



559
2e1
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

“CONTEXTO JURIDICO INTERNACIONAL DEL
CONTRATO DE FRANQUICIA”

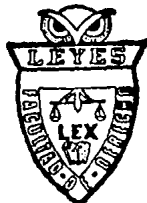
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A

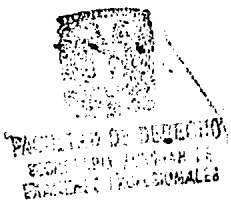
EDUARDO MONTIEL DUCKER FARINA



MEXICO, D. F.

1994

FALLA EL ORIGEN





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL



UNIVERSIDAD NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

Cd. Universitaria, a 5 de abril de 1994

C. DIRECTOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACION ESCOLAR
P R E S E N T E

Estimado señor Director:

El C. EDUARDO MONTIEL DUCKER F., elaboró su Tesis Profesional para optar por el grado de Licenciado en Derecho titulada "CONTEXTO JURIDICO INTERNACIONAL DEL CONTRATO DE FRANQUICIA", dirigida por el Dr. Jorge Witker, quien ya dió la aprobación de la tesis en cuestión, con fecha 29 de marzo del año en curso.

El señor MONTIEL DUCKER F., ha concluido el trabajo referido, el cual llena los requisitos exigidos para este tipo de ensayos, por lo que estando a cargo de este Seminario, me permito otorgar la APROBACION, para todos los efectos académicos correspondientes.

Me es grato hacerle presente mi consideración.

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
DIRECTOR DEL SEMINARIO


DR. LUIS MAMPICA DE LAMADRID

c.c.p. Srto. Gral. de la Facultad
c.c.p. Seminario de Derecho Internacional
c.c.p. Interesado

LMDLM*maf



UNIVERSIDAD NACIONAL
SEMINARIO DE
DERECHO INTERNACIONAL



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Ciudad México, Manó de la Cueva, Ciudad Universitaria
Delgado Cantón, 04510 México, D. F. FAX (52 5466) 21 91

México, D.F., marzo 29, 1994.

DR. LUIS MALPICA DE LA MADRID
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE
DERECHO INTERNACIONAL
FACULTAD DE DERECHO
P R E S E N T E

De mi consideración:

Me es muy grato saludarle y de paso informar a usted, la tesis que para optar el grado de licenciado en derecho presenta el pasante EDUARDO MONTIEL DUCKER F. con el título "CONTEXTO JURIDICO INTERNACIONAL DEL CONTRATO DE FRANQUICIA".

Se trata de una investigación novedosa y muy actual en la que a través de cuatro capítulos se abordan los elementos jurídicos esenciales del contrato de franquicia de extendida aplicación en nuestro país.

En efecto, el capítulo I se describe y analiza la naturaleza jurídica del contrato de franquicia en el cual se mezclan elementos propios de un contrato atípico.

El capítulo II analiza, por su parte, los elementos personales, reales y formales del contrato, señalando de peso las causales de terminación del mismo.

Acto seguido, el capítulo III está destinado a inscribir el contrato en el contexto de la globalización internacional donde destacan el Convenio de París y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El capítulo IV, enfatiza los aspectos económicos de las franquicias en México, describiendo las variables positivas que su presencia tiene en materia de empleos y servicios.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Cirujía Maestro Mateo de la Cueva, Ciudad Universitaria
Delegación Cuauhtémoc 04510 México, D. F. FAX (52-55) 62 21 93

La tesis exhibe una metodología adecuada y la técnica de investigación documental es congruente con la hipótesis implícita de la misma. Su bibliografía es actual y pertinente y los capítulos están escritos en un lenguaje técnico, claro y directo.

En mérito a lo anterior, por medio de este escrito, otorgo mi formal aprobación de esta tesis, y salvo su mejor opinión, está en condiciones de ser defendida ante el Síndico que en su oportunidad se designe. Sirva la presente también para externar mi VOTO APROBATORIO con felicitaciones.

Sin otro particular, le saluda.

ATENTAMENTE



DR. JORGE WITKER

Gracias a mi país, México, una gran nación. Tierra fértil en oportunidades para los que no se rinden. Hogar de nuestros anhelos y esperanzas.

Gracias a mi Universidad. Centro de sabiduría, forjador de hombres ilustres y visionarios. Factor indispensable para el progreso de México.

Agradezco a mis padres, su valor y esfuerzo ilimitado. Su generosidad y fé, que en aquellos años cuando la bonanza parecía solamente un sueño, no flaqueó su voluntad y empeño para que mi hermano y yo tuviéramos la oportunidad de estudiar en las mejores escuelas. A ellos está dedicada esta tesis.

Un agradecimiento muy especial al Dr. Jorge Witker Velásquez, por su paciencia y ayuda en la elaboración de este trabajo, reconociendo a la vez su entrega y dedicación al desarrollo del Derecho en México. Ejemplo que me ha comprometido a la superación.

A mis Amigos:

Ixquixochitl Flores Torres.

Sonia Rojas Castro.

Enrique Armenta Fernández

Francisco Carmona Villagómez

Ricardo González Aguilar.

Jesús Mao Cervantes.

Al Lic. Santiago Ramírez Páez, con afecto.

"Se han impulsado la creación de empresas comercializadoras, el desarrollo de franquicias y la capacitación para modernizar el pequeño y mediano comercio. Para estos fines, en 1993, el Banco Nacional de Comercio Interior y el Fideicomiso para el Desarrollo Comercial, canalizarán conjuntamente casi 15 mil millones de nuevos pesos."

Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

ASPECTO JURIDICO DE LAS FRANQUICIAS EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL

| | |
|-------------------|---|
| INTRODUCCION..... | 1 |
|-------------------|---|

CAPITULO I NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE
FRANQUICIA.

| | |
|--|----|
| 1.1 Antecedentes generales..... | 5 |
| 1.2 Conceptos preliminares..... | 13 |
| 1.3 Concepto legal del contrato de franquicia..... | 18 |
| 1.4 Naturaleza jurídica de los acuerdos de franquicia.... | 30 |
| 1.4.1 La licencia de uso de marca..... | 31 |
| 1.4.2 El contrato de transferencia de tecnología.... | 34 |
| 1.4.3 Figuras afines a los acuerdos del contrato de franquicia..... | 37 |
| 1.4.3.1 La concesión..... | 38 |
| 1.4.3.1.1 La concesión administrativa..... | 38 |
| 1.4.3.1.2 La concesión mercantil..... | 41 |
| 1.4.3.2 La distribución..... | 46 |
| 1.4.3.3 El suministro..... | 47 |
| 1.5 Clasificación del contrato de franquicia..... | 50 |
| 1.6 Características del contrato..... | 54 |
| 1.7 Clases de franquicias..... | 55 |
| 1.7.1 Franquicias de producto y marca..... | 55 |
| 1.7.2 Franquicias de formato y explotación de negocios..... | 56 |
| 1.7.3 La franquicia por conversión..... | 57 |

CAPITULO II ELEMENTOS, CARACTERISTICAS Y CAUSAS DE
TERMINACION DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

| | |
|--|----|
| 2.1 Elementos personales..... | 59 |
| 2.1.1 El franquiciante..... | 61 |
| 2.1.1.1 Obligaciones del franquiciante..... | 64 |
| 2.1.1.2 Derechos del franquiciante..... | 66 |
| 2.1.2 El franquiciatario..... | 68 |
| 2.1.2.1 Obligaciones del franquiciatario..... | 68 |
| 2.1.2.1 Derechos del franquiciatario..... | 73 |
| 2.1.3 La capacidad de las partes..... | 74 |
| 2.1.4 Formación del consentimiento dentro del contrato..... | 75 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| 2.1.4.1 | Los vicios del consentimiento..... | 76 |
| 2.1.4.2 | Conductas que presumen dolo y mala fe..... | 78 |
| 2.1.5 | El objeto del contrato..... | 79 |
| 2.1.6 | Breves comentarios sobre la naturaleza de la relación contractual que existe entre el franquiciante y el franquiciatario..... | 80 |
| 2.2 | Elementos Reales..... | 81 |
| 2.2.1 | La tecnología..... | 82 |
| 2.2.1.1 | La concesión de uso de marca..... | 82 |
| 2.2.1.1.1 | El nombre comercial..... | 92 |
| 2.2.1.1.2 | Los avisos comerciales..... | 95 |
| 2.2.1.2 | La transmisión de conocimientos técnicos..... | 96 |
| 2.2.1.3 | La asistencia técnica..... | 97 |
| 2.2.2 | La contraprestación..... | 98 |
| 2.2.2.1 | La cuota inicial..... | 102 |
| 2.2.2.1.1 | Factores económicos que determinan la inversión inicial..... | 103 |
| 2.2.2.1.2 | El pago periódico de las regalías por la explotación de la marca..... | 104 |
| 2.2.2.1.3 | Derechos cobrables de naturaleza variada..... | 105 |
| 2.2.3 | La exclusividad..... | 106 |
| 2.2.3.1 | La exclusiva pactada en favor del franquiciante..... | 106 |
| 2.2.3.2 | La exclusiva en favor del franquiciatario..... | 108 |
| 2.2.3.3 | La subfranquicia..... | 112 |
| 2.2.3.3.1 | Características de los contratos de subfranquicia..... | 113 |
| 2.3 | Elementos formales..... | 114 |
| 2.3.1 | De la nulidad, caducidad, y cancelación del registro..... | 121 |
| 2.4 | Elementos distintivos del contrato de franquicia..... | 130 |
| 2.4.1 | La uniformidad..... | 130 |
| 2.4.1.1 | Los límites de la uniformidad..... | 132 |
| 2.4.1.2 | Comentarios sobre la exigencia legal de la uniformidad en el sistema..... | 135 |
| 2.4.2 | La publicidad..... | 136 |
| 2.4.2.1 | La publicidad como obligación compartida..... | 139 |
| 2.5 | Terminación anticipada y vencimiento del contrato.... | 142 |
| 2.5.1 | El mutuo disenso..... | 143 |
| 2.5.2 | La quiebra..... | 144 |
| 2.5.2.1 | La quiebra del franquiciatario..... | 147 |
| 2.5.2.1.1 | Breves comentarios sobre diversos factores que | |

| | | |
|---------|---|-----|
| | rodean la quiebra de un franquiciatario..... | 150 |
| 2.5.2.2 | La quiebra del franquiciante..... | 151 |
| 2.5.3 | La muerte de alguna de las partes..... | 155 |
| 2.5.4 | La rescisión por incumplimiento..... | 158 |
| 2.5.5 | Terminación por agotamiento natural del contrato..... | 165 |
| 2.5.5.1 | Criterios para establecer la duración de una franquicia..... | 166 |
| 2.5.5.2 | La renovación del contrato..... | 169 |
| 2.5.6 | Consecuencias generales derivadas de la terminación del contrato..... | 170 |
| 2.5.7 | Los acuerdos de no competencia..... | 172 |

CAPITULO III CONTEXTO JURIDICO INTERNACIONAL DE LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA.

| | | |
|-----------|--|-----|
| 3.1 | Comentarios sobre el intercambio internacional de tecnología..... | 174 |
| 3.2 | Los acuerdos de licencia en el sistema legal internacional..... | 176 |
| 3.3 | La internacionalización de las franquicias..... | 178 |
| 3.4 | Marco Constitucional..... | 179 |
| 3.5 | El Tratado de Libre Comercio..... | 182 |
| 3.5.1 | Aspecto jurídico general..... | 184 |
| 3.5.2 | La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio..... | 191 |
| 3.5.2.1 | El Tratado Nacional..... | 194 |
| 3.5.2.2 | Control de prácticas o condiciones abusivas contrarias a la competencia..... | 197 |
| 3.5.2.3 | Las marcas..... | 198 |
| 3.5.2.4 | Las patentes..... | 208 |
| 3.5.2.5 | Los secretos industriales..... | 212 |
| 3.5.2.6 | Las indicaciones geográficas..... | 215 |
| 3.5.2.7 | Los diseños Industriales..... | 217 |
| 3.5.2.8 | Defensa de los derechos de propiedad intelectual..... | 218 |
| 3.5.2.9 | El procedimiento civil..... | 221 |
| 3.5.2.9.1 | Las medidas de disuasión..... | 222 |
| 3.5.2.10 | Las medidas precautorias..... | 223 |
| 3.4.2.11 | El procedimiento y sanciones penales..... | 226 |
| 3.6 | El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial..... | 228 |
| 3.6.1 | Constitución de la Unión, ámbito de la propiedad industrial..... | 230 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 3.6.2 | El Trato Nacional a los nacionales de los países de la Unión..... | 231 |
| 3.6.3 | Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión..... | 233 |
| 3.6.4 | Marcas, condiciones de registro e independencia de la protección en diferentes países..... | 234 |
| 3.6.5 | Marcas notoriamente conocidas..... | 236 |
| 3.6.6 | Transferencia de la marca..... | 240 |
| 3.6.7 | Cláusula "Tal cual es"..... | 242 |
| 3.6.8 | Invalidación y registro de marcas..... | 243 |
| 3.6.9 | Marcas de servicio..... | 249 |
| 3.6.10 | Registro de marcas efectuado por el agente o representante del titular sin su autorización..... | 252 |
| 3.6.11 | Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca..... | 254 |
| 3.6.12 | Las marcas colectivas..... | 255 |
| 3.6.13 | Protección temporaria en exposiciones internacionales..... | 256 |
| 3.6.14 | Los nombres comerciales..... | 257 |
| 3.6.15 | Embargo a la importación de productos que lleven ilícitamente una marca o nombre comercial..... | 259 |
| 3.6.16 | Embargo a la importación de productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia o la identidad del productor.... | 260 |
| 3.6.17 | Competencia desleal..... | 261 |
| 3.6.18 | Compromiso asumido por los signatarios para asegurar los recursos legales y el derecho a proceder judicialmente en marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas y competencia desleal..... | 263 |
| 3.6.19 | Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial..... | 263 |
| 3.7 | Comentarios finales..... | 264 |

CAPITULO IV ASPECTO ECONOMICO DE LAS FRANQUICIAS EN MEXICO.

| | | |
|-----|--|-----|
| 4.1 | Antecedentes..... | 266 |
| 4.2 | Origen de las empresas franquiciantes..... | 267 |
| 4.3 | Antigüedad de las empresas que operan con franquicias..... | 268 |
| 4.4 | Negocios que operan con franquicias..... | 270 |
| 4.5 | Distribución territorial..... | 272 |

| | | |
|------|--|-----|
| 4.6 | Generación de empleos..... | 273 |
| 4.7 | Monto promedio que se cobra por cuota de ingreso a una franquicia..... | 273 |
| 4.8 | Cobro de regalías por operación y por publicidad.... | 274 |
| 4.9 | Indicadores financieros básicos..... | 275 |
| 4.10 | Comentarios sobre la franquicia de Petróleos Mexicanos..... | 277 |
| 4.11 | Comentarios finales..... | 279 |

| | |
|-------------------|-----|
| CONCLUSIONES..... | 280 |
|-------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| BIBLIOGRAFIA..... | 287 |
|-------------------|-----|

INTRODUCCION.

La franquicia es un contrato que representa la unión y desarrollo de varios objetivos comerciales, y algunos, pueden ser ubicados a fines del siglo pasado. Por ejemplo, la agencia y la distribución, son sistemas que sientan las bases para generar los contratos de licencia. Posteriormente, el cambio de los centros financieros internacionales de Europa a los Estados Unidos de América, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, favorecieron el crecimiento de un esquema de consumo, en una sociedad que se recuperaba de la crisis económica de 1929. Bajo ese contexto, la competencia económica comprobó una vez más, que no crecería, sino se generaba a la par de un plano tecnológico.

El contrato puede ser ubicado fácilmente junto a una multitud de contratos atípicos con denominación anglosajona, tales como el leasing, factoring, licensing, etcétera. Sin embargo, las fronteras de la sociedad que las generó, no han sido un obstáculo para impedir su expansión internacional.

La decisión de usar las licencias como un acercamiento a mercados externos, está influenciada en parte por la reacción de los países "huéspedes", hacia las entidades foráneas que están dentro de sus territorios. Bajo esas condiciones, se observa que varios países en desarrollo

(México, Argentina, Chile, etc.), han generado fuertes bases de capital y fondos de inversión, por ésto, muchas corporaciones transnacionales se están alejando de la inversión extranjera directa, y están incrementando su participación en otras formas de inversión, como pueden ser, las licencias que conceden el uso de marcas.

La franquicia, aparentemente tomó por sorpresa a la sociedad mexicana; sin embargo, a largo del estudio nos proponemos entre otras cosas, establecer si la regulación del contrato de franquicia, fue provocada en nuestro país por los datos económicos que arrojaban estos contratos, o por que realmente el gobierno anticipó su ingreso como una forma de progreso. En ese sentido, pensamos que el capital, por lo general trae el desarrollo de varias actividades, en éste caso productivas para un proyecto. ¿Que cosas se quieren desarrollar y que cosas se pretenden regular en una planificación?. Probablemente la respuesta no se aleja de la inversión; lo que nos lleva a preguntar sobre el origen y el destino del capital. bajo esas bases, el desarrollo del campo tecnológico también significa progreso, o que decir del consumo.

En adición a la actitud del Gobierno Mexicano, el capítulo primero discute tópicos contemporáneos con respecto al licenciamiento, con un énfasis en el reconocimiento de algunas figuras contractuales contenidas en los acuerdos de

franquicia, que reguladas o no por la norma interna, determinan la naturaleza jurídica del contrato; lo cual resulta muy adecuado para conocer las reglas a las que se apega el desarrollo de ésta clase de licencia de marca.

Por otro lado, el capítulo segundo consiste en una discusión general de los convenios referidos al licenciamiento, misma que está basada en una revisión de los elementos y las características de los acuerdos que conforman al contrato de franquicia, de manera que se incluye un análisis del patrón de los derechos y obligaciones contractuales de las partes, tales como muestras prácticas en algunas cláusulas. Además, se incorpora una serie de condiciones que versan sobre el otorgamiento, funcionamiento y resolución del vínculo contractual.

El capítulo tercero, principalmente atiende a los esfuerzos del gobierno mexicano como país "huésped", para propiciar un ambiente ideal tanto para la inversión foránea como para la transferencia de tecnología, a fin de esgrimir una marcada tendencia a la "internacionalización" de los patrones que determinan la regulación del licenciamiento. El análisis se realiza en el marco del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, y en el capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, referente a la propiedad Industrial. Asimismo, el apartado

expone la estructura y las condiciones legales, acerca de la adjudicación de derechos en las patentes, marcas, diseños y secretos industriales, así como de otros "derechos intelectuales".

Finalmente, el capítulo cuarto pretende complementar el régimen legal de los capítulos anteriores, con algunas cifras y consideraciones económicas en el ámbito nacional, tales como el origen, antigüedad de las firmas que operan en el país, montos de inversión de capital, tiempo de recuperación e indicadores financieros básicos.

De esta forma, el estudio intenta proporcionar una amplia perspectiva del aspecto jurídico del contrato de franquicia tanto en el contexto internacional como en el ámbito interno.

CAPITULO PRIMERO.

EL CONTRATO DE FRANQUICIA.

ANTECEDENTES, CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA.

1.1 Antecedentes generales del contrato de franquicia.

Los antecedentes del contrato de franquicia los hemos encontrado en la práctica comercial de algunas compañías norteamericanas que a finales del siglo pasado y principios del presente, buscando la solución al problema de la distribución de sus productos, idearon un sistema que les permitía no solo eliminar los altos costos que implica el formar una red de distribuidores, sino también incrementar sus ganancias en razón de agentes autorizados.

Los "agentes" tenían tal naturaleza, que el desarrollo de su actividad los convirtió en especialistas en la comercialización de productos dentro de territorios autorizados.

Fue de esta forma, como las empresas quedaron libres del pago de los altos salarios que todo servicio especializado requiere. Una vez solucionado ese problema pudieron concentrarse en la elaboración del producto. El potencial adquirido provocó el aumento en la inversión de dinero, lo que hizo posible tanto la obtención de productos

de mayor calidad, como un gran desarrollo en los procesos productivos.

