidos en el precio.

ii) En contratos de franquicia en los que el concesionario es distribuidor, el concedente puede otorgar en comodato el uso de equipo o instalaciones apropiadas para la explotación de la negociación. Los gastos de mantenimiento o reparaciones deben pactarse a quien corresponden.

iii) En algunos casos realizar la publicidad necesaria para la venta o conocimiento del producto o servicio materia de la franquicia. En estos gastos de publicidad puede obligarse el concesionario a colaborar.

iv) En ciertos contratos y cuando el desarrollo del negocio lo requiera, procesar la información contable, financiera y de producción del concesionario."²¹

H) Derecho de Inspección. Este derecho del franquiciante, del cual goza mientras subsista la franquicia, consiste como su nombre lo dice, en supervisar, inspeccionar y en general tener acceso a las instalaciones y libros del franquiciante, con el propósito de asegurarse de que los niveles de la franquicia se mantienen, el uso y explotación de las patentes y marcas está haciéndose en los términos del contrato, la prestación de los servicios o la distribución de los productos se hace dentro de los niveles de uniformidad de la franquicia, pudiendo tomar muestras a fin de determinar la calidad de los productos, solicitar información de detalle sobre los sistemas de operación del local; analizar toda la información contable, financiera y administrativa del franquiciatario, incluyendo su situación fiscal, ya que estos elementos repercuten directamente en el pago que se hace por la franquicia y la imagen de la misma.

El ejercicio de este derecho, no obstante puede reglamentarse dentro del contrato, no debe en ningún caso entorpecer la operación normal del local o negociación, puesto que primero que nada, la intención del mismo es mantener la uniformidad del servicio, no afectarla, y segundo optimizar o asistir al franquiciatario en su desempeño como administrador de la negociación.

²¹ El Contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México 1990, Editorial Themis, págs. 54 y 55.

El franquiciante no tiene que ejercer este derecho por sí mismo, pudiendo delegar esta función en especialistas en cada rama, ya sean contadores, ingenieros, y en general cualesquiera peritos en la materia correspondiente.

Por último, el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, establecía como causa de negativa de inscripción, y por lo tanto de nulidad, en su artículo 34 la siguiente:

"Artículo 34.- Para la aplicación de lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 15 de la Ley, no procederá la inscripción de los acuerdos cuando el adquirente ceda a el proveedor la facultad de regular o intervenir directa o indirectamente en su administración."

Lo anterior confirmaba las facultades del franquiciante en materia de inspección no interviniendo en la administración más que en lo que respecta a una supervisión del correcto manejo y uso de la franquicia otorgada al franquiciatario.

6.- Derechos y obligaciones del franquiciatario.

A) Uso y protección de las marcas. El franquiciatario no tiene llanamente el derecho a usar las marcas concedidas, ya sean de productos o servicios, sino que implica a su vez varias obligaciones, una de las cuales se deriva de lo dispuesto en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que nos indica en su artículo 152 lo siguiente:

"Art. 152.- El registro caducará en los siguientes casos:
I. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y
II. Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría."

.Esto nos remite a los artículos 133, 134 y 141 del mismo ordenamiento:

"Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, la Secretaría dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará."

Artículo 134.- La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado cubre los derechos

correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley.

Artículo 140.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en la Secretaría, se considerará como realizado por el titular de la marca".

Siendo el "usuario autorizado" puede ser que dicho uso o explotación incluya la obligación de hacer fehaciente el uso continuo de la misma, evitando de esta forma que caduquen en obvio perjuicio del franquiciante.

El franquiciatario deberá usar las marcas en apego a lo establecido en el contrato correspondiente y conforme al artículo 93 de la Ley:

"Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, o clases de productos o servicios según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por la Secretaría.

Artículo 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para protegerse posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro."

Deberá además indicar que es concesionario autorizado o con licencia del titular.

B) Uso de los nombres comerciales y explotación de patentes. Análogo al caso de las marcas, el franquiciatario tiene el derecho a usar los nombres comerciales y a explotar las patentes:

"Artículo 110.- Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos."

En el caso de la patente su sólo otorgamiento implica su

explotación al igual que el titular, como establece el mismo ordenamiento.

"Artículo 69.- La explotación de la patente realizada por la persona que tenga concedida una licencia inscrita en la Secretaría, se considerará como realizada por su titular, salvo el caso de licencias obligatorias."

A su vez el artículo 80 establece los elementos de caducidad:

"Artículo 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

I. Al vencimiento de su vigencia;

II. Por no cubrir el pago de derechos al que están sujetos, en el tiempo que fija la Ley correspondiente, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

III. En el caso del artículo 73 de esta Ley. La caducidad que opera por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte de la Secretaría."

C) Conformación y ubicación del establecimiento. El franquiciatario deberá obtener el lugar y espacio que ocupará el local o establecimiento donde se explotará la negociación, pero estará sujeto al visto bueno o aprobación de todas las especificaciones del mismo, ya sean decoración, publicidad, mobiliario, acomodo, etc., por parte del franquiciante, esto obviamente en el entendido de que se buscará la uniformidad de la franquicia.

D) Cumplimiento del uso y aplicación de la tecnología transmitida. El uso que haga el franquiciatario de la tecnología transmitida por el franquiciante como resultado del contrato de franquicia, y por lo tanto aplicada a la explotación del negocio, deberá hacerlo en concordancia con las disposiciones que al respecto fija el franquiciante.

E) Respetar las disposiciones generales sobre la organización del establecimiento o negocio. Esta obligación del franquiciatario, tan amplia como la administración del negocio mismo, implica una adecuación absoluta del franquiciatario a los lineamientos de organización que le imponga el franquiciante y que podrá incluir:

- Asistencia, seguimiento y terminación de los programas de entrenamiento y capacitación.

- Realización de la contabilidad con los sistemas que imponga el franquiciante.

- Selección de personal adecuado a los esquemas deseados para la franquicia.

- Establecimiento del horario en el que el local prestará el servicio correspondiente.

- Mantenimiento y servicio del local o establecimiento para que constantemente se encuentre en el nivel deseado, ya sea de apariencia, higiene, etc.

- La adquisición de ciertos productos o determinados servicios al franquiciante o a proveedores designados especialmente por éste.

F) Pago de la contraprestación. La obligación medular del franquiciatario es el pago de la contraprestación, que como mencionamos antes puede ser de muy distintos tipos que pueden ser únicos o combinarse entre si:

a) Un sólo pago por la "adquisición" de la franquicia, esto es el acceso a la misma o la compra de ella como un paquete.

b) Pagos periódicos que podrán ser cuotas fijas o regalías, derivadas de la operación de la franquicia y la cual puede o no incluir el pago por la asistencia técnica, por el uso y explotación de las patentes y marcas, nombres y avisos comerciales, determinándose en cada caso el monto de dichas cuotas o el cálculo de las regalías correspondientes.

G) Deber de información.- Como complemento al derecho de supervisión del franquiciante, el franquiciatario deberá mantenerlo al tanto del desarrollo de la negociación, con diversos objetos: verificación del desempeño de la franquicia, cumplimiento de las normas y disposiciones, uniformidad del servicio o de los productos, aviso de cualquier problema en el desarrollo de sus funciones, ya fuera legal (problema con la explotación de las marcas, nombres comerciales o patentes), o de tipo puramente técnico o administrativo, permitiendo al franquiciante asistirlo oportunamente.

H) Confidencialidad.- Por la naturaleza del contrato de franquicia, esto es, la transmisión en bloque de toda la información, técnica, y en general conocimientos que engloban el total necesario para poder explotar una determinada negociación, implica la evidente obligación de no divulgar ninguno de los elementos que componen la tecnología y conocimientos transmitidos a terceros ajenos al franquiciatario y a la franquicia.

Debe subsistir esta obligación de confidencialidad más allá de la duración de la franquicia?, de acuerdo a lo que disponía el

artículo 15, fracción XI de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, la cual sostenía que el receptor de la tecnología es un adquirente, no un usuario, la obligación no subsistía.

Sin embargo el artículo 46 de su reglamento establecía complementariamente a la Ley casos en los que sí podría subsistir la obligación de mantener en secreto la información tras la terminación del contrato, la nueva Ley traspasa ahora la responsabilidad al contratante o al que recibe indebidamente la información.

I) Utilización específica de la tecnología. Siendo el franquiciatario el usuario exclusivo de la tecnología, y dado que el franquiciante la otorga con el objeto de explotar una negociación específica, en los términos de la franquicia, esto es, prestar los servicios o vender los productos correspondientes al contrato, aplicando la tecnología transmitida a este único objeto, no puede aplicarla a productos distintos o ajenos a la franquicia.

"El cumplimiento de esta obligación puede afectar a la organización del concedente, pues viola el principio de uniformidad de producto y servicio que ofrecen todos los concesionarios."²²

J) No traspasar en ninguna forma la franquicia o parte de ella. Siendo un contrato intuitu personae, el franquiciatario no puede en ningún caso celebrar ningún tipo de acuerdo que implique la cesión, traspaso o contratos de subfranquicia sin autorización expresa del franquiciante en ese sentido, ya sea en el contrato original o acuerdos posteriores.

"La cesión o transferencia de franquicia constituye jurídicamente una verdadera cesión del contrato en la que se sustituye al franquiciatario por otro sujeto en la titularidad de la relación jurídica derivada del contrato. Es claro que el contrato no es materia de cesión, sino tan sólo los efectos -derechos y obligaciones de las partes contratantes- que derivan del contrato. Como ésta novedosa figura no está reglamentada en nuestro derecho mexicano, resultan aplicables, por analogía, las normas sobre cesión de derechos y asunción de deudas de nuestro Código Civil (artículos 2029 y siguientes)."²³

²² El Contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México 1990, Editorial Themis, pág. 57.

²³ El Contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México 1990, Editorial Themis, pág. 60.

K) Participación en los gastos de publicidad. El franquiciante, como principal promotor de los productos o servicios de la franquicia, es posible que lleve a cabo todo tipo de publicidad, la cual beneficia directamente al franquiciatario, por lo que resulta posible el hecho de que se les imponga a éstos la obligación de contribuir a los gastos correspondientes. Esta obligación puede tener distintas formas, ya sea la participación en un fondo manejado por el franquiciante, la responsabilidad de la publicidad en el área de la franquicia (ya sea geográfica o de otro tipo), y dicha participación podrá ser mediante una cuota fija o mediante la aplicación obligatoria de un porcentaje determinado de los ingresos del franquiciante a dicho fin.

Esta obligación del franquiciatario implicaría a su vez otra obligación del franquiciante: en el caso del fondo común, la obligación de efectivamente aplicar dichas sumas a la publicidad de la franquicia, en forma que beneficie a todos los franquiciatarios, y la obligación de informar o dar acceso al franquiciatario a los libros que le permitan verificar la aplicación de dichos fondos.

L) Transparencia ante el franquiciante. Esta obligación, paralela al derecho de inspección del franquiciante, consiste en permitir y colaborar con las visitas, inspecciones y auditorías que éste realice para supervisar el correcto uso de la franquicia, aplicación de la tecnología y la contabilidad del franquiciatario sobre las participaciones que éste tenga que hacer al franquiciante.

M) Inscripción del contrato. Llevar a cabo cualesquiera y todos los trámites necesarios para que, en su momento, el contrato quede inscrito en todos los registros que por su propia naturaleza le correspondan y los cuales le darán al mismo plena validez.

N) Extinción de la franquicia. Ya sea por la terminación natural del contrato o cualquier causa que dé fin al mismo, el franquiciatario deberá interrumpir el uso de la franquicia, lo cual obviamente incluye el uso y explotación de las marcas, nombres y avisos comerciales así como la explotación de las patentes, incluyendo en general toda la tecnología transmitida por el franquiciante.

No deberá continuar la explotación de la negociación, no pudiendo hacer más transacciones bajo el nombre de la franquicia, de ninguna forma en que pueda inducir al público o usuarios de la misma a suponer que subsiste la relación de franquicia.

7. Causas de terminación.

Tomando como modelo la experiencia y anterioridad de las franquicias en los Estados Unidos de América, tomaremos como base de esta parte los elementos que han encontrado en la terminación de

estos contratos y al respecto nos dicen:

"Las estadísticas claramente ilustran que la terminación de franquicias es extremadamente poco frecuente. Un franquiciante con motivo para terminar (el contrato) generalmente provee al franquiciatario la oportunidad de componer, no necesariamente por benevolencia, sino por interés propio. A este respecto, el poder de terminación empleado por los franquiciantes es análogo al poder de embargo de un acreedor con garantía. Ni el franquiciante ni el acreedor ganan usualmente si la amenaza se lleva a cabo, pero la posibilidad de llevar a cabo la amenaza lleva consigo beneficios substanciales. Un franquiciante que termina con un franquiciatario experimentado no sólo incurre en un gasto substancial, sino que corta el flujo de ingreso por regalías de la franquicia. Más aún, terminaciones arbitrarias e injustas también perjudican la posibilidad del franquiciante de constituir un sistema de franquicia. El franquiciante tiene incentivos para ser justos si desea retener a sus otros franquiciantes y atraer a otros nuevos. Como sea, al mismo tiempo, el franquiciante debe proteger la imagen y reputación del sistema de franquicia, para el beneficio no sólo de los consumidores, sino del sistema de franquicia como un todo."²⁴

Como causas generales de terminación podemos citar las siguientes:

a) Acuerdo de las partes. Si la voluntad de las partes da origen al contrato, igualmente puede darlo por terminado, lo común en la práctica es que dentro del mismo contrato se incluya la forma de dar por terminado el contrato con anterioridad al plazo que en el mismo se acuerde, por ejemplo que con alguna de las partes informe a la otra su deseo de terminar el contrato con un plazo determinado de anterioridad, tres meses, seis meses, un año, etc.).

b) Incapacidad del franquiciante o del franquiciatario para continuar la franquicia. Dicha incapacidad normalmente se determina en las cláusulas del contrato y entre otras pueden ser:

- Concurso de acreedores en contra de una de las partes (ya sea quiebra o suspensión de pagos).

- Embargo a una de las partes, de forma que afecte substancialmente la capacidad de la parte afectada para realizar los fines de la franquicia.

²⁴ Franchise Legal Digest, Good Cause in the terminator of a Franchise, septiembre/octubre 1989, págs. 17 a 22.

- Intervención judicial.
- Afectación por parte del gobierno.
- Suspensión de funciones indefinidamente (huelgas, siniestros, etc.).

c) Cumplimiento del término del contrato. Dicha terminación puede operar plenamente al cumplirse, o requerir a su vez el convenio de las partes de no continuarlo, renovación automática del mismo sin que se haga aviso alguno, y en general cada franquicia tiene disposiciones para la conclusión del término correspondiente.

d) Muerte del franquiciatario. Esta causa se refiere exclusivamente a aquellos casos en que la figura de franquiciatario recaiga en una persona física. Cabiendo la posibilidad en este caso, de que en el contrato se establezcan mecanismos de transmisión de la franquicia a herederos o terceros a efecto de garantizar la continuidad de la franquicia.

e) Terminación anticipada por incumplimiento de alguna de las partes. Esta facultad está determinada por nuestro Código Civil:

"Artículo 1949.- La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible."

f) Justa causa. En los Estados Unidos de América se tiene una serie de faltas en virtud de las cuales el franquiciante puede dar por terminada la franquicia y que conviene mencionar:

1) Pago de derechos.- Probablemente la causa más común para terminar una franquicia es la falla del franquiciatario para hacer los pagos debidos al franquiciante, considerando (en los Estados Unidos de América) que incluso el pago parcial es causa suficiente para terminar el contrato de franquicia, sobre todo si se encuentra ligado a reportes intencionalmente bajos.

En el caso de pagos retrasados puede no considerarse como justificación suficiente para terminar la franquicia.

Muy importante en estos casos es para el franquiciante es establecer claramente la diferencia entre la tolerancia al recibir

pagos retrasados y la obligación contractual del franquiciatario de entregarlos en una fecha determinada.

2) Niveles de calidad.-

Un área en la que ha habido problemas es la de las terminaciones resultantes de la falla del franquiciatario para cumplir con los niveles de control de calidad establecidos por el franquiciante."

Resulta evidente el que el franquiciatario no pueda mantener los niveles refleja pobremente al franquiciante, afectando negativamente la franquicia, considerándose justa causa de terminación. Los problemas que deriva esta causa son el carácter necesariamente subjetivo que el franquiciante da a las inspecciones que realiza. Los franquiciatarios frecuentemente alegan que fueron injustamente calificados y que debieron haber obtenido mayores resultados. Incluso en ocasiones los franquiciatarios pueden señalar al menos otro franquiciatario en la misma organización, que tenga niveles tan bajos como el quejoso y al cual no se le ha cancelado la franquicia.

"Un ejemplo de esto es la disputa entre McDonald's y su franquiciatario de Paris. Testimonios en el caso revelaron, entre otras cosas, que ellos no retrazaban la apertura de su restaurante aunque no se encontraran listos para abrirse, que sus tiendas estaban sucias, que el franquiciatario no estaba utilizando los productos autorizados, los empleados estaban pobremente entrenados y sin uniformes, que las quejas de los clientes eran muchas, y que el franquiciatario se había rehusado a tomar un curso de repaso. La corte encontró que el franquiciatario había fallado en cumplir substancialmente con la obligación bajo el contrato de franquicia y permitió la terminación de la franquicia."²⁵

Sin embargo el alegar el incumplimiento de los niveles de calidad no ha sido siempre suficiente para sostener la terminación de una franquicia: El juicio de Canada Dry Corp. v. Nehi Beverage Co., Inc. of Indianapolis.

"Canada Dry terminó su franquiciatario, Indianápolis Nehi, citando 14 deficiencias de desempeño. Estas deficiencias incluían el uso de endulzantes no aprobados; falla en eliminar cloro de la provisión de agua; el uso de jarabes tras su fecha de caducidad, descubrimiento de contaminación por levadura; falla para monitorear la calidad del agua tónica; subcarbonatación de Ginger Ale;

²⁵ Franchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a Franchise, septiembre/octubre 1989, pág. 18.

falla en enviar muestras de los productos a Canada Dry; falla en producir varias líneas de bebidas; falla en producir productos de 10 onzas; intercambio no autorizado de jarabes con otros embotelladores; el uso de corcholatas de Royal Crown; y la falla de marcar los camiones con instintivos de Canada Dry. El franquiciatario respondió declarando que había testimonios contradictorios y más evidencia en el caso, y que el jurado pudo haber encontrado cualquiera de las violaciones inmateriales e insuficientes para justificar la terminación del acuerdo. La corte concurrió con el franquiciatario, y sostuvo una determinación de la corte estableciendo que las violaciones alegadas de Nehi no eran materiales. Implícito en esta decisión fue el descubrimiento de que la terminación por Canada Dry de la franquicia fue en represalia. Canada Dry y su franquiciatario habían tenido desacuerdos antes de la terminación en elementos ajenos al control de calidad, como la participación en campañas de publicidad, y la corte claramente creyó que éstas disputas eran la causa primaria para la terminación."²⁶

3.- Horas de operación. En muchos casos el franquiciante establece un horario de operación al franquiciatario, y la opinión general es que en tanto que el horario impuesto, (no obstante llegue a ser de 24 horas diarias), tenga un objetivo razonable para fines del negocio, es válido y por lo tanto razón suficiente para que en caso de violación de dicho horario por parte del franquiciatario, el franquiciante dé por terminado el contrato.

4.- Uso inapropiado de las marcas.- Las cortes de los Estados Unidos de América han encontrado que el uso inapropiado de las marcas o del nombre del franquiciante puede constituir causa justa para terminar la franquicia.

"En Dandy Oil, Inc. v. Knight Enters, Inc. la corte encontró que vendiendo gas que no era de Unocal bajo el nombre de Unocal era elemento suficiente para terminar..., igualmente, las cortes han encontrado que remover letreros que ostenten las marcas y nombres comerciales del franquiciante es igualmente causa de terminación."²⁷

Siguiendo los razonamientos de las "causas justas" de terminación seguida en los casos de control de calidad y de horas

²⁶ Franchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a Franchise, septiembre/octubre, pág. 19.

²⁷ Franchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a Franchise, septiembre/octubre 1989, pág. 19.

de operación, para los franquiciantes será mucho más fácil terminar una franquicia si hay alguna violación con respecto al uso de las marcas.

5.- Cuotas mínimas. En la mayoría de los casos han resuelto que la falla del franquiciatario en alcanzar las cuotas de ventas establecidas en el contrato, puede ser causa justa para la terminación de la franquicia.

