

265

2 ej.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

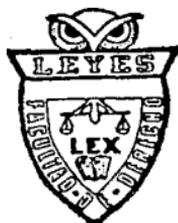
FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

LICENCIA DE MARCA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A :
OLIVIA ENRIQUEZ TREJO



MEXICO

1993

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



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.

INDICE

	Página
PROLOGO.....	I
INTRODUCCION.....	V
CAPITULO I: ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA LICENCIA DE USO DE MARCA EN MEXICO.	
1.- CODIGO DE COMERCIO DE 1954.....	1
2.- CODIGO DE COMERCIO DE 1884.....	2
3.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1899.....	5
4.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903..	9
5.- LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE DE 1928.....	13
6.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.....	18
7.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.....	26
8.- LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFEREN-- CIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATEN-- TES Y MARCAS.....	34
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES DE LA MARCA.	
1.- CONCEPTO DE DERECHO INTELECTUAL.....	47
2.- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	48
3.- CONCEPTO DE DERECHO MARCARIO.....	48
4.- CONCEPTO DE MARCA.....	49
4.a CONCEPTO GRAMATICAL DE MARCA.....	49
4.b CONCEPTO JURIDICO DE MARCA.....	50

4.c	CONCEPTO DOCTRINAL DE MARCA.....	51
4.d	DEFINICION DE MARCA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO PISITIVO MEXICANO.....	53
5.-	FUNCIONES DE LA MARCA.....	55
5.a	FUNCION DE DISTINCION O DIFERENCIACION.....	55
5.b	FUNCION DE PROTECCION.....	56
5.c	FUNCION DE INDICACION DE ORIGEN O PROCEDENCIA.....	57
5.d	FUNCION DE GARANTIA DE CALIDAD O INDICACION DE CALIDAD.....	58
6.-	FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA.....	60
6.a	EL USO	60
6.b	EL REGISTRO.....	61
7.-	DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA.....	62
8.-	CONCEPTO DE LICENCIA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO...	64
9.-	CONCEPTO DE LICENCIA DE USO DE MARCA.....	67
10.-	CLASIFICACION.....	68

CAPITULO III: LICENCIA DE USO DE MARCA EN MEXICO.

1.-	REGIMEN DE LICENCIAS.....	72
2.-	NATURALEZA JURIDICA DE LA LICENCIA DE USO DE MARCA..	75
3.-	ELEMENTOS PERSONALES.....	78
4.-	SUPUESTOS DE LA LICENCIA	79
4.a	LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	80
5.-	EFFECTOS DE LA INSCRIPCION.....	83

6.-	OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL LICENCIATARIO.....	85
7.-	CARACTERISTICAS DE LA LICENCIA DE USO DE MARCA.....	88
8.-	CONTENIDO DEL CONTRATO DE LICENCIA.....	89
9.-	REQUISITO DE CONTROL, REGULACION Y SIGNIFICADO.....	93
10.-	DURACION DE LA LICENCIA DE USO DE MARCA.....	99
11.-	FORMAS DE TERMINACION DE LA LICENCIA DE USO DE MARCA.	100
11.a	CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE LA LICENCIA.....	102

CAPITULO IV: EL CONTRATO DE FRANQUICIA.

1.-	ANTECEDENTES	106
2.-	CONCEPTO.....	109
2.a	CONCEPTO ECONOMICO	109
2.b	CONCEPTO DOCTRINAL	110
2.c	CONCEPTO LEGAL.....	111
3.-	CLASIFICACION.....	113
4.-	NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO.....	114
5.-	ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.....	117
5.a	ELEMENTOS PERSONALES.....	117
5.b	ELEMENTOS REALES.....	118
5.c	ELEMENTOS FORMALES.....	122
6.-	DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES.....	122
6.a	DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE.....	122
6.b	DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO.....	125
7.-	CARACTERISTICAS DEL CONTRATO	128
8.-	CONTENIDO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.....	129

9.-	TERMINACION DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.....	132
10.-	VENTAJAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.....	134
11.-	DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.....	137

CAPITULO V: DERECHO COMPARADO EN MATERIA DE LICENCIA DE MARCA

1.-	LICENCIA DE MARCA EN EL DERECHO COMPARADO.....	139
2.-	LICENCIA DE MARCA EN CANADÁ.....	142
3.-	LICENCIA DE MARCA EN ESTADOS UNIDOS.....	146

	CONCLUSIONES.....	153
--	-------------------	-----

	BIBLIOGRAFIA.....	158
--	-------------------	-----

PROLOGO.

Al iniciar el presente trabajo de investigación, recuerdo el primer día en que entré al recinto Universitario para iniciar mi vida profesional, ansiosa de conocimientos de la cultura jurídica, sentí desde entonces el privilegio de haber sido alumna de la más alta Institución jurídica del país, la Facultad de Derecho de la UNAM., de nuestra Alma Mater de la insuperable Universidad, y hoy recuerdo como un excepcional e inmerecido privilegio haber recibido las magnas cátedras de grandes maestros y haber compartido momentos inolvidables con maravillosos amigos y compañeros.

Deseo agradecer a mis maestros por su excelsa misión que es formar hombres responsablemente libres, capaces de romper las cadenas físicas o espirituales, hombres y mujeres sin cerrajos, sin grilletes, porque son ellos sembradores de valores, por todos los conocimientos de ellos recibidos eternamente les estaré agradecida, maestros.

El ensayo que elaboro, consecuencia de una investigación, en el, se ve reflejada la contribución de mis maestros, los de asistencia impecable, los que dan su esfuerzo sin reclamar nada, porque maestros como los de nuestra Facultad de Derecho, son los escultores de grandes hombres, porque hemos tenido el privilegio de contar con los más notables juristas . -----

II

y prominentes abogados de nuestro país, con los maestros que ca-
yada pero solidariamente están construyendo la grandeza de la -
Universidad y de México.

Entiendo que la Universidad a través de su Facultad de --
Derecho, tiene una gran responsabilidad en la estructura de la
nación mexicana, dirigir a los hombres, que dedicarán su voca-
ción, al estudio de la ciencia del Derecho, convirtiéndolos en
andantes, buscadores de la justicia, por la senda de la ley y
de la verdad.

La tarea que tenemos los mexicanos es inmensa, y el medio
para hacer más armónica nuestra tarea, lo constituye el Dere--
cho, que es el instrumento natural de la justicia, es un valor
que se siente, que se vive, por lo que es un principio de ar--
monía y de igualdad, es y será un valor eterno e inmutable, --
que busca la paz, la seguridad, la libertad. Me siento con una
gran tarea, a la que deseo dedicar mis mejores afanes, hacer -
que la justicia llegue al pueblo mexicano, al campesino, al --
obrero, en general a todos los desprotegidos, porque los pue--
blos que viven en la indignidad, acaban inexorablemente por --
sucumbir.

Tengo un compromiso con México, con la Universidad, con -
la Facultad de Derecho, con mis padres, por haber recibido la
herencia más preciada, y por la gran oportunidad que todo ser
humano puede recibir el "tiempo", de la forma en que lo apro-
vechemos depende nuestra vida misma; algunos lo malgastan --

III

inconcientemente creyendo que lo tienen de sobra, sin ver que un día, una hora, un minuto perdido no se recupera jamás; --- otros aprovechan al máximo esa rica herencia, trabajan, estudian, se perfeccionan, alcanzando la prosperidad y el éxito. - Todos tenemos un compromiso, cada uno en su área, de contri--- buir a la construcción de un país más justo; los que piensan - y hacen lo contrario, nunca contribuirán al progreso de la humanidad.

Todo objetivo o finalidad en la vida tiene una causa y a su vez una motivación. En el caso mío, para elaborar el presente trabajo, fue la honestidad y sabiduría en esta materia - del Doctor David Rangel Medina:

Distinguido Maestro, que compromete su acción en su cátedra, porque su ejemplo cotidiano constituye la mejor de sus -- lecciones. Reconocido investigador posee un espíritu inquieto y creativo, su investigación es original y de alta calidad, - compartiéndola generosamente a través de sus libros e innumerables artículos publicados en revistas especializadas, amalgama en su persona, las dos principales facetas del académico: la - docencia e investigación.

Además, después de que nuestro país vivió una economía -- tambaleante, con un gran déficit económico en el que su economía se vio seriamente afectada, tal aspecto modificó muchos -- ámbitos de la vida de nuestro país, no solamente el económico, el tema que elegí, para desarrollar durante el presente ---

estudio, licencia de Marca, el otorgamiento de éstas, considero, que es una forma de desarrollar y ampliar la economía de -- México, así como fomentar el desarrollo de la tecnología en --- nuestro país, tema que tiene un enfoque legal, y económico.

La licencia de uso de marca, es tema de gran importancia - desde mi punto de vista, en el desarrollo del moderno derecho - de la Propiedad Industrial, y en el intercambio comercial. La - licencia de marca, es una llave para abrir mercados nuevos a -- los manufactureros, con ella se produce mediante la ayuda téc-- nica y la experiencia del dueño de la marca, artículos que favo-- rezcan a nuestro país, en la competencia mercantil. En virtud - de la Licencia de marca, se intensifican las operaciones comer-- ciales nacionales y trasnacionales, aumenta la circulación de - productos en los mercados y surgen mejores oportunidades para - la industria local.

INTRODUCCION.

Una de las dos grandes ramas de las que se compone la -- Propiedad Intelectual, es la Propiedad Industrial, dentro de -- este rubro a su vez existen varios grupos, uno de los cuales -- sòn los signos distintivos y dentro de èstos quedan incluidas las marcas.

Las marcas son signos representativos de productos y servicios, mismos que en la època actual resultan cada vez màs -- necesarios para el desarrollo y progreso de las ciudades.

En suma, cada día las marcas constituyen un valioso ele-- mento de ayuda para el consumidor o para el usuario en el caso de los servicios, con el objeto de realizar una adecuada elec-- ciòn de productos y servicios.

Las marcas si bien son conocidas desde hace algùn tiempo, han tenido un espectacular desarrollo a finales del siglo XIX, y a mi manera de ver, èse desarrollo aun no ha terminado.

A mi juicio la importancia que tiene el Derecho marcario es porque contiene un aspecto legal y econòmico, estoy cierta del enorme impacto que tendrà la concessiòn de licencias de --- marcas en el futuro desarrollo econòmico de nuestro país, hoy màs aun, cuando los avances tecnològicos adquieren gran impor-- tancia a un ritmo vertiginoso.

VI

El uso de una marca puede realizarse por su titular, o por un tercero a través de un contrato de licencia, es decir el uso - lo hara un licenciatarío, que será la persona que el dueño de la marca autorice.

El otorgamiento y obtención de licencias en la actualidad es un factor de importancia en nuestra economía y por ende ha - presentado la necesidad de que las marcas y todos los aspectos a ellas inherentes sean regulados jurídicamente, tal y como ha ocurrido en otros países, por lo que México no podía dejar al margen de sus legislaciones un aspecto, de mayúscula importancia para el desarrollo de nuestro país, en virtud de ello mi inquietud e interés por indagar cómo regula nuestra ley marcaría a la licencia de uso de marca.

Tengo la esperanza que se solucionarán los problemas que aquejan a nuestro país estoy segura que únicamente dentro de un marco de legislación que regule las materias de mayor importancia se conseguira engendrar, orden, seguridad, paz y bienestar.

El presente trabajo se divide en cinco partes a saber: En el primer capítulo da un breve panorama de los antecedentes-- en el ámbito nacional de las licencias de marca desde el primer ordenamiento jurídico que reguló a la marca, a la Ley del Registro y Control de la Transferencia de Tecnología.

Durante el segundo capítulo, nuestro estudio tocará lo -

VII

relativo a los aspectos generales de las marcas, y por supuesto licencias de uso de las mismas. Analizaremos los distintos conceptos de marca, sus funciones, sus fuentes, características, conceptos de licencia en el Derecho Administrativo, concepto de licencia de marca, clasificación de las licencias de uso de marca.

En lo que concierne al tercer capítulo, se hará mención y análisis de la regulación de las licencias de marca en la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991. - También se estudian: el objeto, sujeto de la licencia de marca, los supuestos legales de las licencias de uso de marcas, derechos y obligaciones del titular de la licencia, la explotación de la licencia, sus características, la duración de las licencias y las formas de terminación.

El cuarto capítulo versa sobre el contrato de franquicia, en el que trataré su concepto, naturaleza jurídica, sus elementos reales, personales, las clases de franquicia, sus características, los derechos, obligaciones del concedente y del cesionario, y la forma de terminar el contrato de franquicia.

Finalmente, el capítulo quinto versa sobre la licencia de uso de marca en la legislación comparada y en virtud de los acuerdos y tratados en los que nuestro país ha sido signatario realizará la comparación con nuestros vecinos del Norte: Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

CAPITULO I

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA LICENCIA DE USO DE MARCA EN MEXICO

1. CODIGO DE COMERCIO DE 1954

En el presente ordenamiento legal, no existe disposición -- que regule de manera especial a lãs marcas, y mucho menos a la - licencia de marcas, dado que en el siglo pasado hubo una defi- - ciente protección legislativa del Derecho sobre las marcas. Sin embargo, aun cuando no existía una ley especial, se deja entre - ver en el Código de Comercio de 1854 aisladas disposiciones en - donde se refleja la inquietud de los legisladores para reprimir- los actos en los que de alguna forma se afectara al Derecho so-- bre las marcas.

El ordenamiento legal ya mencionado, obra de don Teodosio - Lares es nuestro primer Código Nacional de Comercio, de fecha 16 de mayo de 1854, "escudriñando en apartados preceptos, notamos - que ya se hace referencia a las marcas de las mercaderfas; es de - cir es omiso el Código en cuanto a regular en forma directa las- instituciones marcarias, pero implícitamente reconoce su existen- cia y la función de las mismas en su aspecto especial como es el distintivo. Así por ejemplo, entre los requisitos que se esta-- blecen para las cartas de porte o conocimiento que pueda exigirse mutuamente al cargador de las mercaderfas y el portador de -- ellas, se enumera la Designación de las mercaderfas, en que se -

hará mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan" (Artículo 189).^{1/}

Otro dispositivo del ya citado ordenamiento que hace referencia a las marcas es el Artículo 500. Entre los deberes que se fijan al capitán, en el título que reglamenta el comercio marítimo se encuentra el de llevar tres libros, en uno de los cuales llamado de cargamentos, debían asentarse minuciosamente las mercancías que se carguen, con expresión de la marca. También debía llevar un asiento formal de las mercancías que entregará "con sus marcas" y números (Artículo 525). En el conocimiento que mutuamente deberfan entregarse al cargador y el capitán, debería expresarse la "calidad, cantidad, número de bultos y la -- marca de las mercaderías" (Artículo 609).

Finalmente, el contrato de seguro marítimo debía contener las marcas y números de los fardos si los tuvieran (Artículo -- 638).

2. CODIGO DE COMERCIO DE 1884

El Código de Comercio del 15 de abril de 1884, contenía en total 1519 Artículos aludfa de igual forma que el código anterior de 1854 a las marcas, su articulado difería respecto de número y orden.

^{1/} Rangel Medina, David, Tratado de derecho marcario, Editorial Libros de México, México, 1960, pág. 13.

Es importante destacar de este código, que contiene un capítulo de importancia para la materia que tratamos denominado, de la "propiedad mercantil", y en el que por vez primera en nuestro país regulaba de manera especial las marcas denominadas de fábrica.

"Con visión certera y progresista, el legislador mexicano - consideró que las normas sobre el derecho de la propiedad industrial y en especial de las marcas, nombres comerciales, son de naturaleza mercantil y que su regulación correspondía al Código de Comercio".^{2/}

En lo que respecta a la materia que nos interesa el mencionado Código de Comercio establece en su título segundo de su libro cuarto lo referente a las marcas de fábrica.

Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial que consista en su nombre o el de la razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en la que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases (Artículo 1418).

Hace mención en uno de sus artículos el ya mencionado Código a que el comerciante tiene la propiedad de sus marcas, y ninguna otra persona o comerciante podrá usar las mismas marcas, -- que con anterioridad hubiera usado otro comerciante (Artículo -- 1419).

^{2/} Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985, Pág. 47.

Nos dice además que las marcas deben estar precisamente en los productos o mercancías; y en aquellos productos en los que no sea posible, bastará con que la marca esté en la cubierta o envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca (Artículo 1420).

Señala que para adquirir la propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento (hoy -- SECOFI), y ésta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use ya por otra persona, o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos, de dicha disposición se deduce el sistema atributivo de la propiedad sobre la marca (Artículo 1422). Hace referencia a la falsificación de las marcas. (Artículo 1422). Como pudo apreciarse el Código de Comercio de 1884, no tiene disposición alguna -- que regule la licencia de marca, en este ordenamiento el legislador es omiso al respecto. Sin embargo existe un avance en la materia que nos interesa respecto de los ordenamientos legales que le antecedieron, dado que en el Código de Comercio de 1884 contempla un capítulo titulado "De la propiedad mercantil", como ya señale, lo cierto es que el ya citado código es el antecedente inmediato de la primera ley específica de la materia, es decir -- la primera ley marcaria.

3. LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889

Bajo el gobierno de Don Porfirio Díaz se promulgó la primera ley que de modo específico fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas. Este cuerpo legislativo entró en vigor el 1º de enero de 1890, es el que marca el paso de transición entre una reglamentación tan deficiente que recibían de los Códigos de Comercio, y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial, casi autónomo que desde el punto de vista formal se independiza al romper los clásicos moldes legislativos que la legislación mercantil precedente contenía en dichos códigos.^{3/}

La mencionada ley se integra de diecinueve artículos y dos transitorios, este documento legislativo que en su contenido deja entrever gran empeño para garantizar el interés del producto, y el interés general.

La ley de marcas de fábrica de 1889 considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial (Artículo 1). La protección que la presente ley otorga a las marcas industriales o de comercio no la ampara de los efectos cubiertos por ellos, sino únicamente a los que son fabricados o vendidos en el país (Artículo 2).

Señala además los signos o medios que no son considerados como marcas, tales como la forma, color, locuciones o designa-

^{3/} Rangel Medina, ob. cit, Pág. 22.

ciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto. Y establece que dicho signo en ningún caso podrá ser contrario al moral (Artículo 3).

La presente ley nos establece quienes pueden ser sujetos -- del derecho de la marca y será cualquier nacional o extranjero -- residente en el país, puede adquirir el derecho exclusivo de -- usar una marca en la República. Además también podrá adquirir -- la propiedad de una marca el nacional o extranjero que resida -- fuera del país, siempre y cuando tenga un establecimiento o agencia industrial o mercantil, para vender sus productos (Artículo-4).

Contiene la citada ley el procedimiento para adquirir la -- propiedad exclusiva de una marca de fábrica. El interesado tendrá que acudir por sí o por medio de su representante, a la Se-- cretaría de Fomento Colonización, Industria y Comercio, (hoy SE-COFI), con la siguiente documentación.

El poder de su mandatario en el supuesto de que no se pre-- sente el interesado.

Dos ejemplares de la marca o de su representación por medio de un dibujo o grabado.

En el caso de que la marca se ponga en hueco o relieve so-- bre los productos, o de que se presente alguna otra particulari-- dad, se remitirán, también dos hojas separadas, en las que se indicarán los pormenores, por medio de una o varias figuras de de-

talle o bien por medio de una leyenda explicativa. (Artículo 5).

Además el escrito respectivo deberá expresar el nombre de la fábrica el lugar de ubicación, el domicilio del propietario y el género del Comercio Industrial para el cual se solicite la -- marca (Artículo 6).

La marca que pertenezca a un extranjero no residente en la República, no podrá ser registrada en ésta si no lo hubiere sido previa y regularmente en el país de su origen (Artículo 7).

Señala el uso, como única forma de adquirir la propiedad, -- siempre y que sea un uso legal. En caso de disputa entre dos -- propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, o bien, si la posesión no pudiere comprobarse, el primer solicitante (Artículo 8).

La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse si no es en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, de que el interesado se ha reservado sus derechos, después de haber llenado todos los requisitos legales (Artículo 9).

La ley nos señala un sistema sin previo examen, bajo la responsabilidad únicamente de los solicitantes. La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud del interesado, y, en el caso de oposición, presentada dentro de los noventa días siguientes a la publicación no se procederá al registro de la marca hasta que la autoridad judicial decida en favor de quién debe hacerse el -- registro (Artículo 10).

En lo que se refiere a la transmisión la presente ley nos dice que las marcas de fábrica no se transmiten sino con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirva la distinción; y señala además que su transmisión no está sujeta a ninguna formalidad especial y se realizará conforme a las reglas del derecho común (Artículo 11).

En lo que se refiere a la duración de la propiedad de una marca, es indefinida, pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año del establecimiento o negociación que la haya empleado (Artículo 12).

Las marcas de fábrica depositadas (Registradas) se conservarán en la Secretaría de Fomento, en donde podrá examinar su registro, durante las horas que, para tal objeto, deberá fijar la misma Secretaría, toda persona que lo pretenda, la cual podrá obtener, a su costo, copia certificada del registro (Artículo 13).

Es motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravención a las prescripciones legales; pero se requiere ingtancia de parte para ser declarada, nula por la autoridad judicial. En el supuesto caso que se declare nula la marca, se dará parte a la Secretaría de Fomento, por medio del juez que conoció del asunto, es decir, notificará a la Secretaría la sentencia -- (Artículos 14 y 15).

La ley hace referencia a la falsificación de las marcas, y señala los casos en los que hay la falsificación, y lo tipifica como un delito.

Como afirma el Licenciado Fernando Vega, esta ley fue un verdadero ensayo de legislación sobre marcas, impuesto por las exigencias del progreso industrial en sus albores. En el transcurso de la vigencia fueron destacándose problemas no previstos, que invitaron a los estudiosos a reflexionar sobre su revisión.^{4/}

Lo cierto es que la referida Ley de Marcas de fábrica, no contaba con disposiciones referentes a las licencias de marcas o usuarios autorizados.

4. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903

La ley señalada entró en vigor el 25 de agosto de 1903, -- producto de las necesidades imperantes de la época en lo que a Propiedad Industrial se refiere.

Define la marca diciendo que es: el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia, y además hace una enumeración enunciativa de lo que puede constituir una marca (Artículo 1).

Para adquirir el derecho exclusivo de uso de una marca es necesario tramitar su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, siempre y cuando se satisfagan las formalidades que establece la presente ley.

^{4/} Rangel Median, ob. cit., Pág. 23.

Por primera vez el registro de una marca se tramitó y efectuó por una oficina especialmente para ello, como a la fecha, -- siendo esta la Oficina de Patentes y Marcas (Artículo 2).

Toda persona podía registrar una marca, presentando la solicitud contener los siguientes datos; nombre del propietario, nombre de su fábrica o negociación, si lo tuvieran, ubicación de éstas y designación de los objetos o productos a los que se vaya a aplicar la marca, además en caso necesario se acompañará también una descripción y dibujo de esos objetos o productos, dos copias del anterior documento, un cliché de la marca y dos ejemplares de la marca como se vaya a usar (Artículo 3).

Los sujetos del derecho de la marca será cualquier mexicano o extranjero y contempla que también tienen ese derecho las sociedades, compañías, y todas las personas morales (Artículo 4).

El ordenamiento a que me refiero hace un listado de lo que no podrá registrarse como marca dentro de los que se enuncian, -- los nombres o denominaciones genéricas, todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, o a las leyes prohibitivas, y todo lo que ridiculice, ideas, personas u objetos dignos de consideración, las armas, escudos nacionales, y los mismos -- que sean emblemas de los Estados de la Federación Ciudadanos sean del país o extranjeras como Estados extranjeros, los nombres, -- firmas sellos y retratos de los particulares sin su consentimiento (Artículo 5).

En lo que respecta a la duración del registro marcario, se deberá renovar cada veinte años, sin embargo al no renovarlo -- dentro del plazo trae consigo una sanción que se traduce en que el interesado tendrá que pagar un recargo sobre los desechos ficales, de acuerdo con lo que prevenga el Reglamento y en tanto -- no se lleve a cabo la renovación, el interesado no podrá ejercer acción penal contra quien indebidamente use, o en su caso -- falsifique la marca (Artículo 6)..

Los efectos de la marca empezarán a surtir sus efectos desde la fecha en que se hubieren presentado en la oficina de Patentes y Marcas (Artículo 7).