Entre las compañías norteamericanas que pueden ser señaladas como exponentes de aquella manera de hacer negocios encontramos los casos de Singer & Co., Coca-Cola, Standar Oil Co. y Holiday Inn. Esos ejemplos y algunos otros serán mencionados un poco más adelante, ya que han sido las experiencias más ilustrativas de compañías que cambiaron su estructura básica por un sistema similar al de las franquicias.

Singer & Co. lo que hizo fue ofertar sus máquinas de coser a distribuidores autorizados, y éstos a su vez se encargaban de agregar un sobreprecio en la reventa. Cabe resaltar que en esencia la solución adoptada por la compañía, coincide con las prácticas que originaron la concesión mercantil.

Caso aparte, es la compañía petrolera Standar Oil Company, que después de haberse consolidado, optó por rentar sus estaciones a los administradores de las mismas. El resultado fue que con la reventa del combustible suministrado por la compañía, los establecimientos comenzaron a generar no sólo las habituales ganancias, sino también ingresos propios. ¹

1.- Cfr. GUERRA CALVILLO, Enrique y Rodrigo. *Franquicias La Revolución de los 90*. McGraw-Hill. México. 1991. Pág. 32.

Asimismo, en 1899 la Coca-Cola concedió los derechos a un inversionista de Chattanooga para vender el líquido embotellado casi en todo Estados Unidos. El junto con otros inversionistas absorvieron el 100% del costo de instalación a cambio de recibir el concentrado necesario para vender el producto.

Para 1919, ya existían 1000 embotelladoras que formaban parte del éxito del creciente negocio. Pepsi Co. y Dr Pepper siguieron el ejemplo de la Coca-Cola.²

Otro caso importante, es el de un empresario llamado Howard Johnson, que convirtió su empresa en una de las compañías más importantes de la industria hotelera.

El empresario convenció al dueño de un restaurante en Cape Cod, de utilizar su nombre y comprar sus productos, fue tanto su éxito que para 1940 habían establecido 100 restaurantes a lo largo de la costa este de Estados Unidos.³

El desarrollo trajo la adopción de nuevos métodos en la distribución y sentó las bases para que esta figura se consolidara como una de las más importantes técnicas comercializadoras en la década de los 40.

Sin embargo, fue hasta la segunda guerra mundial cuando las compañías que trabajaban bajo este sistema empezaron a

2.- *Ibid.*

3.- *Ibid.* Pág. 33.

experimentar un gran crecimiento económico, obteniendo cada vez mayor popularidad. Esto obligó a otros empresarios a adoptar sistemas similares.

Cabe resaltar, que en parte la prosperidad se debió también al interés de empresarios de menores recursos o bien que contando con ellos, no tenían ninguna experiencia en la explotación de empresas, fue entonces que la transmisión de conocimientos se constituyó como un factor importante en la formación de la red de franquiciatarios.

La evaluación del auge que obtuvo esta figura contractual, nos lleva directamente a una consideración general sobre la forma en que se combinaron una serie de factores económicos, sociales, y tecnológicos, que caracterizaron a la sociedad norteamericana de la postguerra.

Estados Unidos de América, llegó fortalecida a los tiempos de paz en base a una economía concebida con el fin de reactivar el consumo y la inversión. Esta política, favoreció a industrias y a empresas que permanecieron estancadas durante la gran depresión del 29. Se le conoció como el "new Deal", que no era en si una forma de socialismo ni tampoco un intento de planificación.

Decimos lo anterior, porque a fin de cuentas la finalidad contenida en la estrategia económica era salvar al sistema capitalista. El objetivo era provocar la "reflación"

lanzando precios al alza, devolver la confianza al inversionista, y distribuir el poder de compra a los consumidores.⁴

Las medidas adoptadas hasta entonces constituyeron una innovación en la gestión del capitalismo, ya que nunca antes la iniciativa pública ayudó tanto a la privada. De esta forma podemos afirmar que las consecuencias fueron positivas para la expansión de las franquicias, debido a que al terminar la guerra se ingresaba de lleno a un esquema de consumismo, que dio origen a la compra generalizada de todo tipo de bienes.⁵

Consideramos que la ventaja principal de la franquicia sobre otras formas de organización empresarial de la época, radica en que las experiencias acumuladas a lo largo de varios años estaban contenidas en manuales de operación al momento de la explosión en la demanda de bienes y servicios, que eran requeridos por la sociedad norteamericana como gran vencedora de los tiempos de guerra.

Por otro lado, las experiencias de las primeras compañías franquiciadoras se transmitieron por medio de paquetes y formulas de fácil asimilación. Estas experiencias

4.- Al margen de las discusiones parámetros doctrinarias, la influencia del "New Deal" debe considerarse en función de la recuperación económica y del alcance social de las medidas adoptadas. Cfr. HUNTER, Historia de los hechos económicos contemporáneos, 2a. edic. Ariel, Barcelona, España, 1953. Pág. 203.

5.- Cfr. CHACCO GARCÍA, Dr. Eliseo. El Sistema Capitalista Contemporáneo. "Las Grandes Tendencias Contemporáneas". F.F.H.H. México, 1966. Pág. 17.

gozaron de gran aceptación porque comunicaban al inversionista no sólo habilidades, sino también sentaban las bases para la operación del negocio en que se invertía. El resultado no esperó mucho tiempo, ya que bajo esta fórmula se comenzaron a cubrir poco a poco las más variadas necesidades de una sociedad que aumentaba su consumo.

La aprobación del "Lanham Act" en 1946, benefició directamente a los contratos de franquicia. El acta codificó el derecho del titular de una marca para establecer los estándares de calidad en las actividades de sus licenciatarios. La protección que obtuvieron los franquiciantes con la codificación marcó la pauta para hacer de las licencias de uso una técnica integradora de empresas.⁶

Dentro de la visión de empresa, son variadas las razones por las cuales un franquiciante prefirió organizar una red de franquiciatarios en lugar de continuar creciendo en base a puras filiales. Sin embargo, cada razón obedece a una estrategia diferente.

Entre otras, tenemos que una red de licenciatarios presenta frente a las filiales una ventaja fundamental: la supresión de complicaciones jurídicas, sin contar con los gastos que supone la consolidación de estas sociedades.

6.- GONZALEZ CAMUÑO, Enrique y Rodrigo. *Franquicias...* Ch. CII. Pág 37.

Por ejemplo, la inversión de capital que en mayor o en menor medida exige la creación de filiales fue otra razón de peso para que un franquiciante decidiera conceder licencias, ya que la inversión y el riesgo corren por cuenta de los franquiciatarios.

Cabe destacar que esta técnica integradora de empresas fue aplicada también por otras figuras jurídicas, tal es el caso de la concesión mercantil, pero a diferencia de ésta, la franquicia se distinguió por su elemento tecnológico también conocido con el nombre de "know-how".

Resulta interesante que en la actualidad las franquicias de mayor éxito, corresponden aquellas compañías que fueron las primeras en otorgar las licencias de uso de marca. Algo común en todas éstas, es que su naturaleza ya corresponde a una franquicia con formato de negocio.⁷

Hacer mención de todas las compañías que otorgaron franquicias implicaría un listado muy largo. Sin embargo, creemos que basta con señalar algunas de las más importantes para darnos una idea: Dunkin' Donuts, Kentucky Fried Chicken, Midas Muffler, Holiday Inn, y McDonald's. Esta última compañía es sin duda un ejemplo para cualquier otra organización empresarial en materia de franquicias, debido a que ninguna otra franquicia destina tantos recursos en el

7.- Ver clases de franquicias.

mejoramiento sostenido del sistema.⁸

Tal vez sean los antecedentes matizados de éxito lo que hace que la gente piense en "milagros". Sin embargo su explotación requiere del trabajo esforzado de quienes se constituyen como franquiciantes y franquiciatarios. Razón por la cual se debe entender que como toda empresa, tiene la posibilidad de un fracaso, evitando así el falso concepto de que la franquicia trabaja por si sola

El sistema es el conjunto de acuerdos que en forma integral concede la marca, el nombre comercial, los conocimientos técnicos, experiencias y especificaciones que establecen tanto las pautas como los requisitos que deberá cumplir el franquiciatario durante la franquicia de la franquicia, en la contratación del personal y en general toda la operación del negocio. Cfr. *CONTRATO COMERCIAL*, Barique y Rodríguez. *Franquicias...* ob. cit. N.º. 2.

1.2 Conceptos preliminares.

El término de franquicia no es nuevo, también se ha utilizado para otras formas de privilegio. La palabra proviene de la acuñación anglosajona "franchise" y ha llegado hasta nuestro idioma para incorporarse en una traducción simple: franquicia.

El diccionario de la Real Academia Española la ha definido como:

"Franquicia. (De franco) f. Libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos por las mercaderías que introduce o extrae, o por el aprovechamiento de un servicio público."⁹

La definición anterior corresponde en su primera parte al derecho aduanero, y al final se alude a la concesión administrativa. La razón que explica el porque de la aplicación del término a cuestiones de otra naturaleza, radica en que invariadamente todas se entienden un privilegio especial. Es decir, existe de por medio una licencia que permite la explotación de algún bien o de un servicio. En ese sentido, observamos que Casel dice que la

9.- Espasa-Calpe. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 19 edic. Madrid, España. 1978. Pág. 658.

palabra licencia tiene un significado de "permiso excepcional."¹⁰

La definición del Black's Law Dictionary, resulta más completa que la que proporcionada por el Diccionario de la Real Academia Española, porque no solo aporta otras formas de permisos especiales, sino que es muy clara en el concepto que nos interesa, la licencia de uso de marca.

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

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

En sus términos más simples, una franquicia es una licencia del propietario de una marca o

10.- CASE. Cit. por FARRER SMITH, Versa. El Contrato de Concesión Mercantil. Montecorvo, Madrid, España. 1976. Pág. 63.

nombre comercial permitiendo a otro el vender un producto o servicio bajo ese nombre o marca. Dicho más ampliamente, la "franquicia" ha evolucionado hacia un elaborado acuerdo bajo el cual el franquiciatario se obliga a conducir un negocio o vender un producto o servicio en concordancia con los métodos y procedimientos establecidos por el franquiciante, y el franquiciante se compromete asistir al franquiciatario a través de la publicidad, promoción y otros servicios de asesoría. H&R Block Inc. v. Lovelace, 208 Kan. 538, 439 P. 2d 205, 211"¹¹

De lo anterior se desprende que el segundo y el último párrafo son aplicables a las licencias de uso. Sin embargo, también entre las dos privilegios existe una marcada diferencia, ya que una se aplica a toda clase de licencias y la otra esencialmente esta definiendo un acuerdo de franquicia. Ahora bien, el último párrafo tiene todos los elementos que la doctrina en general utiliza para definir a esta figura.

Confrontando lo anterior con la legislación mexicana,

11.- *COMPAN BLACK, INCY. Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. Massachusetts, U.S.A. 1979.

podemos decir que el legislador fue muy precavido al adoptar los acuerdos de franquicia, ya que la posición de éste se manifiesta en una protección a todo lo que se ajuste primeramente a las licencias de uso de marca.

Una observación sobre lo difícil que ha sido definir a los contratos de franquicia la aportan Lena Peters y Marina Shneider:

"El término franquicia denota un tipo de contrato relativamente nuevo en Europa. No existe una definición exacta de contrato de franquicia - cada autor, ley (cuando hay ley) y corte la define de modo diferente."¹²

Sin embargo, variadas clases de autores están comenzado una "moda" de publicaciones sobre las franquicias, la cual pretende levantar el interés de una clase empresarial con capacidad de invertir. El inversionista es tomado como blanco de una cantidad de folletos, trípticos y toda clase de boletines que promueven exposiciones, noticias de las asociaciones de franquiciantes y franquiciatarios.

Así que antes de ingresar a estudiar los conceptos aportados por la doctrina, consideramos importante traer dos

12- Cit. por DEAS MENDO, Arturo. Contratos Mercantiles. 3a edic. Harla, México. 1963. Pág 217.

de las tantas ideas comerciales con las que se ha tratado de explicar lo que es una franquicia.

Para el autor del libro "Franquiciando en México", un acuerdo o contrato de franquicia es:

"Es el documento legalmente constituido que establece los requerimientos, derechos y expectativas de la compañía franquiciante y del franquiciatario. Usualmente se incluye información detallada acerca del territorio, localización, entrenamiento, administración, renovación, terminación, disputas, proveedores, control de calidad, estándares de producto, publicidad, etc."¹³

La idea se muestra a manera de comercial. Sin embargo, lo que normalmente no se dice, es que gran parte de su éxito o de su fracaso va a ser en razón de la cantidad y calidad de las obligaciones o derechos que asuma principalmente el franquiciante.

También encontramos en otra publicación destinada a la promoción de estos contratos, un cuerpo informativo un poco más completo donde se dice lo siguiente:

13.- MEXI SIAJ-LEI, libro, Franquiciando en México, del verto apócrifo. México, 1991. Pág. 123.

"El contrato de franquicia es un contrato mercantil, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo en virtud del cual el franquiciante le otorga al franquiciatario el derecho no exclusivo para usar su marca o nombre comercial y le transfiere su tecnología (know-how) para la operación de un negocio. Por su parte, el franquiciatario se obliga al pago de una regalía y al estricto apego a todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante."¹⁴

Por lo general toda esta clase de información no llega a ser suficiente, debido a que el interés de los responsables de la publicación está más enfocada a promover los éxitos económicos de las franquicias, que a describir la complejidad de las cláusulas que se tienen que adoptar para conseguirlo.

1.3 Concepto legal del contrato de franquicia.

En ocasiones la doctrina prepara el terreno para el legislador, por lo que antes de entrar al análisis de la legislación mexicana, traeremos algunos conceptos de corte

14.- Cfr. GONZÁLEZ CASTILLO, Enrique y Rodrigo. *Franquicias...* Ch. CII. Pág 75.

estrictamente jurídico que se han vertido sobre este contrato.

En este sentido empezaremos con la definición propuesta por el maestro Arce Gargollo:

"El contrato de franquicia- licencia o concesión- es aquel por el que el licenciante o concedente otorga al licenciatarío 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 marcas(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación".¹⁵

En la definición propuesta, consideramos que el autor no se decide a emplear solamente el término de franquicia para definir al contrato, por contrario, se empeña en equiparar a la licencia y a la concesión con la franquicia. No creemos que sea una confusión del autor, pero de lo que si estamos seguros, es que utilizar al mismo tiempo los tres

15.- ARCE GARGOLLO, Javier. El contrato de franquicia. Thesis, México. 1990. Pág. 36.

términos puede resultar ocioso. No obstante, tampoco es un error utilizar cualquiera de los tres términos para hacer alguna referencia acerca del contrato, ya que en medio de las tres figuras hay fronteras entre el género y la especie.

Particularmente, la utilización del término concesión en principio resulta válido, debido a ciertas características que se reflejan en la elaboración de sus acuerdos internos. Las coincidencias que existen con el contrato materia de este estudio las hace figuras muy similares. De hecho el maestro Díaz Bravo considera a la franquicia como "una imprecisa variante de la concesión".¹⁶

Por su parte Puente Muñoz señala que "la concesión y la licencia de uso de marca son negocios jurídicos distintos con intereses y situaciones jurídicas y económicas diferentes". Lo anterior nos lleva a pensar que entre la franquicia y la concesión hay mucho más que una modalidad contractual. Sin embargo, también podemos decir que las diferencias entre ambas figuras no podrán ir más allá del género."¹⁷

Tomando como base el comentario de Puente Muñoz, la voz activa y la voz pasiva del contrato pueden ser distinguidas plenamente como franquiciante o franqueador y franquiciado

16.- DÍAZ BRAVO, Arturo. Contratos... Ch. Cit. Pág. 217.

17.- PUENTE MUÑOZ, Manuel. El Contrato de Concesión... Ch. Cit. Pág. 64.

o franquiciatario respectivamente.¹⁸

Un valor adicional en la propuesta de definición del maestro Arce Gargollo, pensamos que es la influencia de un autor de la doctrina española que dice lo siguiente sobre este contrato:

"El contrato de franchising 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 utilizar su marca, generalmente una marca internacional, que lo integra en su red de comercialización junto a otros 'franchisees' y les presta asistencia técnica en la organización de su establecimiento y en la actividad de 'package', presentación del producto, promoción de ventas, publicidad y distribución."¹⁹

Como una nota más sobre la propuesta de Arce Gargollo, cabe mencionar que por lo que se refiere al término de

18.- GONZÁLEZ CASTILLO, Enrique y Rodrigo. *Franquicias...* Ob. Cit. Pág. 36.

19.- ORRAL, Vicent. Cit. por ANGE GONZÁLEZ, Javier. *El Contrato de Franquicia...* Ob. Cit. Pág. 36.

licencia, consideramos que el autor fue acertado, ya que en nuestra legislación antes de estar en una franquicia hay que estar primero en una licencia de uso marca.

Por otro lado, cuando se publicó la obra "el contrato de franquicia", aún no se promulgaba la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En cuanto a la asimilación que la legislación mexicana ha hecho de este complejo contrato, tenemos que empezar por un breve análisis del ordenamiento jurídico que definió por primera vez en México a la franquicia.

El 9 de enero de 1990 salió publicado, el Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Este ordenamiento jurídico secundario abrogó al de 1982 en su artículo segundo transitorio..²⁰

El reglamento contenía siete capítulos y un régimen transitorio en cuatro artículos, sus preceptos estaban redactados con claridad. Sin embargo no superaba la etapa defensiva de la política mexicana en materia de traspaso tecnológico. Por otro lado, también relajó los controles y el escrutinio que el Estado tenía sobre dichos procesos hasta ese momento.

En cuanto a la promoción del desarrollo Tecnológico que

20.- Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 1990.

la regulación sustantiva debía contener, Alvarez Soberanis afirmaba que este ordenamiento carecía de disposiciones que establecieran requerimientos "positivos", ya que contemplaba una serie de prohibiciones de forma tal que no se demandaba de proveedores y adquirentes, conductas específicas que tendieran a la asimilación y absorción de la tecnología.²¹

En cuanto a las novedades que el reglamento incluyó con relación a su predecesor estaban:

1).- Un nuevo capítulo intitulado "Promoción del desarrollo tecnológico como parte de las actividades del Registro.

2).- Suprimió la obligación de inscribir determinados contratos en el registro que correspondían a los que se celebraban entre personas físicas y morales de nacionalidad mexicana.

3).- Eliminó varios de los conceptos de interpretación, que contenía el reglamento anterior relativos a las causas de negativa de inscripción. De tal suerte que se avanzó en la liberación del régimen registral.

4).- Facilitó el proceso de inscripción de todos los contratos a través del artículo 53 destinado a interpretar lo dispuesto en el artículo 17 de la ley, en el sentido de

21.- ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "El nuevo reglamento en materia de traspaso tecnológico: Ocaso o retroceso para el Derecho Mexicano?". *Revista de Derecho Privado*. Año 2. Núm. 5. Mayo-Agosto, 1991. U.N.A.M. México, págs. 221 y 222.

proveer de excepciones a la aplicación de las causales de improcedencia del registro previstas en la propia legislación.

El artículo 53 definía en su fracción II, en lo que consistían los beneficios que traía al país la concertación del correspondiente acuerdo de voluntades, e incluía la finalidad de ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, cuya determinación ya no quedaba al arbitrio de las autoridades.

5).- También permitió pactar cláusulas de secrecía industrial para el "know-how". Lo anterior se desprende de una interpretación de los artículos 37 fracción III, 38 fracción IV, 42 fracción II y 46 fracción IV; lo que significó una mayor protección a la tecnología importada.

6).- Redujo la discrecionalidad de la autoridad en la aplicación de la Ley. Esto se logró suprimiendo los artículos 14, 37 a 40, 52, 63 y 65 del ordenamiento jurídico abrogado.

7).- Se liberalizó el régimen de inscripción de los acuerdos de servicios de administración de empresas, tal como se desprende de su artículo 16, que establece que no será necesario el registro de los contratos que no involucren la toma de decisiones sobre el manejo mismo de la empresa.

8).- Finalmente se incluyó una sección nueva, que era destinada a los "Acuerdos de franquicia". Con esta adhesión se resolvió en forma casi definitiva la incertidumbre que existía en cuanto a la aprobación y registro de contratos de franquicia.