"En estos casos, sin embargo, hay usualmente el requerimiento de que las previsiones de ventas sean claras, esenciales y partes razonables del contrato de franquicia."²⁸

6.- Violación de previsiones territoriales. Las violaciones de previsiones territoriales podrán servir como causa justa de terminación de una franquicia, pero sólo si dicha limitación es válida desde el contrato, es decir que la cláusula que establezca la limitación sea válida conforme a la legislación de ese Estado.

7.- Abandono. El abandono parecería generalmente como una causa que constituya causa de terminación de la franquicia, incluso si no hay previsiones al respecto, pero aún así, depende de los elementos de cada caso. Si la causa del abandono pueda adjudicarse al franquiciatario; es decir, la responsabilidad del abandono es responsabilidad de este último, será buena causa para terminar el contrato.

El elemento más complicado a determinar es si el franquiciatario tuvo algún control sobre los hechos. Por ejemplo en el caso de una huelga, es necesario determinar el grado de culpabilidad del franquiciatario en los motivos de los trabajadores para entrar en dicha huelga.

"Si el franquiciatario se ve obligado a cerrar a causa de fuerza mayor, tal como un incendio o inundación, el abandono no se considerará como una buena causa para terminar la franquicia"²⁹

8.- Acciones criminales del franquiciatario.

"Algunos estados permiten la terminación (de la franquicia) cuando el franquiciatario ha cometido un crimen con ciertas especificaciones de que tan serio debe ser el crimen antes de que la terminación se autorice.

²⁸ Franchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a Franchise, septiembre/octubre 1989, pág. 20.

²⁹ Franchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a Franchise, septiembre/octubre 1989, pág. 20.

En otros, parece que el franquiciatario no puede ser excluido a menos que cometa un crimen que tenga relación directa con la operación de la franquicia. De cualquier forma, entre más grave sea el crimen, lo más probable que una corte encuentre que la conducta del franquiciatario afectará la relación de la franquicia y permitir la terminación de dicha relación."³⁰

Al examinar el concepto de causa buena el factor más importante parece ser si la causa invocada para la terminación estaba incluida en el contrato de franquicia. Esto hace que el franquiciante, cuando elabore su contrato de franquicia, intentará anticipar los más posibles asuntos de la empresa en que el franquiciante tendrá conexión con la operación de la franquicia por el franquiciatario. Previsiones claras y concisas deberán incluirse en el acuerdo, haciendo que dichas disposiciones sean parte material del contrato. En prácticamente cualquier caso la corte autorizará la terminación cuando se ha violado una provisión material del contrato. Por otra parte, elementos de terminación que no estén claramente previstos en el contrato claramente se prestan a reclamos de mala fe, arbitrariedad, discriminación e incumplimiento al no proveer al franquiciatario de notificación oportuna de que su conducta pudieran constituir elementos de terminación de la franquicia.

Aunque las anteriores consideraciones (puntos 1 al 8) refieren a casos del derecho de los Estados Unidos de América, resultan útiles para este estudio, puesto que nos dan una imagen de los problemas que surgen en un sistema de franquicias más desarrollado.

8. Clasificación del contrato de franquicia.

Partiendo de los diversos criterios para clasificar los contratos y siguiendo la pauta de todos los elementos antes señalados en este capítulo podemos clasificarlo de la siguiente forma:

a) Mercantil.- Al celebrarse entre comerciantes para la explotación de una negociación, ya sea prestación de servicios o venta de productos, al respecto nuestro Código de Comercio claramente enmarca la mercantilidad del contrato de franquicia:

"Art. 75 La ley reputa actos de comercio:

I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en

³⁰ Franchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a Franchise, septiembre/octubre 1989, pág. 21.

estado natural, sea después de trabajados o labrados;

II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial;

V. Las empresas de abastecimientos y suministros;

VI. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados;

VII. Las empresas de fábricas y manufacturas;

VIII. Las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua, y las empresas de turismo....."

b) Bilateral.- "Nuestro Código Civil divide los contratos, bajo un criterio estrictamente jurídico, en unilaterales cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada:

Art. 1,835.- El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada.

y bilaterales, cuando las partes se obligan recíprocamente:

Art. 1,836.- El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente."

Existiendo obligaciones tan claras, tanto para el franquiciante como para el franquiciatario, la bilateralidad de este contrato es indiscutible.

c) Oneroso.- Los contratos quedan divididos, bajo un criterio preponderantemente económico, en onerosos y gratuitos:

"Art. 1,837.- Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos; gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes."

La existencia de las contraprestaciones entre los contratantes, claramente coloca a este contrato en el grupo de los onerosos.

d) Generalmente aleatorio.- En efecto, el Código Civil establece lo siguiente:

"Art. 1,838.- El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida

qua les cause este. Es aleatorio, cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se realice."

No obstante generalmente se opera con regalías sobre la operación de la franquicia, lo cual claramente cae en la clasificación de aleatorio, puesto que no se puede saber a ciencia cierta el éxito o volumen de ingresos que la negociación obtendrá y por lo tanto el monto de la contraprestación; se da también el caso opuesto, de que la contraprestación vea un sólo pago o cuotas periódicas predeterminadas lo cual resultaría en un contrato conmutativo.

e) Intuito personae.- Puesto que la base del contrato es evidentemente las características personales de las partes, atendiendo a las cualidades específicas que cada uno podrá determinar, ya sea por un lado el titular de una negociación ya armada, organizada y completa, y por el otro la persona con el capital y las características que el primero busca para depositar la reputación de su franquicia.

f) Formal.- Por los elementos que requiere para su validez, como es el otorgarse por escrito, e inscribirse para producir efecto contra terceros. Todos estos requisitos constituyen requisitos de validez y por lo tanto colocan al contrato de franquicia como un contrato formal.

g) Atípico.- Puesto que el contrato de franquicia no se encuentra específicamente reglamentado en nuestro derecho, las disposiciones que se le aplican, además de ser por analogía, son de carácter administrativo y registral, no obstante ya encontramos algunas limitaciones contractuales específicas al contrato de franquicia.

h) De tracto sucesivo.- Ya que la relación del franquiciante y el franquiciatario subsiste y se mantiene a todo lo largo de la existencia del contrato mismo, perdurando las distintas obligaciones de ambos como resultado de los efectos del contrato, ya sea en el pago periódico de las regalías o en la asistencia técnica al franquiciatario.

"La libertad de contratar (para celebrar o no celebrar el contrato) y la libertad contractual (en cuanto a la forma y al contenido del contrato) siguen siendo principios admitidos por nuestro Código Civil, que distan de las exageraciones del dogma de la autonomía de la voluntad de los inicios del siglo pasado, así como de las exageraciones del reciente movimiento de dirigismo contractual o publicización del contrato. Aún en nuestros días, la libertad contractual debe considerarse la regla, y el límite, la excepción; y por lo tanto, como

límite que es, para que tenga vigor, debe ser declarado expresamente".³¹

³¹ "De los Contratos Civiles" Ramón Sánchez Medal, Editorial Porrúa, México 1973, página 5.

CAPITULO SEGUNDO

LA FRANQUICIA EN EL DERECHO MEXICANO

1. Antecedentes.

El 27 de junio de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual en su artículo segundo transitorio establece lo siguiente:

"ARTICULO SEGUNDO.- Se abrogan:

I.- La Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, pero se seguirá aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, y

II.- La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente".

De lo anterior se desprende que los dos principales ordenamientos que regulaban al contrato de franquicia, así como sus reglamentos, pasaron a ser antecedentes del ordenamiento actual, por lo que analizaremos las disposiciones de dichos ordenamientos como antecedentes inmediatos de la Ley vigente.

a) Ley de Invenciones y Marcas (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976).

Los dos primeros artículos de este ordenamiento establecían las operaciones que la misma regulaba y que a saber eran:

- Otorgamiento de patentes de invención y de mejoras y certificados de invención;
- Registro de modelos y dibujos industriales;
- Apoyos y facilidades respecto a los derechos anteriores para trabajadores así como micro y pequeñas industrias;
- Registro de marcas;

- Denominaciones de origen;
- Avisos y nombres comerciales;
- Represión de la competencia desleal.

A lo anterior agrega que esta ley era de orden público e interés social, siendo competencia del Ejecutivo Federal su aplicación, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Ahora mencionaremos los elementos de esta Ley que resultaban aplicables al contrato de franquicia.

- Patentes de Invención.

El artículo tercero de la Ley establecía:

"La persona física que realice una invención o su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar sin embargo, por un certificado de invención, en los términos del artículo 80 de esta ley".

En su propio texto contemplaba la posibilidad de explotación por un tercero mediante autorización del titular, aunque la concesión de uso de patentes no se menciona directamente en las definiciones de contrato de franquicia, se encuadra perfectamente en la transmisión de conocimientos técnicos para la correcta explotación del contrato.

A mayor abundamiento de lo anterior el artículo 37 de la Ley reiteraba la posibilidad de concesión en el primer párrafo:

"Con las limitaciones previstas en esta Ley, la patente confiere a su titular el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, ya sea por sí o por otros con su consentimiento. La patente no conferirá el derecho de importar el producto patentado o el fabricado con el procedimiento patentado. La importación quedará sujeta a las disposiciones relativas en materia de comercio exterior".

La vigencia de la patente estaba establecida en catorce años improrrogables conforme al artículo 40 de esta Ley.

Los artículos 41, 42 y 43 de la Ley establecían la obligación de explotar la patente en territorio nacional y la forma de así comprobarlo, determinando un plazo mínimo de tres años para iniciar su explotación, y estableciendo los elementos que así lo acreditaban y mencionando la posibilidad del Licenciatario.

Los artículos 44, 45, 46 y 47 claramente regulaban las formalidades del contrato de licencia de uso de patente, las cuales se aplicarían al contrato de franquicia que incluyera el uso de patentes y que eran los siguientes:

a) Ser aprobadas y registradas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

b) Deberá celebrarse mediante convenio celebrado legalmente.

c) La inclusión en el producto del número de patente o de leyenda "Patente en Trámite" o "Patente Pendiente".

El artículo 58 de la Ley permitía al Licenciatario adquirir la información que requiriera para explotar proplamente la patente.

- Certificados de Invención.

En su artículo 65 de la Ley establecía que tipo de invenciones habrán de protegerse mediante un Certificado de Invención:

"Podrá obtenerse registro como certificado de invención respecto de cualquiera de las invenciones susceptibles de protegerse como patente. Dicho certificado otorgará los derechos que establece este capítulo.

Además de las invenciones a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior, podrá otorgarse certificado de invención a:

I. Los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano.

II. Los procedimientos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos; medicamentos en general; alimentos y bebidas para consumo animal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; fungicidas y productos con actividad biológica.

Estas invenciones serán registrables si reúnen, en lo conducente, los requisitos establecidos por los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, Salvo que su publicación o explotación sean contrarias a la Ley, al orden público,

a la salud, a la preservación del medio ambiente, a la seguridad pública, a la moral o a las buenas costumbres."

El artículo 67 establecía la duración de los efectos del registro y que al igual que las patentes sería de catorce años.

El artículo 68 regulaba la concesión de uso mediante el registro del acuerdo en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Los artículos 70, 72 y 73 regulaban en lo general los acuerdos que incluyan certificados de Invención estableciendo los siguientes elementos:

a) Intransferibles salvo pacto en contrario.

b) Autorización de acuerdos de transmisión por parte de la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

c) Fijación de las regalías así como asistencia técnica, su duración y alcance.

- Dibujos y Modelos Industriales.

El artículo 81 establecía la registrabilidad de los nuevos dibujos y modelos industriales dándoles el uso exclusivo por siete años improrrogables y el artículo 82 definía lo que son dibujos y modelos industriales:

"Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio".

El artículo 85 de la Ley aplicaba todas las disposiciones de patentes a los Dibujos y Modelos industriales, dándoles la misma formalidad y requisitos.

- Marcas

Elementos centrales del contrato de franquicia la Ley las diferencia entre marcas de productos y de servicios, tratándose de unos u otros en el caso del contrato de franquicia ambos resultan válidos para este estudio.

El artículo 88 establecía la exclusividad de uso mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, haciendo dicho registro elemento de este contrato.

El artículo 90 disponía que:

"Pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente."

El artículo 91 señalaba un amplio catálogo de los casos en que no se registrarán como marcas ciertos elementos y que a continuación transcribo:

"No son registrables como marca:

I. Las denominaciones y signos que no reúnan los requisitos que señala la fracción I del artículo anterior.

II. Los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

III. La figura de los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y, en general, aquéllos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente.

IV. La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial.

V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea producto de la unión de dos o más palabras que analizadas aisladamente, continúan siendo descriptivas en su conjunto.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades,

características físicas, contenidos, uso destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios.

VI. Las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo. Se considera número aislado, el compuesto por uno o más dígitos expresados numéricamente o con letra.

VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente.

IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.

XI. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados, o si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

XII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

XIII. Derogada.

XIV. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y

puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

XV. Los mapas, sin embargo, podrán usarse como elemento de las marcas, si corresponden al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que aquéllas distinguen, siempre que en este país estuviesen registrados.

XVI. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar.

XVII. Las denominaciones o signos que, conforme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar.

XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, la orden público y aquéllo que tienda a ridiculizar ideas o personas.

XIX. Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles a crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error.

XX. La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables.

XXI. Una marca que sea idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

XXIII. Una marca que sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad."

El artículo 95 de la Ley señalaba el caso de modificación o ampliación de los productos o servicios que ésta protegiera, caso muy posible en el caso de las franquicias y para el cual se requeriría un nuevo registro que ampare estos nuevos productos o servicios que se busca proteger y a su vez la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial deberá, conforme al artículo 96 declarar dichas marcas como "ligadas" para este efecto.

Los artículos 110 y 111 señalaban los elementos que contendría el título respectivo: número, fecha de registro, nombre del titular, elementos que se incluirán en el contrato de franquicia siendo indispensable por lo menos el número de registro de la o las marcas.

Dicho registro y su correspondiente número no sólo protegían al titular de la marca, en este caso el franquiciante, sino que también protegían al franquiciatario, de ahí la importancia del registro para el contrato de franquicia.

Los efectos del registro, conforme al artículo 112, serían vigentes por un período de cinco años, renovable indefinidamente por períodos idénticos.

El artículo 115 determinaba una de las obligaciones fundamentales del contrato de franquicia con respecto al titular de la marca y del franquiciatario, y que consiste en el uso de la marca apegado estrictamente a la forma en que fue registrada.

El artículo 117 claramente establecía la obligación de demostrar a la Secretaría el uso efectivo de la marca en un plazo de tres años a partir del registro y dando en el siguiente artículo (118) una clara lista de elementos para determinar dicho uso:

"Para efectos de esta Ley se entenderá por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación."

El artículo 119 señalaba la obligación de incluir la leyenda "marca registrada", su abreviatura o siglas en las marcas protegidas so pena de no poder ejercitar acción penal o civil alguna ante la omisión de este requisito.

En el artículo 134 de la Ley señalaba la posibilidad de conceder el uso de la misma a terceros:

"El titular de una marca registrada podrá autorizar a una o más personas como usuarios de la misma, con relación a todos o a algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca, en las condiciones que estipulen, siempre y cuando se ajuste el contrato o convenio a lo dispuesto en los artículos siguientes:"

En este caso, el artículo 135 señalaba las formalidades que dicha concesión debía incluir y que a todas luces se aplicarían al contrato de franquicia:

"Para inscribir a una persona a título de usuario autorizado de una marca en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, aquélla y el titular deberán solicitarlo por escrito en el cual manifestarán:

I. El nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.

II. Los productos o servicios en relación con los cuales se solicite la inscripción del usuario autorizado.

III. La duración del uso autorizado de la marca.

IV. Los demás datos que prevenga el reglamento:

A la solicitud deberá acompañarse una constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, en la que se acredite que la marca en relación con la cual se solicita la inscripción de usuario autorizado, se encuentra comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en dicho registro."

Uno de los artículos de mayor importancia para el contrato de franquicia en lo que respecta a marcas era el 136 que equiparaba el uso de la marca por el titular que por el autorizado, dándole la consistencia necesaria al uso de la marca ante terceros.

- Avisos Comerciales.

En el caso de los avisos comerciales la Ley definía al respecto en su artículo 174:

"Toda persona que para anunciar al público un establecimiento o negociación comercial, industrial o de servicios o determinados productos, haga uso o quiera usar oraciones o frases que los distinga fácilmente de los de sus especies, puede adquirir el derecho exclusivo de usarlos y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan

en su conjunto. Esta clase de registro se registrará, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con relación a las marcas."

Los artículos 175, 176, 177 y 178 establecían reglas generales de aplicación a los avisos comerciales entre las que encontramos:

- a) El efecto del registro duraría diez años improrrogables.
- b) Podría referir a productos o servicios.
- c) Podría amparar exclusivamente al establecimiento.

- Nombres Comerciales.

El artículo 179 de la Ley establecía la protección del nombre comercial sin necesidad de depósito o registro, dentro de la zona geográfica de clientela efectiva de la empresa o establecimiento y permitiendo en el artículo 180, la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas a efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo.

Los efectos de la publicación (artículo 184) durarían cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente y podrían renovarse indefinidamente.

Los artículos 187 y 188, aplicaban las reglas conducentes de marcas al nombre comercial y sobre los convenios o contratos que concedan el uso del nombre comercial, como es el caso de muchos contratos de franquicia deberían inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Con respecto a las disposiciones generales de esta Ley y que considero importante de mencionar en este estudio se encuentra el artículo 198 y el cual establecía que todas las extinciones de derechos o la caducidad que operen como resultado de lo dispuesto en esta Ley no requerirían declaración expresa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual se publicará con su razón de ser en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

A su vez el artículo 211 de la Ley establecía los delitos que se cometían conforme a esta Ley y que protegían el contrato de franquicia tanto en su funcionamiento interno como en su relación con terceros y que a la letra decían:

"Son delitos:

- I. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente.

II. Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente.

III. Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo a aquellas a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de marcas de servicio.

VI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

VII. Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya está siendo usado por un tercero para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo giro.

VIII. Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo anterior, haya quedado firme.

IX. Usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentra en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, o bien por cualquiera otra circunstancia ilícita."

b. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988; fe de erratas publicada el 3 de octubre de 1988).

La primera disposición que encontramos de relevancia para el contrato de franquicia era la contenida en el artículo II:

"Todos los actos celebrados entre vivos o por vía sucesoria, por virtud de los cuales se cedan o transfieran parcial o totalmente derechos derivados de patentes, certificados de invención, registros de dibujos o modelos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, deberán ser inscritos. en la Dirección previa la aprobación e inscripción de las transmisiones o cesiones por actos entre vivos, en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Mientras no se inscriban en la Dirección los actos jurídicos de cesión o transmisión de derechos a que se refiere el párrafo precedente, no surtirán efectos contra terceros."

De aquí se derivaba una vez más la obligación de inscribir el contrato de franquicia en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, previa autorización y registro en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

- De las Patentes y Certificados de Invención.

El artículo 27 del Reglamento definía a los causahabientes como aquellos que adquirieren el derecho del inventor por herencia, enajenación o cualquier otro título legal, que a su vez implica la licencia de uso y en su caso, el contrato de franquicia.

En su artículo 52 el Reglamento establecía un plazo de tres años contados desde la fecha en que se expidió el título correspondiente para iniciar la explotación de la invención, lo cual nos lleva al caso en el cual, si el titular de la invención hace la transmisión de la misma por medio de franquicias, debería hacerlo de forma que la explotación efectiva por parte del franquiciatario se inicie dentro de ese plazo.

Al efecto de comprobar la explotación de la patente el artículo 53 nos daba una serie de elementos para presumirla con certeza:

- a) Utilización permanente de los procedimientos patentados o;
- b) Fabricación del producto amparado por la patente;
- c) Los productos debían encontrarse en oferta en el mercado nacional, (siempre que dichos procedimientos se realicen en territorio nacional), en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial.

En el artículo 54, el Reglamento establecía la vigencia de las patentes y certificados de invención en 14 años improrrogables,

mediante el pago de anualidades durante dicho plazo, la falta de las cuales traería como consecuencia la caducidad de la patente o certificado de invención sin necesidad de declaración expresa.

Un interesante dispositivo lo encontramos en el tercer párrafo de este artículo, permitiendo al titular o al licenciataria rehabilitar el registro dentro de un plazo de gracia, de esta forma un franquiciatario podía solventar el daño que su negocio pudiera sufrir por el descuido del titular o franquiciante.

En el artículo 55 se establecían los formalismos para la autorización a un tercero para la explotación de una patente, ya fuera en forma exclusiva o no exclusiva, debiendo presentarse ante la Dirección General de Transferencia de Tecnología la solicitud de autorización, de forma que se mostraran fehacientemente los siguientes elementos:

- a) Generales del tercero (en este caso franquiciatario).
- b) Identificación completa de la invención.
- c) Las condiciones y plazo de la explotación.
- d) Capacidad del tercero para explotar la invención, tanto técnica como económica.