Como la derogada ley de 1889, ésta también adoptó el sistema francés, en el cual el Registro se hace sin ningún examen previo de su novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante, sino únicamente limitándose a la práctica de un examen administrativo de los documentos presentados, con el objeto de cerciorarse si están completos los requisitos de forma, si la oficina de Patentes y Marcas encontrase que los documentos no llenan los requisitos o que se contraviene alguna disposición de la presente ley se lo hará saber el interesado por medio de un aviso, para que de esta forma, si el interesado no estuviere de acuerdo, -- podrá ocurrir a los Tribunales (Artículo 10).

Por primera vez se hace mención del Certificado del registro de una marca mismo que se expedirá por la oficina de Patentes y marcas, y éste constituirá el título que acredita el dere-

cho al uso exclusivo de la marca.

Se introduce el sistema de la cesión libre de la marca registrada, la cual puede transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho; pero será requisito indispensable el que se haga constar el nombre del adquirente, pero es obligatorio el registro de la transmisión en la Oficina de Patentes y Marcas, sin cuyo registro el traspaso no producirá efecto en contra de terceros. En virtud de la transmisión de una marca lleva consigo el derecho de explotación industrial o comercial de los productos o efectos del comercio amparado por la marca (Artículos 12 y 13).

Se estipula que el registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de la ley, o cuando la marca haya sido registrada con anterioridad por otra persona, no importando el tiempo que tenga el primer registro (Artículo 15).

Contempla la ley que quién se crea perjudicado por el registro de una marca, podrá pedir la nulidad del registro, o bien la podrá pedir el Ministerio Público, en los casos en los que haya algún interés general.

En el Capítulo II de la ley de 1903 en la materia, contempla una reglamentación penal del derecho marcario, señala las reglas sobre la penalidad del uso ilegal.

Cuenta además con un capítulo relativo al procedimiento de los juicios civiles y penales de la materia en estudio, y la pre

sente ley también reglamentó por primera vez el nombre comercial y el aviso comercial y finalmente un Capítulo de Derechos Fiscales, la ley de 1903 contaba con 93 artículos, de los cuales los últimos 8 eran los transitorios, y tenía su reglamento.

... "Siendo una legislación imprecisa, incompleta y deficiente tanto en su parte sustantiva, pues sólo incluía principios rudimentarios, como en su parte adjetiva que dejaba en el procedimiento, grandes huecos al criterio personal de la autoridad, garantizando por lo normal, buena fe de los funcionarios, y por lo mismo, la necesidad indubitable de derogar nuestra ley de marcas ..." 5/

Lo cierto es que a pesar de que la mencionada ley tenía algunas lagunas, ésta constituyó un gran adelanto, en cuanto a legislación marcaria se refiere, en su época, trató de regular los aspectos de mayor relevancia.

5. LEY DE MARCAS DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928

Esta ley vino a derogar a la anterior del 25 de agosto de 1903, estableciendo grandes innovaciones. Durante la exposición del presente rubro enunciaré, lo que a mi juicio, considero lo más relevante de la mencionada ley.

5/ Nava Negrete, ob. cit., Pág. 48.

En sí la ley de 1938 no dá una definición de lo que es la - marca, lo que nos señala es que quien esté usando o quiera usar - una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca - y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, que dependía de la entonces Secretaría de Industria, - Comercio y Trabajo, siempre y cuando llene los requisitos que la ley señala, y por otro lado contienen una disposición en la que - nos dice: El derecho de uso de una marca obtenido mediante su re - gistro, no producirá efectos contra un tercero que explotaba ya - dicha marca en la República Mexicana con más de tres años de an - terioridad la fecha legal de dicho registro. Por lo que adopta - en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el -- sistema mixto atributivo-declarativo, en virtud de que otorga - el derecho exclusivo por medio del registro, y también reconoce - el uso de la marca como fuente de derechos sobre el signo disti - n tivo (Artículos 1, 4, 5, 6,).

Nos hace un listado de lo que puede constituir una marca, - los nombres bajo una forma distintiva, todas las denominaciones, y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a - los que se aplica, la marca de otros de su misma especie o clase (Artículo 2).

Una de las innovaciones que contiene la presente ley, es, - que por primera vez se faculta a la Secretaría de Industria, Co-

mercio y Trabajo declarar el uso obligatorio de las marcas, para los artículos de consumo necesario, materias primas del país, -- efectos de la industria Nacional, productos médicos, y en general, para todos aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas (Artículo 3).

Enumera los signos no registrables como marcas, en 10 fracciones, a la fecha los mismos se contemplan en la ley de Propiedad Industrial, con algunos más que se le han agregado (Artículo 7).

Como en la anterior ley señala quienes pueden ser sujetos del derecho sobre las marcas (Artículo 8).

Nos señala el procedimiento a seguir para obtener el registro de una marca, lo hace con mayor amplitud y de una forma más clara, del artículo 9 al 12, los subsecuentes artículos se refieren a cuestiones sobre la solicitud de registro que se presenta.

Se dispuso por primera vez, establecer el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados, pero si se lleva a cabo el registro, éste se entenderá hecho sin perjuicio de tercero. Pero en caso de haber oposición, se negará de plano el registro (Artículos 17, 18, 19, 21, 22 y 23).

Como en la ley anterior, estipula que la duración de los --

efectos del registro durarán 20 años, pero agrega una modalidad que es la renovación indefinida por periodos de 10 años, y la consecuencia de la falta de dicha renovación, será la caducidad del registro (Artículo 21).

El contenido de las siguientes disposiciones se refiere a la prerrogativa de poder pedir el registro de una marca en México, cuando éste se haya hecho en el extranjero. Hay disposición que hace referencia a las leyendas obligatorias de las marcas, la prohibición de aumentar el número de artículos que ampare la marca.

Contiene un capítulo referente a la transmisión de los derechos que confiere el registro de una marca siguiendo el criterio de la anterior ley, sin mayor novedad respecto del fondo, en cuanto a transmisión se refiere, sólo que en la ley de 1928, se agrega un requisito para que pueda registrar la transmisión, y será la práctica del examen de novedad.

- Se consigna en la presente ley un examen extraordinario de novedad, de la marca, a fin de averiguar si existe un registro anterior que sea igual o semejante, de manera que invada los derechos de aquéllos (Artículo 36). Lo anterior a solicitud de cualquier persona interesada o bien por orden judicial (Artículo 37).

- De modo expreso, enlista las causas por las cuales el registro de una marca es nulo (Artículo 39). La intervención de

los Tribunales Judiciales, en la ley de 1928 ya no es necesaria, respecto de la nulidad del registro de la marca, dado que se - - otorgó facultad al Departamento de Propiedad Industrial, la declaración respectiva se dará a conocer al dueño y se publicará - en la gaceta (Artículo 42).

- Se establece como facultad del propietario de una marca - registrada, pedir la cancelación del registro de su marca (Artículo 43).

- Al igual que la ley anterior, las diferentes determinaciones administrativas emitidas por el Departamento de Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte, no tenían carácter definitivo, dado que la ley de 1928 concedía a los inconformes el derecho de recurrir a las Autoridades Judiciales, para solicitar su revocación, ante los jueces de Distrito de la Ciudad de México.

"Es evidente que, esta legislación sobre Propiedad Industrial supera enormemente a la legislación anterior, pues se hace acopio de las experiencias que en esta materia se plasmaron en la legislación marcaría de diversos países, en el abundante y valioso material doctrinario y en la misma práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial; finalmente, en la orientación benéfica de las revisiones del Convenio de París, verificadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en la Haya el 6 de diciembre de 1925, siendo México signatario de ambas revisiones".

6. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942

La Ley de Propiedad Industrial de 1942 entró en vigor el 1^o de enero de 1943. Desde un punto de vista formal, se caracteriza por codificar toda disposición relativa a patentes, avisos comerciales, nombres comerciales competencia desleal y por supuesto marcas. En lo que se refiere a esta ley, de nueva cuenta habrá alusión sólo a las disposiciones referentes a marcas. Lo -- cierto es que en términos generales conserva los principios fundamentales de las anteriores leyes, tomando en cuenta los principios de la convención de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas, -- Washington y la Haya.

"Con la denominación de Propiedad Industrial se distingue -- generalmente, como es sabido, una de las formas de derecho de autor, y por lo mismo tiene igual origen que la propiedad literaria asegurada a las obras del ingenio y que la propiedad artística, diferenciándose claramente de estas últimas en que, tanto en los inventos industriales, como en el caso de las marcas, la tarea del autor se circunscribe al campo económico, en cuanto tiene de a obtener por medios técnicos la satisfacción de necesidades sociales.^{7/}

En la exposición de motivos de la Ley Propiedad Industrial,

^{7/} Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Propiedad Industrial, fechada el 24 de diciembre de 1942, Pág. 61.

señala, que sus disposiciones protegen y defienden las concepciones o creaciones intelectuales de los inventores, y aún cuando - en el caso de las marcas, no se está ante verdaderas o propias - creaciones intelectuales, estos signos tienden en realidad a defender los resultados de la actividad Industrial del productor, - impidiendo las confusiones. La protección concedida al signo y - consistente en el derecho exclusivo de colocarlo en las mercan- - cías propias, garantiza el peligro de que otros puedan usurparlo y hagan aparecer falsamente determinados artículos como prove- - nientes de una persona que ha acreditado los productos de su tra- - bajo es decir, los derechos que se conceden a los poseedores de - tales signos distintivos.

Después de 14 años de vigencia de la Ley Marcas avisos y -- nombres comerciales promulgada el 26 de junio de 1928, era neces- - sario ya codificar sus disposiciones, como una necesidad imperan- - te de la época y requerida por la práctica de la materia.

- Concretamente se introducen entre otras las siguientes mo- - dificaciones que enunciareé a groso modo, en cuanto a marcas se - refiere, para que más adelante particularice.

- Se determina cuáles de las denominaciones o signos suscep- - tibles de registro como marcas, y cuáles son aquéllos que no pue- - den ser otorgados como tales, por impedirlo consideraciones de - orden público (Artículo 105, fracciones IV y V).

- Se establece la prohibición del Registro como marca, de -

palabras, de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que solamente se elaboran en México, o en cualquier otro país de habla española, para evitar que se introduzca a error al público sobre la procedencia de los productos marcados, con perjuicio de la Industria del país (Artículo 105 - Frac. XI).

- Se establecen reglas más estrictas para impedir que se registren marcas que engañen al público sobre la procedencia de los artículos, o que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados por una marca (Artículo 105, Frac. XII y XIII).

- Se reduce a los años el plazo de vigencia de las marcas, para que sea igual al que deba transcurrir entre las renovaciones subsecuentes (Artículo 132).

- Se incluyen diversas disposiciones que se refieren a la autonomía de los derechos que confiere el registro de las marcas, (Artículos 107 y 110) y, además otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente (Artículo 140), estableciendo normas que impiden se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de marcas, por razones de orden público, para evitar que pierdan su carácter distintivo de los productos que amparan, denotativo también de su procedencia, ya que el público tiene interés en que, una vez conocida la calidad de los artículos o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca de--

terminada, pueda adquirirlos posteriormente, sin necesidad de de tenido examen y sin riesgos de confusión (Artículos 151 a 154).

Por vez primera en la materia que nos ocupa se reglamenta a los Usuarios autorizados o Licenciarios. Es el primer antecedente legislativo que se tiene en México sobre los mismos y en virtud de ser el tema central del presente estudio, me permitiré transcribir las disposiciones que los regulan, en la Ley de Propiedad Industrial de 1942.

Artículo 160.- Cuando existan entre personas físicas o morales distintas, convenciones que aseguren, por el empleo de los mismos procedimientos y fórmulas técnicas, la equivalencia de -- los productos fabricados, se permitirá a los diversos afiliados-- el empleo o uso simultáneo de la misma marca, a título de usua-- rios autorizados o registrados de la misma.

Los productos, que se vendan en estas condiciones deberán -- ser fabricados según los mismos procedimientos y fórmulas técnicas, en tal forma que su aspecto y su naturaleza sean equivalentes; además, esos productos deberán ostentar el nombre del usuario registrado de la marca, con la indicación del lugar en donde son fabricados o producidos.

Artículo 161.- En los términos de esta Sección, una persona diversa del propietario podrá ser inscrita en el registro a -- título de usuario de la marca, con relación a todos o a algunos-- de los productos para los cuales ésta se encuentra registrada, y

con las condiciones o restricciones que se señalen. El empleo de una marca registrada por un usuario autorizado, se considerará como uso o empleo autorizado, siempre que se trate de un empleo o uso que se ajuste a las condiciones o restricciones a las cuales esté sometido el registro del usuario.

Artículo 162.- El uso autorizado de una marca se asimilará al efectuado por el propietario de la misma, para todos aquellos efectos para los cuales ese uso tenga importancia en virtud de esta ley.

Artículo 163.- El usuario registrado de una marca podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la misma.

Artículo 164.- Para inscribir a una persona en el registro a título de usuario autorizado de una marca, esta persona y el propietario de la marca deberán solicitarlo en escrito por duplicado, al que se acompañarán los documentos o informes necesarios y en el que se indicará:

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

II.- Las relaciones Industriales o Comerciales que existan entre el propietario y el usuario, suministrándose informes del grado de vigilancia o de control que el propietario ejercerá sobre el empleo autorizado de la marca; asimismo se expresará si las partes han estipulado que el usuario autorizado será el úni-

co que habrá de inscribirse, o si el propietario se reserva el -
derecho de solicitar ulteriormente el registro de otros usuarios
de la marca.

III.- Los productos con relación a los cuales se solicite-
el registro de uso autorizado de la marca.

IV.- Las limitaciones o restricciones que se estipulen con
relación a las características de los productos, al modo o al lu-
gar del empleo o uso autorizado.

V.- El tiempo o duración del uso autorizado de la marca, y
los demás datos que prevenga el Reglamento.

Artículo 165.- Satisfechos los requisitos anteriores, si -
la Secretaría considera, después del examen de los documentos --
presentados, que el empleo por la persona que se solicita sea --
inscrita como usuario registrado, en lo que concierne a los pro-
ductos señalados, o a algunos de ellos, no es susceptible de ori-
ginar confusión entre el público, y sin perjuicio de las condi-
ciones o restricciones que juzgue convenientes, inscribirá a la-
referida persona como usuario registrado de la marca.

Artículo 166.- La Secretaría de la Economía Nacional, de -
oficio o a petición de parte, y oyendo previamente a los intere-
sados, podrá cancelar la inscripción de un usuario registrado de
una marca, en los casos y por los motivos siguientes:

I.- Cuando el usuario registrado haya utilizado la marca -

de una manera diversa de la autorizada, o de manera tal, que haya originado errores o confusiones entre el público.

II.- Cuando el propietario el usuario registrado hayan proporcionado datos inexactos o hayan omitido la exposición de hechos importantes en la solicitud de inscripción en el registro, o cuando las circunstancias hayan cambiado desde la fecha del registro de autorización de uso, de tal manera que no subsistan ya los motivos que se tuvieron en cuenta para concederlo.

Artículo 167.- Es intransmisible el derecho que adquiere el usuario registrado de una marca, y a solicitud de éste la inscripción relativa será cancelada en cualquier tiempo.

Se establecen reglas sobre la caducidad de marcas registradas durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no se renoven dentro del plazo de cinco años que al efecto concede, para dar fin a la confusión que origina el hecho de que conserven su vigencia, marcas que no se renuevan (Artículos 156, 157, 171- y 181). Una de las principales finalidades de las disposiciones relativas a la renovación, es la de permitir que se conozca con sólo examinar los registros correspondientes a determinado número de años, cuáles son las que conservan su vigencia y esta finalidad no ha sido satisfecha en las disposiciones contenidas en la Ley de marcas de 1928.

También se consignan disposiciones que tienden a impedir que los industriales o comerciantes que emplean marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país, traten de darles -

apariciencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía, ya que artículos mexicanos de buena calidad se hacen pasar por - extranjeros, en detrimento del público y del prestigio de la industria nacional (Artículos 148, 149, 159, 258 y 262); asimismo, se establecen sanciones para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México", en todos aquellos artículos de fabricación nacional que ostenten -- marcas, registradas o no (Artículo 261).

Respecto de la transmisión de los derechos que confiere el registro de las marcas se consignan también reglas diversas para evitar se disponga de ellas en forma tal, que llegue a existir - multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes - en grado tal, que se confundan lo que puede inducir a error al - público consumidor (Artículos 176 a 182).

Además en la presente ley el capítulo III del título único de Transitorios de esta ley, consigna diversas reglas respecto - de la protección de los registros internacionales.

"La ley conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma se precisan y de finen claramente los derechos relativos a la propiedad Industrial, para proteger en forma adecuada los intereses de los titulares de éstos, y del público".^{8/}

^{8/} Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley de Propiedad Industrial, ob. cit., Pág. 61.

La Ley de Propiedad Industrial, fue de capital importancia para el régimen legislativo marcario en nuestro país, como lo dijo el maestro César Sepúlveda, que a pesar de todos los defectos y errores legislativos que se le buscaron, tienen gran importancia como un antecedente de la legislación marcaria vigente.

"Esta ley de 1942, fue el instrumento útil que estuvo vigente treinta y tres años. Como consecuencia de su continua y constante aplicación se formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue siendo útil hasta la fecha".^{9/}

7.. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1975, misma que en el año de 1987 fue reformada con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987, las que entraron en vigor al día siguiente de su publicación, regulando todo lo concerniente a la Propiedad Industrial.

Representa esta ley una nueva orientación jurídica que se logra a través de un conjunto de figuras legales que tienen como objeto la regulación de los derechos en lo que a Propiedad Industrial se refiere, encontrándose dentro de ésta la Institución Jurídica de la marca.

^{9/} Sepúlveda, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Segunda edición, Editorial Porrúa, México 1981, Pág. 4.

"El inicio de la década de los 60 en todo el mundo se caracteriza por una nueva conciencia que hace contemplar las relaciones económicas tanto de los individuos como de las empresas y Estados, bajo conceptos de equidad operativa, que busca evitar la explotación, la dependencia y la servidumbre. 10/

Es a partir de 1960, que el predominio político, económico se finca en el sistema de patentes y marcas, que se producen especialmente, por la rápida aceleración de los descubrimientos Científicos y Tecnológicos y por la vertiginosa facilidad de comunicación entre los países. Además en este tiempo se perfila un afán de independencia de los pueblos del Tercer Mundo, ya que tienen que afrontar, simultáneamente, problemas de desarrollo industrial, la falta de capitales y de una tecnología que se presenta, en su horizonte industrial, como casi automáticamente obsoleta: vinculada además, a un sistema de cláusulas restrictivas para la exportación y obligatorias para la importancia y el uso de determinadas marcas. De lo anterior, se inicia un movimiento orientado a reexaminar ya no sólo las relaciones de producción sino también este sistema peculiar de propiedad, denominado de patentes y marcas, a nivel internacional. 11/

Fuero muchas las naciones que iniciaron las modificaciones a sus legislaciones de esta materia y México no podría quedar --

10/ Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Inven--
ciones y Marcas, fechada el 30 de diciembre de 1975, Pág. 6.

11/ IBIDEM.

fuera, y en virtud de ello fue la creación y modificación de la ley de Invenciones y Marcas a que me he referido en el presente rubro.

Es conveniente resaltar algunas disposiciones legales de la ley de marcas de 1975, las que a mi juicio considero de mayor relevancia, o bien más innovadoras.

La ley de invenciones y marcas en su título IV, establece a diferencia de la Ley de Propiedad Industrial, dos tipos de marcas que son las de productos y las de servicios, que respectivamente serán, las que se constituyen por signos que distinguen a los artículos y productos de otros de su misma especie o clase, y las que distinguen un servicio de otro de su misma especie. La ley de marcas en su artículo 87 consagra una nueva figura jurídica, en nuestra legislación, que sería la marca de servicios.

- Se instituye un sistema marcario dirigido a evitar abusos en lo más posible, que se habfan venido cometiendo desde hace muchos lustros.

El artículo 127 es de vital importancia que establece que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en el territorio Nacional, deberá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en nuestro país. A lo anterior se le llama "Casar" una marca extranjera con una Nacional o con el objeto de promover las marcas

mexicanas al amparo del prestigio de la marca transnacional, lo que acarrea indudables beneficios. 12/

Es muy conveniente, a mi juicio resaltar las disposiciones de la ley que nos ocupa, referentes a la licencia obligatoria.

El artículo 125 y sus fracciones I y II respectivamente, - que a la letra dice: La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio.

También, por las mismas razones, podrá dicha Secretaría - - prohibir el uso de marcas, registradas o no, de oficio o petición de los organismos representativos, en los siguientes casos:

I.- Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a - prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, -- que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.

II.- Cuando el uso de la marca impida la distribución, pro ducción o comercialización eficaces de bienes o servicios.

El artículo 132, que continúa refiriéndose a la licencia - obligatoria mismo que transcribo. Cuando las prácticas a que se refieren las fracciones I y II del artículo 125 sean el resultado de la actividad, no de un sector, sino de una empresa en par-

12/ García Moreno, Víctor Carlos, Nomos, Revista Trimestral - de Derecho de la Universidad La Salle, Tomo I, Núm. 2, - - Abril - junio, 1979, Pág. 31.

titular, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de las marcas registradas asociadas con las prácticas mencionadas, así como cuando la autoridad laboral o judicial lo solicite por ser la marca requisito indispensable para mantener en operación la unidad económica de que se trate.

Previa audiencia de las partes, la SECOFI, fijará las regalías que correspondan al titular de la marca, objeto de la licencia obligatoria. La licencia obligatoria, será impuesta por los órganos estatales al titular de una marca, en virtud de una solicitud de que una persona pruebe que la marca no ha sido utilizada durante un tiempo determinado, se traduciría como una sanción al titular, por falta de uso. Lo cierto es que en tanto la citada ley ésta figura jurídica (licencia obligatoria) en la práctica no fue usada.

En este orden de ideas, trataré ahora lo referente a la regulación de la licencia de marcas que consagraba la ley de marcas de 1975, en su capítulo V usuarios autorizados y al mismo -- respecto haré algunos comentarios, por considerarlo oportuno, -- en virtud de que es el tema central del presente estudio.

Artículo 134.- El titular de una marca registrada podrá autorizar a una o 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 ajusten al contrato o convenio a lo dispuesto en los --

Artículos siguientes.

En su Artículo 135 se establece lo que señala, como los requisitos que deben satisfacerse para poder explotar la marca un-licenciatario o usuario autorizado que a la letra dice:

Para inscribir a una persona a título de usuario autorizado de una marca en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, aquella 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, y

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 contrato inscrito en dicho Registro.

Es decir, que el contrato se debe inscribir en el Registro- Nacional de Transferencia de Tecnología a efecto de que se regis- tre la licencia en la Dirección General de invenciones y marcas,

pero siempre y cuando el contrato haya sido inscrito en el Registro de Transferencia de Tecnología.

El Artículo 136 dice que: El uso autorizado de una marca se equipara al efectuado por el titular de la misma, para todos - - aquéllos efectos a que haya lugar.

El usuario registrado podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la fabricación o uso ilegal de la marca.

"Esto es, que el uso no autorizado de una marca no se equipara al efectuado por el titular de la misma ... y el usuario no registrado no podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca". ^{13/} - Lo anterior interpretado a contrario sensu.

Artículo 137.- Los productos que se venden a los servicios que se presten por el usuario, deberán ser de calidad, forma y - naturaleza, equivalentes a los fabricados o prestados por el licenciante. Además esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre y demás datos del usuario autorizado y del establecimiento respectivo.

El anterior artículo reviste gran importancia, en virtud de que pretende evitar, se engañe al consumidor, respecto de la ca-

^{13/} Véase: Rangel Ortiz, Horacio, El uso de la marca y sus -- efectos Jurídicos, tesis profesional, México, Universidad - Iberoamericana, 1980, Pág. 109.

lidad del producto o servicio de la marca licenciada. Por lo -
que considero que es relevante en la práctica.

Artículo 138.- La inscripción de usuario de una marca será cancelada:

I.- Cuando la inscripción del acto correspondiente sea can-
celada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología;

II.- Cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el - -
usuario, y

III.- Por mandato judicial.