Además se logró un objetivo muy importante, se definió por primera vez en nuestra legislación el término de franquicia. El reconocimiento de la misma significó la llegada de un enorme número de franquicias, principalmente del extranjero y en especial de Estados Unidos de América.

La definición de franquicia quedó conformada dentro de el artículo 23 del ordenamiento sustantivo de la siguiente manera:

"Se entenderá como acuerdo de franquicia, aquél 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, en los términos de los incisos a), f), g), y h) del artículo 2º de la ley, con el propósito de producir bienes o prestar servicios uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del proveedor,

independientemente de algún otro de los supuestos que marca el precepto ya citado."

El artículo 2º de la Ley y el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas determinaba lo siguiente:²²

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

- a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;
- b) La concesión del uso o autorización de explotación patentes de invención o mejoras y de los certificados de invención;
- c) La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales;
- d) La cesión de marcas;
- e) La cesión de patentes;
- f) La concesión o autorización de uso de nombres

22.- Publicada en el diario oficial de la Federación el día 11 de enero de 1992.

comerciales;

g) La transmisión de requerimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instrumentos formularios, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades;

h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste;

i) La provisión de ingeniería básica o de detalle;

j) Servicios de operación o administración de empresas;

k) Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio;

l) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial; y

m) Los programas de computación."

Para el reglamento "acuerdo" significaba "todo acto, convenio o contrato" de transferencia de tecnología. El jurista Arce Gargollo hace una crítica en cuanto al empleo de la palabra acuerdo, va mas o menos en el siguiente

sentido: dice que la utilización del término contrato es más amplia y precisa, ya que de la definición de convenio y contrato del Código civil (arts.1792, 1793) se desprende que la palabra acuerdo es uno de los elementos de la definición, pero no comprende todo el concepto del contrato.^{23 24 25}

Independientemente de la conveniencia de utilizar la terminología propuesta, la definición que adoptó el reglamento era completa porque no sólo contemplaba la cesión de la marca comercial y la transmisión de tecnología, sino también era muy clara en el sentido de que se hiciera con el propósito de producir bienes y servicios de manera uniforme con los mismos métodos operativos y administrativos del franquiciante.

En los primeros días de diciembre de 1990, el Ejecutivo envió un proyecto de ley sobre la Propiedad Intelectual. La nueva Ley provocó la necesidad de abrogar el reglamento y utilizar temporalmente otro en su lugar.²⁶

23.- Art. 1792.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

24.- Art. 1793.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

25.- **INYE GONZALEZ**, Javier. El Contrato de Franquicia... ó. Cit. Pág. 34.

26.- **SECRETARÍA GENERAL**. - Se abrogan:

1.- La Ley de Invencciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, pero se seguirá aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Puerto Coahuila y para toda la República en materia del Puerto Federal, y la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de explotación de Patentes y Marcas y su reglamento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990 respectivamente.

SECRETARÍA GENERAL. - De tanto al Ejecutivo Federal según el reglamento de la presente Ley, continuará en vigor, en lo que no se oponga a ésta, el reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988.

Fue hasta el mes de junio de 1991 cuando se promulgó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Esta ley es integrada por siete títulos, cada uno con sus respectivos capítulos, además cuenta con un régimen transitorio que consta de catorce artículos.²⁷

La regulación de la franquicia quedó contenida en el capítulo IV. El apartado es referente a las licencias y la transmisión de derechos.

El artículo 142 de dicho ordenamiento, expone la asimilación del concepto de franquicia. El supuesto dice de la siguiente manera.:

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

Quien conceda una franquicia deberá

27.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991.

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

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

Tomando como base las transformaciones que ha tenido el concepto legal de franquicia desde la primera vez que fue definida en la Legislación mexicana, podemos afirmar que cualquier consideración sobre la naturaleza contractual contenida en el artículo 142, debe empezar en la concesión de licencias de uso de marca y en la transmisión de conocimientos técnicos o asistencia técnica.

1.4 Naturaleza jurídica de los acuerdos de franquicia.

Determinar la naturaleza contractual de la franquicia no es algo fácil, ya que su conformación responde a la suma de varias figuras dentro de un complejo sistema de acuerdos contenidos en un documento principal.

La existencia de múltiples acuerdos en el contrato maestro, responde a la experiencia operacional del franquiciante, cuya asimilación se manifiesta en la letra del contrato. Los acuerdos funcionan como mecanismos legales

que vinculan las obligaciones de las partes para obtener la buena operación del negocio.

Así que la naturaleza contractual se debe analizar primero, por las características generales de dos figuras que corresponden a sus elementos básicos. Estas se unen formando un tronco común, de manera tal que la existencia de la franquicia responde a la confluencia coordinada del contrato de licencia de uso de marca y del contrato de transferencia de tecnología. Alrededor de éstas dos giran una diversidad de acuerdos de voluntad, plenamente identificables con otras figuras jurídicas reconocidas por la doctrina.

1.4.1 La licencia de uso de marca.

Según la primera parte del precepto legal invocado (art.142 LFPPI), nos indica que para que un contrato pueda ser considerado de franquicia, debemos estar primero en un contrato de licencia de uso de marca, por eso la conveniencia de estudiar primeramente ésta figura. Para Thomson la Licencia es:

"licenciar es un término ambiguo, pero usualmente contiene el elemento básico de conceder un derecho." Y agrega más adelante:
"Una licencia es un acuerdo a través del cual el

licenciante otorga al licenciatario un derecho limitado a hacer, usar, y/o vender el objeto licenciado, y usualmente mediante el pago de una regalía"²⁸.

Licenciar en un sentido amplio significa la acción de conceder un "privilegio especial". Por otro lado, consideramos que el licenciar una marca implica en primer lugar, el derecho del licenciatario para utilizar la marca licenciada, ponerla sobre productos de origen o no, con el fin de que quién la cede (el titular), se beneficie de los derechos extraordinarios obtenidos por la explotación de los productos.

En ese sentido, puede estimarse que el contrato se asemeja al arrendamiento en consideración a que la licencia de marca comporta el uso temporal de un derecho, pero no su propiedad, además de que el licenciatario paga por el uso una contraprestación periódica consistente en regalías.

El uso acordado en un contrato que concede la autorización de la marca, corresponde a un acto jurídico por el cual se adquiere un derecho sobre un bien de carácter personal. El acto no comporta una translación de dominio, ya

28.- Cit. por ALBERTO SORIANO, Tratado de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de la Propiedad. Porrúa, México, 1978. Pág. 238.

que no se transmite la propiedad de la marca, solamente se concede el uso.

Por otro lado, el licenciatario al usar la marca evita que caduque, porque para nuestra Ley, es como si la estuviera explotando su titular. Lo anterior beneficia en parte la existencia de cláusulas en los contratos de licencia de marca destinadas a que el licenciatario no sólo fabrique artículos autorizados, sino que también venda los productos amparados por la misma.

Para determinar el límite entre los acuerdos de licencia y los de franquicia, creemos que es muy útil un concepto vertido por la O.N.U. sobre desarrollo industrial que dice lo siguiente:

"Un acuerdo de licencia concluido con una compañía extranjera, usualmente incluye una variedad de acuerdos que pueden estar reunidos en un sólo contrato o varios. En un acuerdo de licencia normal, el licenciante (dueño de la Tecnología) otorga, vende o permite al licenciatario, el derecho de usar ciertos derechos de propiedad industrial y/o experiencias técnicas (Know-How) que posee. Estos derechos pueden incluir patentes, y marcas, (Know-how) y asistencia técnica".²⁹

En principio resulta difícil determinar la diferencia entre un acuerdo de licencia y uno de franquicia. Sin embargo, parece que la frontera entre uno y otro se encuentra en la eventualidad de que la licencia de marca incluya la tecnología mencionada en la última parte del párrafo, la que en un sentido amplio puede comprender la uniformidad del sistema.

1.4.2 El contrato de transferencia de tecnología.

Como hemos observado, el contrato de franquicia se distingue de la simple licencia por la complejidad de sus elementos tecnológicos, los cuales están regulados por diversos acuerdos bilaterales motivados por las operaciones de traspaso de tecnología que se materializan durante la práctica comercial del contrato.

Las operaciones tecnológicas están contempladas como una parte fundamental de la transacción del concepto que el franquiciante cede al franquiciatario. Para determinar en que consiste la parte que corresponde a un contrato de transferencia de tecnología, primero debemos tener en consideración el concepto aislado del contrato.

Para Alvarez Soberanis el contrato de transferencia de tecnología es:

"el acuerdo de voluntades por medio del cual una de las partes llamada proveedor transmite a otra que se denomina receptora un conjunto de conocimientos organizados para la producción industrial".³⁰

Sin embargo, la operación de traspaso de tecnología concebida como una transacción comercial, puede comprender una relativa variedad de figuras jurídicas y no solamente acuerdos de licencia.

Según un estudio de la O.N.U. citado por Alvarez Soberanis, expone que la transferencia de tecnología cubre una amplia variedad de supuestos, entre los que se pueden destacar los siguientes:

- "a) acuerdos sobre servicios técnicos;
- b) Acuerdos sobre concesión de licencias;
- c) Acuerdos sobre diseño y construcción de plantas;
- d) Contratos de administración;
- e) Contratos para la explotación de recursos naturales."³¹

30.- *Ibidem*, Pág. 287.

31.- *Cit.* por ALVAREZ SOBERANIS, *Op. Cit.*

Por otro lado, las transacciones en materia de tecnología suelen darse en "paquete." Por ello es que dentro de un contrato de franquicia, el traspaso no se manifiesta como un hecho aislado donde el proveedor y el adquirente en un sólo acto perfeccionan el negocio como si se tratara de una compra venta lisa y llana.

La adquisición de tecnología en varios paquetes puede estar sujeta a la vigencia pactada en el contrato, debido a que una franquicia acordada a largo plazo implica una asimilación periódica de nuevos procedimientos en la operación del negocio.

La renovación sostenida que caracteriza a algunas franquicias se presenta como una ventaja, debido a que con eso se resuelve uno de los problemas más graves que implica el uso de tecnologías, como la gradual obsolescencia que sufre la tecnología adquirida por cualquier industria.

Los contratos que contemplan la transmisión de tecnología, tienen la finalidad de comunicar conocimientos organizados para la producción industrial a través de diversos mecanismos. En ese sentido, podemos decir que algunas transacciones de este género pueden significar verdaderos contratos de enseñanza tecnológica y empresarial.

De hecho, la experiencia acumulada en la operación de un negocio franquiciado hace de éste contrato una figura de

traspaso tecnológico. La cual se presenta como una garantía probada en la adquisición de tecnologías.

Las características mercantiles del contrato de traspaso tecnológico las podemos resumir en: atípicos, innominados, bilaterales, mercantiles, como consecuencia de la calidad de los contratantes; "intuitu personae", en virtud de que se celebra tomando en cuenta como motivo determinante la identidad de las partes; conmutativos, porque las prestaciones que se deben las partes son ciertas; de tracto sucesivo, cuando tienen la característica de suministrarse en "paquetes".

1.4.3 Figuras jurídicas afines a los acuerdos del contrato de franquicia.

Las licencias que conceden el uso de marcas que transmiten conocimientos técnicos y asesoría técnica, contienen varias estipulaciones que son similares o afines a figuras jurídicas que pueden ser plenamente identificadas en nuestro derecho, y que frecuentemente se constituyen como contratos principales.

Lo anterior nos hace afirmar, que la cantidad y la calidad de los acuerdos que se pactan dentro del contrato determinan la evolución y complejidad de una franquicia, por lo que siguiendo un orden lógico, continuaremos con una

breve exposición de las principales figuras que se adoptan dentro de las cláusulas.

1.4.3.1 La concesión.

Como hemos podido observar, la franquicia ha sido catalogada como una imprecisa variante de la concesión, inclusive algunos autores han querido denominar indistintamente a los elementos personales como cedente o licenciante en su voz activa, y como concesionario o licenciatarario en su voz pasiva.

Es por razones como las que se han mencionado, por lo que conviene primeramente hacer una distinción entre la concesión administrativa y la concesión mercantil, y posteriormente confrontaremos los elementos de cada una con los de la franquicia.

1.4.3.1.1. La concesión administrativa.

En principio parece un poco absurdo analizar a la concesión administrativa sólo por la coincidencia en la denominación con la concesión mercantil. Sin embargo, existen otras situaciones en el fondo que pueden resultar importantes, particularmente nos referimos al acto por el cual se concede un privilegio especial.

Cabe resaltar que aun cuando no encontramos un orden en la utilización de la terminología como apunta el maestro

Acosta Romero, tenemos como denominador común la acción de otorgar un permiso en el acto de licenciar, entendido éste como un derecho más o menos exclusivo para explotar cierta actividad bajo el control del que la otorga.³²

El concepto de concesión administrativa que nos proporciona la doctrina por vía de Don Andrés Serra Rojas, parece ser la más adecuada para justificar el estudio de esta figura dentro de otra que corresponde al derecho privado. La definición dice de la siguiente manera:

"Es un acto administrativo por medio del cual la administración federal, confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad industrial."³³

Sabemos que la concesión administrativa constituye un acto discrecional administrativo de un órgano de la administración pública, que aplica a un caso concreto las

32.- Cfr. ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General de Derecho Administrativo. 1^a edic. Porrúa, México, 1981. Pág. 706.

33.- SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. T.II. 6^a edic. Porrúa, México, 1974. Pág. 193.

disposiciones que regulan la materia de la concesión; sin embargo, no es un contrato ni tampoco un acto mixto, al menos así lo afirma la aportación del maestro Acosta Romero cuando se refiere a la naturaleza jurídica de la concesión administrativa.³⁴

Apartandose de las consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los actos discrecionales de la administración pública, encontramos que existen ciertas concesiones que involucran temas relativos a la propiedad industrial como puede ser la concesión de licencias obligatorias, y en lo tocante a franquicias, tenemos el ingreso de Pemex a este sistema.

Sobre ese tema en específico hablaremos en otro capítulo, por lo pronto conviene hacer un listado de las principales diferencias que guardan entre sí la concesión administrativa y la concesión mercantil.

La concesión administrativa se distingue de la otra, porque la otorga el Estado en un acto discrecional a un particular para la explotación de algún servicio público o un bien del propio Estado.

En cambio la concesión mercantil y la franquicia, tienen un origen contractual cuya relación se establece de

M. - Cfr. ACOSTA ROMERO, Opus. *Teoría General...* Ob. Cit. pág 707.

particular a particular con el fin de explotar una licencia o el uso de una marca.

También existe un tercer elemento personal en la concesión administrativa que las otras dos no tienen como tal, que se forma por los usuarios del servicio.

Se suma como otra diferencia, la posibilidad de que el Estado de por terminada la concesión de una manera unilateral, ya que en las otras dos podrán terminarse de esa forma, sólo si existe algún incumplimiento de las partes y la rescisión se apoye en cláusulas expresas previendo la terminación anticipada (pacto comisorio expreso).³⁵

1.4.3.1.2 La concesión mercantil.

La concesión es un contrato privado creado por la práctica mercantil cuya denominación es poco conocida y mal delimitada. Para la autora Puente Muñoz esta figura jurídica tomó su nombre del derecho público.³⁶

La concesión mercantil es una figura que tiene una gran similitud con el contrato de franquicia. El parecido reside en la naturaleza de los acuerdos que conforman ambos contratos.

Los antecedentes de la concesión mercantil han sido

35.- A esta cláusula se le conoce como Pacto Comisorio Expreso.
36.- Cfr. PUENTE MUÑOZ, Teresa. El Contrato de Concesión... Ob. Cit. Pág. 17.

ubicados a fines del siglo pasado, cuando empresas cerveceras alemanas celebraban contratos de distribución con un "gastwirt", es decir un distribuidor al menudeo de ese producto. Al igual que la franquicia, la concesión fue concebida como contrato de distribución, pero con la diferencia de que ésta nació en Europa.³⁷

La razón de tan curiosa semejanza, obedece a que ambas figuras aparecen precisamente en el momento de paso a una economía de cambio organizada por productores y distribuidores.

Las dos figuras son resultado de la capacidad creadora de empresarios que en la práctica mercantil, buscaron la colaboración de otros comerciantes que hicieran posible alcanzar mercados en todos los estratos sociales.

La primera vez que se reglamenta el contrato de concesión, fue en los años de 1960 y 1961, en los países de Francia y Bélgica respectivamente. El contrato fue definido de la siguiente forma:

"acuerdo que liga al proveedor con un número de comerciantes a los cuales les reserva la venta de un producto, a condición de que, a su vez, ellos satisfagan un determinado número de

37.- Cfr. GUYEN LAM, Com. Contratos Mercantiles, 2a edic. Porrúa, México, 1967, Pág. 113.

obligaciones."³⁸

De lo anterior, se distingue que el proveedor no solamente reserva la venta de sus productos a condición de que los receptores cumplan con una serie obligaciones, sino también se constituye como proveedor único del producto reservado frente a sus distribuidores.

La doctrina ha realizado bastantes aportaciones referentes a la concesión, en las cuales se expresan elementos de identificación frente a otras figuras mercantiles como la agencia y la comisión. Sin embargo, en un sentido muy amplio también éstas podrían ajustarse al acto de franquiciar un producto. En ese orden de ideas Champaud expone:

"Hay concesión mercantil cuando un comerciante-concesionario - pone su empresa de distribución- o de venta - en su caso, al servicio de otro comerciante o industrial, llamado concedente, para asegurar exclusivamente, en un territorio

38.- La Ley Delega del 27 de julio de 1961 estableció en su artículo primero "Le concessionnaire de vente en exclusivité est le commerçant qui tient d'un concédant, le droit de vendre à titre exclusif les articles ou produits que celui-ci fabrique en son programme et pour son propre compte". FERRER BILLET, *Revue. El Contrato de Concesión...* Ch. Cit. Pág. 37.

determinado, durante un período de tiempo limitado y bajo la vigilancia (dirección) del concedente, la distribución de sus productos, de los que le ha sido concedido el monopolio de reventa."³⁹

La aportación del autor nos hace pensar que entre algunos contratos de concesión mercantil y los de franquicia, indudablemente hay fronteras muy tenues entre el género y la especie. La acción de conceder o licenciar un derecho nos afirma que son de un mismo género, pero la mayor o menor complejidad de los acuerdos contenidos en ellos los hace diferentes entre sí, marcando con esta forma su especie.

Descontando los efectos que producen las diferentes formas que adopta la voluntad en cada contrato, podemos decir que entre la concesión mercantil, la franquicia, y hasta la simple licencia de uso de marca, existen solamente algunas "imprecisas variantes", como afirma el maestro Díaz Bravo.⁴⁰

Es en esta parte donde conviene valorar los apuntes

39.- *COMPTON* describe a la concesión mercantil como: "Une convention par laquelle un commerçant, appelé concessionnaire, met son entreprise de distribution au service d'un commerçant ou industriel, appelé cédant, pour assurer exclusivement, sur territoire déterminé, pendant un période limitée et sous la surveillance du concessionnaire, la distribution des produits dont le monopole de revente lui est concédé. *Ibidem* Pág. 33.

40.- Cfr. *DE LAS NAVAS*, *Arturo*. *Contratos...* Ob. Cit. Pág. 65.

que se han hecho con relación a la concesión mercantil, en el sentido de que comporta una similitud con el arrendamiento.⁴¹

Por otro lado, sobre las diferencias estructurales encontramos que el empresario que goza de una licencia de marca, lo que pretende es fabricar productos que están denominados con el nombre de ésta y cuya licencia le fue autorizada para su explotación, o bien procurará surtirse de alguien que los fabrique pero beneficiándose en todo momento de la explotación industrial de la marca.

En la concesión, el concesionario no hace sino vender los productos amparados por una marca, pero que invariablemente son fabricados por otro que bien podría ser un fabricante licenciatarario que ostenta el permiso de producirlos en exclusiva, con el fin de surtir a los concesionarios que le asigne un cedente.

Por último, creemos que la principal diferencia de la franquicia con el contrato de concesión, recae en la acumulación de experiencias en manos del franquiciante, y que se manifiestan con la transmisión de conocimientos técnicos y asesoría técnica a su red de licenciatarios.