Lo anterior nos lleva a lo dispuesto en el artículo 56 siguiente del Reglamento, el cual establecía, una vez obtenida la autorización correspondiente, las obligaciones a que se veía sujeto el tercero o franquiciatario y que debía cumplir con todas las obligaciones establecidas en la Ley y el Reglamento.

- Marcas

En su artículo 74 el Reglamento establecía la protección de las marcas registradas en México, sea cual fuere su origen, conforme al registro de las mismas.

En los artículos 75 y 76 el reglamento establecía las formalidades que la solicitud debía contener y al respecto proveía de la serie de datos que el solicitante debía proporcionar en su solicitud y que consideramos importante mencionar para este estudio:

- "1. Denominación de la marca o, en su caso, precisar si es innominada o mixta.
2. Clase a la que pertenece.
3. Productos o servicios a los que se aplica.

4. Fecha del primer uso de la marca.
 5. Tipo de establecimiento y ubicación del mismo.
 6. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
 7. Nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado.
 8. Cuando se reclame prioridad, se deberá indicar el país, la fecha y el número de la solicitud extranjera.
- c) Una sección para pegar un ejemplar o marbete de la marca.
- d) Una sección para la descripción de la marca.
- e) Una sección para las reservas, donde se expresará en qué consiste dicha marca y los elementos de que se compone.
- f) Una sección para la exclusión de las leyendas o figuras no registrables, contenidas en la etiqueta, cuando la marca también aparezca en ella.

En el artículo 85 del Reglamento disponía que los actos, convenios o contratos por medio de los cuales el titular de una marca autorizara a un tercero para usarla, caso del contrato de franquicia, podrían inscribirse en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, previo registro en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

En el artículo 86 encontramos una de las obligaciones más claras e importantes del contrato de franquicia, puesto que en dicho artículo se establecía que el autorizado no podría a su vez permitir el uso de la marca a otras personas, salvo que en el título correspondiente del cual se derivara su derecho, el titular hubiera previsto esa posibilidad y así lo autorizara.

En el artículo 87 se presenta una interesante posibilidad, en el caso de las marcas vinculadas, y dado el caso de que en un contrato de franquicia se concesionara el uso de las mismas, debería obtenerse la autorización de los titulares de ambas marcas, los cuales deberían dar aviso previo a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la vinculación de dichas marcas.

- Avisos Comerciales.

En su artículo 100 el Reglamento repetía la definición de la Ley sobre avisos comerciales, agregando en el artículo siguiente (101) los elementos que al respecto debía incluir el solicitante en su escrito:

"1. El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y, en su caso, del mandatario.

2. El aviso que se pretenda registrar precisando las reservas correspondientes.

3. Ubicación de la fábrica o establecimiento donde se aplicará el aviso y, en su caso, los productos o servicios respecto de los cuales se utilizará, indicando la clase a que corresponda.

4. Fecha en que se hizo el primer uso del aviso comercial o cuando se pretenda utilizar".

Igualmente reiteraba el término de duración de la protección por el registro, (artículo 102) y que era de diez años.

- Nombres Comerciales.

En su artículo 103 el Reglamento señalaba los elementos a proporcionar para obtener la publicación del nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas, a efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo:

"I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del propietario del establecimiento en que se use el nombre comercial.

II. Nombre comercial y fecha en que principió a usarse, expresando si el uso comprende determinada zona geográfica o todo el país.

III. Actividades a que se dedica el establecimiento, así como ubicación del lugar o lugares donde se desarrollen las actividades y, en su caso, de las oficinas generales.

A la solicitud deberán anexarse los documentos que acrediten la personalidad del solicitante y demuestren la utilización efectiva del nombre comercial".

En su artículo 106 del reglamento reiteraba el término de protección administrativa del nombre comercial establecido en la Ley, y que era de cinco años, renovable indefinidamente por periodos iguales, en caso de no hacerse así, los efectos de la publicación cesarían sin necesidad de declaración expresa, pero debían publicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas la cesación del derecho.

El artículo 107 establecía el ámbito de protección del nombre comercial, siendo la zona geográfica en la cual se reuniera alguno de los siguientes requisitos:

a) Que se hiciera publicidad permanente del establecimiento en que se utilice el nombre.

b) Que se realizaran ventas de los productos que elabore el establecimiento.

c) Que se prestaran los servicios a que se dedique el mismo.

Esta disposición hacía más clara y necesaria la obligación que encontramos en muchos contratos de franquicia sobre la aplicación de un porcentaje de los ingresos del franquiciatario a la publicidad de la franquicia misma.

C.- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (Publicada en el Diario Oficial el 11 de enero de 1982).

En su artículo segundo, la Ley nos señalaba un amplio catálogo de los documentos que deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y que por su gran importancia para el contrato de franquicia cuando dicha ley se encontraba vigente, transcribo:

"Para los efectos de esta ley, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología todos los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el Territorio Nacional, relativos a:

a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;

b) La concesión de uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención;

c) La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales;

d) La cesión de marcas;

e) La cesión de patentes;

f) La concesión o autorización de uso de nombres comerciales;

g) La transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades".

Analizaremos brevemente cada uno de dichos elementos y su relación con el contrato de franquicia.

- La concesión del uso o autorización de explotación de marcas, elemento viceral del contrato de franquicia, como se expuso en el primer capítulo de este trabajo, resulta aplicable claramente y como resultado de lo cual su inscripción es parte del contrato mismo.

- La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención, nuevamente se encuadra en este supuesto uno de los elementos inherentes del contrato de franquicia, siempre y cuando dentro del mismo se incluyan procesos o procedimientos patentados o protegidos por certificados de invención en cuyo caso también hace obligatoria la inscripción del contrato de franquicia.

- La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales, los cuales claramente se encuadran en muchos contratos de franquicia, principalmente en aquellas que refieren a bienes, dada la propia naturaleza de estos, y la aplicación de los modelos y dibujos industriales.

- Los puntos d y e, es decir, la cesión de patentes y de marcas no las considero aplicables al contrato de franquicia, puesto que el franquiciante por la propia naturaleza de las franquicias debe mantener la titularidad de los derechos derivados de dichas patentes o marcas, la cesión de los derechos viene a romper ese vínculo de relación, así como de autoridad del franquiciante.

- La concesión o autorización de uso de nombres comerciales, claro elemento del contrato de franquicia encuadra un elemento más del mismo en el supuesto del citado artículo segundo de la Ley.

- La transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades, es evidente la aplicabilidad de este supuesto al contrato de franquicia, además de ser resultado de una de las obligaciones elementales del franquiciante dentro del contrato, al deber proveer todos los conocimientos en general que se requieran para la correcta explotación de la franquicia por parte del franquiciatario.

- Los elementos contenidos en los puntos h e i, son por las mismas razones mencionadas en el párrafo anterior, con las debidas reservas de cada caso, aplicables al contrato de franquicia.

Los casos citados en los incisos K, l y m, no resultaban de clara aplicación dentro del contrato de franquicia, puesto que sí podrían ser parte de un contrato de franquicia, pero no en lo

principal del mismo, sino en forma incidental por la naturaleza del caso específico.

A su vez la Ley nos daba un catálogo de actos o contratos que no tenían que registrarse en su artículo tercero:

"No quedan comprendidos entre los actos, convenios o contratos que deban ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología aquellos que se refieran a:

I. La internación de técnicos extranjeros para la instalación de fábricas o maquinaria o para efectuar reparaciones;

II. El suministro de diseños, catálogos o asesoría en general que se adquirieran con la maquinaria o equipos y sean necesarios para su instalación siempre que ello no implique la obligación de efectuar pagos subsecuentes;

III. La asistencia en reparaciones o emergencias siempre que se deriven de algún acto, convenio, o contrato que haya sido registrado con anterioridad;

IV. La instrucción o capacitación técnica que se proporcione por instituciones docentes, por centros de capacitación de personal o por las empresas a sus trabajadores;

V. La explotación industrial de derechos de autor referida a las ramas editorial, cinematográfica, fonográfica, de radio y televisión; y

VI. Los convenios de cooperación técnica internacional celebrados entre Gobiernos".

No obstante algunos de los supuestos mencionados por la Ley en el supuesto anterior podían darse en el contrato de franquicia no liberaba del registro del mismo por los muchos elementos que exigían el registro.

Una vez que la Ley había establecido los casos en que se debía registrar un contrato o convenio en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, en su artículo quinto señalaba los obligados a obtener dicho registro:

"Tienen la obligación de solicitar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo, cuando sean partes o beneficiarios de ellos:

I. Las personas físicas o morales mexicanas;

II. Los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal;

III. Los extranjeros residentes en México, y las personas físicas o morales extranjeras establecidas en el país;

IV. Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en la República Mexicana; y

V. Las personas físicas o morales extranjeras que aunque no residan o estén establecidas en el país celebren actos, convenios o contratos que surtan efectos en la República Mexicana."

Claramente la Ley al hablar de partes o beneficiarios, y agregando el amplísimo catálogo de posibilidades antes citado nos coloca con que todas las partes están obligadas a obtener dicho registro, en el entendido de que sólo se requería una vez registrado, con lo que la obtención del registro por cualquiera de los obligados por la Ley, liberaba a los otros de hacerlo, esto a su vez no impedía la posibilidad por parte de los contratantes de acordar que dicha obligación correspondiera al franquiciante o al franquiciatario exclusivamente.

En su artículo décimo la Ley establecía la obligación de inscribir los contratos o acuerdos antes señalados dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de su celebración y en el mismo término cualquier modificación que se hiciera del mismo.

La gravedad de la no inscripción de estos acuerdos o en su caso la pérdida del registro correspondiente quedaba claramente señalada en el artículo once de la Ley y que a la letra decía:

"Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo, así como sus modificaciones que no hayan sido inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología serán nulos, y no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser exigido ante los tribunales nacionales. También serán nulos y su cumplimiento no podrá ser reclamado ante los Tribunales Nacionales, los actos, convenios o contratos cuya inscripción se hubiere cancelado por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial."

La severidad de esta disposición hacía no sólo reforzar el cumplimiento de las normas correspondientes, sino que también presionaba a todas las partes del contrato a buscar el registro del contrato o convenio correspondiente.

El artículo quince de la Ley establecía los casos en que la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de

Comercio y Fomento Industrial) habría de negar el registro del convenio o contrato correspondiente:

"La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial no inscribirá los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo de esta ley en los siguientes casos:

I. Cuando se incluyan cláusulas, por las cuales al proveedor se le permita regular o intervenir directa o indirectamente en la administración del adquirente de tecnología;

II. Cuando se establezca la obligación de ceder u otorgar la licencia para su uso a título oneroso o gratuito al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente, salvo en los casos en que exista reciprocidad o beneficio para el adquirente en el intercambio de la información;

III. Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente;

IV. Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas, exclusivamente de un origen determinado, existiendo otras alternativas de consumos en el mercado nacional o internacional;

V. Cuando se prohíba el uso de tecnologías complementarias;

VI. Cuando se prohíba el uso de tecnologías complementarias;

VII. Cuando se establezca la obligación de vender a un cliente exclusivo los bienes producidos por el adquirente;

VIII. Cuando se obligue al receptor a utilizar en forma permanente, personal señalado por el proveedor de tecnología;

IX. Cuando se limiten los volúmenes de producción o se impongan precios de venta o reventa para la producción nacional o para las exportaciones del adquirente;

X. Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el proveedor de tecnología a menos de que se trate de exportación, el adquirente lo acepte y se demuestre a satisfacción de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial que el

proveedor cuenta con mecanismos adecuados de distribución o que goza del prestigio comercial necesario para llevar a cabo en mejores condiciones que el adquirente la comercialización de los productos;

XI. Cuando se obligue al adquirente a guardar en secreto la información técnica suministrada por el proveedor más allá de los términos de vigencia de los actos, convenios o contratos, o de los establecidos por las leyes aplicables;

XII. Cuando no se establezca en forma expresa que el proveedor asumirá la responsabilidad, en caso de que se invadan derechos de propiedad industrial de terceros; y

XIII. Cuando el proveedor no garantice la calidad y resultados de la tecnología contratada."

La cláusula primera de este artículo quince constituía uno de los impedimentos más grandes en nuestra legislación para la celebración de contratos de franquicia, al impedir en cualquier forma al proveedor de la tecnología, es decir, el franquiciante, el intervenir en la administración del receptor o franquiciatario puesto que si dentro de la franquicia se busca la uniformidad del producto o servicio, al excluirse cualquier intervención del franquiciante se le pone en dos posiciones, ya sea revocar el contrato o tolerar, en perjuicio de la franquicia y de los demás franquiciatarios, los defectos o inconsistencias de la franquicia en cuestión.

En la fracción tercera encontramos otra disposición que resultaba problemática, puesto que hasta qué grado puede investigar o buscar el franquiciatario el mejorar la tecnología recibida sin poner en peligro el nivel de calidad o uniformidad del servicio o producto de la franquicia, aunado a la prohibición de intervenir en forma alguna con la administración del franquiciatario, puede atentar contra el control necesario por parte del franquiciante que da la unidad que persigue el contrato de franquicia.

La fracción cuarta de este artículo de nueva cuenta ofrecía la posibilidad de problemas para el funcionamiento natural de la franquicia, ya que pueden existir franquicias en la que productos que pudieran aparecer como alternativas viables para la franquicia, de nueva cuenta atenten contra la uniformidad base a que se atiende la franquicia para su éxito.

En la fracción sexta encontramos que el uso indiscriminado de tecnologías podía afectar el producto o servicio que prestara o produjera la franquicia, la disposición no observaba la posibilidad de sólo restringir dicho uso.

En el caso de la fracción decimotercera de la Ley, es difícil hablar de resultados garantizados, la calidad es fácil de medir y por lo tanto garantizar, pero el resultado que pueda tener siempre tendrá un grado de riesgo que el adquirente o franquiciatario debía absorber.

Adicionalmente al catálogo de causas para negar el registro de contratos o convenios que enlistaba el artículo quince de la Ley, en el artículo 16 siguiente se agregaron cuatro más:

"Tampoco podrán ser registrados los actos, convenios o contratos a que alude el artículo segundo en los siguientes casos:

I. Cuando su objeto sea la transferencia de tecnología proveniente del exterior y que ésta se encuentre disponible en el país.

II. Cuando la contraprestación no guarde relación con la tecnología adquirida o constituya un gravámen injustificado o excesivo para la economía nacional o para la empresa adquirente;

III. Cuando se establezcan términos excesivos de vigencia. En ningún caso dichos términos podrán exceder de diez años obligatorios para el adquirente; y

IV. Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los actos, convenios o contratos..."

Un problema que encuentro en éste catálogo adicional es el supuesto de la fracción primera, ya que efectivamente podía darse el caso de que tecnología extranjera que se provea en una franquicia se encuentre disponible en México, pero la franquicia es más que sólo tecnología, y es un paquete completo por su propia naturaleza, por lo que este impedimento podía causar problemas para el franquiciatario en esta situación.

d).- Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1990; fe de erratas publicada el 3 de agosto de 1990).

Este Reglamento ofreció nuevos e importantes elementos para el contrato de franquicia:

"El nuevo reglamento expande substancialmente los tipos de acuerdos permitidos proveyendo excepciones a muchas de las prohibiciones y requerimientos (de la Ley), la mayoría de las cuales serán útiles para los

franquiciantes. Más allá de las excepciones específicas, el reglamento ofrece una posible excepción a todas las prohibiciones y requerimientos si el Registro determina que ciertas condiciones se reúnen y los franquiciantes siguen procedimientos determinados."

En efecto, el Reglamento abordaba muchos de los elementos que la Ley omitía o que rígidamente impedían la correcta formulación del contrato de franquicia, dándole una serie de opciones mucho más amplia y atractiva a los posibles franquiciantes, con lo que procederemos a analizar brevemente cada una de estas disposiciones:

En su artículo segundo el Reglamento ofrecía una serie de definiciones, de las cuales es conveniente citar las de las fracciones V, VI, y VII:

"V. Acuerdo, a todo acto, convenio o contrato en el cual los objetos de la obligaciones que genere correspondan a alguno de los supuestos previstos por el artículo 2o. de la Ley;

VI. Proveedor, a la parte que en el acuerdo se obliga a enajenar o suministrar tecnología, a permitir su uso o a transmitir la titularidad de algún derecho relacionado a cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 2o. de la Ley;

VII. Adquirente, a la parte en el acuerdo se compromete a comprar tecnología, o se responsabiliza por su uso, o recibe la titularidad de algún derecho, conforme a cualesquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley."

Como vemos, las tres definiciones giraban alrededor de los actos, convenios o contratos que el artículo segundo de la Ley mencionaba como de inscripción obligatoria, las tres definiciones claramente encuadraban las figuras del contrato de franquicia, franquiciante y franquiciatario.

En el artículo diez y seis y con respecto al inciso j) del artículo 2o. del Reglamento especificaba que para ese caso (servicios de operación y administración de empresas) sólo se requeriría el registro en cuanto el adquirente delegue al proveedor facultades en la toma de decisiones sobre al dirección de la empresa, lo cual aparentemente era una contradicción con las limitantes que establecía la Ley, pero que más adelante observamos el porqué de ésta aclaración en el Reglamento.

En la sección segunda del Reglamento, por primera vez en nuestro derecho, el contrato de franquicia se mencionó específicamente y regulado con una sección especial, al efecto el artículo 23 lo definía de la siguiente forma:

"Se entenderá como un acuerdo de franquicia, aquel en el que el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica, en los términos de los incisos a), f), g) y h) del artículo 2o. de la Ley, con el propósito de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del proveedor, independientemente de algún otro de los supuestos que marca el precepto ya citado."

Como ya vimos en el primer capítulo de este estudio la definición resultaba bastante aceptable y permite un inicio en la regulación concreta de los "acuerdos de franquicia" como los llamaba el Reglamento o más concretamente contratos de franquicia.

En su artículo 24 el Reglamento acertadamente y en concordancia con la naturaleza del contrato de franquicia establecía la siguiente posibilidad:

"Cuando el proveedor desee celebrar acuerdos de franquicia con dos o más adquirentes, podrá solicitar al Registro la inscripción del modelo de acuerdo que pretenda utilizar, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley. El modelo de acuerdo sólo podrá ser utilizado a partir de la fecha en que sea expedida la constancia de inscripción correspondiente. Cualquier modificación al modelo de acuerdo registrado, deberá igualmente presentarse para su inscripción en los términos señalados."

Para los efectos de los artículos 6o. y 11 de la Ley, en los acuerdos de franquicia que celebre el proveedor con cada uno de los adquirentes será suficiente que se mencione el número de expediente y folio de la constancia de inscripción bajo los cuales quedó registrado el modelo de acuerdo y sus modificaciones."

Efectivamente, ante el gran número de contratos de franquicia que pueden derivarse de una misma franquicia, la posibilidad que trataba el Reglamento resultaba útil y práctica tanto para las partes como para el registro mismo.

El segundo párrafo de dicho ordenamiento daba plena validez a dichos contratos "subsecuentes" con respecto a los incentivos que reciben y las sanciones que evitan mediante el registro del "original" e incluyendo en los contratos subsecuentes el número de dicho registro.

En el artículo 25 el reglamento equiparaba el procedimiento del artículo anterior para los casos en que el franquiciatario

estuviera facultado a su vez para celebrar con terceros acuerdos de subfranquicia.

Para los casos establecidos en los dos artículos antes citados, el Reglamento señalaba nuevas obligaciones al respecto en su artículo 26:

"El proveedor deberá presentar semestralmente al Registro copia autógrafa de cada uno de los acuerdos de franquicia celebrados conforme al modelo registrado, en el periodo correspondiente.

En el caso de que el proveedor haya facultado al adquirente para celebrar acuerdos de subfranquicia, corresponderá a este último la presentación de la copia de los acuerdos."

En su artículo 34 el Reglamento abordaba uno de los problemas que mencionamos al analizar la Ley, con respecto a las negativas de registro y al respecto transcribimos el artículo en cuestión:

"Para la aplicación de lo dispuesto en la fracción I del artículo 15 de la Ley, no procederá la inscripción de los acuerdos cuando el adquirente ceda al proveedor la facultad de regular o intervenir directa o indirectamente en su administración.