La ley de invenciones y marcas publicado en el Diario Ofi--
cial de la Federación el día 30 de agosto de 1988. En el que se
establece lo siguiente:

"Artículo 85.- Los actos, convenios o contratos por medio-
de los cuales el titular de una marca autorice a un tercero para
usarlo, podrán también inscribirse en la Dirección, previa soli-
citud del titular y del usuario autorizado, proporcionando la in-
formación a que se refiere el artículo 135 de la ley y anexando-
copia certificada de la constancia expedida por el Registro Na--
cional de Transferencia de Tecnología. La solicitud de inspec--
ción podrá presentarse en cualquier tiempo a partir de la fecha-
en que el mencionado registro haya comunicado la aprobación del-
acto, convenio o contrato autorizado, el uso de la marca por el-
nuevo usuario".

Artículo 86.- "El usuario autorizado de una marca, no podrá a su vez permitir el uso de la misma a otras personas, salvo que en el convenio o contrato celebrado con el titular de la marca se haya previsto esta posibilidad. Los contratos o convenios de autorización a que se refiere este artículo, podrán inscribirse en la Dirección en los términos del artículo precedente".

Es importante resaltar que la Ley de Invenciones y Marcas - de 1975, pretendía cumplir como objetivo primordial alentar la - independencia económica de nuestro país, evitar la explotación - por parte de empresarios, y proteger en lo más posible al consu- midor, así como dar una serie de instrumentos jurídicos al Esta- do para evitar y frenar abusos que dañan a la colectividad.

Sin embargo la ley a que nos hemos referido en líneas ante- riores, en el momento en que entró en vigor fue objeto de seve- ras críticas, asimismo trajo como consecuencia inquietud, y des- contentos, desalentando a empresarios e inversionistas.

8. LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS

Con esta ley se trató de diseñar una política tecnológica - que además de registrar los traspasos tecnológicos, propiciara - una introducción adecuada de la misma (tecnología), a los requie- rimientos de la época.

Al expedirse la ley sobre el Registro de la Transferencia -

de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas se inició en México una importante etapa en la que el poder público -- dispuesto de un primer instrumento para controlar la transferencia tecnológica y promover la inventiva de la industria con tecnologías nacionales, a fin de reducir, dentro de lo posible, la dependencia tecnológica y marcaría del extranjero.

Sin embargo, los acuerdos de traspaso tecnológico registrados, no son, ni con mucho, el total de los convenios que las empresas que operan en nuestra economía demandan, quedando excluidos numerosos contratos que por las limitaciones previstas por la ley en vigor no son registrables, no obstante involucrar efectivo traspaso de tecnología, además de contener frecuentemente irracionales obligaciones para los usuarios e involucrar elevados costos de adquisición.

A lo anterior debe agregarse el hecho de que el acelerado crecimiento de la población. Así como el del consecuente imperativo de satisfacer sus necesidades prioritarias, ha exigido un esfuerzo extraordinario de inversión tanto pública como privada, tendiente a fortalecer y ampliar la planta industrial, comercial y de servicios, lo que implica, necesariamente crecientes requerimientos de soporte tecnológico. Se busca obtener en beneficio del país el compromiso de un traspaso tecnológico efectivo, dentro de un proceso gradual de asimilación, adaptación y desarrollo local de tecnología.

Se estima que el ordenamiento que se propone permitirá, por

una parte el mejor cumplimiento de los objetivos de política económica del Gobierno Federal y, por la otra, constituirá un marco jurídico eficaz y un sólido apoyo para alcanzar un crecimiento económico más equilibrado y justo. 14/

La ley que reseñamos, entró en vigor el 11 de febrero de 1982, comprende cinco capítulos disgregados en 24 artículos y además cuatro transitorios. Como inicio nos muestra que incorpora la función de "Control" y registro del traspaso tecnológico, avanzando al efecto, en la necesidad que los receptores mexicanos de insumos tecnológicos, adecúen sus adquisiciones con los planes de desarrollo, especialmente en lo que respecta al crecimiento industrial, es decir la ley controlará, además de registrar las compras mexicanas de tecnologías (Artículo 1).

En su Artículo 2. Nos señala lo que deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, y serán todos los contratos, convenios y demás actos que consten en documentos que surtan efectos en Territorio Nacional:

Dentro los que están la Cesión de Marcas. Al respecto considero, que el término empleado por el legislador, resulta ambiguo y debió haberse empleado la figura jurídica de licencia o bien la de cesión que serían las propias para estos casos.

El Artículo 3o.- Nos dice que no quedan comprendidos en

14/ Diario de debates, Tomo III, Año III, Núm. II, de fecha 17-de Diciembre de 1981, Pág. 10.

los actos, convenios o contratos que deban ser inscritos en el - Registro Nacional de Transferencia de Tecnología aquéllos que se refieren a:

I.- La internación de técnicos extranjeros para la instalación de fábricas o maquinarias para efectuar reparaciones.

II.- El suministro de diseños, catálogos, asesoría en general que se adquieran con 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 proporciona 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 la rama editorial, cinematográfica, disquera, de radio y televisión; y

VI.- Los convenios de cooperación técnica Internacional celebrados entre los Gobiernos.

El referido artículo contiene las expresiones a los actos - de inscripción obligatoria, es decir, se refiere a aquéllos actos que en principio son registrables, pero que el legislador --

consideró que deberfan quedar excluidos de la regulación en función de su escasa importancia, y sobre todo de la necesidad de - que no entorpezcan ciertas actividades que son de urgente realización, como reparaciones y otras causas semejantes.

Existe una disposición en la ley que impone la obligación - de que soliciten la inscripción las partes, inclusive cuando una de ellas sea extranjera y radique en el exterior, es decir que - dicho deber es para ambas partes y el registro debe pedirse conjunta o sucesivamente por todos los interesados (Artfculo 5).

La ley hace referencia que los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2ª de la ley, se registrarán por leyes-mexicanas (Artfculo 7).

La Ley del Control y Registro de Transferencia de Tecnología, que en lo sucesivo me referire a la misma, como LCRTT.

El Artículo noveno, señala el campo de atribuciones, discrecionales que la SEPAFIN (hoy SECOFI) tiene, y será la mencionada Secretarfa la que permita la inscripción y registro y determinados contratos, mirando siempre los intereses globales y las metas de la planeación Nacional.

Fracción I, "Resolver en los términos de los artículos 15,- 16 y 17 de esta ley sobre las condiciones en que deba admitirse- o denegarse la inscripción de los actos, convenios o contratos - que le sean presentados: Agregando en la Fracción II. Fijar las políticas conforme a las cuales deba regularse o admitirse la --

transferencia tecnológica en la República Mexicana, con los criterios que enuncia en la misma ley, en ocho incisos dentro de los que señalare solamente algunos:

- Orientar adecuadamente la selección tecnológica.
- Promover el proceso de asimilación y adaptación de la tecnología adquirida.
- Propiciar la adquisición de tecnología innovadora.
- Orientar contractualmente la investigación y desarrollo tecnológico.

III.- Señala que autoriza a SEPAFIN a establecer los mecanismos adecuados para la correcta evaluación de los actos, convenios o contratos de que conozcan, pudiendo solicitar la información que considera necesaria.

V.- Cancelar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo cuando se modifiquen o alteren contrariando a lo dispuesto por esta ley.

El Artículo 10.- Señala el término en que debe hacerse la inscripción de los actos, convenios o contratos que se presenten a la SEPAFIN, y la forma en que se hará el cómputo.

El Artículo 11.- Se refiere a las consecuencias de la falta de inscripción de los contratos, señalando que serán nulos, los actos, convenios o contratos que no se inscriban, y por consiguiente no podrán ser reclamados ante los Tribunales Nacionales.

El Artículo 12.- Dispone sobre la obligación que tiene la autoridad administrativa de resolver sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción en un plazo de 90 días hábiles.

El Artículo 14.- Obliga al personal del Registro a guardar absoluta reserva respecto de la información tecnológica contenida en los actos objeto de la inscripción.

El Capítulo III se denomina "De las Causas de Negativa de Inscripción" y consta de tres artículos que son el 15, 16 y 17.

El Artículo 15.- Cuenta con once fracciones que señalan -- los impedimentos para inscribir el acto, convenio o contrato, -- dentro de las que mencionaré a continuación solamente algunas.

Fracción 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 la Tecnología;

Fracción II.- Cuando se establezca la obligación de ceder o licenciar a título oneroso o gratuito al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas e innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente, salvo en los casos en que exista reciprocidad o beneficio para el adquirente.

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

Fracción VIII.- Cuando se obligue al receptor a utilizar en forma permanente, personal señalando por el proveedor de tecnología.

Por su parte el Artículo 16.- Hace referencia a los actos- convenios o contratos que tampoco podrán ser registrados. En su fracción I se refiere a cuando su objeto sea la transferencia de tecnología disponible en el país.

En la fracción IV.- Se establece la posibilidad de incluir en los contratos cláusulas compromisorias de tipo arbitral reconocidos por México.

El Artículo 17.- Otorga a SEPAFIN, a través del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, la facultad de terminar, de acuerdo a su criterio aquellas situaciones susceptibles de excepción, atendiendo a circunstancias de beneficio para el país.

La ley contiene un último Capítulo que se intitula "Del recurso de Revocación", en él regula cómo pueden ejercer el derecho de audiencia los particulares que resultaren afectados por las sanciones pecunarias que les impone la autoridad. Al respecto se otorga un plazo de 15 días para recurrir las correspondientes resoluciones obliga a la autoridad a pronunciarse respecto de las objeciones en igual término (Artículo 24).

Contiene la citada ley un régimen transitorio que se expresa en cuatro artículos, en los que se señala que en el momento de entrada en vigor, a abrogar la ley anterior y a otorgar a los particulares el derecho de acogerse a la nueva ley en aquello que les beneficie.

El Reglamento de la ley sobre el control y Registro de la -

Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, publicado el 9 de enero de 1990.

Los documentos en que consten los acuerdos conforma el Artículo 2ª de la ley de Transferencia, es decir los convenios o contratos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional, relativo a la autorización de explotación de marcas, a la concesión del uso de las mismas; deben inscribirse en Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Se deben presentar ante la Secretaría de Comercio, en idioma español. Si en la redacción original, es en idioma distinto, debe presentarse su traducción al idioma español. 15/

Entonces, dichos acuerdos, deberán ser inscritos en el Registro. La inscripción podrá ser solicitada ante el Registro directamente por el adquirente o el proveedor o en su caso, por el representante legal o el apoderado correspondiente. Al solicitar la inscripción, se obliga al solicitante a presentar los documentos mediante los cuales acredite fehacientemente el carácter con el que se ostente, de acuerdo a las normas previstas por el Código Civil para el D.F. en Materia Común, para toda la República en Materia Federal (Artículos 3 y 4). La solicitud de inscripción, se presentará en las formas que para tal efecto sean autorizadas por el registro. La solicitud se debe entregar, cum

15/ Al presentar la traducción al español, debe estar avalada por un perito debidamente autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del D.F., o de cualquier Estado de la Federación, según sea el caso.

pliendo con los requisitos que en ella se señalan, acompañándola de los documentos en que consta el acuerdo, contrato o convenio de autorización de uso de marca; el recibo de pago de la cuota y anexos que se necesiten, y los documentos en los que acredite el carácter que ostente, el solicitante. Todo esto, deberá presentarse en original y dos copias simples.

En caso de que no se satisfaga lo antes descrito, el Registro hará saber tal circunstancia al solicitante para que subsane la irregularidad, en un término de 15 días hábiles. (Contando a partir del día en que se reciba la comunicación). Si no se subsana, se tendrá por no presentada la solicitud de inscripción, y no se notifica.

Si es que se subsana, dentro de esos 15 días, se reconocerá como fecha, a partir de la cual el acuerdo respectivo surtirá -- efectos legales, aquella en que fue celebrado o presentado ante el registro, en los términos del artículo 10 de la LCRTT, donde se ordena que los convenios o contratos donde conste la autorización de uso de marca, deben registrarse en el Registro dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de su celebración (Artículos 4, 5, 6 y 7 del Reglamento de la LCRTT).

La SECOFI, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de transferencia, tendrá en todo tiempo, derecho de cerciorarse de la veracidad de los datos que le sean suministrados. Podrá exigir -- los informes que estime necesarios.

La inscripción de un acuerdo, se acreditará únicamente por-

medio de la constancia de inscripción que al efecto expide la propia SECOFI por conducto del Registro de Transferencia.

En el capítulo V del mismo reglamento, se establecen las causas de negativa de inscripción. Relacionados con los usuarios autorizados de marcas; encontramos lo siguiente:

Y para los efectos de lo preceptuado por la fracción IV del Artículo 15 de la LCRTT, 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 mercado nacional e internacional. Excepto: Los acuerdos en los que se proporcionen insumos a precios y estándares de calidad que sean competitivos con los disponibles en el mercado; (I).

(II) El compromiso de compra de insumos representante 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

(V) Existe 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 (Artículo 38) del reglamento en relación con la fracción IV del Artículo 15 de la LCRTT.

Respecto de lo anteriormente comentado, algunos juristas -
dudan acerca de la conveniencia del control de dichos contratos,
en virtud de que no involucran el suministro de conocimientos -
técnicos y por lo tanto, no implican una transferencia de tecno-
logía.

La autoridad ha sostenido que era necesaria su regulación -
entre otras razones en virtud de que en la práctica comercial in-
ternacional la tecnología se transmite en paquete "o en bloque",
por lo que es muy común que en un acuerdo de voluntades se inclu-
ya simultáneamente la autorización de uso de marca con el sumi-
nistro de conocimientos técnicos o con cualquiera de las otras -
figuras reguladas por el Artículo 2 de la Ley. 16/

Tenemos además que el Sr. Lic. José Campillo Saenz quien -
afirmó que se había incluido el registro de ese tipo de contra-
tos en la ley, porque "La marca está íntimamente ligada al uso -
de una tecnología o patente determinada, y porque quizá sea un -
instrumento de subordinación todavía menos justificable que el -
de un proceso tecnológico.

Igualmente expresó el citado funcionario que "La marca en -
realidad es un signo distintivo que sirve para comerciar; pero -
frecuentemente cuando se impone una marca extranjera, se cobran-
regalías y se encarece el producto; pero además se está subordi-

16/ Alvarez Soberanis, Jaime, La regulación de las invenciones
y marcas y de la transferencia de tecnología, Editorial Po-
rrúa, México 1979, Pág. 294.

nando se está encadenando al productor mexicano a tener que producir precisamente con esa marca que ha acreditado, en la que ha invertido".

Así pues, es lo anterior lo que la ley de control y Registro de Transferencia de Tecnología; y su correspondiente reglamento consagra respecto de la licencia de marca.

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES DE LA MARCA

Todas las Instituciones que informan de la propiedad industrial, han nacido en el mundo moderno y se relacionan con el - - principio de la libertad de comercio e industria, proclamado por la Revolución Francesa.

Son además los primeros signos distintivos que aparecieron en la Historia del Derecho, y a la fecha la marca se ha investido de un sentido actual en virtud del progreso industrial de - - nuestro tiempo.

1. CONCEPTO DE DERECHO INTELECTUAL

El autor francés Michaelides Nourauos define este rubro estableciendo que "la obra intelectual es el resultado material, - el efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facultades creadoras del individuo". ^{1/}

De la misma forma los autores Nava Negrete y Alvarez Sobera destacan, la originalidad, como elemento sine cuan non del - derecho intelectual, aspecto con el que estoy totalmente de - - acuerdo, en mérito de que es el aspecto más importante que busca un autor de una idea para llevarla a cabo.

1/ Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Mercario, Editorial Libros de México, México 1960, Pág. 91.

En la institución jurídica a la que me refiero en este rubro, se establece que existe la originalidad cuando el autor, al combinar los elementos en el bosquejo infinito de sus ideas, logra una nueva producción.

2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una de las definiciones que se acerca más a la naturaleza misma de esta institución es la que establece el ya citado jurista David Rangel Medina. Mismo que al respecto señala "la propiedad industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa al conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienen a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial". ^{2/}

3. CONCEPTO DE DERECHO MARCARIO

La definición que el maestro Rangel Medina plasma en su Tratado de derecho marcario comprende por así decirlo casi todos los elementos que integran la institución que nos ocupa.

Nos dice el mencionado docto en la materia que el Derecho marcario es "Cabalmente un conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías". ^{3/}

^{2/} Rangel Medina, ob. cit., Pág. 101.

^{3/} Rangel Medina, ob. cit., Pág. 116.

Sin embargo atendiendo a la anterior definición considero - que es indispensable hacer notar dos aspectos, por demás de los-enunciados por el multicitado jurista, a mi juicio son los si-guientes:

- Hacer mención del intelecto que lleva consigo todo signo-distintivo y las consecuencias o repercusiones que surgirán cuan-do se violara el derecho inmaterial conocido como derecho marca-rio; en virtud de que una violación al derecho ya mencionado aca-rriará daños y perjuicios a su creador, así como a los consumido-res de los productos o servicios que fueron violados.

4. CONCEPTO DE MARCA

Considero que es importante en todo ensayo serio tratar de-precisar y ubicar la palabra clave del ensayo en estudio a tra-tar, en virtud de que nos dará un panorama más completo respecto del tema.

4.a. CONCEPTO GRAMATICAL

El diccionario de La Real Academia Española define a la mar-ca de la siguiente forma "Es el distintivo o señal que el fabri-cante pone a los productos de su industria y cuyo uso le pertene-ce exclusivamente". ^{4/}

^{4/} Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Décima Novena edición, Tomo IV "H, O", Editorial, Espasa - calpe, Madrid, 1970, Pág. 851.

Tenemos que el Diccionario Español Moderno nos señala que:-
"Marca es una señal distintiva". 5/

Una definición más nos la proporciona el diccionario Larousse Técnico que nos dice "Marca es la señal que se hace en una cosa con algún fin". 6/

4.b. CONCEPTO JURIDICO

El diccionario de derecho, de Rafael de Pina, respecto de la marca nos dice: "Es el signo o medio material de cualquier clase adoptada para señalar, y distinguir de sus similares determinados productos o servicios". 7/

Otro concepto de marca desde un punto de vista jurídico nos lo ofrece el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de Manuel Osorio y de esta forma nos dice que las marcas son signos industriales o mercantiles que cumplen con el fin de identificar y diferenciar los productos manufacturados en la circulación en el Comercio. De ese modo se les señala la atención del consumidor y se permite que el fabricante o quien se encarga de la venta, los acredite o defienda. Son consecuencia de factores de desenvolvimiento económico y pertenecen por ende al ámbito del derecho comercial, para su uso exclusivo se requiere su registro -

5/ Marin, Alfonso, Diccionario del Español Moderno, Sexta edición, Ediciones Aguilar, Madrid, 1981, Pág. 128.

6/ Galinna Mingot, Tomas de, Pequeño Larousse Técnico, Editores Olímpicos, México, 1977, Pág. 656.

7/ Pina, Rafael de, Diccionario de Derecho, Séptima Edición, Editorial Porrúa, México 1988, Pág. 347.

público". 8/

El Diccionario razonado de legislación y Jurisprudencia de Joaquín Estriche, quien respecto de la marca nos dice que es "La señal que se pone en algunas cosas, ya por que se conozca al dueño a quien pertenecen, ya para probar que se han pagado los impuestos sobre ellas, ya para que conste que han sido vistas o visitadas las personas que tienen autoridad pública al efecto".

La marca induce presunción sobre las cosas en que se hayan puesto y pertenecen al dueño de la misma, pero no pueden reputarse por sí solo como prueba completa del dominio, siendo tan fácil, cometer el fraude de usar la marca o señal ajena. Sin embargo, cuando algunas personas disputan sobre pertenencia de cosas perdidas en naufragio o robadas por piratas, debe declararse que corresponden al dueño de la marca, puesto que éste tiene a su favor un derecho de que carecen los demás. 9/

4.c. CONCEPTO DOCTRINAL

Dentro de este apartado tenemos el concepto señalado por el tratadista Baylos Carroza quien señala que:

"La marca es un signo destinado a individualizar los productos a los servicios de una empresa determinada y hace que sean-

8/ Ossorio, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1979, Págs. 449 - 450.

9/ Striche, Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y -- Jurisprudencia, Tomo IV, "M, Z", Editorial Themis, Bogotá Madrid, España, 1977, Pág. 131.

reconocidos en el mercado por el público consumidor. La marca puede consistir en una combinación de fonemas, que al ser materializados resulta perceptible de un modo auditivo, mediante su pronunciación y de modo visual, por la aprehensión de la representación gráfica de los mismos. Esta es la marca denominativa, integrada por cifras o guarismos letras del abecedario, vocablos, palabras. Puede consistir en combinaciones de trazos, líneas, colores, dibujos, emblemas, figuras. Es la marca gráfica o en combinaciones de denominaciones y gráficas, marca mixta". 10/

Otro eminente tratadista, Joaquín Rodríguez Rodríguez define así a la Marca: "Es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos, por él elaborados, vendidos o distribuidos, a los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal, que le hicieren los que pretendieran utilizar el prestigio y la solvencia de aquél para colocar productos inferiores o no acreditados. La marca es un signo de origen". 11/

Para finalizar el presente rubro el admirado maestro Rangel Medina, quien en su tratado de Derecho Marcario nos señala las características de las definiciones de la marca. Con el objetivo de que exista mayor comprensión al respecto las clasifica en cuatro grupos a saber que son:

10/ Baylos Carroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitus, Madrid, 1978, Pág. 838.

11/ Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, - Tomo I, Edición dieciseisava, Editorial Porrúa, México, - - 1982, Pág. 425.

1.- La que señala a la marca un papel de signo indicador - del lugar de procedencia de la mercancía.

2.- La que considera a la marca como un agente individualizadora del producto mismo:

3.- La que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y

4.- La que adopta la tesis mixta ya indicada enfoca la - - esencia de la marca en función de la clientela. 12/

4.d. DEFINICION DE MARCA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO POSITIVO MEXICANO VIGENTE

En nuestro país, la ley actual que regula la materia marcaría es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en su Título Cuarto, Capítulo I, De las Marcas, Artículo 88.- - "Se entiende por marca a todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Nuestra ley hace una división entre marcas de servicios y - marcas de productos.

Algunos autores como el Maestro Nava Negrete, emiten su opinión respecto del citado artículo, que es el mismo de la ley de 1976, sólo que sería el Artículo 87, y nos dice "es indudable -

12/ Rangel Medina, ob. cit., Pág. 149.

el acierto del legislador mexicano al definir a las marcas de productos y de servicios, ya que se concretó a indicar su verdadero carácter, esencia y funcionalidad asimismo el hecho de no haber incluido en ambas definiciones el término empresa, de naturaleza eminentemente económica, y que, aún cuando se ha pretendido afanosamente por numerosos autores, darle una significación jurídica, no existe uniformidad conceptual al respecto, si bien es cierto de su exitosa aceptación en las diversas legislaciones, también lo es que en ninguna de ellas se ha definido jurídicamente el término empresa, por lo que su empleo se prestaría a diversas interpretaciones, en el campo, como lo es el de las marcas, de por sí complejo, que lo que busca es una mayor claridad y precisión jurídica en la regulación de esa materia". 13/

Considero que profundizar más sobre los conceptos de marca sería innecesario, en tanto que las definiciones anteriormente expuestas son claras, y la explicación dada con antelación es precisa al respecto.

Para terminar con el presente rubro, emito ahora, mi definición, sin que existan diferencias de fondo, respecto de las anteriores, propongo la siguiente definición: "Marca es el signo -- distintivo por medio del cual se asegura una garantía de cierta calidad uniforme de los productos y servicios que identifica".

13/ Nava Negrete, ob. cit., Pág. 149

5. FUNCIONES DE LA MARCA

Las funciones que desarrolla la marca, han sido objeto de estudios profundos de autores mexicanos y extranjeros, los mismos que al término de su análisis dejan entrever algún matiz diferente, sin embargo las discrepancias o diferencias, no son de mayor importancia, por lo que imbuyen a la marca las siguientes funciones que caracterizan al signo distintivo que nos ocupa:

5.a. FUNCION DE DISTINCION O DIFERENCIACION

"Esta función favorece la libre selección del consumidor y refuerza, normalmente la competencia. Es por tanto un elemento primordial de las economías del mercado, como señala Gaibraith. La marca permite la identificación frente a productos de su misma especie, incluyéndose aquéllos que no ostentan marca, ante los cuales un producto marcado cumple también su función diferenciadora. La función distintiva entre productos, se hace extensiva entre productos, al igual que a servicios.