41.- Dice CASAL, que en el derecho comercial se ha calificado de concesión al contrato por el cual el beneficiario de los derechos de propiedad industrial, delega en todo o en parte, tales derechos a un tercero para explotarlos.

Se estima que este contrato se asemeja al arrendamiento, en el sentido de que la licencia comporta el uso de un derecho, no su propiedad y que debe el concesionario de la marca pagar un canon. Cit. por FORTY MILLA, Teresa. El Contrato de Concesión... ob. Cit. Pág. 62.

1.4.3.2 El contrato de distribución.

En el contrato de franquicia hay algunas conductas que asume el franquiciatario como obligaciones derivadas de un contrato de distribución.

Para Puente Muñoz como una licencia "ni se vende ni se arrienda", la expresión "concesión de licencia de marcas" puede aplicarse también a la autorización de distribuir. Posteriormente el autor afirma que el distribuidor no puede utilizar la marca tan ampliamente, es decir, solamente se trata de una licencia restringida en relación con aquella con la que se beneficia el que si puede poner la marca de otro sobre productos que él mismo fabrica.⁴²

El autor nos permite ver una diferencia entre una licencia amplia y una restringida, principalmente recae en el grado de intervención por parte del licenciataro en la producción, de tal forma que se considera limitado al licenciataro que sólo cumple con distribuir.

Sin embargo, como podremos ver un poco más adelante, existen franquicias que sólo se dedican a distribuir los productos del franquiciante (franquicias de producto y marca).

Antes del análisis de la forma en que un franquiciatario adopta la obligación de distribuir, creemos

2.- Núm. 14. 5.

que es conveniente delimitar el concepto de distribución.

"es aquel por el que el distribuidor se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por cuenta propia, los productos del fabricante o productor en los términos y condiciones de reventa que éste le señale; también podrá imponerle obligaciones sobre la organización del negocio".⁴³

La distribución entonces, consiste en que el distribuidor no transforma o modifica el producto, sólo lo comercializa en un acto translativo de dominio. Sin embargo, en los contratos de distribución en que el concesionario utiliza exclusivamente la marca que protege al producto, y las partes se imponen condiciones y términos mutuos tanto en la comercialización de los productos como en las obligaciones sobre la organización del negocio, podemos afirmar que estamos en presencia de una franquicia de producto y marca (Product and trade mark franchising).⁴⁴

1.4.3.3 El contrato de suministro.

43.- JIMÉNEZ GARCÍA, Javier. *Contratos Mercantiles México*. 2ª. edic. Trillas, México, 1985. Pág. 177.
44.- Ver clases de franquicias.

La relación que guardan algunos acuerdos contenidos en el contrato de franquicia con la figura jurídica del suministro es realmente amplia.

El suministro es un contrato por el que una parte se obliga a realizar prestaciones periódicas de ciertas cosas en favor de otra, la cual se compromete a pagar por ellas una contraprestación.

La presencia de esta figura, aparenta ser de carácter accesorio. Sin embargo, los elementos que se aportan a través de la misma son esenciales para la existencia de la franquicia.

La naturaleza de los contratos de franquicia obliga que el franquiciatario preste sus servicios de manera uniforme, con los métodos operativos, comerciales y administrativos del titular de la marca (Art.142 LFPPI). Por lo que la única forma posible para respetar el espíritu de la Ley, se logra mediante la observancia de las obligaciones asumidas por parte del franquiciante en cuanto al suministro.

Así que el suministro, corre a cuenta del franquiciante, sin perjuicio de la posibilidad para constituirse como proveedor directo o indirecto.

Por otro lado, observamos que el suministro se manifiesta a través de dos canales distintos: el primero corresponde a la transmisión de conocimientos técnicos o asistencia técnica; el segundo consiste en el abastecimiento

de los productos o elementos que el franquiciatario va a ensamblar, producir y/o comercializar.

La importancia del suministro de conocimientos técnicos o asistencia técnica puede ser ilustrada con algunos conceptos vertidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

"el objeto de un contrato de suministro de conocimientos técnicos puede ser: comunicar información y calificaciones técnicas en relación al uso y aplicación de técnicas industriales (llamadas algunas veces "técnica de los conocimientos técnicos o información técnica").

Las informaciones y las calificaciones técnicas pueden ser descritas en documentos o suministradas oralmente o a través de demostraciones y formación, realizadas por ingenieros, técnicos, especialistas u otros expertos.⁴⁵

El suministro de conocimientos técnicos hace de la franquicia un contrato de transferencia de tecnología, es

45.- Cit. por JUANDE SERRANO, Jaime. La Regulación de las Invencciones y Marcas... Ob. Cit. Pág. 316.

decir, una especie de "contrato de know-how". Cualidad que se desprende de su transmisibilidad a terceros, ya que es innegable que la franquicia es un canal que permite que los conocimientos técnicos sean comercializables.

En otro orden de ideas, el suministro debe pactarse con normas específicas sobre la calidad, cantidad de la materia prima, equipo y materiales necesarios para la operación de la franquicia.

Los contratos pueden abrir la posibilidad de que el abastecimiento del franquiciatario sea a través del titular de la marca, o bien, el primero pueda señalar algún otro proveedor que lo haga, pero siempre y cuando cuente con la autorización del franquiciante a fin de que los productos no pierdan uniformidad en su naturaleza.

1.5 Clasificación del contrato de franquicia.

Como hemos visto, el contrato de franquicia está regulado por una ley específica (del artículo 136 al 150 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial). La Ley regula parte del objeto del contrato, además le atribuye una denominación. Esto podría constituir una razón para considerarlo una figura contractual nominada. Sin embargo, lo anterior depende del tipo de teoría que se adopte para calificarla.

Sobre lo típico de un contrato, Dualde Gómez dice:

"Contrato típico es el incorporado a la ley que lo reglamenta, y no totalmente sino hasta el límite de sus previsiones.

El contrato atípico es el producto de una creación particular no prevista por la ley.

El contrato mixto se califica por estar compuesto de otros contratos o elementos jurídicos."⁴⁶

Tomando en cuenta lo anterior, podríamos evaluar a la franquicia desde dos puntos de vista: en el primer caso, el concepto contenido en la legislación la podría hacer un contrato típico; en el segundo, su compleja naturaleza la ubica en el terreno de los contratos mixtos.

Sin embargo para Arce Gargollo, la franquicia es un contrato atípico, pues afirma lo siguiente:

"La regulación de esta figura en la LRTT y su correspondiente Reglamento no convierten al contrato de franquicia en una figura típica en el Derecho Mexicano, pues no disciplinan al

46.- Cfr. GONZÁLEZ, Jacinto. El Contrato de Indulgencia Médica. Ictus. México. 1989. Pág. 96.

contrato en su relación de derecho privado entre las partes, ni contienen normas supletorias de la voluntad de las partes o regulan los efectos que este negocio jurídico produce."

Posteriormente agrega:

"El contrato de franquicia es, en nuestro Derecho Mexicano, un contrato atípico, pues no está disciplinada en nuestra ley la relación entre el cedente y concesionario de la franquicia"⁴⁷

Cabe resaltar que el autor enmarca sus conceptos en la Ley de Registro y Transferencia de Tecnología, pero aun dentro de ese contexto, nos da la impresión que se guía por una valoración parecida a la del maestro Sánchez Medal para determinar la naturaleza de los contratos.⁴⁸

Por otro lado, reconocemos que la reglamentación actual relativa a la franquicia, corresponde en principio al Derecho Administrativo y Registral. Tal afirmación surge de la naturaleza en la regulación de las partes contratantes con la Administración Pública Federal como titular del

47.- JACO CASTELLÓ, Javier. El Contrato de Franquicia... ob. Cit. Págs. 68 y 69.

48.- Según Sánchez Medal, los que están expresamente estructurados en el Código civil, como la compra-venta, el arrendamiento, etcétera. Y contratos incontinentes o atípicos, aquellos que no están expresamente reglamentados por el Código civil. No obstante que algunos de ellos ya tengan nombre dentro de la doctrina. Cfr. SANCHEZ MEDAL, Jesús. De los Contratos Civiles. 6a. edic. Porrúa. México. 1962. Págs. 674.

registro de contratos de transferencia de tecnología. Sin embargo, consideramos que las disposiciones limitan la voluntad entre las partes, ya que si bien es de manera indirecta, la reglamentación no deja a un lado el interés del legislador por evitar que los contratos sean lesivos, sobre todo para el franquiciatario.

Aun considerando las razones de Arce Gargollo para ubicar al contrato de franquicia dentro de los atípicos, no quiere decir que las obligaciones contraídas entre franquiciante y franquiciatario, están privadas de ordenamiento o reglamentación. Veamos el 1858 del Código Civil:

"Los contratos que no están especialmente reglamentados en este código, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este Ordenamiento."

Como hemos visto, la franquicia es una figura que cuenta con una denominación dentro de un ordenamiento jurídico, y aun cuando su regulación no limita expresamente la voluntad de las partes, si podemos afirmar que contiene

el interés del legislador por evitar que en principio sean lesivos. Lo que nos lleva a reafirmar la idea de que la figura esta dentro de los contratos de tipicidad social.⁴⁹

1.6 Características del contrato.

1) Mercantil: al estar determinado por la calidad de las partes contratantes dentro del comercio. Generalmente los que intervienen están constituidos bajo alguna de las formas previstas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, o bien, el desarrollo cotidiano de su actividad les da la calidad de comerciantes por quedar afectados por el artículo 75 del Código de comercio.

2) Formal: porque la ley exige el registro de la licencia que transmite el uso de una marca.

3) Oneroso: porque se estipulan provechos y gravámenes recíprocos consistentes en regalías y contraprestaciones. (art. 1837 C.c.)

4) Bilateral: porque las partes se obligan de manera recíproca. (art. 1836 C.c.)

5) De colaboración: porque ambas partes explotan la misma empresa para el mejor desarrollo y prestigio de la marca.

49.- Cfr. ISABELLA PINO. Cit. por NICO CAROLLO, Javier. El Contrato de Franquicia... Ob. Cit. Pág. 69.

6) Intuitu personae: ya que se celebra de acuerdo a las características personales, como es la atención a la confianza, crédito; capacidad y condiciones personales del licenciante y licenciatarío.

7) De largo plazo y tracto sucesivo: porque las prestaciones pactadas entre las partes, o por lo menos alguna de ellas, se van ejecutando periódicamente durante la vigencia del contrato.

1.7 Clases de franquicia.

Dentro del sistema de franquicias hay dos categorías principales:

Franquicia de producto y marca (Product and trade mark franchising).

Franquicia de formato de negocio. (Business format franchising).⁵⁰

El punto de partida para establecer la distinción, está directamente relacionado con el grado de complejidad que adopta cada género.

1.7.1 Franquicia de producto y marca.

Es constituida por acuerdos en los que el franquiciante

50.- Cfr. GONZALEZ CASTILLO, Enrique y Rodrigo. Franquicias... Ob. Cit. Pág 25.

otorga al franquiciatario el uso y explotación de su marca y nombre comercial. Además, el primero se convierte en proveedor directo de los productos que van a ser comercializados.

El producto suministrado tiene la cualidad de estar totalmente terminado. Es decir, el franquiciatario no interviene en la elaboración del mismo, sólo lo distribuye.

En este tipo de franquicias el licenciario absorbe cierta personalidad del proveedor, y su función queda solamente limitada a la distribución. Por lo que respecta a la comercialización, ésta se realiza con los métodos operativos que impone el franquiciante.⁵¹

1.7.2 Franquicia de formato y explotación de negocio.

También ha sido llamada "package franchising," porque se forma por acuerdos en los que el licenciante concede en forma integral la marca o nombre comercial, conocimientos, experiencias, programas de entrenamiento de personal, y brinda asistencia durante la operación del negocio.

A diferencia de la otra categoría, el franquiciatario no solamente es un distribuidor, sino que interviene

51.- La franquicia de producto y marca, tiene la porción más grande de las ventas por franquicia en Estados Unidos, aproximadamente el 70% o 80% billones de dólares durante 1980. Datos aportados por MARK GREENGLASS, Javier. El contrato de franquicia... Ob. Cit. Pág. 23.

directamente en la producción o ensamblamiento de los productos amparados por la marca.

Generalmente los objetos que se comercializan en esta categoría, están hechos con los materiales que suministra el franquiciante o algún otro proveedor designado por él.⁵²

1.7.2.1 La franquicia por conversión.

Dentro de la franquicia formato de negocio existe una ramificación. Esta subcategoría se desprende por una variante en el crecimiento del sistema.

Dicho de otra manera, surge como una derivación del formato de negocio, ambas parecen idénticas, pero difieren en la técnica para integrar nuevos licenciarios.

El objetivo de la empresa franquiciadora por conversión, es aprovechar negocios que ya operan en el mismo ramo, e integra a los dueños de establecimientos que ya se encuentran en operación como nuevos licenciarios. No obstante, tampoco podríamos hablar de una fusión de empresas en donde una con mayor proyección económica absorbe a otra más pequeña, pero tal vez sí de un mecanismo similar de integración.

El atractivo de un empresario independiente para ser

52.- Esta clase de franquicias, tuvo un costo global del 30% de las ventas por franquicia en Estados Unidos, con aproximadamente 190 millones de dólares en 1980. Fuente: *ENDESA*. Ídem.

parte de una "red de concesionarios", encuentra explicación en diversas razones, entre otras observamos que el agruparse en una empresa más grande y con más prestigio incrementa las oportunidades de sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. Otra razón, es que puede tener acceso al beneficio de la publicidad masiva que organiza la compañía franquiciadora en los medios de comunicación.

Por otro lado, el empresario independiente puede pensar en el aumento del servicio que presta su negocio como consecuencia de la asesoría que el franquiciante se compromete a brindar, de manera que pueda lograr un nivel de organización altamente calificado.

Haciendo a un lado la asimilación obligatoria en los sistemas de administración, la individualidad del franquiciatario puede quedar en cierta medida asegurada, ya que en algunas franquicias los cambios suelen ser mínimos, como la exhibición de la marca que ampara la franquicia en el exterior del establecimiento, o como la uniformidad en alguna de las prendas de vestir de los empleados.⁵³

53.- Existen varios ejemplos de franquicias por conversión como Country 21, Hair Performers, y Jiffy Lube, que adoptan negocios en su sistema y en los cuales sólo se les requiere de cambios en cuanto a la presentación. Cfr. Stevens, Lamb, y Harvey, Groupy, trad. SBS, Roberto. *Franquicias. Como Multiplicar su Negocio*. Lima, México. 1991. Pág. 43.

CAPITULO SEGUNDO

ELEMENTOS, CARACTERISTICAS Y CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

Consideramos que el análisis de los elementos del contrato de franquicia debe realizarse conforme a la doctrina española, la cual divide el estudio de los contratos en tres grupos que son: los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales. Para algunos estudiosos del derecho, la adopción de este sistema permite examinar con mayor atención las peculiaridades que contiene el contrato.⁵⁴

Asimismo, después del estudio de los elementos se incluye una sección que analiza las causas y consecuencias de la resolución anticipada y el agotamiento natural del término pactado.

2.1 Elementos personales.

Anteriormente el Reglamento de La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas, utilizaba los términos de

54.- SANCHEZ BARRAL, *Doctr. de los Contratos...* Ob. Cit. Pág. 14.

proveedor y adquirente para denominar a las partes que intervenían en el contrato de transferencia de tecnología. Estas denominaciones también fueron aplicadas a las personas que realizaron acuerdos de franquicia.

Como se mencionó en el capítulo primero, los elementos personales han sido denominados con distintos términos; sin embargo, consideramos que una distinción adecuada sobre todas las demás acepciones corresponde al de franquiciante y de franquiciatario.

Existe un tercer elemento en la franquicia. Su presencia responde solamente a una consecuencia de los acuerdos del suministro, se le conoce con el nombre de comisariato. Su participación depende directamente de los requerimientos del franquiciante.

De manera enunciativa, cabe decir que este tercer elemento se constituye como un proveedor del franquiciatario, cuya naturaleza corresponde a una empresa que regularmente se forma para abastecer los productos o servicios que serán destinados a la venta dentro de los establecimientos. En otras palabras, es el centro de abasto de las principales materias primas o ingredientes para la elaboración del producto que vende el franquiciatario en su establecimiento. Este centro de abasto es constituido por el franquiciante y por lo general existe un comisariato por franquicia maestra o regional.

La existencia del comisariato a nivel regional depende de diversos factores como: la extensión del país y de las regiones, el giro de la franquicia, y el número de franquicias individuales por región. Por ejemplo: en el caso de franquicias de alimentos son los que con mayor frecuencia necesitan de comisaratos para mantener una misma calidad y un sabor uniforme.

Los comisaratos son claves en el abaratamiento del producto, ya que a mayor volumen en el manejo de mercancías se incrementa el poder de compra de la empresa, facilita la logística y se controla mejor la calidad.⁵⁵

2.1.1 El franquiciante.

Es la persona física o entidad legal que posee una determinada marca y tecnología de comercialización de un bien o un servicio, y que mediante un contrato de licencia de uso la cede a otro para su explotación no exclusiva, suministrando a éste último asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa, pudiendo o no constituirse como proveedor exclusivo, a cambio del pago de un derecho que puede consistir en un porcentaje de las ganancias o en una cantidad fija predeterminada.

55.- *REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE FRANQUICIANTES... O. C. F. N.º. 51.*

Consideramos que las obligaciones del franquiciante se pueden dividir en dos clases que son:

Primero, obligaciones del particular frente al artículo 142 de LFPPI;

Segundo, obligaciones que se generan del propio contrato de licencia de uso de marca.

Con respecto a la primera clase, se desprenden obligaciones del particular frente al estado, y éstas deberán ser calificadas de acuerdo al concepto comercial que se esta transmitiendo.

Es obligación del titular establecer la calidad, presentación, variedad, sabor(sólo si es expendio de alimentos), forma en que se presta y la técnica de venta, con el fin de que el franquiciatario esté en posibilidad de cumplir con lo que el cedente le impone. Cabe resaltar, que para que el licenciatarario cumpla con las obligaciones de uniformidad, primero el franquiciante deberá suministrar todo lo que su "socio" requiera para que así sea.

La afirmación anterior, nos lleva a pensar que el Estado quiso hacer del contenido del artículo un canal para que los nacionales tuvieran acceso a la tecnología, pero omitió establecer algún método de valoración para la misma, ya que consideramos que el artículo 142 de la Ley (LFPPI), necesita de un reglamento apropiado y no uno con características temporales. No obstante la calidad y la

cantidad de tecnología que el licenciante esta obligado a proporcionar a un franquiciatario, éstas se encuentran directamente relacionadas a los patrones que él mismo establece.

Por otro lado, el artículo expresa una obligación adicional para el franquiciante, que además se convierte en un derecho para su contraparte. Veamos lo que el párrafo dice:

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

Lo anterior representa para el licenciante una obligación precontractual, y sobre ésta gira una buena parte del consentimiento del franquiciatario para firmar el contrato; de la veracidad o falsedad en estos informes dependerá la existencia de vicios en la voluntad.

Las obligaciones de la segunda clase son variadas, depende de la naturaleza de licencia de uso de la marca involucrada. Sin embargo, podemos afirmar que el titular de una marca asume por lo general las mismas obligaciones

frente a todos los franquiciatarios de un territorio determinado.

Las obligaciones derivadas de cada contrato se caracterizan por una relación continua entre ambas partes, pero el espíritu de la fórmula financiera los constriñe a un intercambio mutuo de estrategias, planes de "marketing" y supervisión para el control de calidad. En este sentido proponemos hacer un estudio separado de los compromisos asumidos por el franquiciante y el franquiciatario.

2.1.1.1 Obligaciones del franquiciante.

Las principales obligaciones que el franquiciante asume frente al licenciario son:

- 1) Proporcionar a quien pretende realizar acuerdos de franquicia con él, información relativa sobre el estado que guarda su empresa.

- 2) Conceder el uso de marcas o nombres comerciales, y deberá especificar cuales forman parte de la franquicia, en que consiste su uso y los lugares para detentar el mismo.