No se considerarán incluidos en lo dispuesto en el párrafo anterior, los siguientes casos:

I. Cuando el acuerdo se refiera al uso de marcas o nombres comerciales y la intervención del proveedor en la toma de decisiones de la empresa se oriente únicamente a mantener los niveles adecuados de calidad y prestigio de los productos;

II. Cuando exista un derecho temporal para el proveedor para que pueda llevar a cabo una revisión de libros contables, con el único fin de verificar el adecuado pago de regalías, en tanto ello no derive hacia un control permanente en la contabilidad del adquirente, y

III. Cuando se establezca un convenio temporal con el proveedor, en relación con la vigencia del acuerdo, para mejorar dentro de la empresa el uso de la tecnología contratada."

Este artículo hacía la disposición mencionada mucho más accesible para los franquiciantes, del texto de la misma se ve que claramente iba orientada a la supervisión lógica y natural que el funcionamiento del contrato de franquicia requiere, sin afectar el sentido de la norma original.

De la misma forma el artículo 35 facilitaba la aplicación de la Ley al franquiciante:

"Para los efectos de la fracción II del artículo 15 de la Ley se considerará que existe beneficio para el adquirente, cuando se pacte un derecho de preferencia con el proveedor para que éste negocie las mejoras que eventualmente sean desarrolladas por el adquirente, en las mismas condiciones ofrecidas por terceros."

A su vez el artículo 36 del Reglamento, en vez de dar condiciones de excepción de la Ley, dió una serie de supuestos en que se consideraría que dicho supuesto se reunía:

"Se considerarán incluidos en el supuesto previsto por la fracción III del artículo 15 de la Ley, los siguientes casos:

I. Cuando se prohíba o limite al adquirente el derecho de iniciar programas de investigación y desarrollo propios, tendientes a la innovación o mejoramiento de productos, procesos, equipos y demás aspectos tecnológicos, durante la vigencia del acuerdo o una vez finalizado éste;

II. Cuando se establezcan limitaciones para que el adquirente pueda efectuar mejoras o innovaciones a los productos y procesos comprendidos en el acuerdo;

III. Cuando se condicione o limite la introducción de mejoras o innovaciones generadas por el adquirente en relación con productos y procesos no comprendidos en el acuerdo;

IV. Cuando se condicione la introducción de mejoras obtenidas de terceros por el adquirente, y

V. Cuando se limite el uso de información patentada".

En su fracción tercera encontramos la más importante aceveración con respecto al contrato de franquicia, estableciendo mejoras e invenciones no comprendidos en el acuerdo, si están dentro del contrato de franquicia, el franquiciatario podría llevar a cabo la investigación que desee, pero la introducción de dichas mejoras al sistema de la franquicia podía estar condicionado a la autorización del franquiciante.

Aún con respecto a la consideración anterior, el Reglamento da en relación al artículo 36, una serie de excepciones en los que no se considerará que caen en dicho supuesto, dicho artículo 37 dice:

"No se considerarán como causal de negativa para la inscripción de un acuerdo en el Registro las limitaciones a que se refiere el artículo anterior cuando:

I. Existan derechos de propiedad industrial o intelectual;

II. Se trate de acuerdos de franquicias, y

III. Las mejoras o innovaciones efectuadas por el adquirente sean obtenidas a partir de elementos o conocimientos técnicos referidos explícitamente en una cláusula de secrecía o confidencialidad definida por las partes contratantes en el acuerdo."

La sola mención en concreto del contrato de franquicia nos señala la clara intención del legislador de otorgar a los mismos, por su propia naturaleza, ciertas facilidades que no reconozca en otros acuerdos, haciendo en su momento, más atractivo para los posibles franquiciantes la posibilidad de desarrollarse a través de esta fórmula.

En su artículo 38 nuevamente el Reglamento buscaba conciliar disposiciones de la Ley con la práctica:

"Para los efectos de lo preceptuado por la fracción IV del artículo 15 de la Ley, únicamente no procederá el registro de un acuerdo cuando el adquirente se obligue a comprar insumos de un origen determinado por el proveedor, durante la vigencia del acuerdo, existiendo otras alternativas en el mercado nacional e internacional.

No se considerarán incluidos en lo dispuesto en el párrafo anterior los acuerdos en los que:

I. Se proporcionen insumos a precios y estándares de calidad que sean competitivos con los disponibles en el mercado;

II. El compromiso de compra de insumos represente un ahorro de gastos financieros para el adquirente;

III. En el acuerdo existan derechos de marca y el proveedor convenga con el adquirente el suministro de determinados insumos, para el fin exclusivo de controlar la calidad, tendiente a mantener el prestigio e imagen de los objetos del contrato, y

IV. Exista riesgo comprobado para el proveedor, de que en caso de que el adquirente se abasteciera de insumos que no provengan de dicha fuente, la información técnica del

acuerdo pudiera ser difundida, de manera indirecta, a un tercero."

En su facción tercera encontramos una clara adecuación al problema que el artículo correspondiente de la Ley representaba para las franquicias. Con este artículo ya resultaba válido el incluir la obligación de adquisición de insumos por el franquiciatario al franquiciante, con el fin de mantener los estándares o niveles de calidad que dan uniformidad a la franquicia.

En el artículo 40 del Reglamento y en relación a las limitantes de exportación previstas en el artículo 15, fracción V de la Ley se observaba lo siguiente:

"No se considerará que se prohíbe o limita la exportación de manera contraria a los intereses del país en los términos de la fracción V del artículo 15 de la Ley cuando:

I. El proveedor tenga concedidas previamente licencias exclusivas a favor de terceros en el territorio limitado;

II. Se trate de acuerdos de franquicia, y

III. El territorio o mercados objeto de la restricción hayan sido definidos por el proveedor como reservados exclusivamente para sí mismo."

El legislador una vez más amplia o hace más flexible la disposición para el caso de las franquicias y contratos similares, facilitando la operación y otorgamiento de estos contratos en México, atendiendo a elementos de territorialidad que generalmente se aplican en los mismos.

En el artículo 41 del Reglamento, y en relación a la restricción del uso de tecnología complementaria estableció:

"Para los efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 15 de la Ley, sólo se considerará como prohibición al uso de tecnologías complementarias:

I. La disposición que restrinja al adquirente la utilización de conocimientos de terceros, sean o no objeto de derechos propiedad industrial, en la fabricación de productos que no son objeto del acuerdo que se presenta para registro, y

II. Las disposiciones para que el adquirente no fabrique productos distintos a los considerados en el acuerdo."

Claramente permite la limitación con respecto a la tecnología objeto del contrato de franquicia, y a mayor abundamiento en el artículo 42 se decía:

"No se considerarán incluidos en lo señalado por la fracción VI del artículo 15 de la Ley, los siguientes casos:

I. Cuando la introducción o el uso de la tecnología complementaria, perjudique el prestigio o la imagen de una marca que sea propiedad del proveedor y esté comprendida en el acuerdo, y

II. Cuando la limitación o prohibición tenga como finalidad evitar la propagación de información técnica que sea suministrada por el proveedor con carácter confidencial, y que pueda ser difundida de manera indirecta a terceros cuando el adquirente contrata con estas otras tecnologías."

Como comentamos en el análisis a la Ley y se corrigió en el Reglamento, el franquiciante podía limitar e incluso prohibir el uso de dichas tecnologías ante el riesgo de alterar los niveles de calidad o uniformidad de los bienes o servicios a que refiera la franquicia.

En el artículo 45 y en relación con imposición de volúmenes de producción o precios de venta o reventa, el Reglamento señalaba los siguientes casos de excepción:

"No se considerarán incluidos en el supuesto de la fracción IX del artículo 15 de la Ley los siguientes casos:

I. Cuando la tecnología suministrada se encuentre protegida por un derecho de propiedad industrial o intelectual, cuya vigencia no hubiese concluido a la fecha de terminación del acuerdo, y

II. Cuando exista una licencia exclusiva en favor del adquirente, en el caso de volúmenes mínimos de producción."

En los casos en que el contrato de franquicia observara este tipo de limitaciones sería más fácil para el franquiciante el control de la franquicia con respecto a uniformidad de precios y oferta del producto o servicio en cuestión.

Con respecto a la limitación de guardar en secreto la información técnica recibida más allá de la vigencia del contrato correspondiente, el Reglamento ofrecía en su artículo 46 una serie de excepciones:

"No se considerará que se está en el supuesto previsto en la fracción XI del artículo 15 de la Ley, cuando:

I. La tecnología suministrada esté protegida por un derecho de propiedad industrial o intelectual, cuya vigencia no hubiese concluido a la terminación del acuerdo;

II. El adquirente se obliga a guardar confidencialidad sobre conocimientos tecnológicos que no se agrupan dentro de las actividades que constituyen su objeto social;

III. El proveedor introduzca mejoras sustanciales en la tecnología licenciada que incrementen la producción, calidad y competitividad del adquirente, y éstas sean introducidas al acuerdo principal mediante un convenio modificatorio registrado ante la Secretaría. En este caso la confidencialidad de las mejoras será convenida libremente por las partes, sin que ésta exceda de 10 años a partir de la fecha de celebración del convenio respectivo, y

IV. Se compruebe que existe riesgo de que se pierdan ante terceros, por divulgación, los elementos o conocimientos técnicos incluidos en una cláusula de secrecía o confidencialidad explícitamente definida por las partes en el acuerdo."

Claramente el Reglamento hizo mucho más accesible para el franquiciante y el franquiciatario la protección de la tecnología subministrada en el contrato y la posibilidad del desarrollo de la misma sin poner en peligro la homogeneidad de sus elementos.

En el caso de la última fracción del artículo 15, es decir los casos en que no se registraría el acuerdo al no garantizar la tecnología el otorgante, el Reglamento en su artículo 49, prudentemente sólo daba dos casos de excepción:

"No se considerarán incluidos en el supuesto previsto en la fracción XIII del artículo 15, los acuerdos que:

I. Establezcan que el proveedor no se hará responsable por reclamaciones o irregularidades imputables al adquirente, por incumplimiento o desobediencia notoria a las instrucciones técnicas del propio proveedor, y

II. Estén exentos de regalías o pagos de otra especie."

Como se observa, más que casos de excepción eran situaciones que admiten el desligamiento de responsabilidad por parte del franquiciante pero por causas distintas a la garantía misma.

En el artículo 51 del mismo reglamento se establecía con respecto a la fracción tercera del artículo 16 de la Ley, que no se otorgaría el registro cuando la vigencia de la propiedad industrial objeto del contrato caducara antes que este último.

No obstante todo lo anterior, el Reglamento en su artículo 53 abrió una enorme posibilidad para aquellos contratos de franquicia que tuvieran alguno de los elementos de negativa de registro:

"En los términos del artículo 17 de la Ley, la Secretaría a través del Registro, determinará las situaciones susceptibles de excepción a los artículos 15 y 16 de la propia Ley y por tanto procederá a la inscripción de los acuerdos respectivos, cuando se den las siguientes condiciones:

I. Que el acuerdo no encuadre en ninguno de los otros casos de excepción regulados por la Ley o el Reglamento;

II. Que la celebración del acuerdo implique beneficios al país por el cumplimiento de cualquiera de los siguientes puntos:

- a) Generación de empleos permanentes;
- b) Mejoramiento de la calificación técnica de los recursos humanos;
- c) Acceso a nuevos mercados en otros países;
- d) Fabricación de nuevos productos en el territorio nacional, especialmente si sustituyen importaciones;
- e) Mejoramiento en la balanza de divisas;
- f) Disminución en los costos unitarios de producción, medidos en pesos constantes;
- g) Desarrollo de proveedores nacionales;
- h) Utilización de tecnologías que no contribuyan al deterioro ecológico, e
- i) Iniciación o profundización de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en las unidades de producción o en centros de investigación nacionales vinculados a éstas, y

III. Que el adquirente declare ante la Secretaría, bajo protesta de decir verdad, que es su deseo celebrar el acuerdo en los términos propuestos, que su celebración trae aparejado cualquiera de los beneficios a que se

refiere la fracción anterior y que acreditará esto último en un plazo de 3 años contado a partir de la fecha de inscripción del acuerdo en el Registro."

Obviamente la gran mayoría de las posibles franquicia podrían refugiarse al amparo de alguno de los casos enumerados en el artículo anterior, pero existirían aún vacíos al respecto de dichas exenciones:

"La mayoría de los franquiciantes no deberán encontrar dificultad para satisfacer al menos alguna de estas condiciones -(a), (b) y (g) deberán ser alcanzables por muchos- cualquiera de los cuales satisficará los requerimientos para una exención de todas las prohibiciones restantes de la Ley.

Debe tomarse nota cuidadosamente de que la determinación de que una condición ha sido satisfecha es a discreción del Registro. El extremo al cual los franquiciantes deben llegar para establecer una solicitud a excepción basada en una condición al presentar la solicitud inicial de registro queda incierta...el nuevo Reglamento también faculta al Registro a solicitar, durante el período de tres años, pruebas del franquiciante o franquiciatario concernientes al progreso encaminado al cumplimiento de las promesas hechas en la declaración. La forma a ser aplicada por el Registro para determinar cuando un franquiciante ha cumplido la labor de mostrar cumplimiento de una condición permanece incierta."

Pese a la apertura del Reglamento para facilitar la operación de las franquicias en México, se encontraban seis barreras que se mantenían aún vigentes en la Ley:

- 1.- Acuerdos que utilicen personal permanente provisto o nombrado por el franquiciante serán rechazados, (artículo 15, sección VIII).
- 2.- Prohibición de ceder u otorgar gratuitamente la tecnología del franquiciatario al franquiciante durante la duración del contrato o a la terminación de éste, (artículo 15, sección II).
- 3.- Negativa de registro de contratos relativos a transferencia de tecnología que esté disponible en México, (artículo 16, sección I).
- 4.- Cuando las regalías o pagos que constituyen la contraprestación no guarde relación con la tecnología adquirida o crea una carga excesiva en la economía de México, (artículo 16, sección II).

5.- Prohibición de acuerdos que obliguen al franquiciatario por más de diez años, (artículo 16, sección III).

6.- Prohibición de someter las disputas resultantes de los contratos a cortes en el extranjero, (artículo 16, sección IV).

2. Régimen Actual: Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Como se expuso en el primer punto de este capítulo, el 27 de junio de 1991 se publicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, abrogando las disposiciones antes comentadas en su artículo segundo transitorio. El caso del Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas, conforme al artículo cuarto transitorio de la nueva Ley, continuará en vigor, en lo que se oponga a la Ley; mientras no se expida el reglamento correspondiente.

La nueva ley encuentra su origen en el Programa Nacional en Modernización Industrial y Comercio exterior y representa uno de los varios instrumentos dirigidos a preparar la adherencia de México al Tratado Norteamericano de Libre Comercio"

La nueva ley introduce importantes cambios entre los que podemos contar la más amplia duración de la protección de los elementos de la propiedad industrial y la protección de sectores anteriormente sin resguardo en nuestra legislación (tales como los productos farmacéuticos), de esta forma, procedemos a analizar los cambios más relevantes para el contrato de franquicia dentro de la nueva ley:

En su artículo primero establece que dicha ley es de orden público y observancia general, la que hace inválido cualquier pacto en contrario a lo establecido en la misma.

El artículo segundo señala los objetivos de la Ley y que conviene mencionar:

"Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:

I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; de nombres comerciales; de denominaciones de origen y de secretos industriales, y

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos."

La clara intención del legislador, enumerada en el artículo anteriormente citado, y que tiende a un desarrollo y práctica industrial más sano y seguro, hace conforme a las disposiciones siguientes, más flexible y atractiva nuestra legislación para cualquier posible franquiciante.

- De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

En los artículos noveno, décimo y onceavo establece las bases generales con respecto a estos principios, derecho de explotación para la persona que realice la invención (persona física o moral), por sí o por otros mediante su autorización otorgada conforme a la Ley, dicho derecho se derivará de la patente o del registro dependiendo del caso.

- De las Invenciones.

El artículo 16 define lo que se entenderá por invención:

"Artículo 16.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial."

Y a efecto de lo anterior el artículo 19 establece lo que no se considerará invención para la Ley:

"Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

I.- Los principios teóricos o científicos;

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios;

IV.- Los programas de computación.

V.- Las formas de presentación de información;

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia."

En su artículo 20, e introduciendo en nuestra legislación la protección de productos antes sin amparo de la Ley, encontramos las invenciones referentes a materia viva:

"Artículo 20.- Las invenciones que se refieran a materia viva, sin perjuicio de lo que se disponga en otros ordenamientos legales, se registrarán por lo siguiente:

I.- Serán patentables:

a) Las variedades vegetales;

b) Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos. Quedan incluidos en esta disposición todos los tipos de microorganismos, tales como las bacterias, hongos, las algas, los virus, los microplasma, los protozoarios y, en general, las células que no se reproduzcan sexualmente, y

c) Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica.

II.- No serán patentables:

a) Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicación, por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlos que actúe en condiciones naturales;

b) Las especies vegetales y las especies y razas animales;

c) El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;

d) El material genético, y

e) Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano."

En su artículo 23 la ley un plazo más amplio de protección a la patente de la que contaba anteriormente, ahora la duración es de 20 años, improrrogables a partir de la presentación de la solicitud correspondiente y dando a los productos o procesos farmacéuticos la posibilidad de ampliarlo tres años más, si el titular concede licencia para su explotación a alguna persona moral con capital mexicano mayoritario.

El artículo 25 establece lo que se entiende por utilización del proceso patentado, como la fabricación y distribución o la fabricación y comercialización del producto patentado, dichos elementos si se cumplen, ya sea por el titular de la patente, en este caso el franquiciante, o el autorizado, el franquiciario, siempre que se realice en México.

- De los Modelos de Utilidad.

En su artículo 28 la Ley define lo que se entiende por modelo de utilidad:

"Artículo 28.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función

diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad."

Al respecto de la duración del registro de los modelos de utilidad, el artículo 29 señala una vigencia de diez años improrrogables, aplicándose las mismas reglas generales de las patentes.

- De los Diseños Industriales.

El artículo 32 nos dice que se entiende por diseño industrial:

"Artículo 32.- Los diseños industriales comprenden a:

I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y

II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos."

Con respecto a la vigencia del registro de los diseños industriales, el artículo 36 de la Ley señala una duración de quince años improrrogables contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente, aplicándose igualmente las disposiciones generales sobre explotación y derechos del titular las referentes del capítulo de patentes.

En su artículo 59, la Ley señala las características que contendrá el título de la patente y en el cual constarán:

"Artículo 59.- La Secretaría expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

I.- Número y clasificación de la patente;

II.- Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;

III.- Nombre del inventor o inventores;

IV.- Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición;

V.- Denominación de la invención, y

. VI.- Su vigencia."

Dichos elementos resultan de importancia al momento de incluir la patente en un contrato de franquicia, ya que los elementos permiten identificar la patente, titular o titulares, vigencia y denominación, para el correcto uso y delimitación de obligaciones derivadas de su uso.

- Licencias y Transmisión de Derechos.

La Ley, en sus artículos 62, 63 y 64 señala los principios básicos para la cesión de derechos de una patente o registro, que conforme a estos artículos podrá hacerse en forma parcial o total sin más formalidad que la de la legislación común, debiéndose inscribir en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para producir efectos en perjuicio de terceros.

El artículo 66 establece de nueva cuenta la prohibición de inscribir contratos en que la patente o registro hayan caducado o la duración del primero exceda la vigencia del segundo.

En el artículo 67, establece por principio que, salvo declaración expresa en contrario, la concesión o licencia no se hará en forma exclusiva al licenciatarario.

También como principio, salvo estipulación en contrario, el licenciatarario cuyo acuerdo o contrato esté debidamente inscrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá ejercer todas las acciones legales de protección derivadas del título correspondiente como si fuera el propio titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley, lo cual permite en su caso al franquiciatarario la más efectiva defensa de los derechos que el franquiciante le confiere en el contrato, en caso de que no se le prohíba expresamente hacerlo así.

En el artículo 69, la Ley establece que el uso de una patente por el licenciatarario se equipara a la explotación que pudiere hacer el titular de la misma, dando la integridad que requiere el franquiciatarario de seguridad de que no obstante la inactividad del titular para explotar la patente, mientras subsista o se continúe la explotación por terceros debidamente autorizados, es decir que el titular de una invención no tendrá que realizar por sí mismo la explotación de la misma, si hay un licenciatarario explotando la misma, será como si el mismo la realizara.

- Secretos Industriales.

Este nuevo elemento mencionado por la Ley, queda definido en el artículo 82"

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad."

En este nuevo apartado, resulta útil al respecto de toda la tecnología y conocimientos técnicos que el franquiciante no podrá proteger en ninguno de los apartados o tipos restantes y que ahora con esta nueva posibilidad de alguna forma permite limitar en cierta forma su esparcimiento o divulgación en perjuicio del titular.