Habrán ocasiones en que las que la función diferenciadora se presente como resultado de otras funciones o papeles que la marca está desarrollando. Al respecto W.C. Howard ha dicho: "Hay palabras u otros símbolos que permiten a las gentes identificar los productos a los que se le aplican. En la mayor parte de los casos estas palabras o símbolos indican el origen del producto; en otros, los estandar calidad del producto, y en otros casos, -

tanto el origen como la calidad. Esta es la función básica de identificación que las marcas realizan y que hace posible el empleo de métodos modernos de publicidad, promoción, mercado y venta de productos. 14/

"Esto es que la marca debe indicar, que todos los productos que la lleven provienen de la empresa que la emplea o estén respaldados por ellas. La clientela no necesita conocer el nombre o el domicilio de la compañía, pero si ha de poder confiar en el hecho de que la marca, como ocurre con la firma de las personas; es el distintivo exclusivo de una sola persona". 15/

5.b. FUNCION DE PROTECCION

"Desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores, pues permite al productor que sus mercancías sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión". 16/

Desde el punto de vista del consumidor, la marca también es un elemento de protección para este último. Ya que gracias a la marca, el comprador tendrá un medio de entrar en contacto con el productor, o por lo menos le facilitará sus pesquisas orientadas a tal propósito.

14/ W.C. Howard, Are Trade necessary, on the trademark reporter, Vol. 6, Marzo-Abril, 1970, citado y traducido por Alvarez - Soberanis Jaime, ob. cit., Pág. 359.

15/ Rangel Medina, David, La marca como instrumento regulador del comercio, en la revista de la Facultad de Derecho, tomo XXXV, núms. 139-140-141, México, enero-junio, 1985, Pág. 61.

16/ Rangel Ortiz, Horacio, ob. cit., Pág. 46.

Alvarez Soberanis considera que "La existencia de la marca se justifica desde el punto de vista legal, porque es un instrumento de protección para el público consumidor. De ahí que cuando una marca en la práctica no realiza esa función, el Estado no debe permitir que continúe utilizándose, independientemente que al impedirlo, afecte el interés de su titular".

Sin embargo, la función identificadora de la marca va más allá de la mera protección del consumidor y habrá que tener presente que hay consumidor, pero también hay empresario. Y finalmente no hay que perder de vista que en caso de las marcas, atiende a un complejo grupo de intereses: tales como los del industrial, del comerciante, del prestador de servicios y el consumidor por otra.

5.c. FUNCION DE INDICACION DE ORIGEN O PROCEDENCIA

La marca se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de las mercancías o de los servicios. La marca, dice Galbraith, está ligada directamente a un productor o comerciante, o bien a un licenciatario -- que ellos controlan. ^{17/}

Sin embargo se ha reconocido que esta función de la marca ha disminuido su relevancia, en virtud de permitir que un tercero, que no es el dueño de la marca la use. Pero es también con-

^{17/} G. Vianes, Un symbole de l'économie moderne, en "Images de Marques, Institut National de Propriété Industrielle. Décembre, 1977, citado por Rangel Ortiz, Horacio, Pág. 48.

veniente aclarar que si bien es cierto que la citada función ha perdido importancia, a la fecha en muchos casos continúa cumpliendo ese cometido, pero en un sentido no tan restringido como lo ostentaba la teoría clásica de marcas.

Lo cierto es que la marca en sí misma es un indicativo de procedencia, no porque de ella se infiera que determinada persona es el fabricante, sino porque el uso mismo de la marca aplicada a un producto o servicio determinado llega a constituir una garantía y seguridad.

5.d. FUNCION DE GARANTIA DE CALIDAD O INDICACION DE CALIDAD

"La marca cumple con una función de indicación de calidad porque el interés del consumidor y de quien explota se unen para mantener una calidad constante", Poulliet, considera esta función, una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurando de que se le da el producto o servicio que desea adquirir o contratar, para el fabricante o prestador de servicios, porque encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y es una forma de afirmar el valor de sus productos. ^{18/}

Por tal motivo varios autores coinciden en que esta función de la marca se torna en una verdadera institución de orden público, en virtud que asegurará al consumidor que todos los artícu-

^{18/} Rángel Medina, ob. cit., Pág. 177.

los que la lleven serán siempre de la misma calidad que él esperaba.

Se ha reconocido esta función en la marca, porque ésta permite llegar directamente al consumidor prescindiendo de un intercambio. Por otra parte, la publicidad de la marca contribuye al renombre o reputación de la firma.

Sin embargo de la propaganda o publicidad de que hablamos - misma que implica la formación de la clientela, no se refiere a la industria o al comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitando por su marca, la cual se transforma en un valioso factor de difusión del artículo, y por ende atraerá a la clientela y la conservará. La marca deberá ser un símbolo -- con suficiente poder de atracción para persuadir al comprador de lo deseable que es el producto en que ella aparece, el poder de vender tal producto o servicio tendrá que venir de la propaganda que se haga y por supuesto de la calidad se conserve con el correr del tiempo.

En ésta una función novedosa, pues no es común encontrarla en las revisiones tradicionales. Al respecto no dice Galbraith, transforma completamente los circuitos de distribución. El comerciante al menudeo o al mayoreo se encuentra cada vez más en la posición de intermediario que abastece el mercado de productos que de hecho están ya prevenidos por el fabricante. Por lo tanto la marca es un elemento esencial de la estrategia indus-

trial y comercial de las empresas.

6. FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA

6.a. EL USO

Al primer uso se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos:

a).- El uso puede ser opuesto como excepción en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de marca, obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra terceros de buena fe que explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios con la condición de que el tercero hubiese empezado a usar la marca con más de un año de antelación a la fecha legal de registro, o del primer uso declarado a la solicitud.

b).- Otro caso, que se constituirá como fuente del derecho al uso de la marca, es cuando el primer adoptante de la marca mediante su uso, tendrá además del ya citado derecho de excepción, el derecho de solicitar el registro de la marca, en cuyo supuesto previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado.

c).- Por otro lado, el registro de una marca será nulo -- cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a

otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor el derecho por uso anterior, compruebe haber usado en el país su marca ininterrumpidamente antes de la fecha de su uso declarado por él que la registró.

d).- Un caso más se da cuando también puede ser anulado un registro marcario por quien haya usado antes la marca en el extranjero, si además del uso cuenta con el registro en el país -- donde se practicó dicho uso.

6.b. EL REGISTRO

En esta fuente el registro tiene carácter atributivo el derecho a la marca. "Se ha dicho según el sistema mexicano de la protección marcaria, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, - comerciante o el prestador de servicios que quiere gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro".

Lo anterior significa que no existen derechos de ninguna especie sobre la marca si no hay registro. Cuando el signo posee los requisitos legalmente exigidos y el interesado manifiesta -- con la solicitud su voluntad de utilizarlo para distinguir productos o servicios propios, surge a su favor el derecho a obte--

ner el registro; el registro consume este derecho y fundamenta el derecho a la marca.

7. DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA

Considero conveniente enunciar aún cuando sea de un modo -- muy general los derechos del titular de la marca, en virtud de -- que uno de los derechos dará lugar al capítulo III del presente ensayo, (otorgar licencias).

1.- El titular de una marca registrada tiene el derecho al uso exclusivo del signo que constituye su marca. El derecho a -- ser titular de una marca registrada corresponde en México, a -- todas las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, -- siempre y cuando reúnan los requisitos señalados por la ley.

2.- Es un derecho del titular la persecución a los infractores, es decir podrá ejercitar acciones penales contra las personas que lesionen su derecho de uso exclusivo, la ley lo prevé.

3.- Derecho de exigir la reparación del daño y el pago de daños y perjuicios.

4.- Derecho de solicitar la nulidad del registro de la marca.

5.- El derecho de renovar el registro de la marca, dentro de los plazos señalados por la ley o bien dentro del plazo de -- gracia.

6.- Tiene el derecho de renunciar al registro mediante la cancelación, el titular de una marca registrada podrá en cualquier tiempo, y siempre en forma escrita, solicitar a SECOFI, la cancelación del registro de su marca.

7.- Derecho preferente para volver a registrar la marca cada vez que por no haberse renovado, o extinguido por falta de uso, o cancelada por renuncia.

8.- Es derecho del titular interponer recurso de revisión contra las sanciones administrativas, relacionadas con el uso de leyendas engañosas.

9.- Derecho de interponer el recurso de reconsideración -- contra decisiones relacionadas con la transferencia de tecnología y el uso y explotación.

10.- El titular también tiene derecho a transmitir totalmente (cesión), su marca, siempre y cuando registre la transmisión tal y como la ley lo ordena.

11.- El titular de una marca, tiene la facultad de otorgar licencias, sin tener que transmitirla, es decir podrá autorizar a una o más personas, que usen su marca. La licencia de uso podrá referirse a todos o algunos de los productos o servicios protegidos por la marca.

12.- Finalmente del anterior derecho deriva el de percibir regalías en el supuesto que se otorgara la licencia de uso.

8. CONCEPTO DE LICENCIA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

La doctrina y la práctica administrativa nos ofrecen una amplia gama de conceptos de licencia, sin embargo en la mayoría de los casos los relacionan o bien usan, como sinónimo de licencia, los permisos y las autorizaciones, lo cierto es que en el fondo los conceptos son similares y varían sólo en cuestiones específicas.

Gramaticalmente. Licencia: significa la facultad que otorga el poder público para hacer algo. 19/

El Doctor Acosta Romero al respecto nos dice: "Licencia o autorización es el acto administrativo por medio del cual se otorga por un órgano de la administración a un particular, la facultad o derecho para realizar una conducta o para hacer alguna cosa.

Puede consistir también la licencia: en el documento formal por escrito en donde se hace constar el acto administrativo. 20/

Otro distinguido Maestro de nuestra Facultad al respecto de las licencias nos dice: "Son medios de control sobre el ejercicio de determinadas actividades desempeñadas por los gobernados, quienes al cumplir con los requisitos exigidos pueden desarrollar dichas actividades, ya que la propia administración les re-

19/ Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, sexta edición, Editorial Porrúa, México, 1984, Pág. 541.

20/ Ibidem.

conoce el derecho de ejercicio. 21/

Es necesario hacer mención que este concepto, se refiere al aumento o acrecentamiento de la esfera jurídica de los gobernados. Asimismo es importante aclarar que la doctrina sostiene, - que autorización es la categoría o género y los demás conceptos son formas de la misma, las cuales comparten principios y régimen jurídico en este sentido opina José Roberto Droo.

Licencia, "Es un acto administrativo por el cual se levanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma legal ha establecido para el ejercicio de un derecho de un particular. En la generalidad de los casos, la legislación positiva ha adoptado el régimen de las autorizaciones, o licencias, hay un derecho preexistente del particular, pero su ejercicio se encuentra restringido porque puede afectar la tranquilidad, la seguridad o salubridad pública o bien la economía del país y, sólo basta que se satisfagan determinados requisitos, que dejen a salvo tales intereses, es cuando la administración, permite el ejercicio de - - aquel derecho previo.

Así pues la licencia constituye un acto que condiciona, para que un particular, pueda ejercitar algunos de sus derechos.

Podemos decir que la licencia es un acto del poder público que establece una amplia libertad de obrar al particular en condiciones determinadas.

21/ Martínez Morales, I. Rafael, Derecho Administrativo primer curso, primera edición, Editorial Harla, México, 1991, Pág. 302.

Considero oportuno señalar algunos de los caracteres de las licencias:

- Se señala que en el régimen de las licencias se reconoce al particular un derecho preestablecido, cuyo ejercicio está sujeto a modalidades y limitaciones que a través de requisitos se establecen en vista de varios fines ya mencionados.

- Se le reconoce al particular ese derecho, pero su ejercicio, necesita cumplir una serie de requisitos señalados en el régimen jurídico, cumplidos los cuales se le otorga la licencia.

- El régimen de licencias, no exige capacidad financiera y técnica del solicitante, ni garantía en el procedimiento para -- otorgarlos.

- En cuanto al plazo, el régimen de licencias, generalmente no está sujeto a un plazo forzoso, por lo regular son indefinidos en su duración o de largos plazos.

Para concluir el presente rubro, dire que dentro de nuestro régimen legal predomina el uso de licencias, con el alcance que a él le reconoce la doctrina, a la que antes ya me he referido.

Las licencias constituyen medios adecuados para el ejercicio de las funciones de policía, entendiendo por ésta la atribución del Estado que lo faculta para efectuar los derechos de los particulares a fin de asegurar principalmente la tranquilidad, - la salubridad y la seguridad pública, sin las cuales no es posible la vida en común.

9. CONCEPTO DE LICENCIA DE USO DE MARCA

El autor español Fernández Novoa: Nos define el contrato de licencia de marca es aquel en virtud del cual el licenciante otorga, en efecto, autorización al licenciataria para aplicar la marca a los correspondientes productos; para poner en el mercado los productos diferenciados mediante la marca, y para utilizar ésta en la publicidad relativa a tales productos. 22/

Respecto de la licencia de uso de marca, autores venezolanos la definen "Como el acto en virtud del cual el propietario de marca concede el derecho de goce sobre la misma a un beneficiario por un tiempo o para un lugar determinado, a cambio de una indemnización". 23/

El tratadista mexicano César Sepúlveda define a la licencia de uso de marca "Es un pacto por el cual el titular de un monopolio de explotación conceda a otra persona, en todo o en parte, y bajo ciertas condiciones, el goce de derecho de explotación. 24/

Podemos decir que efectivamente, la licencia de marca implica una renuncia por parte del titular a ejercitar el derecho de

22/ Fernández Novoa, Carlos, Fundamentos del Derecho de Marcas Editorial Monte Corvo, Madrid, 1981, Pág. 338.

23/ Sansó, Benito e Rondón de Sansó, Hidelgart, Estudios de -- Derecho Industrial, Publicaciones de la Facultad de Derecho Caracas, Volumen, XXXV, Imprenta universitaria de Caracas, Venezuela, 1965, Pág. 170.

24/ Sepúlveda, César, Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho mexicano, en el "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", Año XIV, núm. 42, México, septiembre-diciembre, 1961, Pág. 631.

perseguir a terceros por el uso no autorizado de la marca, pues el derecho a perseguir administrativa y judicialmente a terceros se apoya en la ausencia de una autorización por parte del titular de la marca.

Para finalizar el capítulo que nos ocupa haremos una clasificación de las licencias de marcas.

10. CLASIFICACION

LICENCIAS EXCLUSIVAS.- Será cuando el licenciante se comprometa a no otorgar licencias adicionales. Técnicamente hablando, la licencia exclusiva, no sólo implica una promesa del titular a no conceder licencias adicionales, sino que excluye al propio licenciante del derecho a usar la marca durante la vigencia del contrato. ^{25/} En la realidad más que una promesa no conceder nuevas licencias es una obligación del propietario el no conceder nuevas licencias.

La exclusividad en una licencia puede involucrar modalidades en su objeto. Por ejemplo, el licenciante podrá otorgar una licencia exclusiva para la totalidad de los productos amparados por una marca registrada, o bien sólo para determinado producto. Lo cual significa que una marca puede ser dada en licencia a diversos licenciatarios, independientes el uno del otro, y todos ellos gozar de exclusividad en cuanto a la aplicación de la marca a los productos especificados en la licencia.

25/ Rangel Ortiz, Horacio, La licencia de uso de marca, como sustitución del propietario de la marca, Revista Mexicana de Justicia, Núm. 86, Vol. IV, octubre-diciembre, México, 1989, Pág. 278.

La licencia exclusiva proporciona indudables ventajas al licenciataria: En virtud de que no se ve sometido a la presión competitiva de otros licenciataria y, a veces del propio titular de marca licenciada, dentro de una determinada zona territorial, lo cual garantiza cierta estabilidad.

LICENCIA NO EXCLUSIVA.- En este caso el licenciante titular de la marca no ofrece exclusividad y se reserva el derecho de conceder licencias adicionales a las que ya ha otorgado, es decir no existe impedimento alguno para que el propietario haga nuevas concesiones a terceros.

LICENCIA UNICA.- Es aquella en donde el licenciante también se compromete a no otorgar licencias adicionales pero no ofrece exclusividad adicional pues el derecho al uso de la marca, esto es, el uso mismo de la marca lo comparten licenciante y licenciataria.

Otro criterio de clasificación es el de onerosa y gratuita.

LICENCIA ONEROSA.- Esta implica una contraprestación o pago del licenciataria al licenciante por el derecho de usar la marca. Respecto de la contraprestación diremos que puede ser pactada de diversas formas siendo la más usual la que establece la obligación de pagar una cantidad determinada llamada regalia. Esta contraprestación normalmente se fija con base en un porcentaje sobre las ventas netas del licenciataria. "Es de importancia establecer claramente en el contrato la definición del con-

cepto de ventas netas pues los criterios para establecer la cantidad contra la cual, se aplicará el porcentaje que constituye - la regalía puede variar y provocar complicaciones en la administración de la licencia. El precio neto de ventas normalmente -- consistirá en el precio de venta del producto marcado menos el - costo o el valor de los gastos de ciertas partidas". 26/

Además del sistema de contraprestación a través del pago de regalías contra las ventas del licenciatario se usa también el - sistema de pago inicial independientemente de las ventas, o bien ambas modalidades.

LICENCIAS GRATUITAS.- Estas se caracterizan por la ausen-- cia de una cláusula contractual que establezca pagos o contra- - prestaciones a favor del licenciante por el uso de una marca, da da en licencia.

SUBLICENCIAS.- Las partes pueden pactar en el contrato que el licenciatario podrá a su vez conceder licencias a terceros, - al amparo de la licencia original de que goza directamente el li cenciatario. Con la condición de que las sublicencias no pueden incluir mayores derechos que los que se han pactado en la licen cia original como tampoco debe oponerse a las estipulaciones con tractuales ya fijadas en la licencia básica.

Dentro de las ya citadas clasificaciones existen otras moda lidades respecto de la clasificación de las licencias, tantas co

mo las necesidades de las partes lo ameriten, sin embargo han --
quedado anotadas las más usuales en la práctica, y sólo por men-
cionar otras dire que existen además licencias: Territoriales es
decir, son otorgadas con respecto a determinado territorio, las-
hay sólo para determinados productos, así como también indefini
da o ilimitada.

CAPITULO III

LICENCIA DE USO DE MARCA EN MEXICO

1. EL REGIMEN DE LICENCIAS

Las licencias de uso de marcas, son dispositivos de gran importancia en el moderno derecho de la Propiedad Industrial y en el intercambio Comercial Nacional e Internacional, por las mismas se abren mercados nuevos a los manufactureros de otros países. Permiten al fabricante local producir, mediante la ayuda y la experiencia del dueño de la marca, artículos que le favorecen en la competencia mercantil. En tanto acreditan y dan mayor difusión a la marca en el mercado.

Podemos decir en términos generales, que en virtud de las licencias de uso de marcas se intensifican las operaciones comerciales transnacionales, se aumenta la producción de productos en los mercados, y surgen de esta forma mejores oportunidades para la industria local. ^{1/} Es un derecho de que goza el titular de una marca, el poder otorgar licencia para el uso de su marca, a una o más personas, puede concederse en condiciones que estipulen las partes siempre y cuando el contrato se ajuste a las disposiciones legales.

Es de esta forma como el titular de la marca que desea ex--

1/ Sepúlveda, César, Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexicano, Pág. 629.

tender a un nuevo mercado geográfico la fabricación y venta de productos o la distribución de servicios, puede otorgar una licencia a un tercero para que fabrique y venda bajo la marca los productos en el nuevo mercado geográfico, nacional e internacional.

La licencia de uso de marca implica la utilización de un mecanismo contractual (la licencia) mediante el cual el titular de la marca (licenciante) coopera con otras personas o empresas (licenciatarías) a fin de ampliar las actividades de producción y distribución de los productos o servicios portadores de la correspondiente marca.

Sin embargo con el otorgamiento de licencias pudieren surgir inconvenientes, que más adelante expondré, a pesar de éstos, la licencia de marca será la mayoría de las veces, el mecanismo más idóneo o bien, menos arriesgado para introducir a un nuevo mercado geográfico los productos o servicios portadores de la marca. Al celebrar el contrato de licencia de uso de marca deberá seleccionar cuidadosamente al licenciatarío. A través de la licencia se pone en manos del licenciatarío el prestigio y la fuerza distintiva de la marca. A últimas fechas la marca adquiere un sentido actual gracias al progreso industrial con la producción en marca, como un medio para permitir una vinculación entre un productor o un comerciante y su clientela masiva, anónima.

En nuestro ordenamiento legal el contrato de licencia de uso de marca es un contrato atípico, regulado en el Capítulo V -

de la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. - La praxis de los clausulados pone de manifiesto que la licencia de uso de marca es un contrato que presupone una relación de confianza entre el licenciante y licenciatario. Para el licenciante de marca es esencial la organización empresarial de que dispone el licenciatario a fin de fabricar y distribuir en el mercado los productos diferenciados por la marca licenciada. Cuando en el mercado se opera a través del mecanismo de licencia de marca, es primordial que el licenciante seleccione con especial cuidado al posible licenciatario, prestando especial atención a los elementos técnicos y humanos que integran la empresa del mismo.

El sistema mexicano de licencias de uso de marcas aparece simple a la primera impresión, máxime cuando su funcionamiento y práctica había sido breve, hasta hace algunos años, pero al examinarse cuidadosamente varios aspectos se deja entrever que la sensación inicial es engañosa y que detrás de la aparente sencillez existen cuestiones bastante serias.

"La licencia de uso de marcas, a pesar de sus evidentes ventajas para el tráfico comercial, no ha sido bien aceptada en todas partes. La vieja escuela clásica francesa, por ejemplo, que se opone a la cesión de marcas, observa el sistema de licencias con recelo. Otros autores consideran que la licencia de marcas no viene a ser sino un mal trasunto de la licencia de patentes, más venerable y más desarrollada. ^{2/}

^{2/} Sepúlveda, César, ob. cit., Pág. 631.

Lo cierto es que la licencia de uso de marcas ha sido una - importación hecha por el derecho marcarío de una Institución propia y característica de las patentes.

Muchos autores niegan que las licencias pueden utilizarse - en el campo del derecho marcarío y las consideran posibles sólo para las invenciones. Hoy en día, sin embargo, en los sistemas - en los cuales existe la cesión libre de la marca, y en algunos - que mantienen la posición contraria, la licencia de uso es una - de las formas más utilizadas en el tráfico mercantil. ^{3/}

Las licencias del uso de marcas surgieron por las necesidades de expansión del tráfico comercial, la posición contraria al otorgamiento de licencia, considero que sería nociva al desarrollo de las instituciones jurídicas y concierne al Doctrinario -- del derecho, tratar de encausar, y modelar las figuras jurídicas que surgen con el desarrollo y expansión industrial. El apreciable desarrollo del régimen de la Propiedad Industrial, ha permitido correlativamente que se extiende la función de las licencias de uso de marcas, y ha hecho que la Institución reclame ya un tratamiento apropiado en la legislación de nuestro país.

2. NATURALEZA JURIDICA DE LA LICENCIA DE USO DE MARCA

"La determinación de la esencia propia del derecho sobre la la marca en el sistema legal mexicano sigue siendo un problema -

^{3/} Sansó, Benito e Rondón de Sansó, Hidelgart, Pág. 169.

confuso y poco estudiado, y por otra parte, la inmaterialidad de los derechos de este tipo hace difícil establecer el carácter legal de la licencia. Por otra parte, la doctrina extranjera ha sido poco explícita, respecto de la Nat. jurídica, pero en vista de la creciente importancia económica de las licencias, y de las consecuencias jurídicas que de ellas se pueden derivar, resulta necesario intentar delimitar la real naturaleza del Contrato por el cual se permite el uso de una marca a persona diferente el -- propietario. ^{4/}

El Contrato de Licencia es un pacto por el cual el titular de un monopolio de explotación concede a otra persona, en todo o en parte, y bajo ciertas condiciones el goce de su derecho de explotación. Ahora bien, el contrato es oneroso. También es personal, y no transferible, ya que se prohíbe la transmisión de la licencia a terceros. Es evidente que no se trata de un derecho real, pues el hecho de ser registrable no le da esa virtud. Se trata visiblemente de un Derecho relativo, oponible entre partes y, además, revocable. Adicionalmente, se está en presencia de un contrato de tracto sucesivo.

"Con vista en estos elementos, pudiera concluirse que el género más próximo del contrato de licencia de uso es el arrendamiento de cosas muebles. Pero pese a las indiscutibles analogías, sería un arrendamiento sui generis, que guarda diferencias con esa figura en cuanto que el bien no es tenido inpatiendi, -

^{4/} Sepúlveda, César, ob. cit., Pág. 631.

sino in-faciendo, y por ello los autores no aceptan la similitud, pues el dueño no renuncia al derecho que le concede la marca, si no sólo al derecho de perseguir a quien le use sin su consentimiento".