- 3) Conceder la explotación de patentes, las cuales deberán contener las autorizaciones correspondientes para su explotación por un tercero. También tendrá que especificarse que patentes son materia del contrato, los productos y los procedimientos que ampara.

4) Proveer la tecnología adecuada para la explotación de la franquicia. El supuesto va referido a los conocimientos técnicos y a la asistencia técnica. Tiene el carácter de información especializada y se traduce en una obligación de hacer y de tracto sucesivo.

Las obligaciones derivadas de este inciso se pueden resumir en los siguientes puntos:

a) Proporcionar información oral y escrita del lugar geográfico donde se debe localizar el establecimiento. La aprobación del diseño, y decoración del inmueble, además especificaciones sobre normas, equipo, el mobiliario y localización de la publicidad externa;

b) Entregar los manuales y guías de operación con la información detallada para la óptima explotación del negocio;

c) Prestar la asesoría de supervisores y personal calificado, con el fin de impartir programas de capacitación a los empleados para la buena aplicación de la tecnología;

5) Garantizar la vigencia de los derechos sobre las patentes y las marcas (garantizar la tecnología) que se transmiten con los acuerdos, así como vigilar la no explotación por terceros no autorizados.

6) Determinar los estándares de calidad en la prestación del servicio o en la venta de un bien por parte del franquiciatario tal como dice la Ley (LFPPI):

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

7) Suministrar periódicamente el producto con el volumen, cantidad, plazo, que le requiera el franquiciatario en el lugar pactado.

En franquicias de producto y marca puede otorgarse en comodato de uso de equipo, las instalaciones apropiadas para la explotación del negocio.

8) La publicidad que se realice en los medios masivos de comunicación, deberá estar hecha de forma tal que beneficie de manera equitativa a toda la red de franquiciatarios.

2.1.1.2 Derechos del franquiciante.

1) Emitir sus opiniones respecto a la operación del negocio del franquiciatario, pero en ningún caso podrá ejercer actos de dominio respecto del mismo o en cualquier forma afectar o comprometer la integridad del establecimiento del licenciatarario.

Sus opiniones las deberá expresar más que de manera limitativa, de manera enunciativa sobre técnicas de venta, administración, finanzas, tráfico, contratación de personal, control de operaciones e informática, adiestramiento y educación continua del personal.

2) La inspección es un derecho que tiene durante toda la vigencia del contrato. Esta facultado para revisar toda la operación en la producción o en la prestación de un servicio al detalle.

La inspección va desde pedir muestras o tomarlas hasta la supervisión del personal, de manera que si considera que uno de ellos desprestigia la marca, basado en un motivo razonable este empleado deberá ser liquidado.

El estricto control de calidad por parte del franquiciante asegura la uniformidad y la alta calidad del producto o servicio.

3) Tener ingreso a la contabilidad y archivos del franquiciatario. Debe hacerlo con el fin de comprobar que las regalías vayan en relación al porcentaje que se pactó sobre las ganancias obtenidas.

4) El cobro de las regalías o una parte del porcentaje de las ganancias que se obtengan por la explotación de la marca por parte del franquiciatario, así como también los derechos que sean cobrables por alguna eventualidad que surja del incumplimiento de su contraparte.

2.1.2 El franquiciatario.

Es aquella persona física o moral que recibe la licencia de uso, y la opera con los lineamientos que el licenciante establece para ensamblar producir y vender un bien o prestar un servicio con el fin de beneficiarse de las ganancias que se obtengan por la explotación de la marca, a cambio del pago periódico de una contraprestación consistente en un porcentaje o una cantidad fija pactada por ambos contratantes. Generalmente se le concede la marca para explotarla dentro de un territorio determinado.

2.1.2.1 Obligaciones del franquiciatario.

Las principales obligaciones que asume el que recibe una franquicia son:

1) El uso y protección de la marca conforme a lo pactado. Para la observancia de esta obligación se debe cumplir con una serie de premisas que fueron base en el otorgamiento de la franquicia, entre otras encontramos las siguientes:

a) Adecuar el funcionamiento del negocio a las disposiciones contenidas en el sistema, toda vez que el mismo es fundamental para mantener el buen nombre de la marca;

b) Operar el negocio de tal forma que mantenga el prestigio que tienen los productos que ampara la marca frente al público consumidor, por lo menos al mismo nivel que cuando se le otorgó el contrato;

c) Atender de manera pronta y eficaz las necesidades de los consumidores que adquieran los productos en su establecimiento;

d) Mantener suficiente existencia de los productos para satisfacer las necesidades de sus clientes, además de exhibir, vender, o distribuir exclusivamente productos del franquiciante;

e) Deberá retirar de la venta los productos que en virtud de haber cambiado, así se lo indique el franquiciante;

f) Mantener a sus empleados debidamente presentables e instruidos con respecto a la operación del negocio;

g) Cooperar con la compañía franquiciadora en campañas promocionales o de mercadotecnia, incluyendo ofertas, promociones, descuentos, regalos o cualquier situación similar;

h) Notificar a la compañía franquiciadora cualquier queja por parte de los consumidores, respecto de la calidad, novedad, diseño, utilidad, o cualquier otro similar de sus productos;

i) En caso de que descubra algún método que en cualquier forma simplifique o pueda hacer más efectivas las operaciones de los establecimientos que operan bajo el sistema del franquiciante, deberá hacerlo saber a éste, a fin de que determine la conveniencia de incorporarlo o no al sistema;

j) Mantener sus precios dentro del nivel establecido por el franquiciante y no ofrecer descuentos o promociones sin la autorización previa y por escrito de éste;

k) En cuanto al suministro de los productos o materiales para ensamblar o producir, deberá hacer los pedidos por escrito a fin de que se entreguen en el lugar y plazo pactados por ambas partes;

l) Permitir al franquiciante acceso a su contabilidad para determinar las regalías que le corresponden;

m) Generar ventas de los productos de acuerdo con las tablas mensuales, semestrales o anuales que le marque la compañía franquiciadora;

n) Obtener de las autoridades competentes, las licencias, permisos de carácter sanitario o de alguna otra especie que le sean necesarias para operar el negocio; y

f) Efectuar puntualmente los pagos de regalías, mercancías o en general cualquier otro derecho establecido por ambas partes.

2) Deberá proteger los secretos industriales en los términos que le exige la Ley (LFPPI):

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

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

3) El personal deberá mantener los secretos industriales cuando tenga acceso a ellos. La obligación también se aplica a los empleados de la franquicia "master" como lo establece la propia Ley:

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

4) No ceder, traspasar o sublicenciar sin la autorización expresa del licenciante.

En ese sentido, la cesión o transferencia de la franquicia constituye jurídicamente una cesión de contrato en el que se substituye al franquiciatario titular por otro, motivo por el que debe contar con dicha autorización. Sobre esta operación Arce Gargollo agrega:

"Es claro que el contrato no es materia de cesión, sino tan sólo los efectos- derechos y obligaciones de las partes contratantes- que derivan del contrato. Como esta novedosa figura no esta reglamentada en nuestro Derecho mexicano, resultan aplicables, por analogía, las normas sobre la cesión de derechos y asunción de

deudas de nuestro C.c.(arts. 2029 y siguientes)."⁵⁶

5) Inscribir el contrato cuando sea objeto de inscripción. En otras palabras, el agotamiento de todos los trámites necesarios a fin de que el contrato quede registrado.

2.1.2.2 Derechos del franquiciatario.

Los derechos del usuario de una marca son los siguientes:

1) Beneficiarse con la explotación de la licencia de uso de marca;

2) Solicitar del franquiciante toda clase de asistencia técnica y asesoría útil para la aplicación de la tecnología cuando lo juzgue oportuno durante la vigencia del contrato;

3) Ejercitar toda clase de acciones legales a fin de impedir la falsificación o el uso ilegal por parte de otro individuo no autorizado. EL Artículo 140 (LFPPI) establece:

"El usuario a que se le haya concedido una licencia que se encuentra inscrita en la Secretaría, salvo estipulación en contrario,

56.- IÑEZ CASCELLO, Javier. El Contrato de Franquicia... G. Cit. Pág. 60.

tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, como si fuera su propio titular."

4) En caso de que una innovación descubierta y propuesta por el franquiciatario sea incorporada al sistema, tendrá derecho a que se le reconozca como autor de la misma, además que le corresponderá una bonificación en el pago de las regalías por un término que de común acuerdo fijen las partes.

2.1.3 La capacidad de los elementos personales.

La capacidad del franquiciante y franquiciatario debe ajustarse a las reglas generales de los contratos, de tal forma que las partes contratantes tendrán siempre la posibilidad de realizar acuerdos de franquicia cuando no estén exceptuados por la Ley.⁵⁷

La representación es comúnmente utilizada en la celebración de estos contratos, ya que en la mayoría de los casos hablamos de personas morales.⁵⁸

Conforme a la clasificación para actos de carácter

57.- Artículo 1790 del Código civil.- "Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley."

58.- Artículo 1800 del Código civil.- "El que es hábil para contratar, puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado."

patrimonial que previene el artículo 2554 del Código Civil, las facultades que requiere un representante en principio corresponden a los actos de administración.

En cuanto a los órganos sociales, los nombramientos de sus apoderados deben estar acordes al fin social, ésto incluye las de administración propias para celebrar franquicias. Por ejemplo: en una sociedad anónima pueden celebrarse contratos de franquicia, pueden tener estas facultades el consejo de administración como un acto del cuerpo colegiado, el administrador, el gerente general, o los apoderados generales. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la facultad para contratar pueda limitarse a la asamblea de accionistas, o en su caso cualquier comité directivo creado para tal efecto.⁵⁹

2.1.4 Formación del consentimiento en el contrato.

El consentimiento se obtiene de una dualidad de elementos que son: una licitación o propuesta y una aceptación; dicho de otra manera, una declaración unilateral de voluntad recepticia.

Si la oferta proviene de un franquiciante, deberá estar formada por un concepto claro y detallado de lo que la

59.- MAX CASULLO, *Javier. El Contrato de Franquicia...* Ob. Cit. Pág. 41.

licencia de uso de marca significa dentro del mercado, con el fin de que quien acepte la propuesta, tenga una idea clara de lo que se esta licenciando y los beneficios que lleva consigo.

Si la propuesta viene por parte del futuro franquiciatario, deberá hacer lo posible para que en virtud de la experiencia, calidad, confianza y planes de financiamiento, el franquiciante acepte concederla. Lo anterior es un reflejo de la característica "intuitu personae" de este contrato.

No obstante la infinidad de ofertas que se pueden encontrar hoy en día para adquirir una franquicia, para que se forme el consentimiento sin importar de donde provenga la propuesta o licitación, deberá fusionarse con la aceptación en una unidad.

2.1.4.1 Los vicios del consentimiento.

Los vicios del consentimiento pueden recaer sobre cuestiones de diversa naturaleza, pero independientemente de la diversidad de razones por las cuales se podría arrancar de las partes contratantes, creemos que en el caso del contrato de franquicia, existe un punto que puede ser el origen de los supuestos establecidos en el Código civil (artículos 1812 al 1823).

Como se dijo con anterioridad, el segundo párrafo del artículo 142 (LFPPI), establece la obligación del franquiciante de proporcionar información relativa sobre el estado que guarda su empresa. Esto nos lleva a una serie de referencias adicionales que afectan al motivo que determina la voluntad del franquiciatario para celebrar el contrato.

El error, la violencia, el dolo y la mala fe, podrían aparecer en los siguientes datos que el licenciante debe proporcionar:

- 1) En la información sobre la experiencia del franquiciante;
- 2) En la acreditación de la personalidad legal de los representantes;
- 3) En la información sobre quiebras y trastornos económicos de cualquier empresa implicada con la franquiciante;
- 4) En la relación de costos iniciales y de operación;
- 5) En la información sobre compras, ventas, listas de precios, políticas de calidad y servicio;
- 7) En la información sobre el territorio y cartera de clientes que se ofrecen a través de la franquicia;
- 8) En la información sobre los programas de entrenamiento, estudios de mercado, factibilidad y publicidad;

9) En las estadísticas y número de unidades franquiciadas y propias;

10) En los estados financieros y balances que han sido objeto de auditorías; y

11) En la información sobre la organización, personal, operatividad, administración y capital aproximado para la operación del negocio.

2.1.4.2 Conductas que presumen dolo y mala fe.

1) Cuando el franquiciante promete muchas utilidades;⁶⁰

2) Presión sobre el franquiciatario para apurar la celebración de un contrato;⁶¹

3) La ausencia de programas de entrenamiento por parte del franquiciante;

4) La falta de referencias, de tal forma que el negocio no es probado de éxito; y

5) La prohibición para la concurrencia de asesores del franquiciatario en las negociaciones y firma del contrato.

En cuanto a los vicios que recaen sobre el consentimiento del franquiciante, éstos van en relación a la información falsa o incompleta que proporcionan los posibles franquiciatarios sobre: liquidez, crédito, confianza y la

60.- De la mayoría de los negocios que operan bajo el sistema de franquicias, tienen una recuperación de capital entre los 18 y 26 meses de operación. *WITS 1981-1982, Estado. Franquiciando...Co. Cit. Pág. 64.*

61.- *Ibid.*

disposición para trabajar en conjunto.

2.1.5 El objeto del contrato.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 1824 del Código civil, se desprende que el objeto del contrato puede entenderse en diferentes sentidos, las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer o no hacer. En el mismo orden de ideas el maestro Gutierrez y González citando a Planiol, dice lo siguiente:

"El vocablo objeto tiene tres significados a propósito de la materia contractual.

1.- Objeto directo del contrato, que es el crear y transmitir derechos y obligaciones.

2.- Objeto indirecto, es la conducta que debe cumplir el deudor, que puede ser de tres maneras:

a).- de dar; b).- de hacer; y c).-de no hacer.

A este objeto se refiere el artículo 1824.

3.- Finalmente se considera también objeto del contrato por el Código, la cosa material que la persona deba entregar."⁶²

62.- GUTIERREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, Tratado de las obligaciones. 2a. edic. Porrúa, México, 1991. Pág. 228.

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

La materia del contrato de franquicia puede tener por objeto cualquiera de las hipótesis anteriores, tal y como se pudo observar en las diversas clases de obligaciones que asumen las partes. Por lo que se refiere a la existencia dentro de la naturaleza y a la licitud, debemos entender que el objeto no deberá contradecir las disposiciones de orden público.

En cuanto a la forma del contrato, será analizada en el estudio dentro de los elementos formales.

2.1.6 Breves comentarios sobre la naturaleza de la relación contractual que existe entre el franquiciante y el franquiciatario.

Como se expuso en el primer capítulo, la relación que guardan las partes es verdaderamente compleja, de tal forma que observamos que la concurrencia por parte del franquiciatario al negocio, parece tener elementos de un contrato de adhesión. Se hace esta afirmación porque las condiciones de la reglamentación son obra del franquiciante, de manera que la colaboración del franquiciatario es casi nula en la formación del contenido contractual, quedando substituida en buena parte la ordinaria determinación bilateral del vínculo, a un simple acto de aceptación en favor de un esquema predeterminado unilateralmente.

Aun con lo anterior, no se puede afirmar que ésta peculiar forma de subordinación hace del franquiciatario un empleado del franquiciante. Por lo menos el riesgo comercial que asume el franquiciatario es una de las razones para no pensarlo así.

Tampoco se puede negar que la relación entre ambas partes esta caracterizada de una interdependencia jurídica y económica. No obstante, también es claro que la relación entre ambos no es ni con mucho igual a la que existe entre los miembros de una sociedad mercantil, pero si podríamos calificar al franquiciante y al franquiciatario como "socios comerciales", en el sentido de que las dos partes unen su potencial para el desarrollo y crecimiento de una misma empresa.

La relación entre ambos se encuentra establecida y ligada a la vida del contrato, el cuál también es potencialmente un vínculo de colaboración e interacción comercial entre toda la red de franquiciatarios.

2.2 Elementos reales.

Son tres los elementos reales del contrato de franquicia, y podemos englobarlos en los siguientes rubros:

- 1) la tecnología;
- 2) la contraprestación;
- y 3) la exclusividad.

2.2.1 La tecnología.

El elemento tecnológico lo transmite el franquiciante al franquiciatario, y debe estar referido a la explotación que haga este último de la licencia de marca.

El elemento es muy amplio y variado, por lo que para su estudio lo tenemos que dividir en tres segmentos que son:

- 1) La concesión de uso de marca;
- 2) La transmisión de conocimientos técnicos; y
- 3) La asistencia técnica.

2.2.1.1 La concesión de uso de marca.

La marca es una de las columnas más importantes que forman el contrato de franquicia, sobre su registro y regulación gira toda la licencia de uso. La marca en el sistema es algo más que un nombre comercial o un emblema distintivo, representa para quien la explota el origen de una serie de consecuencias jurídicas, económicas y tecnológicas que se presentan al mismo tiempo pero en diferente plano.

El primer elemento a estudiar es la regulación de la transmisión legal de la licencia de uso. El derecho de transmitir una marca a un tercero queda comprendida por el artículo 136 (LFPPI) que a la letra dice:

"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."

Junto con la licencia de uso de marca, el licenciatarario recibe las marcas de productos y servicios con la especificación del número de registro, así como el signo distintivo de las mismas.

La Ley de Invenciones y Marcas(derogada), clasificaba las marcas en dos, de productos o artículos y de servicios, éstos a su vez distinguían clases que atendían al producto o servicio que protegen (artículo 94).

La Ley actual, nos proporciona una serie de supuestos que pueden constituir una marca, el listado se presenta de la siguiente manera:

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

ART. 89- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II. Las formas tridimensionales;

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

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

El artículo nos remite a los supuestos que no se registrarán como una marca, los cuales están contenidos dentro del artículo 90 de dicha Ley.

"No se registrarán como marca:

I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas

palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V. Las letras, los números o colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la

construcción artificial de palabras no registrables;

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

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios,

nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;

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

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares;

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que

se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado."

Algunos supuestos del artículo anterior, tienen la finalidad de evitar el nacimiento de derechos sobre cuestiones que son del dominio público, logrando de esta manera que la protección de la Ley no se extienda a figuras o formas carentes de originalidad.

La décimoprimer fracción de este artículo, tiene sus excepciones fundamentadas en el Título Quinto de la Ley que es referente a las denominaciones de origen. Sin embargo, también hay fracciones que son el reflejo de intenciones adoptadas en convenciones internacionales.

Un ejemplo de la afirmación, es la fracción octava, que corresponde al artículo 6 ter de la Convención de París adoptada en Estocolmo el 14 de julio de 1967. El artículo se refiere a las prohibiciones sobre los emblemas de Estado,

signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales.

Otra en el mismo sentido es la fracción décimosexta, que corresponde al artículo 6 bis de dicha Convención, el cual se refiere a la invalidación o negativa de registro de marcas notoriamente conocidas.

Sobre la función de la marca, dice el maestro César Sepúlveda que es un signo para distinguir y proteger las mercaderías o servicios, poniéndolos al abrigo de la competencia desleal por medio de la identificación.⁶³

En general la marca tiene dos objetivos: el primero es que permite que los productos y servicios puedan ser distinguidos de sus competidores, situación que hace posible la elección del consumidor hacia los artículos o servicios que un fabricante o distribuidor elabora, presta o vende; segundo, la marca constituye una garantía de calidad para el público, tanto por la uniformidad del producto como por la unidad en el precio.⁶⁴

La marca aporta a la franquicia individualidad, de manera que entre más original sea, entre más tenga de creación, mayor protección encontrará por sí misma.

63.- Cfr. SEPULVEDA, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. "Un estudio sobre las patentes y los certificados de invención, las marcas, los avisos comerciales y la competencia desleal"*. 2a. edic. Porrúa. México, 1961. Pág. 116.

64.- La marca es un vehículo que utilizan las empresas para capturar la clientela (good-will), según la llaman los autores norteamericanos) y dominar mercados, y desempeña un papel primordial en la comercialización de las mercancías y servicios. ALONSO SERRANO, Jaime, *La Regulación de las Denuncias y Marcas...* Ob. Cit. Pág. 54.

Dice el maestro César Sepúlveda que la marca es producto del comercio, y como tal es susceptible de apropiación; a lo que nosotros agregaríamos el de transmisión.