Al respecto, en el artículo 83 de la Ley, acertadamente exige que estos conocimientos estén almacenados en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfílm, películas u otros instrumentos similares.

En su artículo 84, 85 y 86, la Ley ofrece elementos nuevos de confidencialidad de dichos secretos industriales y que a continuación transcribo:

"Artículo 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplan, las cuales deberán precisar los aspectos

que comprenden como confidenciales.

Artículo 85.- Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

Artículo 86.- La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial."

Estos nuevos elementos dan de nueva cuenta mayor seguridad al franquiciante y franquiciatarios con respecto a todos estos secretos que forman parte integral de cualquier negociación, ya sea de bienes o servicios, y que pueden estar en riesgo de divulgarse ante el movimiento natural del personal, especialmente directivo, y que por su privilegiada posición conoce dicha información y su aplicación y que de no mantenerse con cierto secreto perjudica el negocio o franquicia correspondiente.

- De las Marcas.

En su artículo 87, la Ley establece que el uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, definiendo la marca en el artículo 88 siguiente:

"Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

y dando un catálogo de los signos que pueden constituir una marca en el artículo 89:

"Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de

aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca."

En el artículo 90, de un amplísimo catálogo de elementos que no se registrarán como marcas y que entre otros incluyen:

- signos animados o cambiantes;
- nombres técnicos o de uso común;
- formas tridimensionales que sean del dominio público o carezcan de la necesaria originalidad;
- denominaciones descriptivas de los productos o servicios que protejan;
- letras, números o colores aislados;
- palabras no registrables;
- emblemas de entidades, organizaciones, así como sus denominaciones verbales;
- sellos oficiales, moneda o cualquier medio de pago nacional o extranjero;
- representaciones de condecoraciones o premios de cualquier clase;
- denominaciones geográficas, mapas, gentilicios al indicar procedencia que pueda inducir al error;
- nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin la autorización del interesado;
- títulos de obras literarias de cualquier tipo y los personajes, salvo con el consentimiento del autor;
- denominación tridimensionales que puedan inducir al engaño;
- marcas y denominaciones similares en grado de confusión o idénticas a otras previas ya registradas o notoriamente conocidas en México.

En su artículo 95, la Ley concede una vigencia al registro de la marca de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por períodos de la misma duración.

- De los Avisos Comerciales.

El artículo 99 de la Ley indica que el derecho al uso exclusivo de un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

La definición de aviso comercial la encontramos en el artículo 100:

"Artículo 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos fácilmente de los de su especie."

Este elemento forma claramente parte del contrato de franquicia, siendo uno de los elementos que más claramente distinguen una o varias negociaciones de otra u otras de la misma clase o que presten servicios o elaboren productos similares.

Los artículos 101 y 102 establecen que el aviso comercial estará clasificado conforme a los productos o servicios que presten o al establecimiento en sí mismo.

El artículo 103 de la Ley otorga a los avisos comerciales, o más correctamente hablando, al registro correspondiente, una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiéndose renovar dicho registro indefinidamente por períodos de la misma duración.

Para su regulación general el artículo 104 de la Ley señala que se aplicará a los avisos comerciales las disposiciones correspondientes de la Ley para las marcas.

- De los Nombres Comerciales.

En su artículo 105 de la Ley nos dice que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo se protegerán sin necesidad de registro, abarcando únicamente la zona geográfica en la que efectivamente la negociación en cuestión tenga una clientela y un uso del nombre comercial, pudiendo llegar a abarcar toda la República.

Al igual que en la legislación anterior, no obstante no requerir registro, la Ley en su artículo 106 señala que quien use un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y

Fomento Industrial la publicación del mismo en la Gaceta a efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

En su artículo 110, la Ley otorga un período de vigencia de la publicación de diez años, renovables por períodos de la misma duración.

El nombre comercial estará ligado al giro de la negociación correspondiente, ya sean productos o servicios y aplicándose en general las disposiciones correspondientes a marcas. El nombre comercial es otro elemento importante del contrato de franquicia, puesto que como se vió anteriormente el mismo distingue a la franquicia frente a otras similares u otros negocios del mismo ramo, la misma difusión del nombre comercial y su alcance al público es uno de los elementos que la hacen más atractiva al posible franquiciatario.

-Registro de Marcas.

Acerca del registro de marcas la nueva Ley no modifica los requerimientos y forma de solicitarlo o los datos que deben proporcionarse, al respecto su artículo 113 establece:

"Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante la Secretaría con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado o mixto y, en su caso, si es tridimensional;

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado;

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V.- Los demás que prevengan el reglamento de esta Ley."

Como se observa en los requisitos antes mencionados se siguen exigiendo los mismos elementos de identificación con respecto del titular y sobre todo de la marca, elementos inseparables de la misma y objeto del contrato de franquicia.

En su artículo 126 se establece que por cada marca se expedirá un título y en el cual constarán los siguientes elementos:

"Artículo 126.- La Secretaría expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El Título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

I.- Número de registro de la marca;

II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominda o mixta y, en su caso, si es tridimensional;

III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;

IV.- Nombre y domicilio del titular;

V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;

VI.- Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

VII.- Su vigencia."

Dichos elementos resultan de vital importancia al contrato de franquicia, al identificar al titular de la marca que deberá ser el franquiciante o un franquiciatario autorizado para celebrar contratos sucesivos, y los elementos cubiertos por la marca de forma que no habrá duda sobre el alcance de la misma al utilizarla.

Por último en su artículo 130 la Ley establece la sanción por falta de uso de la marca por más de tres años, en cuyo caso el registro correspondiente caducará.

- De las Licencias y Transmisión de Derechos.

Este capítulo VI de la Ley constituye la médula del contrato de franquicia en lo que respecta a su regulación y operación.

El artículo 16 empieza por señalar la posibilidad de conceder el uso de una marca:

"Artículo 136.- El titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."

Un avance enorme de la Ley es el exigir únicamente el registro del contrato ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para hacerlo valer en perjuicio de terceros, la desaparición del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y junto con el

todos los requisitos y prohibiciones que tanto limitaban al contrato de franquicia y la absoluta nulidad del contrato sin su inscripción en dicho registro, es un paso enorme para facilitar la operación de las franquicias en nuestro país.

En el artículo 139 de la Ley se hace obligación expresa uno de los elementos centrales del contrato de franquicia:

"Artículo 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley."

En el artículo 140, la Ley acertadamente otorga al licenciatarlo, usuario o franquiciatario, salvo estipulación en contrario y siempre que dicha licencia o contrato esté debidamente inscrito en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la facultad de ejercer las acciones legales que corresponderían al titular para impedir la falsificación, imitación y uso ilegal de la marca.

En la práctica se observa generalmente la obligación por parte del franquiciatario de informar de inmediato al franquiciante de cualquiera de los casos antes mencionados y asistirlo de cualquier forma que le sea posible para que éste último sea el que lleve a cabo la defensa de los derechos correspondientes.

A su vez, y siguiendo el mismo orden de ideas el artículo 141 señala que el uso que haga el licenciatarlo o franquiciatario de la marca, se considerará como realizado por el titular de la misma, por lo que el franquiciante no tendrá necesariamente que realizar la explotación de la marca por sí mismo, siempre y cuando el o los franquiciatarios así lo hagan, evitando la caducidad del registro por falta de uso o explotación de la misma.

En el artículo 142 de la Ley, y siguiendo la intención del legislador de incluir en nuestro derecho la figura del contrato de franquicia en una forma expresa se define lo que se entiende por franquicia:

"Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta dirige."

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo."

En el artículo 143, la Ley señala una nueva posibilidad que antes no había considerado, la transmisión de derechos de la solicitud de una marca, debiéndose inscribir dicha transmisión, al igual que cuando se trata de un registro, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a efecto de tener validez en perjuicio de terceros.

En relación al supuesto antes citado, la Ley en su artículo 149 establece que no se inscribirá la transmisión de un registro de marca que pueda considerarse nulo, tras el análisis del expediente respectivo, procediéndose de oficio a la declaración de nulidad, por lo que en el caso de la transmisión de derechos de una solicitud de registro de marca, si el registro se declarara improcedente o nulo el contrato correspondiente ya no surtirá efectos excepto que así lo contemple el mismo contrato, y es difícil hablar de una franquicia en que las marcas estén en proceso de registro.

En su artículo 151, la Ley establece un catálogo de causales de nulidad del registro de una marca, y que a su vez causaría la anulación del contrato o licencia principal en que se concediera su uso, por la sola razón de que no hay titular para llevar a cabo la transmisión de derechos, las causales en resumen son:

a) Que el registro se haya otorgado en contravención a lo dispuesto en las fracciones I a XV del artículo 90;

b) Por la existencia comprobada de otra marca idéntica o similar en grado de confusión a otra aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que se haga valer el mejor derecho o anterioridad de la otra marca;

c) Idéntico al caso anterior, pero que la marca anterior estuviera registrada en el extranjero y en dicho país se otorgue la misma reciprocidad con México;

d) Falsedades en la solicitud correspondiente;

e) Se haya otorgado por error de apreciación, o inadvertencia;

y

f) Que se haya obtenido el registro de una marca en el extranjero sin la autorización del titular, en cuyo caso se considerará obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad derivadas de dicho artículo tienen un plazo de cinco años, a partir de la publicación correspondiente en la Gaceta, con excepción de los casos previstos en los párrafos a y f, que no tienen plazo y las del caso del párrafo c, que se le otorga plazo de un año solamente.

En el título séptimo de la Ley, en su capítulo I, artículos 203 al 212 habla de las facultades de inspección de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y que atañen a cualquier franquiciante y franquiciatarios, estableciendo obligaciones ante requerimientos de informes y datos y visitas de inspección, y que deben atenderse entre otras a las siguientes reglas:

- Proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en un plazo de quince días los informes y datos que se le requieran por escrito.

- Las visitas podrán ser a cualquier hora, dependiendo del caso, previo oficio de la autoridad.

- Los encargados del local correspondiente deberán permitir el acceso al personal debidamente comisionado a los locales o almacenes donde se fabriquen, almacenen, vendan o se presten los bienes o servicios correspondientes, con objeto de examinar los productos, condiciones de prestación de servicios y los documentos relacionados con dicha actividad.

- Se levantará acta circunstanciada de dichas visitas, en la cual se hará constar los generales de la visita y las observaciones al respecto, y las infracciones administrativas que se encontraren en su caso conforme al artículo 213 de la Ley:

"Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley Regula.

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la fracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

VIII.- Usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de estas, de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los

términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor,
y

XI. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos."

O en su caso los delitos del artículo 223"

"Artículo 223.- Son delitos:

I.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

II.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

III.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

IV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

V.- Reproducir diseños industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

VI.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

VII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.

VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

IX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

X.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

XI.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior;

XII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

XIII.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

XIV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado;

XV.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado."

Las sanciones que impone la Ley en virtud de los delitos antes mencionados quedan establecidos por el artículo 224 y que van de seis meses a seis años de prisión y multa de cincuenta a diez mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Podemos citar las palabras del Dr. Fernando Sánchez Ugarte, al respecto de las principales ventajas que la nueva Ley ofrece:

"1) Comienza el otorgamiento de patentes en áreas tecnológicas en las que esto todavía no ocurría en México.

2) Se redefine la fecha desde la cual se mide la Vigencia de las patentes y la duración de éstas, estableciéndose una vigencia de 20 años a partir de la solicitud.

3) Se introduce por vez primera en la Legislación Mexicana el modelo de utilidad, con características idóneas para incentivar las innovaciones sencillas.

4) Se protege la información técnica de naturaleza confidencial en la que las empresas basan parte de sus ventajas para sobresalir frente a sus competidores.

5) Se establece una vigencia de 10 años para los registros marcarios, en vez de los cinco que estipulaba la ley anterior. Se mantiene la posibilidad de renovación por periodos de la misma duración.

6) Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas también en otros países.

7) Se establecen reglas simples para la inscripción de acuerdos de franquicias, previéndose un procedimiento de información necesaria al licenciatario.

8) Se liberaliza la contratación privada de tecnología y el licenciamiento de derechos de propiedad industrial, al abrogarse la ley de 1982 en materia de transferencia de tecnología, en uno de los artículos transitorios de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Resulta evidente el beneficio que los elementos antes citados confieren al contrato de franquicia, haciendo esta opción más atractiva y segura tanto para los posibles franquiciantes como franquiciatarios.

Con respecto a la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, actualmente está en marcha, con asistencia técnica de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) el proyecto de creación del mismo.

En dicho proyecto se contempla, además de los aspectos de organización fundamentales, el mejoramiento de los métodos y procedimientos de trabajo de la oficina mexicana de patentes y marcas.

El Ejecutivo Federal expedirá el decreto de creación del referido Instituto, si bien es cierto que apoyará a las tareas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, particularmente de

la Dirección de Desarrollo Tecnológico, no goza de autonomía plena, ni mucho menos substituye las funciones de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, por lo que su viabilidad y eficiencia son inciertas.

A la conclusión del presente trabajo no había sido expedido el reglamento de dicho Instituto.

CAPITULO TERCERO

EL REGIMEN LEGAL DE LA FRANQUICIA EN OTROS PAISES

Capítulo 3.- Análisis Comparativo de la Franquicia en otros Países.

Para esta parte del estudio se escogieron cinco sistemas legales distintos: Australia, Canadá, Corea del Sur, Holanda y Medio Oriente, las razones de dichas selecciones fueron, primero que nada el escoger cinco sistemas en áreas geográficas totalmente distintas, fuera de América Latina y que contaran cada uno con distintos factores respecto a su regulación con respecto a las franquicias.

En este orden de ideas encontramos a Australia con un sistema firme y maduro en su regulación y en un área relativamente aislada, a Canadá, con un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica que lo colocan en una posición muy similar a la de México, no obstante contar con sus propias características que lo diferencian, Corea del Sur, en un momento de apertura económica total que lo ha colocado como un país propicio para el desarrollo de las franquicias, Medio Oriente con una situación política tan comprometida que afecta fuertemente la práctica del sistema de franquicias, y por último Holanda, país europeo parte de un bloque económico muy importante y víctima de un sistema legal confuso y poco apropiado para el desarrollo de las franquicias.

En mi opinión estos cinco sistemas dan un excelente panorama de la situación general en el extranjero de las franquicias y distintos problemas que surgen en cada lugar. La razón de no incluir a los Estados Unidos de Norteamérica en esta parte es porque dicho sistema está mucho más adelantado en ese país que en cualquier otro, y su análisis en concreto sería de poca utilidad en comparación con el nuestro.

Australia.³² (Todos los datos sobre esta parte del estudio están tomados de la obra "Propiedad Intelectual y Franquicias en Australia" (Intellectual property and franchising in Australia) de Andros Chrysiliou, y están referidos a diciembre de 1989).

La propiedad intelectual, centro del contrato de franquicia, se encuentra protegida en Australia tanto por Ley como por el derecho común, muchos de los cuales encuentran su origen de las

³² Intellectual property and franchising in Australia, The Journal of International Franchising & Distribution Law, December 1989.

disposiciones del Reino Unido. No obstante lo anterior, el sistema australiano ha desarrollado sus propias particularidades que lo distinguen de los demás.

Los distintos tipos de propiedad intelectual protegidos por la Ley en Australia Son:

- Marcas
- Derechos de Autor
- Diseños registrados
- Patentes
- Variedades Vegetales y;
- Diseños de Circuitos

En el derecho común se puede proteger bajo acciones civiles los derechos industriales y la información confidencial puede protegerse mediante una acción por daños causados por incumplimiento de confidencialidad.

A nivel estatal hay medios adicionales para proteger la propiedad intelectual, conforme a las acciones de la Ley Federal de prácticas de Comercio ("Federal Trade Practices Act") y de las Leyes de Comercio Equitativo ("Fair trading Acts").

Dentro del marco legal antes señalado mencionaremos los aspectos más relevantes para el contrato de franquicia.

Como se desprende de su propia naturaleza, el elemento más importante del contrato de franquicia es el que comprende las marcas. La franquicia puede tomar varias formas, incluyendo:

I.- Un sistema distintivo comercial.

II.- Un proceso particular de manufactura o un producto provisto o licenciado por el franquiciante.

III.- Acuerdo de cooperación formado para beneficiarse de las compras al mayoreo y publicidad.

Las marcas son un ingrediente esencial de todas las relaciones anteriores y el valor del registro de la marca se aprecia en que es el único monopolio verdadero en Australia. Sujeto a renovación, un registro puede durar indefinidamente y concede al titular la exclusividad de uso de dicha marca y a prevenir cualquier violación de la misma. Otras formas de registro de propiedad intelectual son de duración limitada y no son elementos tan vitales del contrato de franquicia como las marcas.

Registro de Marcas.

El registro de marcas se divide en cuatro partes:

1) Marcas que son distintivas al momento de someter la solicitud de registro.

2) Marcas que, si no son distintivas al momento de la solicitud, pueden serlo posteriormente.

3) Marcas de asociaciones certificando que los bienes o servicios son de un cierto nivel.

4) Marcas "defensivas", las cuales el solicitante no pretende usar pero se relacionan con marcas del primer grupo del solicitante y protegen bienes o servicios similares.

Titularidad.

Los franquiciantes están expuestos a la piratería dado que sus sistemas están usualmente establecidos en el extranjero antes de entrar a Australia. Por lo tanto resulta importante entender el manejo que se hace en Australia del concepto de titularidad.

En el caso de una marca no utilizada, la titularidad se encuentra en el combinado de ser el autor de la marca, la intención de usarla en o en conexión con los bienes o servicios y la solicitud de registro conforme a la Ley de Marcas (TradeMarks Act). Dado el supuesto de una marca no usada, uno puede elegir una marca aún si sabe que está en uso o registrada en un país extranjero y cominándolo con la intención de usarla, presentar una solicitud conforme a la Ley de Marcas para su registro. Suponiendo que el registro se efectúa, la titularidad de la marca se habrá establecido.

No obstante lo anterior, las siguientes posibilidades de oposición están disponibles para anular la solicitud de propiedad o registro de una marca:

A) Uso previo. No tiene que ser un uso de tal magnitud que implique una fama o reputación local y las cortes han considerado un uso muy pequeño de una marca extranjera en Australia para sostener que se ha identificado y que distingue los bienes de un comerciante extranjero en Australia.

B) Falta de buena fe en la intención de usar la marca. El registrador de la marca no cuestionará normalmente la intención del solicitante para usar una marca y depende de un opositor probar la ausencia de buena fe en la misma.

C) Reputación previa existente. No establece un derecho previo de titularidad pero podrá ser suficiente para anular la solicitud.

D) Violación de un derecho de autor. Cuando la marca incluya un logotipo u otro tipo de representación artística, la solicitud que no incluya la autorización del autor o titular de los derechos de autor correspondientes, podrá incurrir en violación de derechos de autor.

E) Violación de relación confidencial o fraude.

Marcas Registrables.

La Ley de Marcas estipula que sólo ciertos tipos de marcas son registrables en la sección 1, antes mencionada del Registro y son a saber:

1.- Nombre de una persona representada en una forma especial o particular.

Para calificar para registro en este apartado el nombre deberá ser el nombre completo y propio de una verdadera persona o empresa. Esta es una provisión bastante restrictiva, la cual la coloca como una categoría poco útil.

2.- La firma del solicitante para registro o de algún predecesor en su negocio.

Para calificar para registro en esta categoría, la firma tiene que ser del solicitante o de un propietario anterior del negocio. El Registrador normalmente solicita, al igual que en el caso anterior, una renuncia del nombre que se ocupa en la firma.

3.- Palabras Inventadas.

La Suprema Corte de Australia reconoce el hecho de que no es suficiente establecer la novedad de la palabra para demostrar que no se incluye en el diccionario o que ha sido recientemente construida. La Corte estableció que si la marca se compone de elementos de los cuales la fuente es manifiesta y el significado transparente, es entonces problema de si no es sólo un colorido intento de reproducir una expresión común. Errores de ortografía, equivalentes fonéticos, variaciones, inversiones y distorsiones de palabras comunes no calificarán como invenciones. Al mismo tiempo, una nueva palabra no necesita carecer de significado y no importa que sus derivaciones puedan contener una sugestión del carácter o calidad de los bienes o servicios que protege.

4.- Palabras que no tienen referencia directa con el carácter o cualidades de los bienes o servicios.

La razón para introducir la palabra "directo" en la Ley de Marcas fue para controlar la tendencia en ciertas decisiones de encontrar suficiente referencia al carácter o calidad de los bienes

en marcas de las cuales se desprendía de su radacción. En otras palabras, la introducción de la palabra "directo" contemplo el registro de marcas que tenían una referencia indirecta o sugestiva a los bienes o servicios.