Ascarelli nos dice "a primera vista, el contrato de Licencia se nos presenta como una especie de contrato de arrendamiento. Sin embargo él mismo critica tal analogía, la cual haría -- del licenciatario, titular de un derecho personal de goce, frente al propietario.

Señala el autor ya citado que equiparar la licencia con el arrendamiento contrastaría con la posibilidad de que el titular pueda hacer uso de la marca. Por otra parte, critica Ascarelli, la posible analogía entre la licencia y el arrendamiento, que la misma presupondría en la licencia, una consignación o entrega de la cosa, lo cual no es posible en los bienes inmateriales por -- cuanto la consignación o entrega del bien implica su delimitación física y su localización en el espacio, caracteres éstos -- que no se compaginan con las creaciones intelectuales. ^{5/}

En ocasiones se ha querido identificar la licencia de uso -- con la cesión de la marca, indicándose que la licencia vendría -- a ser una "cesión limitada". Pero existen notables diferencias -- al comparar una y otra. En la transmisión de la marca, el titular se despoja por entero de su derecho de propietario, así como

5/ Ascarelli, Tullio, citado por Sansó, Benito e Rondón de Sansó Hidelgart, En su obra, Estudio de Derecho Industrial, -- Pág. 170.

de su facultad de perseguir a un tercero en caso de invasión de derechos. En la licencia, se conserva el derecho de explotar, - así como el de perseguir infractores, el de renovar el registro de la marca, el de cancelarla voluntariamente, cuando proceda, - o bien dejarla perecer. A diferencia del usuario autorizado, el titular puede contestar demandas de nulidad de la marca, lo cual no ocurre cuando la ha cedido. Además, el cesionario está legal y expresamente impedido de transferir la licencia. Por ello no es válida, esta pretendida equiparación.

César Sepúlveda al respecto nos dice: "En la realidad bien analizada, la licencia de uso de marcas no viene a ser sino un - compromiso, reconocido y controlado por la ley, de no oponerse, - mediante una suma de dinero, a que un tercero utilice la marca.- La única diferencia entre el que otorga la licencia y el que la obtiene es que este último tiene un derecho relativo, en tanto - que el titular de la marca tiene un derecho absoluto, oponible - erga omnes, pero para ambos se trata de un derecho positivo de - uso. No es, en síntesis, sino una renuncia onerosa a perseguir - al tercero que usa la marca, y a cobrar los daños y perjuicios - que se derivarían del uso no autorizado". ^{6/}

3. ELEMENTOS PERSONALES

Este contrato incluye dos figuras:

^{6/} Sepúlveda, César, pb. cit., Pág. 633.

EL LICENCIANTE.- Que será el propietario o dueño de la marca, es quien concede la autorización.

EL LICENCIATARIO.- Será el usuario de la marca, quien recibe la autorización, que en algunos casos será también conocido - como usuario autorizado.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial,- utiliza el nombre de usuario.

Juzgamos como apropiados los términos del licenciante y licenciatario, dado el contrato, objeto del presente estudio. El-licenciante y licenciatario son, generalmente, comerciantes.

4. SUPUESTOS DE LA LICENCIA

El supuesto básico, naturalmente lo constituye la existen--cia de una marca registrada, en plena vigencia, que además, esté produciendo todos sus afectos legales. Una marca caduca, o que-esté atacada actualmente de nulidad, no sería lógico, y no po--dría válidamente darse en licencia.

Es importante referirse a las normas que regulan el uso de-una marca hecha por persona distinta de su propietario, es decir a través de un tercero, que será la persona que el titular de la marca autorice. Para realizar la explotación de una marca en estas condiciones debe cumplirse ciertos requisitos esenciales im-puestos con el propósito de evitar engaño o defraudación al pú--blico consumidor. Los supuestos legales son los siguientes:

4.a. LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El registro de uso de la marca es una condición que la Ley de Propiedad Industrial establece de modo expreso. "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. ^{7/}

La Secretaría a que hace mención la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es la SECOFI, en la que se realizará la correspondiente inscripción o registro, lo anterior es necesario para que el contrato de licencia de marca surta todas sus consecuencias.

La solicitud de inscripción debe ser presentada en la Secretaría ya mencionada, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la celebración del contrato, y la SECOFI, deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción dentro de los noventa días siguientes en que se presente la solicitud. Si transcurriera dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución, la licencia deberá ser inscrita.

a) Ocurrir al Registro de la Propiedad Industrial.

Hay un dispositivo legal que nos dice que para inscribir -

^{7/} Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991, Pág. 45.

una licencia en la Secretaría bastará formular la solicitud correspondiente. 8/

La solicitud correspondiente tendrá que ir firmada por el dueño de la marca y el posible licenciatarario o usuario autorizado, en dicha solicitud debe manifestarse el nombre, el domicilio y ubicación del establecimiento del licenciatarario; el producto o servicios en relación con los cuales se solicite su inscripción; la duración de la licencia de la marca, las condiciones los informes técnicos, características de los productos y el lugar de su fabricación y en general la información idónea que garantice los intereses de los contratantes. Es menester formular la solicitud por duplicado.

La inscripción en el registro de la Propiedad Industrial es en sí la inscripción del usuario autorizado o licenciatarario (más no del contrato), con el objeto de que el licenciatarario realice el servicio o elabore los productos de forma tal que sean de calidad, naturaleza y forma equivalente a los vendidos por el titular de la marca ... "La inscripción del licenciatarario como usuario registrado, también tiene como objeto el que el uso realizado por el licenciatarario se equipare al efectuado por el titular de la marca para todos aquéllos efectos que tiene la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial se considera que la -- inscripción del licenciatarario, sirve también para que la licen--

cia se pueda hacer efectiva frente a terceros". ^{9/}

Una vez realizado el registro o inscripción, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, éste se dará a conocer a través de una publicación periódica de la Secretaría, la Gaceta de Invenciones y Marcas. Sin embargo existe la posibilidad de que el Registro sea negado y al respecto, hay un artículo en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que reza:

Artículo 149.- La Secretaría podrá negar la inscripción de una licencia o transmisión de derechos por razones de interés público. La Secretaría deberá fundar y motivar debidamente la resolución por la inscripción de la licencia, cuando en el convenio respectivo se excluya expresamente la aplicabilidad de esta ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse al arbitraje internacional en caso de conflicto.

El anterior dispositivo legal, nos presenta dos razones por las cuales el registro o inscripción pueden negarse y son:

- 1.- Cuando la Licencia afecte al interés público y,
- 2.- Cuando, se deje fuera la aplicación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

El registro o inscripción se negará como lo expresa la Ley de la materia por las razones ya citadas, en virtud de que son -

^{9/} Rangel Ortiz, Horacio, La licencia de uso de marca como sustitución del propietario de la marca, Pág. 289.

las únicas causas de negativa de registro anotadas en la ley.

5. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN

Satisfecho el requisito de la inscripción ante la Secretaría, la licencia de marca surtirá todos sus efectos incluso frente a terceros.

Uno de los efectos derivados de la inscripción de la licencia de uso, desde luego que será el derecho de explotar la marca objeto del contrato, ya sea que la explotación se realice simultáneamente con el titular de la marca, o bien con otros licenciatarios... "Esta consecuencia inmediata de la inscripción de la licencia de uso se explica sin mayor dificultad, ya que el propósito o finalidad del contrato que celebran el dueño del registro de la marca y el usuario autorizado es precisamente permitir que éste haga uso de la marca..." ^{10/}

Un efecto relevante consecuencia de la inscripción, es la prerrogativa de que goza el licenciatario registrado, que es propia del titular de la marca, es el que podrá tomar medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o el uso ilegal de la marca. Existe disposición legal al respecto que a la letra dice: El usuario al que se le haya concedido una licencia que se encuentre inscrita en la Secretaría, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las accio-

^{10/} Rangel Medina, David, La licencia de explotación de marcas en el Derecho mexicano; en la Revista mexicana de propiedad industrial y artística, año II, núm. 4, México, junio-diciembre, 1964, Pág. 283.

nes legales tendientes a impedir la falsificación imitación o -- uso ilegal de la marca, como si fuera su propio titular. (Ar- - tículo 140 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad In-- dustrial).

De lo anterior se desprende que el uso del licenciatarío se equipara al del dueño de la marca, porque en los casos que deter- mina el artículo ya citado, el licenciatarío podrá iniciar accio- nes legales contra terceros usurpadores de los derechos sobre la marca.

Otro efecto más es que, a partir del momento de la inscrip- ción o registro se perfecciona el régimen contractual de la li- cencia entre el titular y el licenciatarío.

La licencia inscrita seguirá siendo válida incluso después- de que el que la concedió, es decir el dueño de la marca, licen- ciante ceda el registro de la marca a otra persona o a otra em- presa.

Un efecto más se dará en el caso de que la licencia inscri- ta fuera exclusiva, las licencias otorgadas con posterioridad se- rán nulas.

Otra consecuencia que deriva del registro o inscripción de- la licencia, siendo un efecto legal principal, es que el uso de- la marca hecho por el licenciatarío, equivale al empleo hecho -- por el propietario mismo, existe disposición al respecto que a - la letra dice:

Artículo 141.- 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.

El efecto anterior, será relevanté, para todos aquéllos casos para los que el uso tenga importancia ante la ley, por medio del uso realizado por el licenciatarío, se evitará la caducidad de la marca, por falta de uso, en el caso de que el dueño no la usará.

6. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL LICENCIATARIO

Un derecho de que goza el licenciatarío, es el poder usar la marca, y mantener en el goce pacífico de la marca, sin que pueda impedírsele el uso, por ninguna persona, siempre y cuando no exceda los límites fijados en el contrato.

El licenciatarío tendrá derecho a ejercitar las acciones legales que impidan la usurpación de la marca en cualquiera de sus modalidades, podrá ejercitar acción penal, y tiene el derecho de demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de los delitos, cometidos por quien use la marca sin consentimiento del titular.

En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial existe artículo al respecto.

Artículo 26.- Independientemente del ejercicio de la ac-

ción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a los que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la comisión del delito.

Es obligación del licenciatarario no otorgar licencias a terceros, de la marca que se le otorgó, a menos que entre las partes del contrato de licencia se haya estipulado lo contrario, sin embargo en la práctica generalmente se estipula que el licenciatarario puede otorgar nuevas licencias (sub-licencias).

Una obligación que tiene que cumplir el licenciatarario es la de pagar la regalía estipulada, ésta puede revestir diversas modalidades, esta obligación se dará siempre y cuando la licencia sea onerosa, que podrá estribar en un porcentaje del precio de los productos o servicios que bajo la marca licenciada vende o distribuye el licenciatarario. Este porcentaje podrá ser fijo o variable, según las ventas. En otras ocasiones la regalía consiste en una suma fija que el licenciatarario ha de satisfacer periódicamente al margen del importe de los productos o servicios efectivamente vendidos por el licenciatarario, bajo la marca licenciada, o bien podrá consistir en el pago de una suma global que el licenciatarario otorgará en el momento de la celebración del contrato.

Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario, (Artículo 139 párrafo segundo), de la L.F.P.P.I. y además el lu-

gar en donde son fabricados o producidos los productos o servicios distinguidos por la marca dada en licencia.

En el contexto de la licencia de marca, el licenciatario -- asume por regla general, ciertas obligaciones en relación al modo de usar la marca licenciada. En el contrato normalmente se establece que el licenciatario usará la marca de acuerdo con -- las instrucciones que sobre el particular le imparta el licenciante.

Sobre el licenciatario recaen también obligaciones relacionadas con el mantenimiento, del prestigio de la marca, así como desarrollar actividades publicitarias y de promoción de la marca licenciada.

El licenciatario de la marca tiene a su cargo cumplir con -- las exigencias que en materia de leyendas obligatorias establece la propia ley para los artículos que llevan marca registrada, como son por ejemplo las indicaciones de que la marca esté registrada, la leyenda "Hecho en México", así como omitir el empleo -- de signos que pudieran inducir a error sobre la procedencia de -- los objetos o servicios a los que se aplique la marca que se ha dado en licencia.

Una obligación más, señalada en la ley de la materia es la de mantener la misma calidad en los servicios y productos, que -- elabore o expendá el dueño de la marca, tema sobre el que me referiré con más amplitud, en el transcurso del presente estudio.

7. CARACTERISTICAS DE LA LICENCIA DE USO DE MARCAS

... "Se establece en el contrato de licencia que las partes reconocen debidamente la propiedad de la marca y que ésta no puede someterse a ninguna condición. Al mismo tiempo es frecuente encontrar cláusulas, que establecen que el licenciatarario no sólo está impedido para poder utilizar la marca una vez expirado el contrato, sino que tampoco podrá registrar, una marca similar a la que fue objeto del contrato"... 11/

Es una nota característica que a través de la licencia se pone en manos del licenciatarario el prestigio y la fuerza distintiva de la marca. 12/

Es característica de la licencia de uso de marca que instaura una relación obligatoria duradera entre el licenciante y licenciatarario en el sentido de que impone a los mismos, un comportamiento que perdura a través de un periodo de tiempo prolongado.

Es característica de la licencia de uso de marca "que el propietario o licenciante conserva la plena propiedad de los derechos sobre el signo. Es decir, en contraste con las cesiones, en la licencia no se da una transmisión de propiedad de los derechos sobre el signo". 13/

- 11/ Chudnosky, Daniel, Marcas Investigación y Desarrollo en el Tercer Mundo, Las marcas extranjeras en los países en desarrollo, "Comercio Exterior", Banco Nacional de Comercio Exterior, vol. 29, núm. 12, México, diciembre 1979, Pág. 336.
- 12/ Fernández Novoa, Carlos, Fundamento del Derecho de las marcas, Editorial Monte Corvo, Madrid, 1984, Pág. 338.
- 13/ Rangel Ortiz, Horacio, ob. cit., Pág. 278.

El derecho de conceder licencias, lo mismo que la negociación y la documentación de las mismas implica una negociación de los derechos del titular de la marca, de manera que el licenciatario pasa a sustituir al propietario al serle dada la marca en licencia.

Es un pacto eminentemente mercantil.

El licenciante tiene el derecho de controlar los productos fabricados al amparo de su marca, a fin de asegurar que no disminuyan las normas de calidad del producto, y de esta característica se obliga al que se le otorgó la licencia a seguir las instrucciones recibidas, con el objeto de mantener la calidad del producto.

8. EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE LICENCIA

Con el objeto de regular previsoramente las relaciones entre el titular y el usuario, el contrato debiera contener los siguientes elementos, la práctica actual nos señala que éste es el contenido más usual del contrato que nos ocupa.

a).- La mención de si la licencia irá a ser exclusiva o no exclusiva, la determinación del territorio concedido en licencia, y la estipulación de si se trata de una licencia indefinida o limitada a cierto tiempo. Asimismo la previsión de si el titular se reserva o no la explotación por sí en el país, y se conserva el derecho de importar mercancías suyas al territorio para el que ha concedido la licencia.

b).- La vigilancia y el control que ejercerá el titular -- con respecto a la equivalencia de calidad de las mercancías,

Para satisfacer ese extremo puede pactarse que el titular - tendrá derecho a efectuar inspecciones en los locales en donde - fabrica o expenda los productos o servicios el licenciatarío, pa - rá cerciorarse si están cumpliéndose las condiciones impuestas.- Asimismo podrá convenirse en que periódicamente se suministren - muestras, o en que el titular designe personal para supervisar - la fabricación de los productos de la marca licenciada, (tema -- que se tratará con amplitud más adelante).

Cuando se viole este aspecto podría pensarse con la rescisi - ón automática del contrato, o bien con la pérdida de la excusi - vidad en su caso.

c).- La obligación del usuario de mantener la calidad de - los artículos por él fabricados, de modo que no desmerezcan de - los que se han venido produciendo habitualmente por el titular de la marca, así como el deber de sostener en todo tiempo la - equivalencia en el aspecto externo y en la naturaleza de las mer - cancias.

Además que se prevee alguna sanción en el caso de que el -- usuario deje de cumplir con lo pactado a este respecto.

d).- La forma como debe de usarse la marca dada en licen -- cia, tanto sobre los artículos fabricados al amparo de la misma, como en la literatura o anuncios que realicen el licenciatarío.-

Para asegurar la observancia de este compromiso, puede establecerse control periódico, o suministro de muestras, así como una penalidad para el caso de que el licenciatario no cumpla con las estipulaciones respectivas.

e).- Es de elemental prudencia, y de suma importancia estipular la forma o formas de terminación del contrato de licencia.

f).- El número de artículos que como mínimo deba fabricar el licenciatario, para que se mantenga en el derecho de seguir disfrutando de la licencia. A este respecto piden se fijen cantidades, sujetas a comprobación por medio de copias de facturas, reportes de ventas, etcétera, o bien por cualquier otro método idóneo, que de común acuerdo establezcan las partes.

g).- El pago de la prestación o regalía, por la licencia que se concede, así como la periodicidad, en su caso, la moneda, y lugar en que se tenga que hacer. Además en ocasiones resulta conveniente mantener anticipos revolventes, que sirvan a la vez de garantía de cumplimiento. Asimismo, el señalamiento de a - - quién toca cubrir las cargas fiscales, así como la obtención de permisos o autorizaciones gubernamentales para la venta de los artículos amparados por la marca dada en licencia.

h).- En el contrato de licencia se establecen, no sólo previsiones referentes al tipo de publicidad y, sobre todo, a la manera en que se exhibe la marca, sino también, es regla general que se establezca en el contenido del contrato, disposiciones de la cantidad que debe gastarse en la publicidad, bien como un mon

to total, o bien como porcentaje de las ventas.

i).- La obligación que debe asumir el usuario y su causahabientes de reconocer en todo tiempo la validez de la marca licenciada, y él o sus licenciatarios o causahabientes se comprometen a no intentar nunca la nulidad, cancelación o invalidez de la -- marca, así como se deben comprometer o bien prometer no intentar registrar marca alguna igual o parecida, que pudiera confundirse con la del titular, sin embargo, aún cuando este compromiso parezca un tanto intrascendente, lo será si al lado de su incumplimiento no va acompañado de una sanción.

j).- La obligación de que se realice la inscripción del -- contrato de licencia, ante la SECOFI, así como la estipulación de cancelar la inscripción a la terminación del contrato, además es conveniente prever alguna pena, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de esta estipulación.

k).- Es común y conveniente estipular arbitraje para el caso de alguna diferencia entre las partes, toda vez que la ley -- prevee que las partes puedan someterse al arbitraje. (Artículo-150, parte final). En este caso, debería incluirse el modo de - designar árbitro, las normas de que éste se valdrá y el compromiso de estar y pasar por el laudo y aceptar su ejecución.

l).- En ocasiones, es prudente insertar la disposición de que el usuario se comprometa a no vender artículos producidos -- por los competidores, o que puedan competir con los que ampara -

la marca dada en licencia, ni participar en las sociedades comp^uetidoras, ello con el objeto de evitar que se pudiera llegar a dar la competencia desleal.

m).- Es usual que se estipule en el contrato de licencia, - que la marca debe usarse, tal y como ha sido registrada, sin que puedan modificarse ninguno de sus elementos constitutivos. De esta manera se evitan posibles y complicadas controversias.

Ahora bien, puede observarse que un contrato que contenga - todos estos elementos resulta bastante largo. Por ello la costumbre ha consagrado que por lo general formulen dos contratos a la vez; el primero de ellos contendrá el régimen entre el licenciatario y el titular de la marca, y en él se insertarán todas - aquéllas circunstancias que las partes no deseen dar a la publicidad, es decir de naturaleza confidencial, como el monto de las regalías, la naturaleza de la asistencia técnica, en el caso de que la hubiera, terminación, medidas de control, etcétera. En lo que se refiere al segundo pacto contendrá solamente los datos que exige la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, para la inscripción.

9. REQUISITO DE CONTROL, REGULACION Y SIGNIFICADO

Existe en el Derecho Mexicano, disposición que establece -- que los productos que se vendan a los servicios que se presten - por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabrica--

dos o prestados por el titular de la marca licenciada (Artículo-39 de la L.F.P.P.I.).

Desde un punto de vista particular considero que el presente rubro es de fundamental importancia para que los contratos de licencia tengan la eficacia y el éxito, asegurado, además que resulta benéfico, para los consumidores y para las partes que celebran el contrato de licencia, toda vez que se ha reconocido que las marcas funcionan también como indicadores de cierta calidad-constante de los bienes y servicios a los que se aplica, prueba de ello es que la mayoría de las legislaciones han admitido en general las licencias de marcas, siempre que se mantenga alguna vinculación entre el licenciante y el licenciatario de modo que se asegure un nivel razonablemente constante de los bienes y servicios que son vendidos bajo la marca objeto de la licencia". ^{14/}

Pues bien la exigencia de una calidad equivalente a la de los productos o servicios del titular, en el caso del otorgamiento de licencias, no es una simple aspiración programática, como se pudo observar anteriormente, antes al contrario, es un requisito expresamente previsto por la ley de la materia.

... "El establecimiento de medidas controladoras de la calidad de los productos o servicios vendidos al amparo de una marca licenciada tiene un origen doble. Por un lado existe el interés del propietario de la marca que los licenciatarios se adecúen a las características y al nivel de calidad de los productos o ser

^{14/} Rangel Ortiz, Horacio, ob. cit., Pág. 283.

vicios a que se ha aplicado la marca originalmente por el propio titular. Este interés por parte del propietario obedece normalmente a la implantación de programas bien estructurados cuyo objeto es precisamente la conservación y el mantenimiento de la -- marca como tal. En este caso no me refiero a la conservación -- del registro de la marca sino a la conservación y mantenimiento de la imagen y del prestigio de que goza la marca. La conservación de esos elementos que rodean y constituyen a la marca es lo grada entre otras cosas gracias a la calidad que ha quedado im-- presa en un determinado producto o servicio y que se ha dado a -- conocer a través de la comercialización de la mercancía o servicio marcado. Existe, pues, una asociación entre el signo como -- tal y las características del producto o servicio, misma que debe conservarse a través de las medidas de control de calidad, -- que estipulan licenciataria y licenciante, en el contexto del -- contrato de licencia". 15/

Existe, por otra parte, un interés igualmente legítimo por parte de los consumidores en que los productos o servicios que -- son ofrecidos bajo una determinada marca que se haya dado en li-- cencia de marca, reúna efectivamente las cualidades, calidad y -- características con las que anteriormente han sido comercializa-- dos en los mercados nacionales o internacionales. Al adquirir -- el producto o servicio, el consumidor está apoyando con su deci-- sión de compra, guiado por la marca que contenga el producto o -- bajo la cual se ofrecen los servicios, misma que para el consumi

dor es suficiente garantía de que el bien adquirido reúne determinadas características de calidad. Cuando el consumidor adquiere un producto o servicio de calidad inferior a la que él esperaba y decíamos aparentemente garantizada se presenta una forma de engaño o defraudación, y en consecuencia el propio consumidor -- puede repudiar el producto, absteniéndose de contratar los servicios o de comprar el producto de la marca determinada, más sin embargo el engaño y el fraude quedaron consumados. Fraude que puede repetirse tantas veces como adquisiciones se efectúen por los consumidores que guiaron su compra apoyados en el signo, es por ello que considero que nuestra ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, guarda silencio al respecto de un -- sistema de control de calidad de productos y servicios vendidos al amparo de una marca licenciada por lo que a mi juicio sería bastante benéfico que la ley de la materia estableciera un método, que nos señalara los pasos para establecer un efectivo control de calidad y de esta forma los productos o servicios que se fabriquen y vendan bajo un contrato de licencia de marca, sean de la misma calidad de los fabricados o prestados por el titular de la marca.

En el caso de una marca licenciada, existe la posibilidad de que el licenciataria desprestigie la marca al no conservar -- los niveles de calidad con que los productos o servicios, de determinada marca se han dado a conocer en el mercado.

Además el licenciataria puede caer en la tentación de obte-

ner ganancias fugaces, pero elevadas, ofreciendo al público bajo la marca licenciada productos o servicios, de menor calidad que los que ofrece el titular de la marca.

Es por ello que en el contexto del contrato de licencia, -- por regla general, se establecen sistemas de control de calidad que se traducen en una obligación que tendrá que cumplir el licenciatarario y que normalmente supervisará el licenciante o persona, que designen las partes contratantes, es por ello que resulta de suma importancia no solamente insertar en el contrato de licencias medidas de control sobre la calidad de los productos o servicios bajo la marca licenciada, y sobre todo poner en práctica escrupulosamente las oportunas medidas que aseguren que los productos o servicios, que se venden bajo un contrato de licencia, sean de la misma calidad que los que ofrece el titular.