El derecho sobre ellas es de carácter "sui generis", debido a que se agota por el abandono, por la inacción, y además es cancelable.⁶⁵

Una parte de los productos suministrados en un establecimiento franquiciado conservan la marca original del fabricante del producto, este fenómeno reviste dos cuestiones de gran importancia que son:

Primero: la protección legal a que quedan sujetas las marcas dentro del contrato con sus respectivas especificaciones en cuanto al número de registro y el uso de las mismas; y segundo: el carácter económico que reviste la venta y distribución de las marcas que contiene el contrato.

De este punto se desprenden las siguientes observaciones:

1) Las grandes ganancias económicas que representa para los proveedores, la venta de productos amparados por su marca vía establecimientos franquiciados;⁶⁶ y

2) El incremento del prestigio de la franquicia por la

65.- Cfr. SEPÚLVEDA, César. *El Sistema Mexicano...* Ob. Cit. Pág. 114.

66.- Cfr. LOWE Y, John. *Franchising "La empresa que cambió la forma de hacer negocios en el mundo"*, trad. Jorge Córdoba Bonetti. Bogotá, Colombia. 1987. Pág. 342 y ss.

venta de marcas, cuyos productos son altamente calificados.

2.2.1.1.1 El nombre comercial.

El nombre comercial o nombre de comercio sirve para identificar a un comerciante o a su negociación, también es útil para distinguir la actividad comercial entre dos o más personas. Representa la síntesis de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, reputación, confianza, seriedad y eficiencia.

A veces el nombre comercial coincide con la denominación del emblema, en este sentido Barrera Graff dice lo siguiente:

"Por nombre comercial en nuestro derecho, se entiende tanto la razón social y la denominación de los empresarios colectivos, así como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles".⁶⁷

El nombre comercial es en cierta manera un signo distintivo adoptado por industriales, productores y comerciantes, para distinguir sus negocios entre otros que se dedican a una actividad mercantil del mismo género.

Sobre la regulación del nombre comercial la Ley (LFPPI)

67.- MARRON CASI, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Porrúa, México. 1975. Pág. 289.

nos indica lo siguiente:

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

A diferencia con el registro de la marca, para el nombre comercial la Ley impone un sistema más sencillo, el cuál solo requiere de la publicación del mismo en la Gaceta de la Secretaría (Secofi), tal como se desprende de los siguientes artículos:

"ART.106.-Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

ART.107.- La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito a la Secretaría acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

ART. 108.-Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, publicado con anterioridad, o una marca registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios íntimamente relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación."

La vigencia de los derechos derivados de la publicación del nombre comercial en la Gaceta es por un período de 10 años contados bajo los siguientes términos:

"ART.110.-Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y

podrán renovarse por períodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos."

En cuanto a la ausencia de disposiciones especiales sobre el nombre comercial, se aplicarán supletoriamente las que la Ley establece para las marcas.

En este sentido el artículo 109 nos remite al artículo 90, que establece los criterios sobre la no publicación del nombre comercial.

2.2.1.1.2 Los avisos comerciales.

De acuerdo con el artículo 99 de la multicitada Ley, un aviso comercial corresponde a las frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos fácilmente de los de su especie.

Los productos y servicios que sean objeto del aviso comercial deberán especificarse con claridad en la solicitud del registro (art. 101).

Cuando el objeto de los avisos sea anunciar negociaciones o establecimientos, el registro no podrá amparar los productos o servicios, aun cuando estén relacionados con los mismos (art.102.)

Los avisos comerciales son de gran utilidad en materia de franquicias, consideramos que en algunos casos más que

por la calidad de los productos o servicios que pretenden darse a conocer, es el atractivo visual el que puede hacer la diferencia en la elección del consumidor entre dos distintos negocios franquiciados que compiten en un mismo territorio.

2.2.1.2 La transmisión de conocimientos técnicos.

Los conocimientos técnicos pueden comprender elementos de variada naturaleza, pero en general se relacionan con los procesos de fabricación, es por ésto que se les identifica con el "know how to do it", expresión que se traduce en un "saber como hacerlo".

El "know-how" comprende invenciones, procesos, fórmulas y diseños que no están aún patentadas o que no son patentables, se materializan a través de alguna forma física, como pueden ser dibujos, especificaciones o diseños, que generalmente contienen secretos comerciales.

El concepto también se extiende a la experiencia técnica acumulada y a la habilidad práctica de su poseedor, un ejemplo de su transmisibilidad lo podemos encontrar en los catálogos, manuales de operación e instructivos por los cuales un franquiciante comunica los conocimientos a sus franquiciatarios, generalmente estos instructivos van complementados con servicios personales especializados.

Caracterización del "know-how":

1) El know- how comprende un conjunto de conocimientos técnicos;

2) Esos conocimientos técnicos no están patentados por que su naturaleza no los hace patentables, o porque quien los detenta no ha obtenido aún una patente;⁶⁸

3) Es susceptible de transmisión a terceros;

4) No necesariamente implican un secreto; y

5) Se constituyen como acuerdos de suministro dentro del contrato de franquicia.

2.2.1.3 La asistencia técnica.

El apoyo técnico se pacta en acuerdos en donde el franquiciante prestará durante la vigencia del contrato, asesoría y consultoría para la administración y operación del negocio con el fin de posibilitar al franquiciatario para colocarse en los niveles de competitividad establecidos por el franquiciante.

Consideramos que un concepto válido sobre la asistencia técnica lo aporta el autor Le Pera de la siguiente manera:

"es una corriente o flujo continuo de instrucciones, directivas o consejos suministrados en la medida en que son requeridos

68.- Cfr. LOWE P, John. Mc Donald's "La empresa...". Ob. Cit. Pág. 112.

para la conducción u operación de un proceso determinado"⁶⁹

Los acuerdos de asistencia se constituyen como obligaciones de hacer por parte del franquiciante, lo que se traduce en la realización de una conducta concreta cada vez que así lo pida el franquiciatario. Cabe agregar que la asistencia se presta en forma personal por técnicos y expertos supuestamente calificados en la operación del sistema, cuya asignación corresponde al licenciante.

Es indiscutible que la calidad de los conocimientos técnicos y asistencia técnica transmitidos redituan en el reconocimiento generalizado del consumidor sobre el producto vendido y el servicio prestado. Esta manera de asimilación representa una de las fórmulas que hacen diferente a una franquicia de otra en la preferencia del público.⁷⁰

2.2.2.- La contraprestación.

Por lo general las compañías franquiciadoras cuyo éxito es inobjetable (criterio en base a la expansión del concepto comercial dentro del mercado), tienen contemplado para financiar sus proyectos de crecimiento económico, dos

69.- LA FERR. Cit. por ALVAREZ RODRIGUEZ, Jaime. La Regulación de las Inversiones y Marcas... Ob. Cit. Pág. 321.

70.- Cfr. GONZALEZ CASTILLO, Santiago y Rodrigo. Franquicias... Ob. Cit. Pág. 100.

fuentes principales de ingresos, cuya naturaleza difiere una de otra considerablemente y que continuación las expondremos:

1) Ingresos obtenidos por la colocación de acciones en el mercado especulativo.

Las ganancias que se obtienen por este canal, están sujetas a las leyes de la oferta y la demanda que imperen dentro del mercado de valores. Por su naturaleza no puede considerarse un ingreso constante y seguro, aunque si debemos reconocer que algunas compañías franquiciadoras que tienen el carácter de empresas internacionales, han experimentado un incremento considerable en el valor de sus acciones desde la primera vez que ingresaron al mercado especulativo.⁷¹

La relación que guarda la colocación de acciones con el franquiciatario es lejana en cuanto a su intervención sobre el manejo de las mismas, ya que las ganancias derivadas de la especulación sólo ingresan a la compañía franquiciadora o a sus principales tenedores. No obstante, la cotización afecta indirectamente a toda la red de concesionarios, debido a que los estados financieros que son presentados a los que desean realizar acuerdos de franquicia se ven enriquecidos por el éxito de las emisiones vía especulativa.

71.- Cfr. LOWE Y, John. Mc Donald's "la empresa...". C. C. Págs. 345.

Lo paradójico del éxito en las acciones, es que en cierta medida dicho fenómeno es provocado por la explotación de la marca por los propios franquiciatarios. Sin embargo, lejos de ser un beneficio para éstos, el aumento en la cotización de las acciones incrementa tanto las cuotas iniciales y de renovación, como las pretensiones económicas del titular del sistema.

2) Ganancias vía pago de regalías.

La entrada de recursos por este concepto puede ser estimado sobre porcentajes de la ganancia neta que obtiene el franquiciatario o bien, sobre una cantidad fija. Este canal representa para la compañía franquiciadora un ingreso seguro y constante de dinero. Además a diferencia del primero, el pago de regalías constituye un vínculo directo entre los elementos personales del contrato.

La entrada de recursos por el rubro mencionado, implica una atención adecuada en el establecimiento de controles que impidan la defraudación o la falsedad de las ganancias que entera el franquiciatario. Por lo que una franquicia deficiente en la detección de fugas económicas, no tiene mucho futuro en comparación a otras que cuidan al máximo las entradas de sus licenciarios.

Del análisis del contrato, se obtiene que la contraprestación es una consecuencia surgida del uso de la marca. Representa un elemento real del mismo, porque su

esencia mercantil hace imposible concebir obligaciones cuyo cumplimiento tienen como base de creación una naturaleza económica.

El pago de la contraprestación es una obligación de dar por parte del franquiciatario. En nuestra opinión el éxito comercial de una franquicia en gran medida está relacionado con el cumplimiento oportuno del pago. De igual manera, su incumplimiento es una causa de terminación anticipada.

En un concepto amplio, una regalía es el pago hecho por un franquiciatario al titular de la marca cubriendo períodos determinados. El monto de la regalía puede recaer sobre una estimación en el porcentaje de las ganancias obtenidas o bien, en una cantidad previamente determinada.

Como consecuencia del origen extranjero de algunas franquicias que operan en nuestro país, la naturaleza de la contraprestación pactada puede ser en moneda extranjera o nacional, según convenga a los intereses de las partes.

Cuando estas regalías se pagan al extranjero, es necesario hacer la retención del impuesto, ya que el que otorga la franquicia está realizando negocios en México.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta, tiene un capítulo para el pago de regalías y de tecnología en el extranjero, cuyas tasas oscilan entre el 0 y el 35% de la contraprestación.⁷²

División de los derechos cobrables por parte de un franquiciante.

- 1) Cuota inicial;
- 2) Regalías mensuales; y
- 3) Derechos cobrables de naturaleza variada.

2.2.2.1.- La cuota inicial.

La inversión inicial es la cantidad de dinero que los franquiciatarios deberán pagar para estar en posibilidad de convertirse en "socios", y poder iniciar la apertura del negocio.

La cuota inicial es conocida en México como "guante", en Brasil como "Iuva", y en Estados Unidos de América como "franchise fee o initial fee." La fijación del monto de la cuota inicial depende de una serie de factores que calificarán al negocio, esta valoración va a depender del número de años que tenga operando con éxito, así como de la extensión en la red de franquiciatarios que estén explotando la marca al momento de la firma del contrato.

En algunas franquicias, la valoración se obtiene de multiplicar las utilidades del negocio por 2.5, y el resultado multiplicado por otro porcentaje establecido por el licenciante, que puede ubicarse entre el 5% y el 12%, el

cuál dependerá de la suma de factores económicos que caracterizan a la marca.⁷³

2.2.2.1.1. Factores económicos que determinan la inversión inicial.

1) El interés de parte del franquiciante por entrar a un nuevo territorio o mercado;

2) El valor comercial del nombre, estimado sobre la reputación e imagen de la marca que ampara la franquicia en el mercado;

3) La extensión, densidad demográfica y sus características mercadológicas del territorio que se otorga en exclusiva al franquiciatario para su explotación; y

4) Los costos inherentes al servicio y apoyo a los franquiciatarios tales como reclutamiento, capacitación, impresión del manual de operaciones, costos publicitarios, administrativos y contables.⁷⁴

La determinación de la inversión inicial, en general debe ser resultado de un análisis cuidadoso de los costos propios del negocio. En cada caso en particular podrán variar, pero en mayor o en menor medida deberán coincidir

73.- Cfr. GONZÁLES CASTILLO, Santiago y Rodrigo. *Franchising...* Ob. Cit. Pág. 110.

74.- Cfr. STUBBS, David y BURNETT, Gregory. *Franchising, como Multiplicar...* Ob. Cit. Pág. 100.

con los gastos que se realizaron para el inicio de operaciones de la unidad piloto en la zona.

2.2.2.2. El pago periódico de las regalías por la explotación de la marca.

Los pagos periódicos corresponden a porcentajes calculados sobre la ganancia neta. Sin embargo, la generación de altas ganancias no es inmediata, un franquiciatario tarda aproximadamente seis meses en alcanzar el punto de equilibrio. En otras palabras, es hasta el sexto mes cuando el establecimiento comienza a generar sus primeras utilidades. Por eso al inicio de las actividades el franquiciatario necesita de un capital de trabajo, que no es otra cosa que un fondo de supervivencia a corto o mediano plazo, con el cual se financia el costo inicial de operación.⁷⁵

El porcentaje de las regalías que se cobran no puede tener un monto excesivo, su determinación debe obedecer a un criterio establecido en las experiencias de los otros franquiciatarios o de la franquicia piloto en la zona, ya que una aplicación mal calculada podría provocar el incumplimiento y quiebra del franquiciatario.

75.- *Ibidem*, Págs. 182 y ss.

2.2.2.2.3. Derechos cobrables de naturaleza variada.

El franquiciante no solamente obtiene ganancias por cuotas iniciales y pago de regalías, también puede registrar otros ingresos cuya naturaleza expongo bajo los siguientes supuestos:

1) Cuando se constituye como acreedor del franquiciatario. Esto sucede cuando el franquiciante otorga créditos sobre la cuota inicial o cuando extiende créditos por la compra del equipo. El financiamiento se otorga dentro de un "paquete" y los pagos se efectúan a plazos;

2) Derechos cobrables como consecuencia del suministro de productos especiales destinados a las promociones;

3) Derechos originados por la realización de campañas publicitarias en los medios masivos de comunicación;

4) Pagos por concepto de rentas sobre el inmueble. El supuesto ocurre cuando el franquiciante se ostenta como propietario o subarrendador del local que utiliza el franquiciatario;⁷⁶ y

5) Derechos generados por penas convencionales pactadas sobre un eventual incumplimiento por parte del franquiciatario. Estas estipulaciones operan de una manera

⁷⁶ - Mr. Donald's por medio de uno de sus ejecutivos llamado Barry J. Summers, fundó una compañía de bienes raíces separada de la empresa principal, la cual usó por nombre Franchising Realty Corporation. La compañía se encarga de buscar sitios para restaurantes y tomarlos en arrendamiento o adquiridos para posteriormente subarrendarlos o arrendarlos, de tal forma que inicialmente el pago de la renta por el uso del local se estipuló sobre un porcentaje del 5% sobre las ventas generadas por el restaurante, o bien un canon fijo, y se paga el que resulta más alto de los dos. Cfr. 1096. 7, Acta. Mr. Donald's la empresa... Ch. Cit. Pág. 157.

similar a una cláusula penal.

2.2.3.- La exclusividad.

La exclusividad es algo más que un pacto accesorio del contrato de franquicia, es más bien un elemento esencial del mismo, puesto que la exclusiva en contratos donde se forma una red de concesionarios representa una protección adicional dentro del comercio.

La exclusiva puede ser entendida como la fuente principal del suministro que asume un proveedor, o como una cierta área geográfica en donde un licenciataria está libre de la competencia de establecimientos de su misma clase.

2.2.3.1. Exclusiva pactada en favor del franquiciante.

El contenido de este pacto se refiere a que el suministrado no puede recibir por parte de terceros ajenos a la relación contractual prestaciones de la misma naturaleza, ni tampoco podrá fabricarlos o proceder con medios propios para comercializar el objeto del contrato, salvo pacto en contrario.

Esta forma de privilegio la encontramos en la mayoría de los contratos de franquicia. Sin embargo, el pacto de exclusiva no debe ser entendido solamente como la cualidad del franquiciante para vender productos directamente a su red de licenciataria, ya que también el suministro se

extiende a una eventual lista de proveedores que proporciona el franquiciante en la que cada franquiciatario podrá escoger el que más le convenga. Como apuntamos con anterioridad, a estos proveedores se les conoce con el nombre de comisariatos.

Las razones que sustentan el derecho de suministrar directa o indirectamente los productos que serán vendidos, atiende a cuestiones inherentes al nivel de calidad, sobre todo en las franquicias donde el control se establece en base a parámetros de carácter subjetivo, como puede ser el sabor, olor, color, etcétera. Estas cualidades son claves importantes en franquicias que realizan actividades dentro de la industria restaurantera.

En el abastecimiento vía indirecta de productos por parte del franquiciante, usualmente se presentan tres opciones que son:

- 1) Designación de proveedores por el franquiciante;
- 2) Aprobación del franquiciante de un proveedor sugerido por el franquiciatario; y
- 3) Por medio de la emisión de especificaciones dictadas por el franquiciante sobre el producto que el franquiciatario va a producir y/o vender, sin importar quien sea el proveedor.

Aparte de las implicaciones de carácter comercial, el pacto de exclusividad sobre el abastecimiento lleva consigo

consecuencias de carácter monopolico, sobre todo cuando existen acuerdos en los que el franquiciante condiciona la oportunidad de explotar su franquicia a la compra de los productos o marcas por él distribuidas.

Los pactos de exclusiva indudablemente representan un incremento en todos los ángulos del patrimonio del titular de la marca, pues aunque parece tener una situación de monopolio, no lo es en términos rigurosos; tal vez podría serlo si los consideramos sólo en un plano de privilegio.

Sin embargo, en nuestro país la legalidad de las cláusulas de exclusiva en cada contrato, podrán ser determinadas a la luz de la nueva Ley de Competencia Económica.⁷⁷

El pacto de exclusiva en el abastecimiento supone una obligación de dar por parte del franquiciante, y de no hacer por parte del franquiciatario con respecto al tipo de suministro objeto del contrato.

2.2.3.2. Exclusiva pactada en favor del franquiciatario.

Por esta forma de exclusividad, debe entenderse la zona de eficacia para comercializar un producto dentro de un territorio determinado.

77.- Esta ley fue publicada a principios de 1993 con el fin de impedir la formación de sociedades monopolicas.

El que compra una franquicia, presume de antemano que obtendrá un mayor beneficio en la reventa, pues sabe que no tendrá que sufrir la competencia de otros vendedores de su misma especie dentro de la zona de eficacia que ampara la exclusiva.

La llamada zona de eficacia de la exclusiva de venta a referida a los aspectos territoriales, los cuales representan en primer orden una gran importancia para la efectividad operacional, ya que en negocios de ventas al menudeo como es la franquicia, la designación de una sola persona u oficina para que atienda las cuentas de cierta área ayuda a establecer constantes contactos personales. ⁷⁸

Además, los territorios exclusivos pueden dar lugar a una explotación más eficiente del mercado al limitar la competencia interna entre la marca.

La exclusividad de un franquiciatario para vender dentro de un área geográfica no es en todos los casos un privilegio ilimitado, ya que existen compañías franquiciadoras que se reservan el derecho de distribuir sus productos a ciertos establecimientos no franquiciados, como pueden ser supermercados y tiendas pequeñas. ⁷⁹

Este tipo de prácticas del franquiciante representan

78.- En los contratos de concesión mercantil, la zona de eficacia debe entenderse como "el espacio en el que se desarrolla una efectiva actividad económica". Cfr. *ARNAU PUIGER, Teresa. El Contrato de Concesión...* Ob. Cit. Pág. 121.

79.- Cfr. *STEVENS, Bob, y MURPHY, Gregory. Franquicias, Como Multiplicar...* Ob. Cit. Pág. 182.

una desventaja para el franquiciatario, porque en buena medida, una de las cosas que un producto franquiciado puede tener para el consumidor, es una atracción especial sobre el producto de reconocido prestigio que sólo puede ser adquirido en los establecimientos que ostentan la marca que ampara los mismos.