Como la Corte declaró, la prueba debe recaer en la probabilidad de que personas ordinarias entendiendo las palabras en su aplicación a los bienes, llamando su atención ya sea a su naturaleza o a algún atributo que posea.

5.- Palabras con respecto a su significado ordinario, nombre geográfico o sobrenombre.

Los más comunes sobrenombres y nombres geográficos no califican para registro bajo este apartado, normalmente es necesario demostrar que la marca no es utilizada por terceros y que ha adquirido distintividad al través de su uso extensivo.

Distintividad.

Hay dos categorías de distintividad:

a) inherente, la cual básicamente depende de si cualquier otro comerciante en buena fe desea usar la marca en la descripción normal de sus bienes o servicios; y

b) de hecho, la cual es en efecto, la distintividad adquirida.

Una marca distintiva califica para registro en la sección 1 del Registro y una marca no distintiva podrá ser registrada en la sección 2 del Registro si puede llegar a ser distintiva.

El Registro en cualquiera de los dos casos confiere el derecho al uso exclusivo de la marca y a ejercer las acciones conducentes en caso de violación.

Otros factores referentes al registro.

La sección 33 de la Ley de Marcas de Australia establece la negativa de registro a una marca que sea substancialmente idéntica o engañosamente similar a una marca ya registrada u objeto de una solicitud de registro anterior para bienes o servicios del mismo ramo, siempre y cuando dichos bienes y servicios resulta relevante con respecto a sus aplicaciones, vías de comercialización o actividad.

En los casos en que los bienes o servicios no son del mismo ramo, el registro podrá aún negarse si aparece que la marca en su uso causaría engaño o confusión, o ser contraria a la Ley, incluir o representar material escandaloso o que de otra forma no estuviera protegido judicialmente. Además de lo anteriormente señalado, hay

varias marcas específicas que se señalan de tiempo en tiempo como marcas prohibidas.

Utilidad del registro de marcas.

El registro de marcas en Australia opera en un sistema nacional, el registro en la sección 1 del Registro otorgará, en la mayoría de los casos, el derecho del titular al uso exclusivo de la marca en toda Australia. El título del propietario es el certificado de registro y todo lo que el titular necesita probar en una acción judicial es que la otra parte está usando una marca que sea substancialmente idéntica o engañosamente similar a la marca registrada con respecto a los bienes o servicios comprendidos en la misma.

Esto resulta sumamente valioso en el marco geográfico protegido, puesto que protege al franquiciante a expandirse a cualquier otra área de Australia sin peligro de encontrarse con el uso violatorio de la misma.

Las áreas protegidas por una marca por registro en el campo de las franquicias incluye ambos los bienes y los servicios correspondientes. La Ley de Marcas de Australia se enmendó en 1978 para permitir el registro de la marca en relación con servicios.

Registro de usuarios.

No obstante que los franquiciantes conceden a los franquiciatarios el derecho al uso de marcas registradas, no registran a menudo el contrato correspondiente. Esto es a menudo debido al hecho de que el número de franquiciatarios es muy elevado y el franquiciante hace la decisión de que el costo del registro no se justifica.

Esto puede resultar contraproducente porque en varios casos la corte ha considerado que una marca cae en el dominio de un "grupo" como total sin titularidad para alguna parte del mismo.

La presencia del registro de un usuario o franquiciante resulta crítico para el caso en que se solicita la prescripción de una marca por falta de uso, en tales circunstancias la única defensa relevante en contra de dicha solicitud es la existencia de un usuario registrado. De lo anterior se aprecia claramente la necesidad y valor del registro de usuarios, pese a la problemática del registro mismo.

Protección de marcas y prácticas comerciales.

La Ley de Prácticas Comerciales de 1974, prohíbe la representación o práctica engañosa o falsa, un comerciante podrá

ejercer dicha acción para evitar que otro comerciante se dedique o explote el mismo negocio o actividad, en el entendido de que dicha actividad ataque o perjudique derechos previos del comerciante.

Las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales se aplican normalmente sólo a empresas, pero en algunas circunstancias se pueden realizar procedimientos en contra de particulares.

Uno de los elementos de tener el registro de la marca es que al ejercer la acción por uso indebido, el demandante necesita establecer una reputación distintiva, de forma que deberá presentar todas las pruebas posibles, incluyendo la relación detallada de la actividad relativa, promoción y reputación. El determinar si goza o no de suficiente reputación es una cuestión de hecho a determinarse por la Corte a la luz de las pruebas y la naturaleza de la marca, así como del giro comercial.

Conforme al criterio de la Corte Federal de Australia es posible ejercer la acción de uso indebido con respecto a una imagen, incluyendo un nombre, sin conexión con ningún negocio, conforme a este criterio el creador de un personaje, imagen o distintivo que haya alcanzado cierta notoriedad, puede evitar la comercialización del mismo o su uso para estos fines no obstante el titular jamás lo haya utilizado con dichos fines.

La Ley de Prácticas Comerciales de Australia permite al franquiciante y al franquiciatario amplias oportunidades para proteger su negociación, tanto imagen como nombres comerciales.

Nombres comerciales.

Para los nombres comerciales, la regla general en Australia es que aquel que conduzca un negocio con un nombre distinto al nombre de dicha persona, deberá registrarlo como nombre comercial. El único beneficio que se obtiene de dicho registro es el de prevenir dicho registro por un tercero.

A los franquiciatarios se les permitirá, previa autorización del franquiciante, registrar el nombre comercial como propio, lo cual resulta práctico mientras la relación entre las partes resulta cordial, pero por seguridad se acostumbra acordar que la terminación del contrato implicará la suspensión del uso de dicho nombre comercial, además de hacer notoria al público la relación de franquicia existente.

Información confidencial.

La obligación de confidencialidad puede resultar del clausulado mismo del contrato o estar implícita en el mismo o por la naturaleza de la relación entre las partes o las circunstancias

en las que dicha información se entregó al franquiciatario. La acción por violación de confidencialidad pretende que la parte que ha entregado la información confidencial a otro, obtenga una compensación si éste último la utiliza sin permiso para sus propios propósitos o la transmite a un tercero.

Se consideran 3 elementos para establecer la confidencialidad de la información:

1) La información debe ser de naturaleza confidencial, si es de conocimiento común, no obstante acuerdo de confidencialidad, no se considerará de naturaleza confidencial.

2) La información deberá haber sido comunicada de forma que implique la obligación de mantenerla confidencial, si se comunica o transmite de forma pública o que no implique la obligación, no existirá responsabilidad al transmitirla.

3) Deberá haber un uso o transmisión de la información, no autorizada, y que haya implicado un perjuicio o daño transmisor original o franquiciante.

Los tipos de información que puede protegerse bajo el rubro de información confidencial incluye material de naturaleza técnica o comercial, conocidos como secretos comerciales. De esta forma el franquiciante puede proteger técnicas de manufactura, procesos, procedimientos de comercialización y sistemas operacionales.

Dicho material puede estar protegido por la Ley de Patentes o Derechos de Autor de Australia, pero sin las limitaciones que la misma establece, es posible proteger bajo el rubro de información confidencial una variedad mucho más amplia de información técnica y comercial, siendo protegibles incluso, informaciones o datos que aún no se han materializado.

La práctica general en los contratos de franquicia en Australia es establecer una cláusula imponiendo una obligación de confidencialidad con todo el material contenido en la franquicia o limitando la confidencialidad a ciertos elementos preestablecidos.

Derechos de autor y diseños registrados.

- Trabajo artístico.- Bajo la Ley Australiana, esto puede incluir dibujos, bosquejos, planos, ilustraciones, esculturas y similares, los cuales deberán ser originales, sin importar el mérito artístico.

- Derechos de autor.- Una vez que un trabajo artístico se publica, y si hay reciprocidad en el país de origen, el derecho de autor se extiende a Australia, no obstante no haya un registro en el país de origen. No hay provisiones sobre registro de derechos

de autor en Australia, ni hay requisitos como el de incluir un aviso de derechos de autor existentes en el material publicado.

- Titularidad del derecho de autor.- Normalmente el autor es el titular, sin embargo si produjo el trabajo como parte de su trabajo, el patrón es el titular. En caso de que se haya contratado a alguien para realizar el trabajo para el comisionante, el titular será el que realizó el trabajo, salvo acuerdo en contrario.

- Pérdida de derechos de autor.- Bajo la Ley Australiana, el derecho de autor de un trabajo artístico aplicado a un artículo en particular, y que sea registrable como diseño, se pierde irrevocablemente cuando hay una aplicación industrial y al menos dos artículos han sido vendidos, alquilados u ofrecidos por el titular o con su consentimiento.

- Violación a los derechos de autor.- La evidencia debe ser clara de que ha habido piratería o copia del diseño u obra en cuestión, pudiendo ser si la reproducción se hizo en Australia, venderla en Australia o importando reproducciones con conocimiento de la infracción.

Comparación entre derechos de autor y diseños registrados en Australia.

A) Pruebas.- El titular de un diseño registrado sólo requiere el certificado del registro para comprobarlo, mientras que el titular de un derecho de autor deberá establecer que el derecho existe, que está en vigor en Australia y que es el titular de dicho derecho.

B) Piratería.- En los derechos de autor, debe probarse que ha habido copias no autorizadas y que estas sean prácticamente idénticas, por lo que los diseños registrados tienen una protección más amplia.

C) Vigencia.- El derecho de autor subsiste 25 años después del fallecimiento del autor o de la publicación si el titular es una persona moral, el diseño puede durar un Máximo de 16 años desde la solicitud de registro.

Patentes.

Quando la franquicia incluya un tipo de proceso que constituya una invención, se podrá tener la exclusiva de dicho procedimiento por vía de patente. El uso anterior del procedimiento fuera de Australia no afecta la novedad del mismo, si es que no se ha divulgado en Australia el mismo. La duración de patente es de 16 años, e implica el derecho exclusivo a explotarla por sí o por terceros mediante licencias, que podrá registrar a efecto de proteger su derecho y el del licenciatarlo.

2. Canadá.³³ (los datos mencionados en ésta parte del estudio están tomados de la obra "Franquicias en Canadá: Alberta y Quebec" (Franchising in Canada: Alberta and Quebec) de Markus Cohen y están referidos a abril de 1990.

El interés en Canadá como mercado ha crecido recientemente, principalmente por el tratado de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos.

Legislación.

De las diez provincias canadienses, sólo Alberta ha promulgado leyes regulando los contratos de franquicia, dicha Ley es aplicada por la Comisión de Garantías de Alberta y las solicitudes de registro son supervisadas por el Jefe o el Jefe Suplente de Administración de Garantías.

Hay ciertas libertades en dicha Ley permitiendo la regulación directa del aspecto subjetivo de la franquicia, no obstante la Ley efectivamente faculta al Jefe de la oficina antes mencionada a negar el registro si, en su opinión, el registro y el derecho que éste implica para el franquiciante al celebrar franquicias sea contrario al interés público.

La Ley prohíbe celebrar franquicias en Alberta hasta que haya sido sometida ante el Jefe de la oficina tanto la solicitud de registro en el formato establecido y un proyecto conteniendo la totalidad, simple y verídica, de los materiales y elementos referidos a la franquicia ofrecida y hasta que se ha entregado el recibo del proyecto por parte del Registro o se ha exhibido de dicha obligación por precepto de la misma Ley.

La excepción de la Ley está disponible por derecho, pero sólo cuando el franquiciante presente ciertas características financieras y estructurales. Otra excepción resulta a discreción del Jefe de la oficina, si considera que al hacer dicha excepción no resulta en daño o perjuicio del interés público.

Registro.

La Ley prohíbe la comercialización de una franquicia en Alberta a menos que se encuentre en uno de los casos de excepción o haya presentado, conforme se dijo anteriormente, la solicitud con el proyecto y demás documentos ante el Jefe de la oficina y el recibo del proyecto se haya obtenido del Registro.

³³ Franchising in Canada: Alberta and Quebec, Franchise Legal Digest, May/June 1990. from pags. 27 to 36.

La solicitud requiere revelar la información correspondiente bajo treinta y dos encabezados distintos. Al proporcionar dicha información, en forma clara, completa y sencilla, tanto la solicitud como el proyecto deberán estar certificados por dos directivos y dos funcionarios mayores del franquiciante para ese efecto. Conforme a la Ley en Alberta, consideran el término "materiales" todos aquellos elementos que afectan significativamente o podría considerarse que puedan tener un efecto significativo en el valor de mercado o precio de la franquicia.

Siendo que la cantidad de información que se requiere bajo la Ley va más allá de los estándares generalmente solicitados, resulta problemático en la práctica adaptar los formatos a la información requerida, deficiencia que produce atrasos en el registro.

El proyecto debe a su vez incluir balances auditados por los dos últimos ejercicios fiscales completos del franquiciante, junto con declaraciones también auditadas de los ingresos y gastos, con la fuente de dichos ingresos y la aplicación que se hizo de fondos para cada uno de los tres años fiscales precedentes. Además de lo anterior, si en la fecha en que se solicita el registro de la franquicia lleva más de 120 días, sin auditarse, con toda la información antes señalada.

Todos los documentos anexos a la solicitud para registro deberán ser finales, definitivos y firmados como originales cuando se presenten ante la Agencia. El Jefe de la oficina deberá emitir resolución negando el registro, o emitir dentro de los treinta días siguientes a su presentación, el recibo del proyecto. No obstante lo anterior, en la práctica en Canadá se observa que dentro de dicho período se emite una carta de deficiencia, sobre la cual se da al solicitante un período de sesenta días para responderla o corregir los defectos de la solicitud, dicho período sólo se da a petición del interesado, en caso contrario el expediente correspondiente se sella como "improcedente" y queda cerrado.

Una vez que el franquiciante ha satisfecho los requerimientos de la carta de deficiencia, la Agencia requiere que se presente de nuevo el proyecto, actualizado y con toda la información que se mencionó anteriormente y el recibo correspondiente será emitido dentro de los siete días siguientes.

Como se indicó anteriormente, la Ley Canadiense no regula expresamente el aspecto sustantivo del contrato de franquicia, pero el Jefe de la oficina no ha dudado, en ejercicio de sus facultades discrecionales otorgadas por la misma Ley, el requerir la inclusión de términos razonables, renovación y derechos de transferencia dentro del contrato, como objeto del interés público.

Igualmente el Jefe de la oficina requiere que el contrato de franquicia y cualquier contrato secundario o subsecuente al mismo se sometan a la Ley de Alberta, obligándolos a su vez a que

cualquier juicio o procedimiento relativo se llevará a cabo ante las cortes de Alberta.

El franquiciante debe a su vez registrar a todos sus agentes conforme a la Ley, identificándolos en el proyecto correspondiente. Deberán presentarse formatos específicos para este efecto junto con la solicitud correspondiente. El proceso de autorización de dichos agentes toma varias semanas y mientras dicha autorización se encuentre pendiente el Registro no emitirá el recibo correspondiente por la solicitud principal.

Una vez que se obtiene el recibo del proyecto por parte del Registro, este expira en un año a partir de su fecha de emisión.

El registro podrá renovarse por periodos de un año, sometiendo la solicitud de renovación correspondiente. En la práctica resulta que en dicha solicitud tiene que presentarse la misma información que en la solicitud original y puede tomar tanto tiempo como el otorgamiento del recibo del proyecto original.

Garantías.

Si el franquiciante tiene pocos o ningún activo en Alberta, el Jefe de la oficina requerirá el otorgamiento de una fianza ante la Agencia. El monto de la misma variará conforme al franquiciante y podrá fluctuar entre diez mil y ciento cincuenta mil dólares canadienses dependiendo de las circunstancias, admitiéndose incluso la negociación del monto con la Agencia.

Normalmente el Jefe de la oficina requerirá fianza por tres veces el monto de la tarifa inicial de la franquicia.

El Jefe de la oficina está facultado también para solicitar el depósito de las primeras cuotas de la franquicia u otros fondos pagados por el o los franquiciatarios, si considera que el franquiciante no está capacitado para responder por sus obligaciones dentro de la franquicia, como sería proveer de mejoras equipo, inventarios, entrenamiento u otros elementos incluidos en el contrato. La Ley sin embargo concede al franquiciante la opción de otorgar una fianza en lugar del depósito antes señalado, pero la Agencia ha solicitado ocasionalmente tanto el depósito como la fianza, lo cual resulta en más altos costos para el franquiciante.

Otro problema con respecto a esta fianza resulta por dos razones: primero que la fianza tiene que ser de una institución afianzadora autorizada en Alberta, y que la mayoría de estas rehúsan a otorgarlas con la forma oficial que debe tener la fianza conforme a la Ley. El resultado de lo anterior ha sido que al emitir la fianza la institución exige un depósito colateral en garantía que hace la fianza muy honerosa para el franquiciante.

Esta práctica administrativa ha resultado en un freno para la entrada de franquicias en Alberta con la correspondiente pérdida de negocios para dicha localidad.

No obstante la molestia y gasto que implica la fianza de garantía antes mencionada, la mayor preocupación actualmente resulta con la aparente intención por parte de la autoridad de emitir una "Ley de Relaciones en Franquicia" la cual vendría a regular el aspecto contractual de la franquicia, resultando sin lugar a dudas en un bloqueo a la entrada de nuevas franquicias y ha causado hasta la fecha gran descontento y desconfianza entre los actuales franquiciantes.

En conclusión, el registro de franquicias bajo la Ley de Alberta es costoso y tardado, y a menos que uno esté estrechamente familiarizado con la Ley, reglamentos, políticas de la Agencia y tenga contacto con los analistas de la misma encontrará que dicho registro en Alberta es un procedimiento confuso y frustrante.

Aparte del caso de la legislación en Alberta, encontramos otra interesante situación en Quebec, donde la Ley establece que el francés será el lenguaje preponderante en el comercio, el trabajo, la educación, comunicaciones y negocios en general.

Dicha legislación establece provisiones sobre nombres comerciales, promociones comerciales, etiquetas, catálogos y folletos.

Los nombres comerciales en Quebec deben ser en francés, y en ningún caso podrán incluir elementos escritos en otro idioma tales como nombres de personas o lugares o términos extranjeros. Ninguna compañía podrá constituirse, registrarse o franquiciarse en Quebec sin adoptar primero un nombre francés.

Sólo el nombre francés de la firma podrá ser utilizado en Quebec a menos que la empresa comercialice sus productos tanto en Quebec como afuera, en cuyo caso se permite utilizar la traducción del mismo.

A efecto de mantener el signo distintivo de Quebec, las siguientes señalizaciones y avisos comerciales deben estar sólo en francés:

- I. En centros comerciales, excepto dentro de las tiendas localizadas dentro de dichos centros;
- II. En todos los medios de transporte público;
- III. En todos los negocios que empleen cincuenta o más personas; y
- IV. Dentro de todas las instalaciones de todas las empresas

que empleen menos de cincuenta pero más de cinco personas, cuando dichas empresas compartan con al menos dos otras compañías el uso de una marca, nombre comercial o denominación. Esta disposición se aplica específicamente a cadenas comerciales y franquicias.

Existen excepciones a las reglas anteriores en la Ley. Dichas disposiciones no se aplican a anuncios en periódicos o revistas publicadas en otros lenguajes distintos al francés, ni en literatura religiosa, política, ideológica o humanitaria.

Señales y avisos bilingües también se permiten fuera de establecimientos que se especializan en la venta de productos típicos o de origen extranjero. A su vez los avisos públicos y anuncios comerciales podrán ser bilingües para productos culturales o educacionales, tales como libros, discos, casetes, filmes, etc. Las empresas en el negocio de transportación interprovincial o internacional podrá desplegar anuncios en otros idiomas junto con el francés en sus vehículos.

La Ley en Quebec contiene sus propias provisiones relativas al etiquetado y que son más estrictas que las de la Ley Federal de Empaques y Etiquetas. Consecuentemente la introducción de cualquier producto en el mercado de Quebec debe cumplir completamente con la Ley Federal antes citada y con la legislación de Quebec. Bajo esta última, cualquier inscripción en un producto, su contenedor, su empaque o cualquier documento que acompañe al producto deberá estar redactado en francés, una traducción se permite siempre y cuando el francés predomine.

Esta regla no se aplica a productos manufacturados exclusivamente para exportación. En adición, ciertos productos importados no están sujetos en los siguientes casos:

- a) No son comercializados en Quebec y están simplemente en exhibición en una conferencia o exposición comercial;
- b) Serán incorporados a otro producto y no serán ofrecidos en particular al mercado directo;
- c) Las inscripciones están grabadas, ribeteadas o incrustadas en el producto;
- d) Son productos vendidos en masa para ser reemplazados para reventa; y
- e) Sean vendidos en cantidades limitadas o el cumplimiento con la Ley resultara en la imposibilidad de comercializar el producto.