Toda vez que de esta forma, le proporciona mayores ingresos al licenciatarario, dado que los productos o servicios, bajo una marca licenciada, que conserven la misma calidad que los del dueño de la marca, tendrán mayor aceptación o bien la conservarán dentro del mercado, de esta forma tendrán mayor demanda, que repercutirá, en los ingresos, del licenciatarario y la marca conservará su prestigio en beneficio del dueño de la marca.

Propuestas para un control de calidad:

- Que se estipule como una obligación del licenciante impartir instrucciones relativas a la forma en que se conservará la calidad de los productos bajo una licencia de marca, con el obje

to de que sean de calidad equivalente a los del titular de la --
marca.

- Suministro de información técnica por el licenciante para alcanzar las normas de calidad, y con el fin de asegurar que el producto o servicio en relación con los que se utiliza la marca-licenciada, alcance las normas de calidad requeridas, el licen--
ciante suministrará al licenciataro toda la información técnica necesaria relativa a las normas de calidad.

- La posibilidad del licenciante de recibir muestras del --
producto y visitar las instalaciones del licenciataro. Para po
der llevar a cabo este medio de control no será necesario que el licenciante ejerza supervisión constante de la manufactura del -
producto por el licenciataro. Bastará con que el licenciataro, periódicamente, y cuando se le pida, suministre a sus propias em
presas al licenciante muestras del producto elegidas al azar, y-
que el licenciante, por medio de una notificación razonable y --
por conducto de su representante autorizado, pueda visitar las -
instalaciones del licenciataro para inspeccionar los métodos de manufactura, los materiales utilizados, el almacenamiento y el -
envase del producto.

Debe exigírsele al licenciante que mantenga una vigilancia-
constante sobre el licenciataro, a fin de que los consumidores-
puedan confiar en la marca como símbolo de constante calidad de-
los productos o servicios. Es decir esta deberá ser una carga -
que deberá cumplir el licenciante, de que la calidad permanezca-
latente.

- Además que se establezcan sanciones en el caso de que se incumpla.

- Cuando no se alcancen las normas de calidad todo el producto destinado a ser comercializado bajo una marca licenciada, que no alcance la misma calidad que la del dueño de la marca, será retirado de la cadena de producción y corregido o destruido, a expensas del licenciatarío.

10. DURACION DE LA LICENCIA DE USO DE MARCAS

"Las partes tienen absoluta libertad de fijar el tiempo durante el cual el licenciatarío podrá usar la marca. ^{16/} No obstante, de que el plazo legal vigencia la marca es de diez años y podrá renovarse por periodos de la misma duración (Artículo 5-L.F.P.P.I.), por ello es lógico que se estipule que la duración del contrato de licencia no podrá ser pactada para un periodo mayor de la vigencia legal del registro marcario. Una fórmula - - práctica para que la voluntad de los contratantes no riña, respecto de la duración de la licencia de marca, será que se fije - expresamente que la licencia de explotación de la marca tendrá una duración no mayor al plazo legal que señala la ley de la materia o bien que la duración sea parelala a la del registro del signo, con lo que si se renova el registro de la marca se podrá considerar la renovación o prórroga del contrato, cada diez años, o bien otra duración que haya estipulado las partes contratan-

^{16/} Rangel Medina, David, ob. cit., Pág. 280.

tes, aunque siempre es de elemental prudencia estipular, un plazo determinado, para la duración de la licencia, y no conceder licencia por tiempo indeterminado, a efecto que de esta forma se eviten diferencias que pudieran surgir al amparo de una licencia ilimitada.

11. FORMAS DE TERMINACION DE LAS LICENCIAS DE USO DE MARCAS

... "La licencia de marca terminará cuando concurren las -- causas establecidas en el propio clausulado del contrato: rige -- en punto a la extinción. Al pactar la licencia de marca, el licenciante y el licenciatarario fijarán de ordinario las causas de terminación del contrato; transcurso del tiempo expresamente fijado, incumplimiento de las obligaciones respectivas; nulidad o caducidad sobrevinida de la marca ... " 17/

El presente rubro, es de suma importancia su consignación -- en el contexto del contrato de licencia. En ocasiones conviene -- señalar un contrato con período de prueba, que se convertirá más adelante en un contrato a tiempo fijo, y determinado, ya que no es aconsejable realizar un contrato de licencia de uso de marca -- por tiempo indefinido o ilimitado.

Puede preverse que el contrato de licencia termine por alguna causa imputable al licenciatarario, como pudiera ser el empleo de leyendas indebidas, que afecten al público consumidor.

17/ Fernández Novoa, Carlos, ob. cit., Pág. 346.

Es importante señalar también con previsión, el régimen subsecuente a dicha terminación, dado que surgen los deberes de liquidación de la relación contractual, deberes que conciernen tanto al licenciante como al licenciatario.

En el contrato de licencia puede estipularse que el licenciante concederá al licenciatario un plazo adicional, posterior a la terminación de la licencia, con la finalidad que el licenciatario, pueda cubrir los pedidos de los productos distribuidos bajo la marca licenciada, que hubiesen sido hechos con anterioridad a la fecha de terminación de la licencia.

Por otra parte en contra sentido a lo anteriormente apuntado, podría tomarse la previsión de impedir que al extinguirse el contrato de licencia, el licenciatario siga aprovechando la marca. Por ello, es usual pactar algún sistema que permita determinar la cantidad de mercancías que existen y que éstas sean adquiridas por el titular de la marca para mayor seguridad, así como la entrega de todos los marbetes y etiquetas, que lleven la marca dada en licencia, ya que de esa manera se evita el uso por -- quien tuvo la licencia.

... "También debería preverse que el usuario, (licenciatario) inmediatamente después de terminado el contrato, dará aviso de cancelación de la inscripción de la licencia a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, estableciéndose una garantía de cumplimiento". 18/

"Nos dice el maestro Sepúlveda, "no estaría demás considerar algún medio para establecer la manera de comunicar al licenciatario que el contrato ha terminado, y en donde se fije con -- precisión la fecha en que esto ocurre. Por ejemplo, el aviso da do a través de notario. Ello tiene importancia, por que a par-- tir de ese momento cierto cesa el consentimiento para usar la li cencia y el que fue usuario autorizado y usará la licencia de -- marca, se convierte desde entonces en usurpador". 19/

Esto es que el que siga fabricando o vendiendo vencido el - plazo estipulado en el contrato de licencia, obviamente estará - cometiendo un delito el que fuera el licenciatario.

11.a. CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE LA LICENCIA

La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en tres casos (Artículo 138 L.F.P.P.I.) que son los siguientes:

1.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la mar ca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia; con -- frecuencia ocurre que las relaciones entre licenciante y licen-- ciatario, es decir quien realiza el uso, y quien otorgó el uso, - la gran mayoría de veces no termina siendo buenas, por lo que es natural que el licenciatario no se presente conjuntamente con el dueño de la marca a solicitar sea cancelada la inscripción de la licencia, por lo que considero que no se adecúa a la realidad y - a la praxis de los contratos de licencia, hay una falta de previ

sión, porque únicamente se prevee que concurren los dos contratantes, sería conveniente que se estipulara en la ley, bastara con que uno de los contratantes concurren a cancelar la inscripción, cuando se haya utilizado la marca de una forma diversa a la autorizada, de tal manera que haya originado confusiones o errores entre los consumidores, cuando hayan cambiado las circunstancias, o desaparezcan los motivos que dieron origen a la licencia, y cuando los datos proporcionados por la inscripción sean falsos.

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca; la LFPPI prevee los casos en que el registro de una marca es nulo (Artículo 51).

I.- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para que le otorgue el registro.

II.- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que ya haya sido usado en el país con anterioridad a la fecha de solicitud del registro, y ésta sea aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

III.- Cuando la marca se haya usado con anterioridad en el extranjero, y que se haya registrado en el extranjero.

IV.- Será nulo el registro cuando éste se otorgue con base en datos falsos e inexactos, y que se anoten en la solicitud.

V.- Cuando el registro se haya otorgado por error, inadver

tencia o diferencia de apreciación, existiendo otro que se considere inválido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y se trata de servicios o productos - iguales o similares.

Todas las causas ya apuntadas podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta de marcas, - a excepción de la I y V podrán ejercitarse en cualquier tiempo.

El registro de una marca caducará (Artículo 152), en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve el registro de la marca, en un plazo de 10 años o dentro del plazo de gracia que conceda la ley.

II.- Cuando la marca se haya dejado de usar por más de tres años consecutivos, a menos que exista causa justificada a juicio de la SECOFI.

La cancelación del registro marcario procederá, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a una o a varios de los productos o servicios para los cuales se registre, en sí cuando haya perdido carácter distintivo, para distinguir servicios o productos a los que se aplique, la marca (Artículo 53, de la L.F.P.P.I.).

El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito en cualquier tiempo, la cancelación de su registro, (Artículo 154 de la L.F.P.P.I.).

En cualquiera de los casos mencionados, será motivo para -- que la inscripción de una licencia se cancele.

Además por orden judicial se podrá cancelar la inscripción o registro de la licencia, esto ocurrirá, cuando afecte al interés público.

Son las anteriores, formas en las que se puede cancelar la inscripción o registro de una licencia de uso de marca.

CAPITULO IV

EL CONTRATO DE FRANQUICIA

1. ANTECEDENTES

Los primeros antecedentes de la franquicia los podemos ubicar entre los años de 1850 a 1860, cuando I.M. Singer and Company creó el primer embrión de este Contrato de franquicia, al enfrentar un problema en la distribución de sus máquinas de coser, algunos años después General Motors adoptó un esquema idéntico, consistente en que sus vendedores pagaban una cuota por el derecho de vender, en determinado territorio. "Podría citarse a éstos como uno de los esquemas de distribución que sirvió como fundamento para los elaborados sistemas de franquicia de la actualidad". ^{1/}

"El gran boom y la explosión de las franquicias se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Una combinación de factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y legales crearon el clima propicio para esta explosión. También contribuyó el regreso del combate de miles de hombres ambiciosos, con conocimientos básicos, con poca experiencia en la creación y dirección de empresas, pero con muchas ganas de establecer negocios propios". ^{2/}

^{1/} González Calvillo, Enrique y Rodrigo, Franquicias: La revolución de los 90, Editorial McGraw-Hill, México, 1992, Pág. 33.

^{2/} González Calvillo, Enrique y Rodrigo, ob. cit., Pág. 35.

Puedo decir en lo que respecta a nuestro país, que se mantuvo ajeno al desarrollo de esta figura jurídica que nos ocupa en el presente rubro, sin embargo hoy día se puede aseverar que la franquicia es uno de los sectores de comercio que registran un crecimiento enorme en México. Lo cierto es que los antecedentes de la franquicia en nuestro país son recientes, y al hacer alusión de los antecedentes de la franquicia en México, no podía dejar de referirme, al caso de McDonald's, porque como se ha visto fue, McDonald's quien "abrió paso" a otras franquicias extranjeras al mercado mexicano.

Considero importante anotar un comentario tal y como lo hacen los Hermanos González Calvillo, que McDonald's tomó la decisión de entrar a México en los inicios de los ochentas, en un momento de dificultad económica y sobre todo de incertidumbre respecto del futuro de nuestro país. La época a que me refiero fue en la que se produjeron una serie de acontecimientos que colocaron a México, en lo que respecta a su economía al borde de un colapso de dimensiones extraordinarias: se nacionalizó la banca, se impuso un decreto de control de cambios por primera vez en nuestro país y se suspendió el pago de la deuda externa, cuando el Banco Central registró uno de los índices de reserva internacional más bajo de su Historia.

Epoca en que el porvenir de México era totalmente desconocido, y era inevitable el desastre económico, caracterizado por una gran incertidumbre, McDonald's comenzó a sentar las bases para su ingreso al mercado mexicano. De esa fecha a la actualidad

se han desarrollado un número increíble de Franquicias Extranjeras en nuestro país.

En la opinión de los autores González Calvillo, fueron varios factores que contribuyeron para que se produjera la importación masiva de franquicias a México, entre los que podemos citar, en primera instancia desafortunadamente, la falta de creatividad de los empresarios mexicanos que, en lugar de generar sus propios conceptos, decidieron "Comprarlos ya hechos", y sobre todo de un país que se encuentra tan cercano al nuestro, como lo es los Estados Unidos de Norteamérica.

Existen en nuestro país un sinnúmero de empresarios que están optando por crecer a través del desarrollo de una franquicia, lo cierto es que únicamente van a sobrevivir y, en el mejor de los casos, lograr su expansión, los que sepan tomar la mayor ventaja de la tecnología y los métodos de hacer negocios en la actualidad.

Por otro lado tenemos a los empresarios que están interesados en "traer" de Estados Unidos una franquicia, siendo que ellos cuentan con su propia empresa, y sobre todo que tienen lo necesario para el desarrollo de una franquicia propia. Lo que es necesario para el éxito de una franquicia es creatividad, mucho entusiasmo, además de una marca o nombre comercial sólida, y sobre todo compartir la tecnología propia con desconocidos.

2. CONCEPTO

Desde el primer punto a tratar de este trabajo de investigación, se observa una tendencia al referirnos a temas y tópicos, del mundo jurídico, que han sido poco analizados, como es el caso que nos ocupa.

Es importante según lo considero tratar de delimitar el significado de la palabra objeto del presente rubro; en virtud de que nos dará una visión más amplia al respecto.

2.a. CONCEPTO ECONOMICO

Atenderemos ahora este punto iniciando con el concepto desde un enfoque económico.

"Es un sistema de comercialización y distribución donde a un pequeño empresario (el concesionario) se le concede a cambio de una contraprestación el derecho de comercializar bienes y servicios de otro (el concedente) de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas del concedente y con su asistencia". ^{3/}

Es decir la franquicia es una forma o método para hacer negocios que involucra la comercialización de productos y servicios.

^{3/} Arce Gargollo, Javier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis, México, 1990, Pág. 13.

En su sentido más llano, la franquicia "es un sistema o método" de negocios en donde una de las partes denominada Franquiciante le otorga a otra denominada Franquiciatario, la licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial, así como sus conocimientos y experiencias (know-how), ^{4/} para la efectiva y consistente operación de un negocio.

2.b. CONCEPTO DOCTRINAL

Considero importante destacar dos conceptos doctrinales de Autores extranjeros, sobre todo tomando en cuenta que la figura que analizamos es una importación del Derecho extranjero.

El Autor Frances, Guyenot: define a la franquicia como "La concesión de una marca de productos o servicios, a la que se aña de la concesión del conjunto de medios propios para permitir a la empresa concesionaria asegurar la explotación racional de la concesión y administrar la empresa en las mejores condiciones de rentabilidad para él mismo y para el concesionario". ^{5/}

El Autor Español Vicent Chulia define al contrato de franquicia como: "El contrato de origen norteamericano es en cierto modo un contrato de concesión mercantil, ya que el distribuidor compra y revende. Aparece modalizado por la autorización que el concedente "Franchisor" da al concesionario "Franchisee" para uti

^{4/} Término de la Propiedad Industrial, se refiere a la Transferencia de Tecnología. Es el conocimiento técnico para después hacerlo uno mismo. (El como hacer).

^{5/} Puente Muñoz, citado por Arce Gargollo, Javier. ob. cit., Pág. 36.

lizar su marca, generalmente una marca internacional, que lo integra en su red de comercialización junto a otros "Franchisees"- y les presenta asistencia técnica en la organización de su establecimiento y en la actividad de "package", presentación del pro ducto, pro ducto de ventas y publicidad, dis tribución". ^{6/}

2.c. CONCEPTO LEGAL

Tenemos el reglamento de la Ley de Transferencia de Tecnología, que por primera vez, nos proporciona una definición de franquicia:

"Se entenderá como acuerdo de franquicia, aquén en que el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmitirá conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica".

La Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 142 nos proporciona una definición de franquicia que a la letra dice:

"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 éste distingue.

^{6/} Arce Gargollo, Javier, ob. cit., Pág. 36.

Lo cierto es que al no existir un concepto uniforme de franquicia, ha existido confusión respecto de la figura que tratamos en el presente capítulo, con relación a otras semejantes. Todavía que por lo reciente de la institución no se contaba con una definición universalmente aceptada del vocablo.

Por lo que respecta al concepto legal, como es natural, a la franquicia se le da una connotación contractual a los que la protagonizan, les da un carácter de "partes" de un contrato mercantil bilateral y oneroso, y por lo que respecta al concepto -- desde un punto de vista económico o funcional se da a la franquicia la connotación que se le daría a una sociedad o empresa común, en donde la coincidencia de intereses del franquiciante y franquiciatario está plasmado en un entendimiento tácito y espontáneo de las condiciones de un negocio. ^{7/}

El Autor Javier Arce Gargollo en su obra "El contrato de -- franquicia", nos propone una definición de este contrato que a la letra dice:

"El contrato de franquicia, es aquél por el que el licenciante o concedente otorga al licenciatario o concesionario, el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de servicios y productos en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados

7/ González Calvillo, Enrique y Rodrigo, ob. cit., Pág. 29.

dos de la operación de la negociación".

3. CLASIFICACION

Podemos decir que el contrato de franquicia es:

a) Mercantil: dado que se celebra entre comerciantes para-explotar una empresa o para distribuir y revender productos.

b) Bilateral: pues como es bien sabido genera obligaciones para las dos partes contratantes.

c) Oneroso: porque en la mayoría de los casos se pacta una contraprestación, y hay derecho y gravámenes recíprocos para ambas partes.

d) De colaboración: conforme a una clasificación de los --contratos mercantiles, "en los que una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad económica (empresa) de la otra".

e) Intuito Personae: pues se celebra en base a las características personales de las partes; sobre la base de confianza.

f) Formal: requiere celebrarse por escrito e inscribirse - en la oficina correspondiente de la SECOFI. Es decir en la Di--rección de Inventiones y Marcas. Esta formalidad es un requisito de validez.

g) Es a Largo Plazo o de Tracto Sucesivo: en virtud de que

sus prestaciones se cumplen a lo largo de determinado tiempo.

g) Atípico: dado que no se encuentra regulado en nuestra - Legislación en cuanto a la relación de derecho privado entre las partes contratantes. La regulación que le da la Ley de Propie-- dad Industrial es de carácter administrativo y registral, aunque indirectamente establece limitaciones a la libertad contractual.^{8/}

4. NATURALEZA JURIDICA

La regulación de esta figura en la Ley de Propiedad Indus-- trial no convierte al contrato de franquicia en una figura típi-- ca del Derecho Mexicano, pues no disciplina al contrato en su re lación de Derecho privado entre las partes, ni contiene normas - supletorias de la voluntad de las partes o regulan los efectos - que este negocio jurídico produce.

La reglamentación contenida en las citadas disposiciones es- de Derecho Administrativo y registral, pues sólo contempla la - relación entre las partes contratantes con la Administración Pú- blica Federal. Las limitaciones a la libertad contractual son - requisitos que el contrato debe cumplir para ser o no objeto de - inscripción.

- El contrato de franquicia es, en nuestro Derecho Mexicano un contrato atípico, como he mencionado anteriormente, pues no - está regulado en nuestra ley la relación entre concedente y con-

^{8/} Arce Gargollo, Javier, ob. cit., Pág. 40.

cesionario de la franquicia.

- Cuando el concesionario es persona física, entre el concedente y él no existe relación laboral alguna, pues no hay "subordinación" en la relación que es estrictamente contractual y de naturaleza comercial entre dos comerciantes independientes, no hay por tanto patrón y trabajador.

Esta compleja relación contractual, no es un contrato de comisión. "Los concesionarios no son representantes del concedente", pues no obran por cuenta del concedente ni en nombre de éste sino que el concesionario -como el distribuidor- obra por su propia cuenta y en su propio nombre. También contractualmente el concesionario debe cumplir con lo que el concedente determine sobre la aplicación de la tecnología y otros conocimientos en la venta o producción de mercancías o prestación de servicios que son materia del contrato de franquicia. Sin embargo, a pesar de las diferencias con el contrato de comisión, en algunos casos se rán aplicables ciertas normas supletorias de dicho contrato que es el "máximo exponente de la colaboración mercantil", y género de la relación de intermediación comercial.

- Por otro lado tenemos que la franquicia, en algunos casos, podrá confundirse con la compraventa de empresa, especialmente la franquicia de formación y explotación de negociación. Sin embargo son dos las notas importantes que distinguen a la franquicia del "traspaso". La primera es que en la franquicia, no hay negociación o empresa en operación, materia de la venta de empre

sa, que determine el consentimiento de las partes (vendedor y -- comprador) se otorgue sobre "un organismo vivo". La franquicia se otorga, precisamente, para crear o iniciar una negociación. -- La segunda razón es que en la compraventa de empresa una vez realizada la transmisión, el vendedor desaparece; el contrato concluye pues tiene una prestación única: la enajenación de la empresa. En la franquicia por el contrario, la relación entre concedente y concesionario es a largo plazo, el concedente sigue ligado a la "vida", al desarrollo y operación de la empresa que nace de la franquicia otorgada.

- El contrato de franquicia tiene particularidades propias que no permiten asimilarlo a los otros contratos típicos ya existentes o a otras figuras novedosas, mercantiles nacidas en la -- práctica de los negocios y que se celebran frecuentemente en México.

Cuando estamos en presencia de un contrato de franquicia de producto y marca, éste se asemeja al contrato de distribución y puede decirse que involucra: a) una relación de suministro por -- las obligaciones del concedente de franquicia para suministrar o proveer al concesionario con mercancía; b) contiene los principios del contrato de agencia como relación contractual a largo -- plazo en la que el concesionario debe promover y comercializar -- los productos materia del contrato con las limitaciones que el -- franquiciante le impone; c) el uso de la marca (o nombre comercial) y la transmisión de tecnología y de otros conocimientos -- del franquiciante.

Uno de los rasgos del contrato de franquicia es que busca - la uniformidad del producto o servicio, el uso de la marca (y -- nombre comercial), y sobre todo el control de calidad, 9/

5. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

5.a. ELEMENTOS PERSONALES

Tenemos que al respecto del presente rubro, ha existido una amplia gama de términos, para designar a las partes del contrato de franquicia, tales como franquiciador, franqueado, empresa madre mientras que al adquirente se le ha llamado franquiriente, - franquiciado, franqueado, o bien concesionario, sin embargo considero, oportuno, que en lo sucesivo a las partes del contrato - de franquicia, las denominaremos como sigue:

- Franquiciante.- Es una de las partes del contrato, quien le otorga, la licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial, así como sus conocimientos, experiencia y tecnología - - (know-how).

El franquiciante: deberá tener gran experiencia, en la industria, para el éxito del contrato. Y sobre todo el franquiciante tendrá que ser flexible y extremadamente profesional, y sobre todo un excelente vendedor.

- Franquiciatario.- Es una de las partes del contrato, que

9/ Arce Gargollo, Javier, ob. cit., Pág. 20.

aporta la inversiòn y el trabajo, es decir aporta el capital, así como también està obligado al pago de una regalía.

Consideré importante hacer los anteriores señalamientos - respecto de la relaciòn que "construyen" las partes, dado la - profundidad y realidades que origina para el franquiciante y franquiciatario la celebraciòn de un contrato de franquicia. De esta forma se entiende, que las aportaciones de las partes del contrato son tan distintas como también complementarias.

5.b. ELEMENTOS REALES

La tecnología, constituye el elemento real preponderante del contrato de franquicia. El concepto de tecnología es muy - amplio e incluye una gran variedad de conocimientos de muy diversa índole que deben concretarse para esta figura negocial.

La tecnología debe estar referida a la explotaciòn de una empresa o negociaciòn mercantil concreta. "Desde un punto de - vista econòmico, la empresa es una organizaciòn capital y de - trabajo destinada a la producciòn o a la mediaciòn de bienes y servicios para el mercado".^{10/}

Jurìdicamente, es "El conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al pùblico bienes o servicios, sig - màticamente y con propòsito de lucro".^{11/}

^{10/} Arce Gargollo, Javier, ob. cit., pàg 42.

^{11/} Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Vigésima sèptima ediciòn, Editorial Porrù, México 1990, pàg. 105.

Aunque el concepto de tecnología es amplio y "los contratos de transferencia de tecnología se refieren a múltiples objetos y asumen diferentes formas".