En general la exclusiva permite que los franquiciatarios atiendan cualquier compra o pedido sin importar de donde proviene el cliente, siempre y cuando la compra sea dentro de su establecimiento. No obstante, también encontramos limitaciones al respecto debido a que hay franquiciadores que se reservan el derecho de surtir compras en ciertos segmentos del mercado. Es decir, que aunque el establecimiento goza de una área geográfica libre de competencia, existen compras que por su gran volumen en el pedido o por su categoría internacional, los puede absorber la compañía franquiciadora.⁸⁰

Las limitaciones de esa naturaleza para el licenciataria a veces se constituyen como obligaciones de no hacer frente al consumidor, pero asume el compromiso de enterar los pedidos al franquiciante para que éste los surta.

Existen territorios llamados "áreas de responsabilidad

80.- *Ibidem*. Pág. 130.

primaria", la diferencia con los territorios exclusivos, es que en los primeros el franquiciante asigna la licencia en un territorio sin proteger al franquiciatario de posibles "ataques comerciales" por parte de sus colegas.

Algunas compañías franquiciadoras tratan de reglamentar la competencia entre territorios por medio de cláusulas de intercambio. Las reglas disponen con anticipación el reparto de las utilidades o de los ingresos entre distintos licenciarios. Dicho de otra manera, cuando algún franquiciatario realiza y cierra negocios en el territorio de otro, debe pagar al titular del territorio un porcentaje de sus ingresos o ganancias.⁸¹

Un inconveniente que puede surgir por otorgar territorios en exclusiva, es que si el franquiciatario muestra incompetencia o indiferencia en la explotación del negocio se corre el riesgo de dejar amplios mercados rentables sin atender o ser explotados.

La negligencia del franquiciatario en ese sentido puede provocar el crecimiento de otras franquicias o negocios cuya actividad coincide, y que en el papel son más débiles o menos conocidas. La naciente competencia puede experimentar una expansión no prevista como consecuencia de la demanda de esos productos o servicios dentro de un territorio falto de

81. *Ibid.*

explotación por quien supuestamente gozaba del apoyo de una prestigiada marca.

La protección que usualmente toman los franquiciantes al otorgar territorios en exclusiva, se refleja en acuerdos que establecen y fijan ciertos requisitos mínimos de desempeño. Esto se hace con base en el tamaño y el potencial del territorio asignado, y es valorado con el desempeño de otros franquiciatarios en mercados similares.

2.2.3.3. La subfranquicia.

Un fenómeno que surge de la explotación por el otorgamiento de territorios en exclusiva es la subfranquicia. Este tipo de contratos se produce en aquellas áreas geográficas que por su extensión o característica de mercado, el franquiciatario goza de la autorización del franquiciante para abrir una serie de nuevas unidades dentro del área asignada.

El privilegio para abrir nuevos establecimientos responde a las condiciones que impone el franquiciante al franquiciatario sobre un desempeño mínimo, estipulado en cláusulas que obligan al licenciatarario a mostrar un crecimiento determinado en base a la proliferación de nuevas unidades. Esta práctica pretende garantizar a los franquiciadores una penetración oportuna en un mercado.

El desarrollo de nuevos establecimientos en vastas áreas multiunitarias implica dos clases de subfranquicias que son:

1) La apertura de nuevos establecimientos que pertenecen al franquiciatario autorizado. Los cuales son financiados con los recursos del propio licenciario; y

2) Establecimientos cuyo origen es consecuencia de una sublicencia otorgada por el franquiciatario a un subconcesionario que asume el riesgo de la inversión (Multifranquicias).

2.2.3.3.1. Características de los contratos de subfranquicia.

1) El franquiciatario que sublicencie deberá tener la aprobación expresa de la compañía franquiciante;

2) Será un contrato principal entre el franquiciante y el subfranquiciatario;

3) Será un contrato derivado, es decir un subcontrato de franquicia entre el franquiciatario y el sublicenciario;

4) El contrato deberá contener los mismos requerimientos en cuanto a la calidad, métodos operativos y en general todas las obligaciones que se le impusieron al franquiciatario original;

5) El suministro lo realizarán los proveedores asignados por el franquiciante;

6) Las ganancias de los establecimientos subfranquiciados pagarán regalías al franquiciante. También se contabilizarán como parte de los requerimientos mínimos en cuanto a ventas impuestas al franquiciatario original;

7) La duración y vigencia de los contratos de subfranquicia no podrá exceder el período pactado en el contrato original; y

8) Por último, la exclusiva de territorio también repercute en el monto de la cuota inicial para obtener el privilegio. La cantidad a pagar será determinada en relación a la extensión y cualidades económicas de los potenciales clientes que caracterizan la zona.

2.3. Elementos formales.

Aun cuando el contrato de franquicia es una figura del derecho privado, la ley exige para su validez la constancia de un registro con el fin de que genere efectos frente a terceros.

En este sentido, podemos afirmar que el accidente de carácter registral lo convierte en un contrato que requiere de forma, tal como se desprende de los artículos 78 y 79 del Código de comercio.

"ART. 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

ART. 79 Se exceptuaran de lo dispuesto en el artículo que precede:

I. Los contratos que con arreglo a este código u otras leyes deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia;

II. Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige, escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana.

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producirán obligación ni acción en juicio".

Como se puede observar, la primera fracción del artículo afecta al contrato de franquicia, porque aun cuando no encontramos en el Código de comercio la determinación expresa de llevarlo a la letra con una cierta forma legal, si podemos considerar que dicha formalidad esta contemplada

como un accidente de carácter registral en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Dicha Ley, establece expresamente la obligación de registrar las licencias que concedan el uso de marcas como se desprende del último párrafo del artículo 142.

Las disposiciones aplicables a que se refiere el párrafo mencionado corresponde al Capítulo IV, el cuál regula las licencias y la transmisión de derechos que están contenidos dentro del título cuarto.

Sobre la obligación de registrar la transmisión de marcas se establece lo siguiente:

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

ART.137.- Para inscribir una licencia en la Secretaría bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley."

De acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la vigente ley, el Ordenamiento secundario que se aplica al registro de las licencias de uso de marcas es el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.⁸²

La disposición que corresponde a los convenios que transmiten o autorizan el uso de marcas dentro del citado Reglamento, es el artículo 85 que a la letra dice:

"Los actos, convenios o contratos por medio de los cuales el titular de una marca autorice a un tercero para usarla, podrán también inscribirse en la Dirección, previa solicitud del titular y del usuario autorizado, proporcionando la información a que se refiere el artículo 135 de la Ley y anexando copia certificada de la constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. La solicitud de inspección podrá presentarse en cualquier tiempo a partir de la fecha en que el mencionado Registro haya comunicado la aprobación del acto, convenio o contrato autorizando el uso de la marca por el nuevo usuario."

82.- Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de agosto de 1981.

Es importante resaltar que el Reglamento se aplicará sólo en lo que no se oponga a la nueva Ley, de tal forma que la aplicación del Ordenamiento jurídico secundario quedará sujeto a la facultad discrecional de las autoridades encargadas del registro de estos contratos.

La Ley también regula la transmisión de derechos derivados de la solicitud de registro de una marca, o marca registrada bajo los siguientes términos:

"ART.143.-Los derechos de una solicitud de registro de marca o de una marca registrada podrán transmitirse a una o varias personas en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicha transmisión de derechos deberá inscribirse en la Secretaría, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."

Sobre la formalidad a que hace referencia el artículo anterior con respecto al derecho común. Si seguimos un orden lógico jurídico, partimos de la idea de que la connotación comercial que tiene la transmisión de derechos derivados de una marca nos ubica en un acuerdo de carácter mercantil, por lo tanto las disposiciones aplicables serán las del Código

de comercio, el cuál en su artículo segundo dice que a falta de disposiciones de ese Código, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común. En ese sentido, es sostenible que el único derecho común a que se refiere dicho artículo, esta configurado por las disposiciones contenidas en el Código civil para el Distrito Federal, así como en las leyes y reglamentos derivados del mismo código, de tal manera que lo aplicable a la formalidad de dicha transmisión esta contemplada por el artículo 1833 de este Código que dispone lo siguiente:

"Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal."

Se suma entonces, que aparte del elemento registral, cualquiera de las voluntades que intervienen en la transmisión de derechos dentro del documento privado puede hacer de estos contratos, un documento cuya forma se convierta en requisito para la validez del mismo.

La Ley también establece la posibilidad de "regularizar" transmisiones de marcas no inscritas en la Secretaría para los casos en que algún contrato tuviera transmisiones anteriores a la que se pretende registrar.

"ART.148.-Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, deberán manifestarse también las intermedias. La Secretaría inscribirá todas las transmisiones."

La razón por la que nos hemos extendido en el estudio de la forma hasta la transmisión de derechos derivados de la marca, es que toda cesión de derechos derivados de ésta importa en gran medida al contrato de franquicia.

En base a lo expuesto, podemos apuntar que como el contenido esencial de la franquicia es la autorización del uso de una o varias marcas o nombres comerciales. Dicha transmisión es un acto jurídico que requiere para su validez el que se le dé forma.

Por otro lado, también la licencia que protege la transmisión requiere de inscripción ante la Secretaría, por lo que consideramos entonces que el contrato de franquicia

pertenece a las figuras contractuales que están catalogadas entre las que requieren de formalidad.

2.3.1. De la nulidad, caducidad, y cancelación de registro.

La formalidad que reviste a la franquicia es el único medio que dispone la Administración Pública para cancelar la inscripción de una licencia. Sin embargo, la libertad contractual se ha visto beneficiada bajo el Ordenamiento vigente.

En comparación del Ordenamiento abrogado, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ha desregularizado la inscripción de los contratos de franquicia. Esta nueva postura es en cierta medida el reflejo de la apertura comercial en materia registral.

Es decir, en esta administración se han dejado atrás una serie de criterios que impedían la inscripción de estos contratos. La desregulación culminó con la promulgación de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. El nuevo Ordenamiento deja atrás toda la etapa defensiva de su antecesor en cuanto a obstáculos o barreras en la inscripción de licencias.

Por ejemplo, a diferencia de su antecesor, la nueva Ley no contempla causas de negativas de inscripción de un contrato (en éste caso de registros de marca y licencias)

como conductas lesivas pactadas por las partes. Sin embargo, será en otra ocasión donde se estudiarán a profundidad todos los criterios que enmarcaban el registro o la negativa de inscripción de los contratos de tecnología. Por lo pronto analizaremos los parámetros de la negativa de inscripción sobre la transmisión del registro en el nuevo Ordenamiento, la cual procederá cuando se este bajo los siguientes supuestos:

"ART 149.- No se inscribirá la transmisión de un registro de marca que pueda considerarse nulo. Para este efecto antes de inscribir la transmisión se examinará el expediente respectivo y si se encuentra comprendido el registro de una marca en el caso citado, de oficio se iniciará el procedimiento de declaración de nulidad.

ART. 150.- 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 que niege la inscripción solicitada. Tampoco procederá 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."

Como se puede observar, se desregulan todas las prácticas que antes se consideraban como lesivas, y solamente se niega la inscripción cuando se considera que la transmisión de derechos quebranta el orden público y cuando el convenio o contrato contiene alguna cláusula que excluye la aplicabilidad de dicha Ley.

Por otro lado, las licencias que ya han sido inscritas podrán ser canceladas si están dentro de los supuestos del artículo 138 de la Ley citada que establece:

"La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

I. Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia;

II. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, y

III. Por orden judicial."

De acuerdo con la primera fracción del artículo mencionado, una licencia sólo podrá ser cancelada

voluntariamente, cuando el licenciante y el licenciatarlo lo soliciten de manera conjunta. En este caso podríamos estar hablando del mutuo disenso y sus consecuencias.

La segunda fracción del artículo 138, nos remite a la nulidad, caducidad y cancelación de la marca. Los supuestos están contemplados en el capítulo VII de la Ley:

"ART. 151.-El registro de una marca es nulo cuando:

I. Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90;

II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país, antes de la

fecha de presentación o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III. La marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con México;

IV. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales;

V. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares;

VI. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y VI que podrá ejercitarse dentro del plazo de un año."

En general los supuestos de nulidad atienden a la protección de derechos derivados del registro de una marca. La fracción tercera, abre la posibilidad de "detectar" marcas que han invadido derechos de propiedad industrial en otros países y declarar nulo el registro otorgado en nuestro país.

La fracción quinta prevé la declaración de nulidad, si el registro se hubiese otorgado por error, inadvertencia o diferencias en la apreciación de la propia Secretaría.

La caducidad de un registro, se rige por el artículo 152, que establece lo siguiente:

"El registro caducará en los siguientes casos:

I. Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y

II. Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría."

La vigencia de un registro de marca es por diez años y podrá prorrogarse por períodos iguales, cuando no se haga así, procederá la declaración de caducidad. Por otro lado, el uso de una marca por un tercero es considerado por la Ley como hecho por su titular.

Sobre la cancelación del registro de marca al que hace referencia la fracción II del artículo 138, la Ley dice lo siguiente:

"ART.153.-Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique."

Cuando el registro de una marca alcanza efectos plenos pero pierde originalidad como consecuencia de su utilización como sinónimo de otra denominación genérica para productos o servicios, quedará extinto su distintivo natural y podrá ser cancelada.

La solicitud de cancelación de algún registro deberá hacerse bajo los siguientes términos:

"ART. 154.-El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La Secretaría podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta ley.

ART. 155.-La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por la Secretaría de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte de la Secretaría."

Como podemos observar, los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad y cancelación, son de gran interés para los planes de desarrollo, y tratan de dar a la vez protección al titular de una marca. Así como también procedimientos claros sobre este tipo de resoluciones de tal manera que dicha preocupación se refleja en los Capítulos I y II del Título sexto de la Ley (artículos 179 al 186 y del 187 al 199 respectivamente).

El procedimiento podrá ser substanciado por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, así como también podrá emitir las declaraciones administrativas sobre la nulidad, caducidad y cancelación, según se desprende del artículo 20 fracción IV del Reglamento interno de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial:⁸³

"Son atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico:

IV.- Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme se

83.- Publicado en el Boletín Oficial de la Federación el día primero de abril de 1993.

dispone en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma..."

Consideramos que con lo anterior, queda cerrado el estudio tanto de los elementos formales del contrato de franquicia como del análisis de las negativas de inscripción de licencias como la nulidad, caducidad, y cancelación de registro de marca.

2.4 Elementos distintivos del contrato de franquicia.

Hemos querido detenernos en el estudio de dos elementos que en nuestra consideración representan una particularidad muy especial en los contratos de franquicia.

Los elementos distintivos propuestos son:

- 1) La uniformidad; y
- 2) La publicidad.

2.4.1 La uniformidad.

Pensamos que el estudio de la uniformidad dentro de la licencia de marca no debe estar motivado sólo por el hecho de que la misma Ley lo exige (Arts. 139. y 142 LFPI), más bien, el análisis debe estar enfocado a la importancia especial que reviste para algunas franquicias el

mantenimiento y desarrollo de la uniformidad en todo el sistema.

El desarrollo de técnicas que procuran la uniformidad en una franquicia tiene su origen en la misma marca. En otras palabras, la connotación de unidad que esta tomando la marca hoy en día, ha "invadido" con su poder de identificación comercial todos los rincones de un establecimiento franquiciado.

Sus consecuencias se materializan cuando todos los establecimientos que operan bajo la marca logran ser casi idénticos o muy parecidos entre sí en la operación del negocio. Esta similitud se consigue a través de cláusulas predeterminadas por el franquiciante, y que no están sujetas a la negociación de su contraparte.

En cierta medida la aceptación de estos acuerdos por el franquiciatario hacen funcionar al contrato como un "machote". La directriz se incluye en todos los contratos que conceden la franquicia, y repercute en áreas que van desde la operación y servicio hasta la misma decoración del establecimiento.

Los lineamientos sobre la unidad en la operación del sistema se constituyen como obligaciones de hacer y de no hacer, son de carácter común, y afectan a todos los franquiciatarios que operan la marca en un territorio determinado.

En ese contexto, los contratos tienden a generar una red de establecimientos idénticos a la vista del consumidor, haciendo de la uniformidad un elemento esencial para la comercialización de sus productos y servicios.

Tal parece que en lo referente a la técnica de generación de empresas idénticas, podríamos hablar de algo parecido a lo que en la ciencia de la ingeniería genética se le conoce como "clones", obviamente guardando las distancias pertinentes con el campo del derecho y en particular con el de las franquicias.

Es importante resaltar que no todas las compañías franquiciantes llevan la uniformidad a todas las áreas del contrato. Sin embargo, creemos que entre más parecido existe entre todos los establecimientos que operan bajo una franquicia, mayor es el grado de aprovechamiento del elemento distintivo de la marca.

2.4.1.1. Los límites de la uniformidad.

La Ley establece que independientemente de los servicios y productos que el franquiciatario comercializa, tendrán que venderse o prestarse de manera uniforme, además con los mismos métodos operativos, administrativos y comerciales establecidos por el titular de la marca (artículo 142 LFPPPI).

Por lo que se refiere a la unidad en la calidad de los productos o servicios que se venden a través de la franquicia, deben estar en el mismo nivel que los fabricados o prestados por el titular de la marca (artículo 139 LFPPPI).

El problema para establecer el grado de unidad por medio de cláusulas en el contrato, comienza con la naturaleza de los bienes o servicios que se venden y prestan en cada franquicia. Pasa algo singular en cada caso, por ejemplo: las franquicias que prestan sus servicios en el ámbito de los bienes raíces, ofrecen inmuebles que no son similares unos con otros ni en el precio ni en la presentación; sin embargo, la uniformidad recae en el servicio del personal, y en general sobre todo el sistema que se presta al cliente como los ejemplares, facilidades de pago y hasta financiamientos junto con la venta o compra del bien.

En cuanto a la calidad del inmueble (materia de una venta por parte del franquiciatario), deberá estar libre de vicios y engaños, de manera que los catálogos que promocionan las características de cada inmueble deberán coincidir con la realidad.

En otro orden de ideas, consideramos que la diversa naturaleza de los bienes y servicios que se comercializan hoy en día no debe ser pretexto de la compañía franquiciante

para flexibilizar los estándares de calidad, ni tampoco del franquiciatario para no cumplir con la uniformidad pactada.

Bajo ese contexto pensamos que las franquicias que no cumplen con los requerimientos mínimos de unidad en el concepto comercial, están negando una de las intenciones empresariales que concibieron a los establecimientos franquiciados para hacer de ellos un medio por el cual los clientes perciban "un cierto aire familiar" en los espacios, en los servicios y en los productos que consumen, independientemente de la ciudad en que se esté localizado.

En las franquicias que principalmente desarrollan sus actividades en la industria restaurantera, la uniformidad está conformada con elementos aportados por el servicio, el menú y variedad de los productos que se comercializan, además de la metodología para lograr la igualdad en las recetas. En especial algunas marcas son extremadamente cuidadosas tanto en los procedimientos como en sus secretos industriales para conseguir dicha identidad.⁸⁴

A la evaluación objetiva de los conceptos unitarios también se suma la valoración subjetiva, la cual corresponde al sabor, color, y presentación. Según sea el porcentaje de consumo, el producto sufrirá algunas variaciones hasta la adecuación óptima con las costumbres y tradiciones de las

84.- Cfr. GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo. *Franquicias...* Ob. Cit. Pág. 80.

diferentes culturas que están viendo el crecimiento de estas cadenas en su territorio.⁸⁵

2.4.1.2. Comentarios sobre la exigencia legal de la uniformidad en el sistema.

Como vimos con anterioridad, la redacción del artículo 142 de la Ley vigente en propiedad industrial deja muy claro que los métodos operativos, administrativos y comerciales con los que el franquiciatario explota el negocio los establece únicamente el franquiciante. Lo anterior nos lleva a pensar que lo sencillo o lo complejo de un sistema proviene de un patrón de conductas que solamente el titular puede imponer. En esa lógica la Ley no especifica los límites del estándar, solamente dice que la licencia debe contenerlos.

En lo referente a la calidad y similitud de los productos o servicios que cualquier licencia de marca autoriza para comercializar, observamos que están regidos por el ya mencionado artículo 139 de la Ley.