Todos los catálogos y folletos deben estar redactados en francés; una versión en otro idioma puede ser distribuida si la versión en francés está disponible.

Por último, los contratos deberán ser redactados en francés, pero se permite que las partes acuerden que dichos contratos se redacten a su vez en otros idiomas mientras subsista una versión en francés y que en caso de existir controversia entre las distintas versiones, la francesa o en idioma francés será la que prevalecerá por encima de las otras versiones.

3. Corea del Sur.³⁴ (los datos mencionados en esta parte del estudio fueron tomados de la obra "Franquicias en Corea del Sur (Franchising in south Korea) de Philip F. Zeidman y Andrew P. Loewinger y están referidos a septiembre de 1989).

Como resultado de la celebración de los juegos olímpicos de 1986 en Seúl se observó un aumento en el flujo de las franquicias en dicho país. No obstante la franquicia no existe como tal en Corea del Sur, es en el ámbito operativo posible el encontrar instrumentos similares. Como un país en vías de desarrollo y una industria creciente con una clase media cada vez más fuerte económicamente hablando, resulta que el mercado coreano es atractivo para los posibles franquiciantes. Sin embargo, y como es común en la gran mayoría de los países en vías de desarrollo, el gobierno ejerce un estricto control sobre la tecnología importada, inversión extranjera y repatriación de capitales.

Formas de hacer negocios en Corea bajo la Ley de Inducción de Capital Extranjero (Foreign Capital Inducement Law).

Cualquier contrato que introduzca un sistema de franquicia en Corea se considera un "Acuerdo de inducción de tecnología" ("technology inducement agreement") y está por lo tanto sujeto a la Ley de Inducción de Capital Extranjero. Un acuerdo de inducción de tecnología es por definición un contrato en el cual un nacional de la República de Corea o una persona moral de la República de Corea adquiere derechos de propiedad industrial o cualquier otra forma de tecnología de un extranjero, o induce el uso correspondiente. La Ley requiere la aprobación gubernamental para todos los acuerdos anteriores por medio de la Oficina de Comercio Justo de la Comisión de Planeación Económica.

Un sistema de franquicias puede establecerse en Corea a través de una de tres formas de contratos:

1) Por el licenciamiento de tecnología a través de un acuerdo de inducción de tecnología;

2) El establecimiento de una empresa coreana con inversión extranjera, la cual opera el franquiciante por sí o con una entidad

³⁴ "Franchising in South Korea", Franchise Legal Digest, septiembre/octubre 1989, págs. 27 a 36.

coreana, o que dicha nueva empresa celebre un acuerdo de inducción de tecnología con el franquiciante; y

3) Un acuerdo de licenciamiento de uso de marcas requiriendo el pago de regalías y celebrado en la forma de un acuerdo de inducción de tecnología.

La forma más utilizada suele ser la primera, preparando dicho acuerdo, el cual de las tres alternativas es la más similar a un contrato de franquicia. Esta forma parece la más deseable, puesto que la formación de una empresa coreana operada por el franquiciante requeriría del franquiciante el hacer inversiones e involucrarse cercanamente con la operación de franquicias en el extranjero. Además, el acuerdo de licenciamiento de marcas por sí solo puede no proveer al franquiciante con el suficiente control para la operación de una franquicia.

Para las licencias otorgando un acuerdo de inducción de tecnología, la Ley de Inducción de Capital Extranjero impone un requisito de reporte y aceptación en varias instancias. Previo a la entrega de cualquier cantidad al licenciante por el licenciataria, debe existir aprobación gubernamental previa por parte de al menos uno de los ministros del gobierno coreano. Bajo la Ley, cada uno de dichos acuerdos está sujeto al requisito de reporte y aceptación y el término del contrato es de un año o más e incluye la introducción de tecnología a Corea por regalías, como sigue:

1) Si la regalía fija anual excede de cien mil dólares americanos;

2) Si la cuota inicial excede de cincuenta mil dólares americanos o las regalías exceden del dos por ciento de las ventas netas; o

3) Si hay otro método de pago.

Conforme a los requisitos actuales, el licenciataria coreano debe reportar el acuerdo al ministro correspondiente antes de que pueda hacer cualesquiera pagos al licenciante. El ministro deberá responder sobre dicho acuerdo dentro de los veinte días siguientes a su presentación, en caso contrario se considerará que está autorizado dicho acuerdo sin modificación alguna. El ministro revisará el acuerdo y podrá imponer diferentes términos en ciertas estipulaciones del mismo, como podría ser la duración del mismo, el monto de las regalías o cualquier compensación. Generalmente, el acuerdo será primero enviado a la Oficina de Comercio Justo de la Comisión de Planeación Económica para revisión y comentarios, así como para análisis de las provisiones que puedan violar la Ley de Comercio Justo.

Los elementos que son revisados más estrictamente por el gobierno coreano son los siguientes:

1) Cuotas de la franquicia.

Estas pueden ser pagadas, ya sea en un sólo pago o como regalía continua, o ambos. El gobierno puede poner límites en las cuotas de regalías. Actualmente se utilizan los siguientes criterios: una regalía de hasta diez por ciento de las ventas netas es admisible si dicha regalía es el único pago (sin cuotas iniciales o colaterales); una regalía en el rango del uno al tres por ciento de las ventas netas es admisible para negocios caracterizados por el gobierno coreano como de baja prioridad para estimular su desarrollo económico (tal como restaurantes y comida rápida).

2) Duración del acuerdo.

El gobierno coreano se muestra renuente a aprobar acuerdos de inducción de tecnología por un término de más de cinco años, no obstante se ha llegado a conceder términos de diez años en algunos casos.

3) Propiedad de la información y tecnología.

El gobierno coreano considera la tecnología y los conocimientos transmitidos (con excepción de las patentes) transferidos bajo un acuerdo de inducción de tecnología como propiedad del licenciataria, a menos que la terminación sea debida al incumplimiento del licenciataria.

4) Terminación y cancelación.

Ninguna ley en Corea regula específicamente estos casos en los contratos de franquicia, la Ley de Comercio Justo requiere que un acuerdo no imponga una condición "no razonable" para otros contratos. Parece ser que estos términos se deciden en cada caso, bajo el Código de Comercio Coreano, los acuerdos de distribución con un término indefinido requieren un mínimo de sesenta días de anticipación para dar el aviso correspondiente de terminación.

5) Programas de desarrollo.

Un acuerdo obligando al franquiciataria a adherirse a un programa de desarrollo, que de no cumplir constituiría una causa de terminación del contrato, ha sido repetidamente objetada por la oficina de Comercio Justo.

6) Publicidad.

Puede considerarse práctica desleal el especificar por adelantado el nivel de gastos a ser aplicados para promoción de

ventas, tal y como es publicidad, y el colocar al licenciatarlo bajo la obligación de gastar a dicho nivel.

Leyes contra prácticas monopólicas.

La Ley de Comercio Justo detalla las actividades consideradas anticompetitivas en Corea del Sur. La Asamblea Nacional enmendó esta Ley en 1987.

Ciertas actividades, por ejemplo el de tratos exclusivos y ventas cerradas, están reguladas por dichas disposiciones, ambos arreglos están considerados como prácticas desleales de comercio, y como regla general, están prohibidas en Corea del Sur. En adición, las restricciones prohibiendo a un franquiciatario de comerciar con bienes otros que aquellos especificados por el franquiciante violan la Ley de Comercio Justo como una restricción indebida a las actividades comerciales del Franquiciatario. Y por último, el control de precios de reventa está también generalmente prohibido en Corea del Sur, no obstante se permite en ciertos casos. El ministro de la Comisión de Planeación Económica tiene el poder y la responsabilidad de aplicar la Ley de Comercio Justo en Corea, sin embargo, en ciertos casos se admite las acciones ejercidas por particulares directamente.

Cláusulas de no-competición se consideran permisibles durante el término del contrato, previsto que se concedan al franquiciatario derechos de exclusividad. Las cláusulas de no-competición que van más allá del término del contrato deben ser razonables. Qué tan razonables son se determina por el término del convenio, limitaciones geográficas del mismo y las limitantes del tipo de negocio. No obstante hay pocos precedentes en este caso, parece ser que se considera que un plazo de tres a cinco años después de la terminación del contrato es un término razonable de no-competición.

Marcas.

Bajo la Ley de Marcas tanto las marcas de productos como las de servicios son registrables, no habiendo ya distinción alguna. No se requiere el uso previo para someter la solicitud de registro, y toma normalmente un año de la solicitud al registro definitivo de la marca en Corea. El registro original y las renovaciones se conceden por períodos de diez años.

Los licenciatarlos deben estar registrados como usuarios autorizados registrando el convenio correspondiente. El incumplimiento de este requisito expone al titular de la marca a que un tercero interesado solicite la cancelación del registro. El registro de una marca está sujeto a cancelación a través de una acción ejercida por un tercero si el propietario de la marca o su licenciatarlo registrado no han usado la marca por cualquier

período de un año desde su registro. Las promociones se consideran como un uso válido para evitar que la marca caiga en desuso. La sublicenciación de marcas no está permitida en Corea del Sur, como resultado, cualquier franquicia que incluya el sublicenciamiento de marcas no es permisible como tal. Sin embargo, si una franquicia concreta contemplare la posibilidad de subfranquiciar, podría ser posible para el franquiciante el licenciar el uso de la marca directamente al subfranquiciatario.

En conclusión, no obstante se requieren varias autorizaciones gubernamentales para franquiciar en Corea del Sur, dichas autorizaciones no constituyen un obstáculo insuperable. Así como las franquicias internacionales van en aumento y la demanda interna de Corea continúa levantándose junto con el nivel de vida, parece probable que más y más franquiciantes buscarán entrar al mercado coreano. De la misma forma al aumentar el número de franquicias y resulte más común en Corea el control de las leyes se relaje con el tiempo.

4. **Holanda.**³⁵ (Los datos tomados de esta parte del estudio están basados en la obra "Franquicias en Holanda y Europa 1992" (Franchising in the Netherlands and Europe 1992) de Kees J. Van Ophem y Peter J. Tucci y están referidos a octubre de 1989).

No obstante las franquicias en Holanda no han alcanzado el nivel de otros países del primer mundo, es una práctica en crecimiento. Actualmente existen 380 cadenas de franquicias operando en Holanda con aproximadamente 20,000 franquiciatarios y un volumen total de operación de 15,000,000,000. de dólares americanos.

Pese a lo anterior las franquicias en Holanda no cuentan con un cuerpo específico de disposiciones que regule los contratos de franquicia. En su lugar, y como resultado de la naturaleza híbrida del contrato de franquicia, está regulado por varias leyes y disposiciones, todas referidas a ciertos aspectos del contrato y con muchos puntos sin regular. En este caos de regularización y vacío del derecho se tiene que recurrir para su correcta formación a las leyes contractuales, laborales, arrendamiento, propiedad intelectual, competencia, insumos y medicinas, seguros, impuestos, importación y exportación, control de cambios, fomento a la inversión, controversias, jurisdicción, corporativo y a las leyes de la Comunidad Económica Europea. Cual de las leyes se aplica y con qué alcance dependerá en el caso concreto de productos y servicios prestados al franquiciatario.

³⁵ "Franchising in the Netherlands and Europe 1992" Franchise Legal Digest, marzo/abril 1989.

Legislación contractual.

La legislación contractual holandesa, comprendida en el cuarto libro de su Código Civil (Burgerlijk Wetboek), como antes se mencionó no regula específicamente el contrato de franquicia, como resultado de lo anterior se aplican las disposiciones generales para todos los contratos, por ejemplo las disposiciones relativas sobre interpretación y validez de los contratos.

Otra consecuencia de la aplicabilidad de estas disposiciones generales es la libertad de las partes para escoger cualquier forma y contenido para su conatrato de franquicia. La única restricción es que dichos contratos deben celebrarse de buena fe, en el entendido de que las partes deben abstenerse de comportamiento o posiciones irrazonables con respecto al contrato. Esta libertad permite al franquiciante escoger cualquier forma de arreglo, como inversión extranjera con un franquiciatario matriz, y poner en las cláusulas del contrato restricciones en competencia, obligaciones, mantenimiento de registros, control de calidad y derechos de terminación.

La ley de arrendamiento de locales comerciales.

Al igual que en otros países de la Comunidad Económica Europea, Holanda tiene disposiciones relativas al arrendamiento de locales comerciales dirigidas a proteger al licenciatario, incluyendo en éste caso al franquiciatario arrendando locales comerciales de su franquiciante, para evitar que pierda su inversión a través de la terminación del arrendamiento por parte del licenciante o franquiciante. Cuando, por ejemplo, el contrato estipula una duración de cinco años, en la legislación holandesa, el arrendatario tiene la opción a extender el arrendamiento por otros cinco años.

La solución usual al problema de diferencias en la duración de la franquicia y la duración del arrendamiento es solicitar que una Corte Holandesa decida por adelantado que la ley de arrendamiento de locales comerciales no se aplica en el caso particular del contrato de franquicia. Esta decisión previa tendrá el efecto de limitar la duración máxima del arrendamiento a la del contrato de franquicia.

Desde una decisión de la Corte de Amsterdam en enero 22 de 1987, dicha declaración previa debe ser más fácil e incluso innecesaria de obtener. En dicho caso, en el lugar donde el local comercial fue arrendado al franquiciatario, la corte decidió que el arrendamiento del local al franquiciatario estaba tan compenetrado con los otros derechos y obligaciones de las partes que no tiene sentido el aislar la ocupación del local comercial del acuerdo de franquicia. Por lo tanto, se decidió que la Ley a aplicarse en el arrendamiento de locales comerciales no se aplicaba en este caso,

y que el franquiciatario tenía que desocupar los locales simultáneamente que con la terminación del contrato de franquicia.

Disposiciones laborales y de sucursales.

Las leyes del trabajo y de sucursales de Holanda tiene normas protectoras en la compensación y terminación de empleos y contratos de sucursales. Para evitar estas reglas restrictivas, el franquiciante debe asegurarse de que sus franquiciatarios no son subordinados. En otras palabras, el franquiciante debe establecer que sus franquiciatarios manejan sus negocios a su propio riesgo. Está independencia del franquiciante también significa que debe ser el único responsable en su franquicia de contratar y despedir a su propio personal. Si el franquiciatario es una empresa, estos problemas derivados de estas disposiciones no existen.

Propiedad intelectual.

La protección de marcas está garantizada en Holanda por la Ley Uniforme de Marcas de Benelux de 1971 (Benelux Uniform Law on Trademarks). El registro de la marca es una condición tanto para su adquisición como para su protección. El licenciamiento de una marca debe hacerse por escrito y con el fin de surtir efectos en contra de terceros, la licencia debe estar inscrita en la Oficina de Marcas que tiene sus oficinas en la Haya, Bruselas y Luxemburgo.

En el caso de que un franquiciatario sea licenciado para usar ciertos tipos de decorados o equipos que sean especialmente diseñados por el franquiciante para usarlos en la franquicia la Ley de Marcas en lo que respecta a Dibujos y Modelos puede dar al franquiciante protección en contra de terceros que copien dichos artículos en forma ilegal. Para protección de música o palabras, el franquiciante debe apoyarse en la Ley de Derechos de Autor de 1912. El franquiciante puede desear igualmente el acogerse a la protección de la Ley de Patentes de 1910, por ejemplo, cuando el franquiciante permite a sus franquiciatarios preparar o elaborar ciertos productos por medio de un procedimiento patentado por el franquiciante o cuando sus franquiciatarios son autorizados a utilizar aparatos o sistemas patentados previamente por el franquiciante.

Ley de competencia.

Esta parte en Holanda está regulada por las reglas de la Comunidad Económica Europea y por la Ley Holandesa de Competición Económica (Wet Economische Mededinging) mientras ésta última no se oponga a las disposiciones de la primera.

La Ley de Competición Económica está basada, contrariamente a las reglas de la Comunidad Económica, está basada en un sistema de "Abuso", más que en un sistema de prohibición; en otras palabras no restringe la competición en general, sólo prohíbe el abuso en su práctica. Se entiende por abuso cualquier restricción en la competencia inconsistente con la política económica nacional.

Cualquier acuerdo o grupo de decisiones que regulen la competencia deben ser reportados al Ministerio de Asuntos Económicos dentro del mes siguiente a la aplicación del mismo. No obstante algunos acuerdos están exentos, la mayoría de los contratos de franquicia están obligados a hacer esta notificación. En general las Leyes holandesas son mucho más liberales que las reglas de la Comunidad Europea, sin embargo el gobierno ha ejercitado en rara ocasión los poderes que la Ley le concede, por lo que su aplicabilidad no implica un elemento de cuidado para los posibles franquiciantes.

La Ley General de Daños y Responsabilidad, también es aplicable a conceptos como práctica desleal, limitaciones, engaños, corta de precios, etc. Además hay una gran cantidad de antecedentes, especialmente en el campo de imitación de productos, propaganda engañosa y aprovechamiento de información confidencial legalmente obtenida. Aún en el caso de que el franquiciante y el franquiciatario no estén protegidos por derechos de propiedad intelectual, los antecedentes en estas áreas puede proveer de un escudo legal en contra de prácticas de comercio desleal.

Conflicto de Leyes.

Las convenciones de la Comunidad Económica regulan el conflicto de leyes en el caso de contratos, y al respecto desde 1980 se considera que la ley aplicable a las obligaciones contractuales, es aquella que razonablemente se haya seleccionado en el contrato correspondiente.

Se considera una selección razonable cuando la Ley señalada tiene alguna conexión con el contrato, por ejemplo la Ley del país de origen del franquiciante. Esta libertad de elección no puede de cualquier forma evitar la aplicación de disposiciones obligaciones, tales como disposiciones laborales, si resultan aplicables. Si no se selecciona Ley alguna, la del principal asiento de los negocios del franquiciante es la que generalmente se aplica.

Las cortes holandesas también consideran las cláusulas de arbitraje como válidas. La selección del tribunal que conocerá del asunto es válida también, si no hay tal selección las cortes se adjudican la jurisdicción si el defensor tiene su lugar de residencia en Holanda o si el contrato ha sido o será ejecutado en Holanda. Si el defensor no es un residente de la Comunidad se considerarán competentes si el demandante es residente de Holanda.

Asociaciones.

El Código Civil Holandés regula una entidad legal tradicionalmente utilizada en arreglos relacionados a franquicias, ésta es la sociedad cooperativa, cuyo propósito es satisfacer necesidades materiales de sus miembros entrando en acuerdos con ellos para conducir negocios que la cooperativa opera por parte de sus miembros. Al utilizarse para franquicias, los franquiciatarios serán los miembros de ésta cooperativa. Una ventaja de esta estructura es que el arreglo está perfectamente organizado por los estatutos, sin embargo ésta forma resulta ser menos flexible que los acuerdos de franquicia ordinarios. Otra desventaja es que los miembros de la cooperativa son como accionistas de la misma, controlando la empresa y limitando la actuación del franquiciante a la de un administrador, haciendo poco atractiva esta opción para el inicio de las franquicias.

Efectos de los acuerdos a tomarse en 1992 por la Comunidad Económica Europea con respecto a las franquicias en Holanda.

Actualmente los doce miembros de la Comunidad Económica Europea tienen doce regulaciones distintas relativas a las franquicias. La situación no cambiará con los acuerdos propuestos para diciembre 31 de 1992. No obstante la anterior si se observa el reconocimiento recíproco de las disposiciones de cada miembro, lo cual, en principio, que el cumplimiento con el marco regulatorio de cualquiera de los miembros debe otorgar acceso al franquiciante a todo el mercado de la Comunidad Económica Europea sin autorizaciones adicionales. Bajo este criterio de reconocimiento recíproco, se espera que los franquiciantes y franquiciatarios escogerán la legislación más atractiva.

Otras de las proposiciones que afectarán directamente las franquicias en la Comunidad Económica Europea es el proyecto de exención a las franquicias de las reglas de la Comunidad Europea en contra de monopolios, además de la posibilidad de establecer un sólo registro de marcas en Europa, lo cual afectaría directamente la operación de franquicias.

Mientras que las franquicias en Holanda estarán claramente afectadas por las nuevas disposiciones que a futuro deben aplicarse, actualmente los franquiciantes están aún obligados a manejar la enorme variedad de disposiciones que actualmente regulan la franquicia en este país.

5. Medio Oriente.³⁶ (Los datos citados en esta parte del estudio fueron citados de la obra "El Boicot Árabe - Franquicias en el Medio Oriente" (The Arab Boycott - Franchising in the Middle East) de Michael Auner).