La Marca.- A la que en capítulos anteriores me he referido, "Es un signo utilizado por los industriales, fabricantes o productores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, en su caso de - - otros idénticos o de su misma clase o especie". ^{12/} En la definición del contrato de franquicia se destaca como elemento esencial del mismo, que lo distingue de otros afines. Es decir el - franquiciante concede la licencia de marcas y/o nombres comerciales.

El Nombre Comercial.- "Es el de la empresa o establecimiento mercantil, bajo ese nombre comercial ejerce el comercio una - persona o una empresa". ^{13/} En el Derecho Mexicano dice el maestro Mantilla Molina, el nombre comercial es el nombre de un establecimiento.

Un elemento esencial más del contrato de franquicia es que se transmitan conocimientos técnicos o que se proporcione asistencia técnica. Esto es lo que se conoce, generalmente, como -- know-how.

El know-how (saber cómo hacerlo), aparecerá siempre como ma

^{12/} Diccionario Jurídico Mexicano, Cuarta Edición, Editorial Porrúa, Pág. 2079

^{13/} Soto Álvarez Clemente, Prontuario de Derecho Mercantil, -- Editorial Limusa, México 1984, Pág. 55

teria del contrato de franquicia, aunque su alcance y definición específica sea muy vago. Incluye una buena parte de experiencia generalmente secreta, y puede variar durante la vigencia del contrato, pues el franquiciante hará saber al franquiciatario los cambios y actualización de los conocimientos desarrollados para el mejor modo de explotar el negocio. Un concepto tan amplio como el know-how, así como la variedad de medios para su transmisión, debe especificarse en términos generales en el contrato y remitir los detalles manuales, instructivos, diseños y toda clase de información.

La asistencia técnica es "un flujo continuo de instrucciones, directivas o consejos suministrados a la medida en que son requeridos para la conducción u operación de un proceso determinado". Este concepto puede confundirse o abarca algunos conocimientos técnicos del know-how, pero tiene como característica, que generalmente se preste en forma personal por técnicos o personal del franquiciante; por expertos.

La Contraprestación.- Que debe pagar el franquiciatario, si el contrato es oneroso, como en la mayoría de los casos, y ésta puede ser en dinero o bien es especie. Cuando se pacta que la contraprestación se hará en dinero, puede ser en moneda nacional o bien en moneda extranjera, siendo en esta última, se recomienda fijar en el contrato el tipo de cambio al que habrá de efectuarse el pago.

Si el pago es en especie, debe determinarse en el contrato-

cómo va a valorarse el bien o bienes materia de la contraprestación, lo que se puede considerar especie pudiera ser una parte - de los productos fabricados o manufacturados, que son materia de la franquicia o bien acciones.

El pago de la contraprestación puede ser:

- Un solo pago 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, es decir como derecho a explotar la negociación mercantil.

Como pago de regalías o pagos periódicos relacionados con - los resultados de la explotación de la negociación.

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.

La Exclusividad es un elemento real de este contrato. "En su aspecto negativo representa una limitación a la libertad contractual", al imponer al franquiciante de la exclusiva la obligación de no celebrar una clase determinada de contratos con persona distinta al franquiciatario, o a éste de no concluirlos con - otro que no sea el franquiciante.

S.c. ELEMENTOS FORMALES

Me referiré a la forma exigida, para la celebración del contrato de franquicia, atendiéndose a la Ley o a la voluntad de los particulares, para que exterioricen la voluntad contractual.

El contrato de franquicia, no tiene una forma impuesta por la ley. Sin embargo este acto jurídico si requiere, para su validez, que se otorgue en forma escrita, y en todos los casos inscribirse en la Secretaría, (SECOFI). Por lo que de esta forma el contrato de franquicia resulta así un contrato formal, que únicamente otorgado por escrito será válido.

6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES

La relación entre franquiciante y franquiciatario se basa en las obligaciones y los derechos que prevee para ambos el contrato de franquicia. El cumplimiento exacto de sus derechos y obligaciones, es la garantía de que se preservará el buen nombre y éxito de la franquicia.

6.a. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE

Derecho de Inspección. El franquiciante tiene durante la vigencia del contrato, un derecho para poder inspeccionar, supervisar y conocer en forma detallada la operación y desarrollo de la explotación de la negociación. "Este derecho puede ser muy -

amplio y generalmente incluye: inspeccionar y supervisar, en -- cualquier momento, el establecimiento del concesionario y la -- prestación del servicio o la venta de los productos; pedir muestras o tomarlas para hacer los análisis correspondientes a fin -- de verificar la calidad del producto y su uniformidad, así como -- solicitar información adicional para conocer algún aspecto o de -- detalle, sobre la operación del negocio; conocer la comercializa -- ción, publicidad y sistemas de ventas". 14/

Además el franquiciante; tiene derecho a analizar la información financiera, contable, administrativa, laboral y fiscal -- del franquiciatario.

En general tendrá derecho a conocer todos los elementos y -- procedimientos de explotación de la franquicia.

Dentro de las obligaciones que corresponden al franquiciante solamente haré mención a las que considero de mayor importancia dentro de las que destacan las siguientes:

a).- Conceder el uso de marcas. La concesión del uso de -- la marca es una de las principales obligaciones en este contrato. Esta obligación tan importante es la que va a distinguir un contrato de suministro, de distribución o de transferencia de tecnología, de un contrato de franquicia.

b).- Proveer la tecnología. Esta obligación es amplia para el franquiciante y debe estar referida a los conocimientos --

14/ Arce Gargollo, Javier, ob. cit., Pág. 55.

técnicos que se transmiten, que sean los necesarios para una eficaz explotación de la negociación mercantil que es objeto de la franquicia. Es una obligación tan compleja, amplia que es necesario detallarla en el contrato o bien en los anexos del mismo.- Los medios o procedimientos para la transmisión permanente de la tecnología pueden ser muy variados, y esta obligación puede cambiar durante la vigencia del contrato respecto a diversa tecnología que se requiere en etapas distintas del desarrollo del negocio.

c).- 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. La citada obligación suele incluir la aprobación de los diseños, decoración, equipo, instalaciones, estándares, distribución de planta, mobiliario, publicidad.

d).- Proporcionar manuales, guías, procedimientos de operación de la negociación e información completa que permita que el negocio se explote en óptimas condiciones.

e).- Enviar técnicos, supervisores y personal calificado y con experiencia que conozca la explotación del negocio a efecto de capacitar a las personas que por parte del franquiciatario explotarán la operación de la negociación. Puede haber en algunos casos programas previamente desarrollados para la capacitación.

f).- Prestar asistencia técnica y toda clase de asesoría -

útil y necesaria al franquiciatario para la aplicación de la tecnología. Esta obligación debe de cumplirse durante la vigencia del contrato, pudiendo ser a solicitud del franquiciatario o - - bien cuando el franquiciante lo juzgue oportuno.

g).- Determinar estándares de calidad. Es obligación del franquiciante, además que también es complemento de su derecho a inspeccionar y supervisar periódicamente al franquiciatario. El franquiciante debe buscar, en todo momento, la "uniformidad" del producto o del servicio, cuando los estándares de calidad del -- producto y del servicio objeto de la franquicia varían durante - la vigencia del contrato el franquiciante debe notificarlo oportunamente al franquiciatario.

6.b. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO

Al igual que en el punto anterior, solamente, haré mención a los derechos y obligaciones de mayor relevancia.

a).- Derecho de usar marca. El franquiciatario tiene el - derecho de usar las marcas de productos o servicios. En virtud de que el uso autorizado de una marca se equipara al efectuado - por el titular de la misma, para todos los efectos legales a que haya lugar.

b).- Situar el establecimiento (con aprobación del franquiciante). El franquiciatario tiene el derecho de seleccionar y - determinar el lugar donde se ubicará el establecimiento para la-

explotación de la negociación, sujeto a la aprobación del franquiciante.

Me referiré ahora a las obligaciones que tiene el franquiciatario, respecto del contrato.

a).- Cumplir con los requerimientos de uso y aplicación de la tecnología. El uso de la tecnología y su aplicación en la explotación de la negociación con todo lo que ello implica, debe hacerlo el franquiciatario de acuerdo a las reglas, normas y estándares que le sean fijados. Los detalles de cumplimiento de esta obligación deben concretarse en cada contrato.

b).- Seguir todas las especificaciones sobre organización del negocio. Esta obligación es muy amplia, pues supone que durante la operación de la negociación deberá ajustar su actuación, en diferentes áreas de administración y organización. Puede comprender lo referente a:

- Preparar y seguir los sistemas de contabilidad y los reportes financieros.

- Contratar determinada clase de personal y someterlo a entrenamiento.

- Adquirir del franquiciante o de determinados proveedores cierta materia prima, equipo, partes.

c).- Pagar la contraprestación. Es una de las obligaciones más importantes, el pago de la contraprestación pactada en -

el contrato. Esta puede ser, un pago inicial, por el privilegio de obtener la franquicia y el pago periódico de regalías por la continua asistencia y tecnología que proporciona el franquiciante.

d).- Informar periódicamente. El franquiciante tiene la obligación de informar al franquiciante del desarrollo de la negociación mercantil. Para poder verificar el cumplimiento de todas las normas, la uniformidad de los productos y servicios prestados.

e).- Tiene el franquiciatario, la obligación de guardar el secreto es decir, no divulgar a terceros ninguna información, dado que es confidencial todo lo relacionado con la tecnología o la operación misma de la negociación, o la propia franquicia. Esto es no comunicar o usar, en otro beneficio que no sea el propio, la tecnología, conocimientos know-how y cualquier clase de información recibida del franquiciante.

f).- Aceptar inspecciones. Es una obligación correlativa del derecho que tiene el franquiciante a inspeccionar y supervisar, por lo que se traducirá en una obligación para el franquiciatario en aceptar y colaborar en las inspecciones, visitas, supervisiones, auditorías, que hace el franquiciante para la estricta observancia de las obligaciones del contrato.

g).- Es obligación del franquiciatario: que al terminar el contrato, deberá discontinuar el uso de la franquicia que supone dejar de usar las marcas, nombres y avisos comerciales y la ex-

plotación de patentes en su caso, así como de toda la tecnología proporcionada. Y dejar de operar la negociación mercantil, así como dejar de hacer negocios a nombre del franquiciante. ^{15/}

7. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Podemos decir que básicamente son tres los elementos que conforman a la franquicia que son:

1.- La Marca: que indicará la calidad. Para identificar al contrato de franquicia es necesario que el franquiciatario -- opere su negocio con una o varias marcas (o nombre(s) comercial(es) del franquiciante. Resumiendo diré que el contrato de franquicia debe incluir una licencia de uso de marcas, bien sea de servicios y/o productos y eventualmente nombres comerciales.

2.- La uniformidad: este concepto de uniformidad del producto o del servicio, está íntimamente ligado al concepto de la marca, pues el consumidor, por medio de estos signos distintivos va a identificar el producto o servicio que quiere y conoce, anticipadamente, la calidad que tiene el bien que pretende adquirir. Se mantendrán niveles uniformes de calidad en los productos o servicios del contrato de franquicia.

3.- Una contraprestación: el pago de diversas cantidades que el franquiciatario hace al franquiciante, está, generalmente ligado a los resultados de la operación del negocio franquiciado.

^{15/} González Calvillo, Enrique y Rodrigo, ob. cit., Pág. 76.

Los contratos de franquicia pueden preveer una diversidad de pagos por distintos conceptos que suponen la explotación de la -- franquicia. Dentro de los pagos hay dos básicos, uno el pago -- inicial o cuota que da derecho a la franquicia y las regalías o pagos periódicos sobre la base de las ventas de la negociación.

Sin embargo además de las características ya apuntadas, que como señalé al inicio del presente rubro son las más importantes, hay otras dentro de las que enunciare solo algunas a groso modo.

- El franquiciatario, se obliga a cumplir con el control de calidad bien sea del producto o del servicio, en los términos es pecificados por el franquiciante.

- Tendrá que existir transmisión de conocimientos o tecnología, de la que gran parte pertenece al know-how, que la hace el franquiciante mediante normas, manuales, guías, capacitación del personal entre otras medidas.

- El contrato de franquicia tiene la característica de tener cierta exclusividad referida a un territorio, a uno o a varios establecimientos geográficamente identificados.

8. CONTENIDO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Para enunciar todo el contenido del contrato de franquicia-necesitabamos por lo menos dedicar dos capítulos más, por lo que únicamente me referiré a las cláusulas que de rigor se tienen -- que incluir en todo contrato de franquicia, y las que considero-

de mayor relevancia, que son:

- Licencia del sistema (objeto del contrato).

El franquiciante le otorga al franquiciatario la licencia de su "sistema". El sistema incluye pero no se limita a dos elementos de gran importancia en la franquicia: la marca o nombre comercial y los conocimientos de know-how que permiten la operación eficaz y homogénea de todos y cada uno de los negocios que operan bajo un contrato de franquicia. Así pues, encontramos -- que los elementos esenciales que la constituyen le son conferidos al franquiciatario en un mismo paquete o formato en donde todas las partes que la integran son igualmente importantes. 16/

El pago de regalías. (contraprestación).

En todos los contratos de franquicia, ... "La contraprestación del franquiciante por la licencia de un sistema (marca o -- nombre comercial y know-how) es el pago de una regalía. Dicho -- pago se determina aplicando un porcentaje de los ingresos brutos del negocio franquiciado. Dicho porcentaje varía de franquicia en franquicia y no hay uno en particular que pueda considerarse como el justo o bien el más adecuado ... " 17/

El monto de las regalías, depende de una serie de factores que se determinarán en cada contrato de franquicia. Así como -- también se ha establecido, la práctica de cobrar al franquiciatario, al momento de la firma del contrato, una cuota, que se tra-

16/ González Calvillo, Enrique y Rodrigo, ob. cit., Págs. 76 y 77.

17/ IBIDEM. pàg. 18

duce en el derecho que tiene el franquiciatario de operar con -
la franquicia.

- Vigencia del contrato. (plazo)

En lo que respecta el plazo de vigencia del contrato de - -
franquicia, es variable ya que no se puede preveer un período de
vigencia similar para todo contrato, en virtud de que las partes
fijan el plazo. Sin embargo, la mayor parte de los contratos de
este tipo en México Preveen una duración de 10 años, generalmen-
te pero puede variar.

- La información confidencial.

Sin duda, el valor de la información y conocimientos que el
franquiciante pone a disposición del franquiciatario es, quizá -
tan importante, como la marca o nombre comercial que se le otor-
ga al franquiciatario. Así pues en el caso de las franquicias, -
es de gran importancia la obligación que asume el franquiciata--
rio de no divulgar a terceros la información que se le confiere-
y de mantenerla confidencial, no sólo durante la vigencia del --
contrato sino inclusive después de la fecha de su terminación de
contrato. 18/

- El acuerdo de no competir.

Es una cláusula del contrato, que tendrá que cumplir el - -
franquiciatario (al terminar el contrato), y es tan novedosa que
ha traído algunos problemas respecto de su aplicación y ejecu- -

18/ González Calvillo, Enrique y Rodrigo, ob. cit., Pág. 79.

ción en México, se presentaron problemas respecto de la no competencia. Quizá el más importante de ellos es el que presenta lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con dicho precepto, constituye una garantía individual el derecho de ejercer cualquier actividad, siempre y cuando ésta sea lícita. Por lo que el acuerdo de no competir representa, una restricción a dicha garantía individual.

La solución que se ha propuesto para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos de no competencia previstos en este tipo de contratos ha sido mediante el establecimiento de penas convencionales. El franquiciatario podrá verse o no obligado a cumplir su obligación de no competir con su franquiciante, pero no hay duda de que, si las partes pactan una pena convencional en caso de incumplimiento, el franquiciante tiene todo el derecho de ejecutársela al franquiciatario competidor.

9. TERMINACION DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

La terminación del contrato de franquicia es un tema de gran interés, dado la falta de regulación legal, y cabe la posibilidad que el franquiciatario quede desprotegido.

De las causas generales de terminación del contrato algunas de las cuales pueden ser pactadas por las partes del contrato, haré referencia a las siguientes:

a).- Preaviso de alguna de las partes. Este preaviso suele estar pactado en el contrato, y se estipula alguna formalidad para hacerlo saber a la contraparte. El aviso siempre tendrá -- que hacerse del conocimiento del franquiciante con varios meses de anticipación. Además puede establecerse que el preaviso, sólo opera después de cinco o diez años de vigencia del contrato.

b).- Es posible que se de por terminado el contrato por in cumplimiento de alguna de las partes, o rescisión. En esta causal suele pactarse cuáles son las violaciones graves al contrato que dan lugar a la terminación anticipada para alguna de las par tes. Esta cláusula del contrato, de terminación por incumpli- - miento tiene como fundamento legal el Artículo 1949 del Código - Civil, que previene para los contratos bilaterales la posibili-- dad de terminarlos por incumplimiento de una de las partes. La parte perjudicada que quiera dar por terminado el contrato, cuan do sobrevenga el incumplimiento de alguna de las partes, deberá promover el juicio ante la autoridad judicial competente.

c).- La quiebra del franquiciante o franquiciatario, es - causa de terminación. En virtud de que con esta causa aparecen otras, como la huelga, que paralizará la negociación franquiciada, el embargo, de toda la negociación o de ciertos activos importantes, la expropiación, la suspensión de pagos o la interven ción en la administración de la autoridad judicial, todas ellas afectan la operación normal de la negociación franquiciada.

d).- Cumplimiento del término del contrato. Es la causa -

normal de terminaci3n del contrato, por lo que no requiere de -- aviso o alg3n acto entre las partes. A la llegada del plazo es-- conveniente que las partes determinen contractualmente algunos - de los efectos posteriores, tales como el no uso de las marcas - por parte del franquiciatario, o bien lo referente a la mercan-- cfa producida y no vendida.

e).- La muerte del franquiciatario. Esta causa s3lo se -- produce cuando el franquiciatario es una persona ffsica. Puede-- establecerse en el contrato, que continde vigente con los herede-- ros o que se termine en un plazo razonable en el cual el franqui-- ciante tiene derecho a "recomprar" la franquicia o dar alguna in-- demnizaci3n a los herederos. Tambi3n puede pactarse que los he-- rederos pueden ceder el contrato de franquicia a un tercero a la muerte del franquiciatario. 19/

Adem3s de las anteriores formas de terminaci3n del contrato podemos citar, el mutuo consentimiento de las partes el agota-- miento natural del contrato.

10. VENTAJAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

- La marca y productos reconocidos. "Una franquicia le - - aporta al franquiciatario el derecho de uso de una marca o nom-- bre comercial reconocidos y prestigiados en el mercado. De algu-- na forma el franquiciatario adquiere la cartera de clientes que-

19/ Arce Gargollo, Javier, ob. cit., P3g. 66.

ya se identifican con dicha marca y con la reputación de los servicios que presta. Asimismo, el servicio o producto goza de un buen nivel de aceptación que un negocio independiente, requeriría de varios años para alcanzar". 20/

- La rápida instalación de un negocio completo. En un esquema de franquicias, el negocio nace "ya hecho", completo y no requiere de meses o años de esfuerzos para depurar el producto o servicio que se ofrece.

Por medio de un contrato de franquicia el franquiciatario se evita el difícil trance de empezar con un negocio pequeño, -- que requeriría de mucho tiempo para desarrollarse. 21/

- Asistencia profesional y apoyo constante. La asistencia profesional es una parte muy importante del contrato de franquicia. "Este apoyo generalmente incluye estudios de mercado, selección y negociaciones para la compra del local, instalación de la tienda, promoción el día de la apertura, procedimientos contables, apoyo operativo proactivo, además de una continua investigación y desarrollo de nuevos productos, servicios y técnicas de promoción, operación y desarrollo". 22/

- Menores gastos publicitarios y mayor difusión. Como es por todos sabido, que "la comunicación" con los mercados es necesaria para educar al consumidor, hablarle de los beneficios de nuestro producto y finalmente, motivarlo para que visite nuestro

20/ González Calvillo, Enrique y Rodrigo, ob. cit., Pág. 127.

21/ IBIDEM. pàg 126

22/ IBIDEM. pàg 127

negocio. La única forma de poder absorber gastos de esta naturaleza es en equipo, repartiendo la carga y además, justificando - más los esfuerzos dentro de un territorio, lo cual generará mayor economía". 23/

- Mayor facilidad y eficiencia en la operación general del negocio. Tenemos que con la franquicia "la operación se facilita y aumenta la eficiencia en la medida en que se delega la minuciosa y absorbente operación diaria de las unidades o negocios franquiciados, que además de contar con la capacitación y procedimientos adecuados.

- Una ventaja más del contrato de franquicia, es que por medio de la creciente aceptación que ha tenido en México, se están generando gran número de empleos. Es por ello la franquicia es fuente de empleos.

- Se beneficia al público consumidor al ampliar la gama y calidad de los productos.

- Cuando una franquicia entra a un sector determinado, aumenta la competitividad en el mismo, pues aporta nueva tecnología.

- Las franquicias, están colaborando a la descentralización pues, cada ciudad tendrá sus propios centros de bienes y servicios.

- Una peculiar ventaja es que numerosas personas que no - -

23/ González Calvillo, Enrique y Rodrigo, ob. cit., Pág. 93.

cuentan con recursos elevados para financiar su propio negocio, - se convierten en empresarios, es decir la franquicia crea una clase de empresarios que en otro caso hubieran sido simplemente trabajadores asalariados.

11. DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

- Reducción de la Independencia. Es una desventaja, desde el punto de vista del franquiciatario, la pérdida de su independencia o bien la reducción de la misma, resultante de todas las políticas, los estándares operativos y del manejo general del negocio franquiciado.

- "La compra supervisada de los insumos del negocio, equi--pos, los controles en la selección, localización y de los estándares en todas las demás directrices del negocio. Esta limitante en ocasiones incluye la capacidad de crear nuevos productos, - lo que en ocasiones podrá representar pérdidas de oportunidades".^{24/}

- Limitantes en cuanto a las compras o ventas del negocio.- En el contrato de franquicia generalmente se establecen límites - en cuanto a las compras o ventas que lleve a cabo el negocio - - franquiciado. Por que en muchas ocasiones, tales operaciones se sujetan a la autorización del franquiciante.

- Otra desventaja del contrato de franquicia, son los riesgos que se originan con la inexperiencia empresarial de los even

^{24/} González Calvillo, Enrique y Rodrigo, ob. cit., Pág. 128.

tuales franquiciatarios: éstos proceden de capas sociales muy diversas y generalmente no se han desempeñado anteriormente en ningún género de la actividad económica.

- Al celebrarse un contrato de franquicia, inician los franquiciatarios con una mentalidad equivocada de "corto plazo", para poder recuperar su inversión y poder hacer ganancias. Lo -- cual no es posible en un período corto (seis meses).

- Se han exagerado los aspectos positivos del contrato de franquicia. Por lo que la operación de algunas franquicias no -- ha cubierto las expectativas de muchos adquirentes y éstos se -- han retirado.

- Considero una desventaja de la franquicia, que provoca en cierta medida la pérdida de algunos de nuestros valores nacionalistas (culturales). En virtud de su extracción extranjera.

CAPITULO V

1.- DERECHO COMPARADO EN MATERIA DE LICENCIA DE MARCA.

No hay duda de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, per se sitúa a nuestro país en un proceso de cambio profundo, preñado de riesgos y oportunidades, cuyos resultados si bien en este momento son impredecibles, su concreción positiva en la realidad nacional dependerá del conocimiento previo-amplio, hondo y objetivo, de la problemática compleja que deberá regular.

Aunque el nombre de dicho instrumento (Tratado de Libre Comercio) puede inducir al equivoco de pensar que no afectará sino al ámbito de las relaciones comerciales, en realidad sus repercusiones se dejarán sentir - en una o en otra medida - en todos los órdenes de la vida nacional. Y esto es así porque las distintas esferas de la vida de relación que se integran dentro del Estado democrático no son compartimientos aislados unos de otros. La dimensión moral, religiosa, política, económica, jurídica, cultural artística, etc, etc. de la persona humana se actualiza a través de un complejo de actividades de distinta índole, pero que interactúan e influyen unas sobre otras. Respetando la justa autonomía de las realidades temporales, es indudable que, para poner un ejemplo, la actividad económica -tanto en lo individual como en lo gubernamental- obedecerá a motivaciones y fines distintos, dependiendo de los valores éticos a los cuales esté adherida la persona que en la esfera privada realice esa actividad o que, en la esfera pública, la planee o la dirija.