El desarrollo de las franquicias internacionales ha llevado a los posibles franquiciantes a estudiar la posibilidad de expandir dicho sistema en Medio Oriente, pero además de los problemas típicos que los franquiciantes pueden encontrar al desarrollar su sistema internacionalmente, el Medio Oriente tiene un grave problema adicional y único con respecto al resto del mundo: el boicot árabe a Israel. Dicho boicot implica tanto el querer realizar negocios tanto con los árabes como con los israelíes, como el comercializar productos que contengan elementos de Israel.

El primer problema para el franquiciante a este respecto debe ser el cumplimiento con la legislación correspondiente que prohíba la participación o cooperación con dicho boicot. Dentro de los límites de dicha legislación, el franquiciante debe buscar la forma de establecer franquicias en el Medio Oriente en forma que no se le apliquen las disposiciones del boicot, de forma que pueda operar tanto en los países árabes como en Israel, si así lo desea.

Desgraciadamente no hay un camino claro para lograr este objetivo, el boicot árabe se aplica en forma irregular e informal, a través de una variedad de procedimientos que varían, dependiendo del estado árabe en cuestión. Cada estado ha adoptado sus propias leyes y políticas con respecto a la aplicación y ejecución del boicot.

Niveles del boicot.

El Boicot Árabe se clasifica generalmente en tres niveles, conocidos como primario, secundario y terciario, esta clasificación no es oficial en dicho boicot pero permite apreciar los alcances del mismo.

Primario.- En este nivel se refleja en la negativa de los países árabes y sus nacionales a comerciar con Israel o sus nacionales. Este boicot primario prohíbe a las compañías árabes e individuos el importar bienes y servicios de Israel y exportar bienes o servicios ahí mismo.

Secundario.- En 1950, la Liga Árabe extendió el boicot más allá del aspecto primario para incluir partes no incluidas en el conflicto árabe-israelí. El boicot "secundario" implica la negativa de los estados árabes para comerciar con empresas o

³⁶ "The Arab Boycott-Franchising in the Middle East" Franchise Legal Digest, marzo/abril 1989.

personas no israelíes que contribuyan de alguna forma con el poder militar o económico de Israel.

Terciarío.- Esta etapa del boicot está diseñada para desalentar cualquier contribución indirecta a la economía israelí. Por esta etapa se prohíbe la utilización de materiales, equipo o servicios de una firma "marcada" por una firma "no marcada" en sus exportaciones o proyectos en un país árabe. Un ejemplo de esta etapa es el caso de una empresa que celebró un contrato para proveer camiones a Arabia Saudita, los asientos estaban elaborados por una empresa "marcada" y por lo tanto dichos asientos tuvieron que ser sustituidos. Esta etapa del boicot es la menos aplicada y la más indirecta del mismo.

Oficina Central del Boicot de Israel.

El boicot está generalmente administrado conforme a dos documentos publicados por la Oficina Central del Boicot de Israel, ubicada en Damasco, Siria, dichos documentos son la Ley Unificada en el Boicot de Israel, que fue escrita por adopción de la liga árabe, para proveer uniformidad en las legislaciones nacionales. Los Principios Generales para el Boicot de Israel describen las prohibiciones de los tres niveles del boicot, el procedimiento por el cual se marca a una empresa por violación a las leyes del boicot y las excepciones a dicho boicot. Dichos principios generales fueron adoptados en 1972 y los diferentes estados árabes adoptaron leyes en concordancia con los principios generales antes citados.

Actividades sujetas a "marcaje"

Las siguientes son algunas actividades que con toda seguridad darán lugar a que un franquiciante no israelí sea "marcado" por la Oficina Central para el Boicot de Israel:

- 1) Mantener representantes generales u oficinas principales para operaciones a Medio Oriente en Israel;
- 2) Conceder derechos sobre nombres comerciales o marcas a empresas israelíes;
- 3) Involucrarse en coinversiones o adquirir participaciones con firmas israelíes;
- 4) Hacer cualquier tipo de inversión en una empresa israelí;
- 5) Actuar como representante de otra u otras empresas con las cuales el comercio ha sido prohibido, es decir, empresas "marcadas".
- 6) Tener a la cabeza del negocio a una persona que se considere tenga simpatía por la causa sionista; y

7) Negativa de contestar preguntas de la Oficina Central del Boicot para clarificar la posición de la compañía y determinar su relación con Israel.

Ejecución del boicot.

Los procedimientos de la Oficina Central del Boicot y de las oficinas de cada una de las naciones árabes son secretos, y como resultado las causales antes mencionadas son tan sólo representativas y no exhaustivas. Dicha confidencialidad permite a cada miembro del boicot a interpretar y aplicar a su entera libertad los elementos del boicot.

Hay países árabes de "línea dura" y otras de "línea suave" dependiendo de la forma en que practica cada uno su adherencia al boicot. Un país de línea dura rechazará cualquier trato o negocio con cualquier empresa en su lista "negra", e incluirá en dicha lista a cualquier empresa de la que sospeche que tiene simpatías sionistas y casi en ningún caso retirará a una empresa de dicha lista. Por otra parte, los países de línea suave tomarán un enfoque más flexible, siendo que el boicot primario es observado por todos los miembros de la liga árabe, las etapas secundarias y terciarias no son aplicadas por Algeria, Mauritania, Marruecos, Sudán y Tunes. Los países más rígidos al aplicar el boicot, es decir, los de la "línea dura" son Siria, Libia, Kuwait y Arabia Saudita.

Excepciones al boicot.

Más que una excepción se les da un trato más accesible con respecto a las disposiciones del boicot, en el caso de compañías petrolíferas que operen en todo el mundo, fabricantes de equipo militar, cadenas de hoteles, bancos y aerolíneas.

A su vez los árabes pueden comprar productos farmacéuticos y ciertos tipos de refacciones de empresas "marcadas" cuando no hay ningún otra alternativa disponible. El boicot tampoco se aplica a firmas que llevan a cabo exclusivamente importaciones y exportaciones con Israel. Dichas firmas pueden vender productos de ellos en Israel mientras que la firma no tenga relación económica con Israel, de forma que no caen dentro de las disposiciones del boicot.

Implicaciones del Boicot en las franquicias en Medio Oriente.

Si un franquiciante pretende hacer negocios tanto en el mercado árabe como en el israelí, implica el evitar la aplicación de dicho boicot a ese efecto. Bajo el contrato típico de franquicia, un franquiciante concede al franquiciatario una licencia de uso de un sistema, junto con ciertas marcas en conexión con el negocio franquiciado, el conceder el uso de un nombre

comercial o de una marca a una entidad israelí es una violación directa al boicot. De esta forma un franquiciante que conceda dichos derechos a una entidad israelí se le prohibirá el franquiciar en varios estados árabes, o si el franquiciante ya tiene franquicias operando en dichos estados, sus actividades ahí podrán ser suspendidas.

El registro de una marca en Israel no parece en sí mismo ser una violación a las disposiciones del boicot.

Nombramiento de un franquiciatario principal.

A efecto de evitar el conceder derechos derivados de una marca o nombre comercial a una persona israelí, física o moral, el franquiciante puede nombrar a un franquiciatario principal, no israelí, quien licenciará a su vez a franquiciatarios israelíes para comercializar los productos o servicios del franquiciante.

El franquiciatario principal asignará o sublicenciará a los franquiciatarios israelíes las marcas, derechos y conocimientos técnicos otorgados a él por el franquiciante.

No obstante el franquiciante en cuestión no concede directamente ningún uso de marca o conocimientos técnicos a una firma israelí, las autoridades del boicot podrían descubrir dicho "velo corporativo" y sostener que tales derechos han sido concedidos, aunque sea indirectamente.

Nueva Marca.

El franquiciante podría considerar el operar su sistema en Israel bajo un nombre o marca distinto. El nuevo nombre comercial o marca podrá ser asociado por el público israelí con el franquiciante en cuestión, y podría no dañar sustancialmente el potencial comercial de los productos o servicios del franquiciante.

Dichos nombres comerciales o marcas podrían ser propiedad del franquiciatario israelí o del franquiciante. Si el dueño es el franquiciante, él podría conceder derechos derivados de los mismos a una entidad israelí, pero no sería visto como una actividad que diera objeto a "marcaje" de la empresa puesto que dichas marcas y nombres comerciales se utilizarían sólo en Israel.

Venta a distribuidores.

El boicot árabe no se aplica a firmas que conduzcan exclusivamente importaciones y exportaciones con Israel, de esta forma, en lugar de conceder el uso de marcas o nombres comerciales a un franquiciatario israelí, el franquiciante puede considerar, como una opción para eludir el boicot, exportar sus productos a una firma israelí que a su vez distribuirá y comercializará los mismos en Israel. En este caso el franquiciante retiene sus derechos de

uso de las marcas y nombres comerciales, concediendo sólo derechos para comercializar el producto en Israel. Dicho acuerdo claramente se aparta de la figura del contrato de franquicia, y resulta inoperante para franquiciantes que operan exclusivamente con marcas y conocimientos técnicos. El contrato de distribución puede permitir al franquiciante cierto control sobre algunos aspectos relativos a la venta de sus productos, tales como el área o territorio de distribución, el tipo de clientes, entrenamiento del personal del distribuidor, etc.

Terminación del contrato de franquicia.

El contrato de franquicia entre el franquiciante y el franquiciatario israelí puede prever su terminación en caso de que el franquiciante o sus franquiciatarios en los países árabes se ven afectados por el boicot. No obstante conforme a la ley israelí, una previsión de un contrato puede ser anulada si se considera contraria a la política pública o si es inequitativa, no obstante la posibilidad de que no pueda darse por terminado el contrato en Israel al anularse dicha cláusula, no significa que por contener el contrato dicha provisión o aplicarse se libraré el franquiciante de ser "marcado" por el boicot.

Al analizar las implicaciones de franquiciar en Medio Oriente, la importancia del Boicot Árabe son un factor muy importante. Primariamente implica que el franquiciante debe establecer políticas y prácticas diseñadas a asegurar el cumplimiento con las disposiciones del mismo.

Las franquicias son un concepto relativamente nuevo en el Medio Oriente, y las políticas y posiciones de las Oficinas del Boicot no están claramente definidas. No obstante la fuerza continua del boicot, hay cierto número de empresas que conducen negocios por medio de una sola firma, tanto en Israel como en los países árabes, por lo que se espera que los franquiciantes puedan lograr lo mismo.

6. Reflexiones sobre el sistema mexicano a la luz de la legislación comparada.

Como observamos en los cinco sistemas anteriores, el contrato de franquicia se encuentra poco regulado en los distintos sistemas legales, además de estar limitado por las políticas de cada Estado, así como la orientación que cada uno pretende dar a sus economías, claramente se observa que resulta poco relevante el grado de desarrollo económico del país en lo que respecta a las facilidades para colocar un sistema de franquicia o las disposiciones aplicables al mismo, puesto que el ser una figura relativamente nueva, es difícil encontrar, como tal, una regulación precisa.

En los cinco sistemas que se analizaron podemos apreciar

diversos factores que se relacionan e influyen la franquicia:

- Disposiciones legales sobre marcas, derechos, de autor, diseños registrados, patentes, etc.
- Acciones legales.
- Opciones de operación.
- Registros.
- Prácticas comerciales.
- Disposiciones concretas.
- Licenciamiento.
- Protección y rectoría estatal.
- Presiones políticas.

En el caso de México, es clara la enorme evolución que se está dando en el marco legal y económico, haciendo sumamente atractiva la opción de la franquicia para el crecimiento de diversas negociaciones y el fomento a la inversión directa de particulares.

México ha abierto gradualmente sus puertas para recibir franquicias del extranjero, especialmente desde 1982. La tendencia a desregularizar la economía globalmente ha dado lugar a importantes cambios, tales como la desaparición del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y las disposiciones correspondientes que limitaban en gran forma la operación y registro de los contratos de franquicia y en general todos los acuerdos que implicaban la aportación o licenciamiento de propiedad industrial.

Dicha tendencia aunada a las medidas de desregularización efectivas se reflejan favorablemente en los contratos de franquicia, siendo definido como tal, primero en el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y ahora en la Ley sobre fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

La competencia entre las naciones por atraer tecnología y capital ha conducido a la mayoría de los países a actualizar sus legislaciones sobre estas ramas, y México siguiendo esta tendencia, aprobó la nueva Ley sobre Propiedad Industrial, brindando mayor seguridad para la transferencia de tecnologías, aumentando la calidad de los bienes y servicios en el país, entre los principales avances en nuestra legislación al respecto podemos citar los

siguientes:

- El otorgamiento de patentes en nuevas áreas tecnológicas.
- El otorgamiento de patentes para invenciones biotecnológicas, incluyendo las nuevas variedades vegetales.
- El establecimiento de una vigencia de 20 años para las patentes a partir de la presentación de la solicitud.
- El otorgamiento de permisos para la explotación de una licencia ya otorgada, se restringe a situaciones excepcionales de desabasto de un producto o abuso del titular de la patente.
- La introducción del "modelo de utilidad", con las características idóneas para incentivar las innovaciones sencillas.
- La protección a la información técnica de carácter confidencial.
- El establecimiento de un periodo de diez años para los registros marcarios y la posibilidad de renovación para nuevos periodos.
- La simplificación de la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al requerirse únicamente una manifestación de tal uso.
- El mejoramiento a la protección de las marcas usadas y registradas en otros países.
- El establecimiento de criterios claros para evitar confusión entre marcas registradas, nombres comerciales de establecimientos o denominaciones de sociedades.
- La fijación de reglas simples para la inscripción de acuerdos de franquicias.
- La liberalización de la contratación privada de tecnología y el licenciamiento de derechos de propiedad industrial.
- La creación del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial que se encargará de la observancia de la legislación, registro y seguimiento de patentes y marcas.

En adición a lo anterior se encuentra la inminente firma del tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que busca, entre otras cosas, el consolidar y alcanzar las condiciones más eficientes para que las empresas puedan con agilidad, certidumbre y permanencia tener acceso a las opciones tecnológicas y operativas que consideren pertinentes, aumentando la competitividad de la zona.

En general podemos decir que con las nuevas disposiciones, la desregularización económica y la apertura comercial de nuestro país, hace del nuestro un sistema legal cada vez más propicio para las franquicias, más aún ante las limitantes y problemas que observamos en los distintos sistemas analizados.

CONCLUSIONES

1.- Las disposiciones de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, no obstante referirse específicamente en su texto a la figura del contrato de franquicia, no hacen de éste un contrato nominado o una figura típica del Derecho Mexicano, puesto que las disposiciones correspondientes no contienen normas supletorias de la voluntad de las partes o limitantes a los efectos que el contrato produzca. Dicho contrato se rige tal y como reza nuestro Código Civil: "por las reglas de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía, de los reglamentados".

2.- La relación entre el franquiciante y el franquiciatario es estrictamente contractual y de naturaleza mercantil, no existe una relación de subordinación o laboral entre las partes.

3.- No puede equipararse al contrato de franquicia con otras figuras similares de nuestro derecho tales como la concesión administrativa, el contrato de comisión, el contrato de distribución o la compraventa de empresa por sus propias características:

- Se celebra entre particulares comerciantes.
- Involucra el uso de marcas y la transferencia de tecnología.
- No implica necesariamente la reventa de productos, pero sí el mantenimiento de un nivel estándar en la venta de los mismos o la prestación de servicios según el caso.
- Las partes obran por sí mismas, el franquiciatario actúa por su cuenta y a nombre propio, la relación es puramente contractual.
- El franquiciante al transmitir los elementos de la franquicia, conserva la titularidad de dichos elementos (tales como marcas, nombres comerciales, conocimientos técnicos, asesoría en general, etc.), no extinguiéndose en un sólo pago la relación, como en la compraventa de empresa, sino que por la propia naturaleza de la relación en la franquicia, subsiste mientras ésta continde.
- En la franquicia se unen dos elementos inseparables: el uso de marcas nombre comercial o de ambos y la asistencia técnica en cualquiera de sus formas.
- Otro elemento viceral del contrato de franquicia y que lo hace único es la uniformidad que busca, ya sea en bienes o en servicios, creando figuras operativas idénticas, en un marco de control de calidad que no puede variar en ningún sentido.

4. La apertura económica y la desregularización administrativa hacen de esta figura un medio idóneo para el crecimiento de negociaciones sin aportar capital propio y la oportunidad de particulares a iniciar un negocio con el respaldo de la imagen y conocimientos del franquiciante, haciendo su inversión mucho menos riesgosa.

5.- Aunado a las consideraciones anteriores, las nuevas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, al otorgar mayor protección al inventor o titular y más seguridad para la transferencia de tecnología concede un mejor medio para este contrato, reduciendo las limitantes en su forma, al desaparecer el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y las prohibiciones que para su registro exigía, las cuales hacían difícil la introducción de este sistema como tal, dejando en amplia libertad al franquiciante y al franquiciatario para comprometerse en los términos que mejor les convenga. Entre los cambios que se introducen y que influyen fuertemente al contrato de franquicia podemos mencionar:

- El otorgamiento de patentes en nuevas áreas tecnológicas.
- El otorgamiento de patentes para invenciones biotecnológicas, incluyendo las nuevas variedades vegetales.
- El establecimiento de una vigencia de 20 años para las patentes a partir de la presentación de la solicitud.
- El otorgamiento de permisos para la explotación de una licencia ya otorgada se restringe a situaciones excepcionales de desabasto de un producto o abuso del titular de la patente.
- La introducción del "modelo de utilidad", con las características idóneas para incentivar las innovaciones sencillas.
- La protección a la información técnica de carácter confidencial.
- El establecimiento de un periodo de diez años para los registros marcarios y posibilidad de renovación para nuevos periodos.
- La simplificación de la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al requerirse únicamente una manifestación de tal uso.
- El mejoramiento a la protección de las marcas usadas y registradas en otros países.
- El establecimiento de criterios claros para evitar confusión entre marcas registradas, nombres comerciales de establecimientos o denominaciones de sociedades.

- La fijación de reglas simples para la inscripción de acuerdos de franquicias.

- La liberalización de la contratación privada de tecnología y el licenciamiento de derechos de propiedad industrial.

- La creación del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial que se encargará de la observancia de la legislación, registro y seguimiento de patentes y marcas.

- Se toma el término "franquicia" del Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas que fue abrogada y se consideran dentro de tal concepto los contratos que comprenden tanto la licencia de uso de marca, como asistencia técnica y transmisión de conocimientos técnicos, así como la asesoría en la comercialización en general, para producir o vender productos o prestar servicios de manera uniforme.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

Alvarez Soberanis, Jaime, El Régimen Jurídico y la Política en Materia de Inversiones Extranjeras en México, primera edición, Editorial Themis, México 1991.

Arce Gargollo, Javier, El Contrato de Franquicia, primera edición, Editorial Themis México 1990.

Barrera Graf, Jorge, Instituciones de Derecho Mercantil, primera edición, Editorial Porrúa, México 1987.

Bauche Garcíadiego, Mario, La Empresa, segunda edición, Editorial Porrúa, México 1983.

Broseta Pont, Manuel, Manual de Derecho Mercantil, primera edición, Editorial Tecnos, Madrid 1987.

Campbell, Henry, Black's Law Dictionary, Editorial West Publishing Co., Massachusetts 1979.

González Calvillo, Enrique y Rodrigo, Franquicias, la revolución de los 90, primera edición, Editorial McGraw-Hill, México 1991.

Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, XI edición, Editorial Porrúa, México 1974.

Sánchez Medal, Ramón, De los Contratos Civiles, Editorial Porrúa, México 1973.

Vázquez del Mercado, Oscar, Contratos Mercantiles, Editorial Porrúa, México 1988.

ARTICULOS

- "Good Cause in the termination of a Franchise", Charles S. Modell, septiembre/octubre 1989.

- "Franchising in Canada: Alberta and Quebec", Markus Cohen, mayo/junio 1990.

- "The Arab Boycott - Franchising in the Middle East", Michael Avner, marzo/abril 1989.

- "Franchising in South Korea", Philip F. Zeidman y Andrew P. Loewinger, septiembre/octubre 1989.

- "Franchising in the Netherlands and Europe 1992", Kees J. Van Ophem y Peter J. Tucci, septiembre/octubre 1989.
- Journal of International Franchising & Distribution Law.
- "Intellectual property and franchising in Australia", Andros Chrysiliou, Vol. 4, No. 2, diciembre 1989.

Expansión.

- "A competir con los mejores", noviembre 21, 1990.

CONFERENCIAS

- "Análisis de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", Dr. Fernando Sánchez Ugarte, México, 1991.
- "International conference on Franchising" Joyce Mazero, México, 12 de julio de 1989.

LEGISLACION

- Código Civil para el Distrito Federal.
- Código de Comercio.
- Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.
- Ley de Invencciones y Marcas.
- Ley sobre Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.
- Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera.
- Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas.
- Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.