Existen, pues vasos comunicantes en todas las áreas del --- quehacer humano y en todas las disciplinas que se ocupan de su co nocimiento. La transformación de la economía nacional en su con junto que producirá el TLC., afectará también diversos aspectos de nuestro orden jurídico nacional, incluyendo aunque se ha pre- tendido negarlo, a nuestra Carta Magna.

Si el Derecho es como lo postula el insigne maestro Villoro Toranzo, un sistema racional de normas sociales de conducta que constituyen verdaderas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica, es a los juristas hacer notar toda su - ciencia, todo su arte, toda su técnica, para proponer las nuevas fórmulas, las nuevas figuras jurídicas, que habrán de requerirse ya en este período de negociación del TLC., o bien posteriormente en su vigencia, las cuales podieran representar soluciones viables y justas a nuestra nueva situación histórica.

Los propósitos específicos que México pretende alcanzar con el mencionado tratado, conforme a lo proclamado públicamente por el Dr. Jaime Serra Puche en su carácter de Secretario de Comercio y Fomento Industrial, se pretende:

- a).- Incrementar nuestra competitividad internacional.
- b).- Asegurar el acceso de nuestras exportaciones al mercado estadounidense, con quien realizamos el 70% de nuestro comercio exterior.
- c).- Estar en posibilidad de captar mayores flujos finan--- ciosos, de inversión de crédito que generen empleos y - financien el desarrollo.

- d).- Tener acceso a los últimos avances tecnológicos.
- e).- Incorporar el mayor número de empresas posibles a las actividades de exportación.

Lo cierto es que no conocemos a ciencia cierta, los resultados del Tratado de Libre Comercio, con nuestros vecinos del norte sin embargo debemos emprender esta nueva etapa en la vida de nuestro país, con optimismo, y sobre todo conscientes de que con trabajo y union de todos los Mexicanos, se obtendrán grandes logros, y en merito de ello es por lo que el presente Capitulo de Derecho comparado lo realizò sobre nuestros vecinos del norte, -- Estados Unidos de América, y Canadá.

1.- LA LICENCIA DE MARCA EN CANADA.

Antes de promulgado el articulado relativo a la marca era la opinión de que la licencia de marca comercial destruía su validez, porque el uso otorgado a persona distinta a su dueño, -- conduciría a destruir la marca. Sin embargo, ahora es aceptado que el propietario del registro marcario, pueda autorizar a -- otra (s) persona (s) el uso de su marca registrada, haciendo -- menos dificultoso su otorgamiento.^{1/}

El otorgamiento de licencias no invalida la marca; la ausencia de un registro del usuario autorizado o licenciatarario -- no invalidara una marca comercial, bien sea registrada o no. -- La ley Canadiense de la materia sostiene que ninguna licencia -- invalida los efectos que la marca tiene, en donde el propietario, ejercite el control de calidad sobre la manufactura de los productos, elaborados al amparo de una licencia marcaria.

Los casos en los que se invalida la marca comercial, siempre han sido, en los que no se ejercita un adecuado control de calidad sobre los bienes y/o servicios, bajo los cuales se ha -- concedido una licencia. Dereskin, Daniel, "Licencia de marca -- registrada y usuarios registrados en Canadá", 1973.

^{1/} Rangel Ortiz, David, Trademarks: International Protection and basic feactures of the Mexican and Canadian legal systems, Faculty of Law of the University of Toronto, Canada, 1979, pág. 90

En referencia a lo antes apuntado la Ley de marcas de Canadá, contiene un artículo que reza: Ninguna persona podrá usar -- una marca comercial registrada, por otra persona, de manera que sea probable, que deprecie el valor del buen nombre, unido a -- ella. Por lo que al no ejercitar un adecuado control de calidad en la licencia de marca, dado que con ello se depreciaría el valor y el buen nombre de la marca. Artículo 22.(1).

Artículo 22.(2). En cualquier acción respecto del uso de -- una marca comercial, contraria al apartado I del artículo, la -- Corte puede declinar para ordenar el restablecimiento de los da--ños.

La solicitud para registro como licenciataria, puede hacerse por escrito después de la colocación en el archivo, de una sosolicitud, para el registro de una persona como licenciataria, siempre y cuando sea, el propietario de la marca registrada y el li--cenciataria o usuario autorizado, quien presente la mencionada --solicitud.

Los solicitantes deben proporcionar al registro la información general así como los particulares del acuerdo de licencia, más la información suficiente, manifestando, ante todo el con--trol de calidad ejercitado por el licenciante.^{2/}

El registro de la licencia de marca; es para aprobar a una persona como usuario registrado de una marca comercial, para --- cualquier licencia, bien sea de productos o de servicios, y para imponer cualquier condición o restricción a la licencia de marca.

Las provisiones del contrato, en ninguna manera el uso de -

la marca registrada por su dueño y por el licenciatario parecería llegar a ser público pero tal uso es posible, al público se le da la noticia de que el uso de la marca registrada es hecho bajo la autorización del dueño de la marca comercial cuando el propietario no está usando la marca por sí mismo, sino que el uso de la marca registrada lo hace el licenciatario y con ello se equipara al uso hecho por el dueño de la marca.

El licenciante debe ejercitar control de calidad sobre los bienes o los servicios que ampara la marca, dada al licenciatario y tiene el Derecho de inspeccionar los bienes o servicios que se venden o prestan bajo una licencia de marca. Las marcas de certificación cuando el propietario no está haciendo trato con la marca, se puede obtener la protección bajo las provisiones sobre las marcas de certificación. El dueño de una marca certificada no puede comprometerse en el trato de los bienes o servicios tales como aquellos, con los cuales la marca es usada, pero puede autorizar a otras personas a usar la marca en conexión con bienes y servicios que conocen una regla fija.

El dueño de la marca puede prevenir su uso por cualquier persona no autorizada. El uso de la marca por un licenciatario cumple con los requerimientos del uso exigido, a la marca.^{3/}

En lo que respecta al contrato de franquicia, "Canadá ha representado un importante mercado para las franquicias estadounidenses. De hecho es el país con mayor número de franquicias originales de Estados Unidos.

^{3/} Rangel Ortiz, David, ob. cit., pág. 91.

Esto se debe a que a pesar de su propia identidad como país --- independiente, Canadá se presenta como una extensión del mercado norteamericano por su similitud, cultural y de idioma".^{4/}

Canadá también ha tenido lo suyo en cuanto a desarrollo de franquicias locales se refiere, mismas que se han desenvuelto a buena velocidad. De hecho, algunos franquiciantes canadienses, - ya exportan sus conceptos al exterior y tal parece que la tendencia a la exportación, es ya inmodificable".^{5/}

El gobierno canadiense apoya el sistema de franquicias, --- pero sobre todo a los negocios con capacidad de expansión hacia otros mercados, para así balancear el déficit de pagos originados por el alto número de franquicias extranjeras que allí funcionan.

^{4/} González-Calvillo, Enrique y Rodrigo, ob. cit., pàg 48

^{5/} IBIDEM.

2.- LICENCIA DE MARCA EN ESTADOS UNIDOS.

"Originalmente la ley no permitió la autorización de marcas ya que el público no sabría si estaba comprando de la fuente -- original o de una diferente, y la propia ley norteamericana, lo sancionaba con la pérdida de cualquiera de los derechos de propiedad de la marca".^{6/}

La Ley de marcas de Estados Unidos, en la Sección 10 se refiere a la concesión de marcas. De esta forma tenemos que la licencia de marca comercial, una vez habiendo sido parte integrante de la ley, es ahora legalmente permisible, y su uso se ha extendido, siendo la licencia de marca, adaptable a una extensa variedad de situaciones. Una marca comercial puede ser -- autorizada a un único licenciatarío o a múltiples licencia---tarios, en ocasiones a miles. Cuando hay un vasto número de licenciataríos usualmente son parte de un sistema de franquicia. La marca comercial ordinariamente es la "piedra angular" de -- un contrato de franquicia.

"En los Estados Unidos de Norteamérica, el contrato de -- licencia de marca, debe definir por escrito, todos los derechos y obligaciones de las partes. Entre los tópicos ordinariamente cubiertos, son la identificación de las partes, la enumera---ción de las marcas, y la especificación de los productos o ---servicios que ampara la licencia, las leyendas explicativas, -

^{6/} Bloxam, George, A, Licensing rights in Technology a legal guide for manage is in negotiation, Washington, 1977, pág. 87.

la política de la marca, el privilegio real, el requerimiento - de control de calidad, el término, la cesión y los derechos posteriores a la terminación".^{2/}

El enfoque central del contrato de licencia de marca está frente a la marca - su uso, su política, y su programa de control de calidad.

La licencia de marca en los Estados Unidos, se ha considerado como una necesidad, se le tiene por legalmente necesaria, - dado que de esta forma, el que use la marca con autorización del dueño no sera violador de la marca, y de esta forma no infringiría la ley.

El control de calidad de una licencia de marca en los Estados Unidos, puede ser ajustada al tipo particular de un negocio determinado. Generalmente, al licenciatarío se le requiere para que mantenga los patrones de calidad de los productos o servicios, tal y como los proporcionaría el licenciante, por lo que - el licenciatarío tendra que permitir la inspección en la manufactura de los productos o bien en la ejecución de los servicios durante las horas de comercio normal, y seguira todas las especificaciones escritas relacionadas con el producto o el servicio terminado, el cual es vendido por el licenciatarío bajo la licencia de marca.

Respecto de las regalías de la licencia de marca, el contrato puede ser libre, o bien puede requerir de un pago hecho -----

^{2/} Gilson, Jerome, Trade mark protection and practice, Vol. 1, - Matthew Bender, United States, pág 6-31

en cualquiera de las formas existentes de pago. Las regalías -- son ordinariamente expresadas como una cantidad fija del producto o servicio vendido o bien como un porcentaje de ventas; pudiendo ser del 4 al 5% del precio neto de los bienes y servicios. Para proporcionar al licenciatarario un incentivo para realizar mayores ventas, un porcentaje de las regalías es lo frecuentemente usado en los Estados Unidos.

"El contrato de licencia generalmente requiere de que el -- concesionario, informe al concedente o licenciante de cualquier violación potencial de la marca. El concedente usualmente -- tiene el derecho de determinar lo que constituye una violación, a su marca, para decidir si ha de ejercitar acción penal".^{8/} -- El licenciatarario ordinariamente acuerda cooperar en cualquier -- compromiso, con el licenciante manteniendo un completo control -- sobre cualquier acción.^{9/}

El contrato de licencia de marca, en los Estados Unidos, -- es comunmente de cinco a diez años, y frecuentemente proporciona al licenciatarario la opción de renovarla por un término adicional. Cuando el contrato es silencioso respecto de la duración, es terminable a voluntad de las partes. Existen además los contratos con término indefinido, teniendo varios inconvenientes, dado que las condiciones del negocio y las tendencias inflacionarias pueden hacer que ciertas provisiones básicas se conviertan en obsoletas.

8) Gilson, Jerome, ob. cit., pàg. 6-43

9) Gilson, Jerome, ob. cit., pàg. 6-44

Las licencias de marca perpetuas deben ser evitadas, ya que son impropias para la asignación de los derechos de la marca - ya que una licencia de marca contempla normalmente la posesión continua de la marca, por su propietario y la restauración de todos sus derechos en la expiración del término de la licencia.

"En la terminación de un contrato de licencia de marca al - concesionario se le requiere, para que cese de usar la marca. - Sin embargo, aún sin tal previsión: el derecho del licenciata-- río para usar la marca termina, con la conclusión del contrato de licencia, y su uso, según esto se considera una violación de los derechos de la marca, propiedad del licenciante".^{10/}

La ley de la materia, establece que si el licenciante, --- presenta una acción en contra del licenciatarío, repudiando el contrato de licencia, se le puede prohibir usar la marca durante la suspensión de la acción.

Respecto del control de calidad, la Ley marcaria de Estados --- Estados Unidos, contiene disposiciones expresas sobre el particular:

Las leyes que se refieren a la marca comercial, dejan que el dueño de la marca decida por si mismo las normas relativas - al nivel de calidad que incorporará a su producto o al servicio que preste. El puede adaptarlos, sujetandose a factores de cog to y sobre todo en noción del interes competitivo.

^{10/} Gilson, Jerome, ob. cit., pàg. 6-47

Sin embargo, en el momento en que el dueño de la marca -- permite que alguien más use su marca, las leyes marcarias y el interes público imponen una nueva obligación, con respecto a -- la calidad. "El dueño debe controlar la naturaleza y la calidad de los productos y servicios vendidos bajo la licencia de marca, y se obliga a evitar a toda costa engañar al público. -- El hecho de que el titular de la marca, por razones comerciales autorice a miles de concesionarios o licenciatarios, no disminuye su obligación. Lo cierto es que se incrementa el problema de control de calidad con los numerosos licenciatarios, pero -- la ley señala, es obligación del concedente o licenciante, cumplir con su deber legal para con el público".^{11/}

La aceptación judicial de la doctrina, respecto del control de calidad, condujo a la incorporación en Lanham, del multicitado control de calidad, lo cierto es que antes del año de 1946, no había artículo que autorizara expresamente la licencia de marca comercial. La ley de la materia Lanham, en las -- secciones 5 y 45, la aprobación del uso de una marca por -- persona diferente al titular, siempre y cuando éste ejercite -- un adecuado y suficiente control sobre la naturaleza y calidad de los bienes y servicios vendidos bajo la licencia de marca, -- por persona diferente a su dueño.^{12/}

^{11/} Gilson, Jerome, ob.cit. pàg. 6-4

^{12/} Gilson, Jerome, ob. cit. pàg. 6-8

Ahora, el control sobre la naturaleza y calidad de los -- productos y servicios es medular en una licencia válida de mar ca comercial. Si el control es mantenido adecuadamente por el concesionario, la validez del sistema de licencias de marca no se afecta por el gran número de concesionarios.

En lo que se refiere a la regulación de las franquicias - en los Estados Unidos, todas las disposiciones sobre el acuerdo de franquicia son posteriores al año de 1970, las que fueron aprobadas por varios Estados de la Unión Americana. Las -- disposiciones antes referidas, establecen el registro obligatorio de licenciantes, que venden franquicias, y además el registro de los contratos, existen también disposiciones protectoras de los licenciarios, a efecto de que noozcan las condiciones de contratación que ofrecen los licenciantes, antes - de involucrarse en un acuerdo contractual, en el ordenamiento se hace mención de la regulación de algunas causas justas, para los casos de terminación anticipada de los contratos, y -- sobre la renovación de los mismos.

Trece Estados de la Unión Americana, han adoptado leyes - que obligan al registro de los licenciantes y de los contratos que celebran. Diecinueve Estados, incluyendo los trece ya mencionados, han dictado leyes para proteger a los franquiciata-- rios de las determinaciones abusivas o injustas por parte de - los franquiciantes, o bien cuando se niege la renovación y ten ga derecho el licenciario a la misma.

Hay ademàs una legislaciòn de naturaleza Federal fechada en octubre de 1997, que en principio no prevalece sobre las - disposiciones que han emitido los Estados. Esta importante regulaciòn determina que los contratos de franquicia, para poder ser materia de esta reglamentaciòn, deben de reunir los si--- guientes requisitos:

- a).- Que el franquiciatario venda bienes o servicios que cumplan con la calidad y estàndares del licenciante o que estàn identificados con algùn marca del li--- cenciantes.
- b).- Que el licenciante ejerza un significativo control o proporcione al licenciatarario una excelente - asistencia sobre métodos de operaciòn.
- c).- Que el licenciatarario pague quinientos dòlares o màs al inicio del contrato o durante los siguientes --- seis meses. 13/

"Con respecto al registro obligatorio, quince Estados, han regulado para hacer obligatoria la inscripciòn de licenciantes que ofrecen franquicias en venta. Si estas personas no estàn - registradas, no pueden vender u ofrecer en venta legal las --- franquicias. Esta nominativa, al parecer es bastante estricta respecto a la informaciron inicial y a la que periodicamente deben presentar los licenciantes para obtener su registro y -- mantenerlo vigente"14/

13/ Arce Gargollo, Javier, ob. cit., pàg 71 y 72.

14/ IBIDEM.

CONCLUSIONES.

1.- Las marcas, son tuteladas por el Derecho y dada su intangibilidad, las regula el Derecho Inmaterial.

2.- La Propiedad Industrial, abarca dos grupos de Instituciones, y en uno de ellos se encuentran las marcas. La Propiedad Industrial se encuentra en constante dinamismo, y esta forma parte del conjunto jurídico mexicano; ya que una de las características fundamentales del Derecho es su evolución dado que la norma jurídica, se encuentra en constante evolución, al igual que las necesidades de la sociedad.

3.- La marca es todo signo distintivo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase.

4.- En un mundo con productos diferenciados resulta necesario un sistema de identificación, que diferencie los productos o servicios, así, como también de garantía de calidad de los mismos, en virtud de ello son de gran importancia las marcas y sus licencias.

5.- La abrogación de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, otorga a las partes signatarias de un contrato la facultad de que libremente pudieran establecer las condiciones contractuales, pues cuando estuvo vigente dicho ordenamiento --

constituía una limitación para celebrar contratos.

6.- El contrato de licencia de marca, es aquel en virtud del cual el dueño de la marca, que será el licenciante otorga el derecho de uso de su marca, a una persona física o moral, - que será el licenciatarío, a cambio de una contraprestación, - por un tiempo determinado.

7.- Los supuestos básicos para que un contrato de licencia sea válido es: a) una marca con vigencia plena y b) la inscripción, en el Registro de la Propiedad Industrial, de SECOFI.

8.- El efecto fundamental de inscribir el contrato de licencia de marca, es para que el licenciatarío, tenga la facultad de ejercitar las acciones legales necesarias tendientes a impedir que se falsifique o imite la marca, es decir con dicha inscripción el uso de la marca realizado por el licenciatarío, se equipara al efectuado por su dueño. Lo cual constituye una ventaja, para el efecto de conservar la vigencia del registro de la marca respectiva usada por el licenciatarío, en este supuesto la marca no caducará.

9.- La ley establece como una condición, para que una licencia de marca sea válida, que los productos o servicios que se fabriquen o comercialicen por parte del licenciatarío, sean de la misma calidad que los presta o fabrica el dueño de la -- marca.

10.- El requisito de control de calidad es fundamental, - en el contrato de licencia de marca, en merito de que pone en - manos del licenciatarío, el prestigio y buen nombre de la mar-- ca.

11.- Considero necesario que la Ley de Fomento y Protec-- ción de la Propiedad Industrial, incluya disposiciones más com-- pletas y específicas, respecto del control de calidad, de los - productos o servicios que se vendan al amparo de una licencia - de marca. Para que de esta forma el consumidor obtenga una cali-- dad constante , en caso contrario constituye un fraude y enga-- ño, al público consumidor.

12.- Promover el uso de marcas, propiedad de mexicanos, - a través de la licencia de marca; para que de esta forma se ge-- nere una fuente de empleo.

13.- La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Indus-- trial, considera que existe franquicia cuando junto con la li-- cencia de uso de marca, se transmitan conocimientos técnicos o bien se proporcione asistencia técnica.

14.- La licencia de marca, constituye el antecedente más - inmediato de la franquicia, como ahora se conoce. Puede afir-- marse que el contrato de franquicia, incluye siempre una licen-- cia de marca, es decir el franquiciatarío siempre tendrá que -- que utilizar un signo distintivo.

15.- La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, considera que existe franquicia cuando junto con la licencia de uso de marca, se transmitan conocimientos técnicos o bien se proporcione asistencia técnica.

16.- En el contrato de franquicia, deberán concurrir varios elementos para que se pueda decir que jurídicamente exista, son dos elementos básicos los que se requieren:

- a).- La existencia de una licencia de marca y/o nombre comercial.
- b).- La asistencia técnica y/o transferencia de tecnología, para la producción o venta de bienes o la prestación uniforme de un servicio, con los métodos operativos, corporativos y administrativos, que estipule el franquiciante.

17.- En el contrato de franquicia, no existe entre las partes contratantes una relación de subordinación laboral, sino que únicamente los une una relación contractual de naturaleza eminentemente mercantil.

18.- Las franquicias en México, considero constituirán a la larga una pérdida o menoscabo de los valores nacionales de los mexicanos, pero a la vez son una fuente de empleo y una forma de la descentralización que requieren grandes ciudades de nuestro país.

19.- Actualmente en Canadá y Estados Unidos, es legalmente permisible la licencia de marca, y a la fecha en esos ---

países la franquicia se ha convertido, en una forma usual del -
comercio.

20.- Confío en que la Legislación mexicana sobre la Pro--
piedad Industrial, se convierta en realidad, en un instrumento
auténtico para el desarrollo nacional.

BIBLIOGRAFIA GENERAL.

- Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, sexta edición, Editorial Porrúa, México, 1984.
- Alvarez Soberanis, Jaime, La Regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de Tecnología, Editorial Porrúa, México 1979.
- Arce Gorgollo, Javier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis, México, 1990.
- Bloxam, George, A., Licensing rights in Techonology a legal guide for manage is in negotiation, WASHINGTON, 1977.
- Chudnovsky, Daniel, Marcas, Investigación y desarrollo en el tercer mundo, Las marcas extranjeras en los países en desarrollo, Comercio Exterior, Vol. 29, núm. 12, México, diciembre - 1979.
- Diccionario Jurídico Mexicano, Cuarta Edición, Editorial Porrúa.
- Estriche, Joaquin, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Tomo IV, "M,Z", Editorial Themis, España, 1977.
- Fernández Novoa, Carlos, Fundamento del Derecho de las Marcas Editorial Monte Corvo, Madrid, 1984.
- Galinna Mingot, Tomas de, Pequeño Larouse Técnico, Editores Olímpicos, México 1977.
- García Moreno, Víctor Carlos, El Sistema Patentario Internacional y la Nueva Ley Mexicana de Invenciones y Marcas, "Nomos" Revista Trimestral de Derecho, Universidad la Salle, Tomo I, - núm. 2, abril - junio, México, 1979.

- Gilson, Jerome, Trade mark protection and practice, Vol. I
Matthaw Bender, United States.
- González Calvillo, Enrique y Rodrigo, Franquicias: La Revolución de los 90, Editorial, McGRAW-HILL, México, 1992.
- Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Vigésimaséptima, edición, Editorial Porrúa, México, 1990.
- Martín, Alfonso, Diccionario del Español Moderno, sexta edición, Ediciones Aguilar, Madrid, 1981.
- Martínez Morales, I. Rafael, Derecho Admisnitrativo, primer curso, Editorial Harla, México, 1991.
- Nava Negrete, Justo, Derecho de las marcas, Editorial Porrúa México, 1985.
- Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Juridicas, politicas y sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1979.
- Pina, Rafael de, Diccionario de Derecho, séptima edición, - Editorial Porrúa, México, 1960.
- Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, S.A., 1960.
- , La Licencia de explotación de marcas en el Derecho Mexicano, "Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística", Año II, núm. 4 México, Julio - diciembre, 1964.
- Rangel Ortiz, David, Trademark: International protection and basic feactures of the Mexican and Canadian legal systems, Faculty of law of the University of Toronto, 1979.

- Rangel Ortiz, Horacio, La licencia de uso de marca como sustitución del propietario de la marca, "Revista Mexicana de Justicia", Vol. IV, núm. 4 Octubre - Diciembre, 1989.
- , El uso de la marca y sus efectos jurídicos, tesis profesional, Universidad Iberoamericana, México 1980.
- Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, Derecho Mercantil, tomo I, -- Editorial Porrúa, México 1988.
- Sansò, Benito e Rondón de Sansò, Hidelgart, Estudios de Derecho Industrial, Publicaciones de la Facultad de Derecho de - Caracas, XXXV, Caracas, Venezuela, 1965.
- Sepúlveda, Cesar, Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho mexicano, en el "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", Año XIV, núm. 42, México, -- septiembre - diciembre, 1960.
- , El sistema mexicano de Propiedad Industrial, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, 1981.
- Soto Alvarez, Clemente, Prontuario de Derecho Mercantil, Editorial Limusa, México 1984.

LEGISLACION CONSULTADA:

- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1992
- Código de Comercio, en la Legislación Mexicana. Tomo 15.
- Ley de Marcas de Fábrica de 1889. En la Legislación Mexicana tomo 19.

- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas.

- Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley de Propiedad Industrial de 1942.
- Exposición de motivos de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975.
- Diario de debates, Tomo III, Año III, núm. II, de fecha 17 de diciembre de 1981.