Lo interesante del precepto invocado, es que la redacción presupone la existencia de unidades filiales del licenciante o de distribuidoras que se encuentran en operación de manera que son consideradas como unidades

piloto, y éstas pueden servir para proporcionar los criterios de valoración para determinar la calidad de los productos o servicios que el licenciatarario expenda en su establecimiento.

Consideramos que la exigencia en la uniformidad adoptada por nuestras leyes obedece a dos supuestos generales que son:

- 1) Una intención gubernamental por difundir estos contratos de enseñanza operativa entre la clase empresarial y sus potenciales trabajadores; y

- 2) Un reconocimiento de las ventajas competitivas que concede la explotación de un concepto unitario por el particular que la recibe.

Un ejemplo de una ventaja competitiva que se obtiene a través de la uniformidad en un concepto comercial es el manejo de la publicidad, debido a que resulta muy costeable cuando es sostenida por medio de cooperativas formadas por franquiciatarios aprovechando el beneficio de trabajar bajo una misma denominación

2.4.2 La publicidad.

Hemos querido analizar la publicidad dentro de un apartado propio y no como parte de las obligaciones contraídas por los elementos personales, debido a que su manejo representa por si solo uno de los motivos

fundamentales por el cual un empresario opta por arriesgar su inversión en una franquicia y no en una empresa independiente.

Al hablar de publicidad no podemos pasar por alto la importancia que tienen los medios de comunicación hoy en día. Algunos medios han crecido tanto, que para sus receptores masivos no solo representa un medio de entretenimiento, sino una voz permanente que conforma su opinión.

Consideramos que la aceptación de un producto por los consumidores está sujeta en buena parte a la manipulación caprichosa de intereses económicos, morales, comerciales, y hasta políticos, que encuentran un amplio foro a través de ingeniosos mecanismos publicitarios.

Es por lo anterior, que el buen manejo de la publicidad en éstos medios se convierte en un factor preponderante en el crecimiento de algunas franquicias, ya que la aparición de la marca en anuncios espectaculares, genera una constante necesidad de consumo en la vida de los cotidianos receptores.

Conforme las franquicias han venido ampliando su campo de acción cubriendo poco a poco con su forma organizativa una gran variedad de giros comerciales, se hace más grande la necesidad de contar con el apoyo sistemático de campañas

publicitarias para poder desplazar otros productos y servicios que actualmente se comercializan a nivel mundial.

Sin embargo, la cuestión central del uso de la publicidad en materia de franquicias, radica en reconocer que es imposible concebir una franquicia exitosa sin la relación marca-publicidad.

El primer paso de las ventas consiste en hacerle saber al consumidor la existencia y las características del producto o del servicio, por ello lo más lógico es empezar por anunciarse. El proceso de identificación comienza por el signo o emblema distintivo, así que no es raro encontrar franquicias que con la intención de despertar el impulso de consumo del mercado, realizan promociones caracterizadas en campañas de radio, televisión, periódicos y revistas, además de grandes y llamativos anuncios colocados en avenidas de alta circulación, invitando a la gente a recibir un incentivo o regalo en el acto mismo de la compra.⁸⁶

También se les hace participar en sorteos y se les persigue por todos los medios al alcance con tal de convertirlos en consumidores perpetuos.⁸⁷

La efectividad de cada instrumento puede ser debatible, debido a que rara vez se cierra una venta por una

86.- Cfr. LOWE P, John. Mc Donald's la empresa... Ob. Cit. Pág. 330 y ss.

87.- *Ibidem*. Pág 337 y ss.

comunicación indirecta. Sin embargo, los franquiciadores instrumentan otros métodos para establecer el primer contacto con sus prospectos.

La mayoría de las franquicias envían paquetes de información o folletos de ventas a domicilio conteniendo la diversidad de productos y servicios que ampara la marca, especifican sus precios, y con pequeñas ilustraciones o fotografías identifican la apariencia y presentación de lo que se ofrece.

2.4.2.1 La publicidad como obligación compartida.

El mantener anuncios publicitarios en los medios de comunicación representa una fuerte salida de recursos por parte de quien la paga, y más si se trata de anuncios televisivos o radiofónicos en horas estelares, sin contar que los medios de comunicación solamente se comprometen a difundir las campañas, no a garantizar el éxito de las mismas.

Estas razones hacen que la publicidad en materia de franquicias sea coordinada. En otras palabras, la manera en que se adopta el manejo de la publicidad dentro de los contratos de franquicia responde a obligaciones de dar y hacer que comparten el franquiciante y el franquiciatario.

Por lo regular la compañía franquiciante delega la responsabilidad de dirigir la publicidad a la "franquicia

"master". Esto es que la empresa maestra que se encargó de formar la red de franquiciatarios en un país o una zona determinada, cobrará una suma adicional a todos los licenciarios con base en una cláusula contractual.

La suma que se recauda es destinada al pago de la publicidad. La cuota que paga el franquiciatario para el sostenimiento de las campañas publicitarias puede ser una suma fija con la posibilidad de mostrar incrementos semestrales o anuales, o ser una cantidad estipulada en base al porcentaje de las ventas generadas.⁸⁸

Sin embargo, también se genera publicidad paralela a la que se comparte con el franquiciante. La manera en que ésta se realiza es a través de cooperativas formadas por los franquiciatarios de una zona o territorio determinado, que en lugar de pagar un porcentaje a la franquicia "master", los licenciarios se unen en base a reglas específicas emanadas del franquiciante para hacer un "pull de publicidad."⁸⁹

Existen compañías franquiciadoras que no aportan cantidad alguna para el sostenimiento de campañas publicitarias, sólo se reservan el derecho de participar en la elaboración de los mismas de manera que el costo de la

88.- Los franquiciatarios de McDonald's pagan el 4% de sus ventas brutas para publicidad. *Ibid.*

89.- Cfr. *REVISTA DE ECONOMÍA Y FINANZAS*, Eduardo. *Franquiciando...* *ib.* Cit. Pág. 54.

campaña la absorben totalmente los franquiciatarios.

Para evitar malos manejos del franquiciante en los recursos destinados a la publicidad, es muy conveniente que los potenciales franquiciatarios incluyan cláusulas por las que el titular de la marca tenga la obligación de enterar todas las salidas por ese rubro. Así como también pactar la reserva de un derecho para practicar auditorías con el fin de comprobar la veracidad de dichos informes.

Sobre el contenido de la publicidad, podemos afirmar que independientemente de quien la pague, ésta deberá promocionar una idea general de los productos y servicios que se venden bajo esa marca, resaltando la calidad, limpieza, eficiencia y demás atributos que le dan prestigio a la misma. No importa si la publicidad corre a cargo de uno o varios franquiciatarios de una zona relativamente pequeña, de cualquier manera debe contener los elementos que mencionamos con anterioridad, pero con la peculiaridad de que aparte de señalar su ubicación o su cercanía, deberá causarle al consumidor la idea de que también en cualquier otro establecimiento por lejos que éste se encuentre, se le va a garantizar el mismo servicio y calidad en los productos que adquiere.

Finalmente, consideramos que conforme nuestra sociedad avanza en los niveles de consumo, más se desarrolla la necesidad de canalizar la preferencia de los consumidores

hacia los signos distintivos de la franquicia, cuyo valor probado les debe recordar la calidad, rapidez y eficiencia, sin importar la ubicación del establecimiento.

2.5 Terminación anticipada y vencimiento del contrato.

En nuestros días resulta difícil negar que los contratos de franquicia son elaborados por el franquiciante, y posteriormente la "adhesión" del franquiciatario lo podrá modificar en algunas cuestiones, las que de ningún modo representarán cambios substanciales en la conformación del mismo.

La afirmación anterior se basa entre otras cosas, por una serie de condiciones que impone el franquiciante para otorgar la franquicia, que de no aceptarse por la contraparte será motivo para negar la licencia.

Pero si la persona que desea convertirse en franquiciatario acepta las condiciones, el incumplimiento de alguna de ellas durante la vigencia del contrato podrá ser considerada como causa de terminación anticipada.

Por eso es muy importante establecer reglas claras con el fin de hacer posible el cumplimiento de lo pactado, lo cual convierte al contrato en un vínculo prolongado de colaboración comercial entre las partes, que sólo encuentra su fin por el agotamiento natural del mismo.

Creemos que la terminación del contrato de franquicia debe ser analizado bajo el siguiente orden:

- 1) Por causas de terminación anticipada;
- 2) Por el agotamiento natural del contrato.

Las causas de terminación anticipada de un contrato obedecen a diferentes situaciones, así que para el estudio de este inciso lo tenemos que dividir en los siguientes puntos:

- 1) Mutuo disenso;
- 2) Por quiebra de alguna de las partes;
- 3) Por muerte de alguna de las partes; y
- 4) Rescisión por incumplimiento.

2.5.1 El mutuo disenso.

También llamado mutuo consentimiento y contrario consenso. Este supuesto corresponde a un modo de extinción "ex nunc" del contrato.

En otras palabras, es una retracción bilateral del contrato, de tal suerte que el mutuo disenso se constituirá como un nuevo contrato pero de carácter liberatorio, el cual será válido si se encuentra revestido de la misma forma que el contrato original.

Creemos que ésta forma de disolver la relación es extraña en los contratos de franquicia. No obstante, hemos querido incluirlo porque hacer la mención responde a una

posibilidad que eventualmente tienen las partes para romper el vínculo que los une.

Una consideración de las consecuencias del mutuo disenso, nos lleva a pensar que tomarían cuerpo en un acto bilateral, conteniendo el resultado de los acuerdos o negociaciones sobre los derechos de las partes que se generaron durante la vida del contrato.

En caso de que el supuesto se presentara muy temprano en la vida del contrato, convendría realizar gestiones para solucionar la devolución de una parte de la cuota inicial al franquiciatario.

Por otro lado, el franquiciatario tendría que hacer devolución de todo lo que corresponde a la propiedad industrial del titular de la marca, y quedaría sujeto a los "acuerdos de no competencia"(cláusulas penales).

Si el inmueble pertenece al franquiciante, indudablemente que el establecimiento vendrá a ser explotado por un nuevo franquiciatario, pero de no ser así, el propietario tendrá que remover todos los signos, emblemas o cualquier cosa que pudiese causar la confusión del consumidor.

2.5.2. La quiebra.

La quiebra es sin duda uno de los episodios más dramáticos que puede vivir cualquier comerciante, implica

para quién la sufre la imposibilidad de cumplir con las obligaciones contraídas.

En nuestro país, esta situación no es un estado oficioso "per se", sino que es un estado jurídico que sólo se presenta cuando así lo sentencia un juez competente. Por eso un comerciante moroso e irresponsable no estará en estado de quiebra, si no hay una declaración judicial catalogándolo como tal (Art 11 Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos).⁹⁰

El considerar a la quiebra dentro del contrato de franquicia, implica una serie de razonamientos que van desde una evaluación del fracaso del concepto comercial hasta la valoración de la responsabilidad asumida por el franquiciante.

Sobre ésto último, la quiebra es la materialización de una serie de causas que en su origen debieron ser consideradas como incumplimientos lo suficientemente graves como para provocar la rescisión del contrato. Sin embargo, por errores que en cierta manera recaen en la inspección realizada por el franquiciante llegan a culminar en un rotundo fracaso del franquiciatario.

Es por lo anterior, que el pensar en supuesto de

90.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de abril de 1963.

quiebra en estos contratos se transforma en un lente de aumento que deja ver un punto débil en el sistema.

La manera espectacular con que se ha promovido el éxito de las franquicias en cierta forma ha provocado la inversión entusiasta por más de un incauto. No obstante, es arriesgado insinuar que las exposiciones destinadas a promover la colocación de dinero en esta materia, dejan al descubierto suficientes motivos para que la legislación mexicana extienda su protección al franquiciatario. Por otra parte, una ampliación en la protección de los licenciarios podría ir en contra de la política desreguladora que ha caracterizado a la administración actual.

Una posible intervención del legislador en ese sentido, se constituye como una preocupación para quienes viven de la expansión de su negocio a través de la licencia de marca, ya que un exceso en la reglamentación de aquel, podría volverse una barrera insuperable para otorgar estos contratos.

La Ley que rige la transmisión de derechos en alguna forma deja abierta la posibilidad del inversionista de contratarse libremente, aun sabiendo que los estados financieros del franquiciante no son muy confiables (art. 142 LFPPPI).

Pero aun con lo anterior, la pregunta que surge es en relación al porque de la quiebra de un franquiciatario, si la Ley dice que la administración de los establecimientos

debe estar dictada por los métodos del franquiciante. Es entonces que cualquier estimación de la negligencia va más allá de la mala administración del franquiciatario.

Los razonamientos de la afirmación están localizados en el supuesto de quiebra del franquiciatario, así que abordaremos la división en ese orden.

2.5.2.1. La quiebra del franquiciatario.

El problema de la quiebra en este caso, es que el franquiciante nunca va admitir alguna responsabilidad en las causas que la motivaron. Al parecer el "socio franquiciante" no está dispuesto a compartir el fracaso de sus inversionistas.⁹¹

A diferencia de la quiebra del franquiciante, el fracaso de un franquiciatario no necesariamente implica la quiebra de toda la red, pero sí representa un indicador para el franquiciante de que algo funciona mal en su sistema. La quiebra entonces se presenta de manera aislada, y la pérdida de la inversión recae sobre el patrimonio del franquiciatario.

Sabemos que los causas generadoras de las hipótesis de quiebra son propias de los vaivenes en la vida económica de

91.- Los promotores de estos contratos están convencidos de que no son las franquicias las que quiebran, sino los empresarios impacientes e despreparados quienes las hacen quebrar. Cfr. GARCÍA LLIBRE, Salvador. "Franquicias y su propia insostenibilidad". Publicado en *Revista Economía*, Vol. XXIII, Núm. 566. Mayo, 1991. México. Pág. 87.

cualquier empresa. Sin embargo, cabe hacer un pequeño listado de las que la preceden con mayor frecuencia:

- 1) Imprevisión por parte del franquiciatario;
- 2) Exceso de confianza en la marca;
- 3) Ambición desmedida del franquiciatario;
- 4) Mala adopción de la planeación y organización del franquiciatario;
- 5) Descuido o negligencia;
- 6) Ineptitud de los empleados (sólo será imputable al franquiciatario si éste los selecciona); y
- 7) La actitud de ignorar indicadores que le llevarían a tomar la decisión de cerrar o ceder el negocio a otro franquiciatario con mayor experiencia con tal de no llegar a la quiebra;

Algunas de las causas señaladas podemos considerarlas como un incumplimiento en las obligaciones del licenciataria, debido a que las actitudes involucran un descuido o falta de atención. Pero que sucede si en parte la quiebra responde a la ineptitud o negligencia de los empleados y éstos fueron seleccionados por el franquiciante. En teoría, la afirmación nos lleva a dos cuestiones graves que son totalmente responsabilidad del franquiciante:

Primero, el franquiciante tiene la obligación de instruir y preparar a los empleados del franquiciatario,

porque de no hacerlo se esta fallando en la transmisión de conocimientos técnicos y en la asesoría técnica;

Segundo, aparte de la obligación de asesorar a los empleados, se suma la de mantener una inspección constante sobre toda la operación del sistema en cada establecimiento, y cualquier defecto que se encuentre ya sea en los empleados o en los equipos, debe ser enterada al franquiciatario para que lo corrija.

Las diversas situaciones que surgen al evaluar la responsabilidad del franquiciatario puede acabar en un acontecimiento aislado, pero sin duda reflejan cierta negligencia del que otorga la licencia. Es entonces cuando queda en el aire toda promesa hecha al franquiciatario sobre el éxito comercial de la franquicia.

Por otra lado, uno de los motivos más fuertes sino es que el mayor, lo que despierta el interés del franquiciatario para invertir es que se le ofrece un valor probado. En otras palabras, el sistema de toda franquicia para lograr su expansión comercial es invitar al inversionista a gozar del prestigio ajeno.

Es por lo expuesto, que si hacemos a un lado la negligencia o los errores en la administración del negocio por parte del franquiciatario, podremos observar que en parte el fracaso del establecimiento va estrechamente

relacionado con el rechazo del concepto comercial ofrecido al consumidor.

2.5.2.1.1. Breves comentarios sobre diversos factores que rodean la quiebra de un franquiciatario.

Consideramos que la quiebra también debe ser evaluada en base a un posible retroceso de la franquicia dentro del mercado, con el fin de determinar si la presión económica en qué se vió envuelto el franquiciatario se debió al debilitamiento de la marca frente a sus competidores.

En ese caso, creemos que el franquiciante debería hacer una devolución de una parte de la cuota inicial. El porcentaje podría ser determinado por el número de años que estuvo en operación el establecimiento, y cuyo monto inicial a fin de cuentas fue fijado de acuerdo al éxito comercial y prestigio de la marca; además de que el "guante" fue cubierto por el franquiciatario con la idea de explotar la marca por diez años.

Junto con la anterior consideración, también habría que pensar en acciones que justificaran la reducción del monto en las pretensiones de los acreedores, cuando el pago del crédito que se exige al franquiciatario responde a un proveedor que es el propio franquiciante o tiene alguna relación estrecha con él.

La valoración sobre una retroceso en el mercado de una franquicia no solo está sujeto al juicio objetivo de las cifras, sino también a deficientes y malas campañas de publicidad o promociones obsoletas, cuyos lineamientos fueron establecidos por el franquiciante.

Otro elemento lo puede proporcionar, la búsqueda de errores en los estudios de mercado que realizó o encargó el franquiciante sobre el territorio de operación que se concedió al franquiciatario. El estudio de mercado implica la responsabilidad del franquiciante, porque fue básico en la determinación del monto de la cuota inicial, así como de los porcentajes de ventas mínimas y regalías que se le impusieron al franquiciatario.

No obstante todo lo anterior, queremos dejar en claro que no es tanto pensar en llenar las lagunas del artículo 142 (LFPPPI) con un listado de hipótesis que regulen los métodos administrativos, más bien, debe ser una propuesta gubernamental de carácter educativo que marque el comienzo de un apoyo real a nuestros empresarios, fomentando en el consumidor nacional una mayor capacidad de elección.

2.5.2.2. La quiebra del franquiciante.

La gravedad del supuesto de quiebra para un franquiciante se encuentra determinada por el número de establecimientos que se ven afectados por el cierre. Sobre

el particular, cabe hacer la diferencia entre la quiebra de la franquicia "master" y la compañía franquiciante.

La quiebra de la primera, implica el cierre de todos los establecimientos dentro un territorio asignado por la compañía franquiciante para que formara una red de franquiciatarios.

La quiebra de la compañía franquiciante significa el cierre de todos los establecimientos que operan bajo esa marca, contando los propios y los franquiciados en cualquier lugar del mundo (franquicias internacionales).

Como lo habíamos mencionado, la quiebra proviene de una infinidad de causas imputables o no a quien la sufre. Sin embargo, cabe resaltar una hipótesis de quiebra en el sentido de una indiferencia generalizada del consumidor hacia los productos o servicios que operan bajo determinada franquicia en un lapso relativamente corto.

El fin de la franquicia provocaría no sólo la quiebra de una parte importante de los franquiciatarios, sino también la imposibilidad de seguir operando bajo la marca por los licenciarios que no han llegado todavía a ese grado. En otras palabras, los que sobrevivieran a la crisis sólo podrán usar la marca a la par de la liquidación del franquiciante quebrado mientras dura la intervención del síndico, o al menos hasta el cumplimiento de las obligaciones pendientes a la fecha de la quiebra.

¿Cabe algún argumento que sostenga el derecho del franquiciatario para exigir los daños y perjuicios que le causa la quiebra del franquiciante?, consideramos que no, si se contrató en base a valores entendidos de que el franquiciatario al asumir el riesgo implicaba compartir el destino de la marca en caso de quiebra del franquiciante. De no haberse contratado en esos términos, consideramos que al menos en lo que se refiere al prestigio, el franquiciatario si comparte la suerte del franquiciante, sin perjuicio de convertirse en un acreedor del titular de la marca o de la franquicia "master". La base de toda acción del franquiciatario encuentra contenido en la vigencia pactada para el contrato y en los derechos que se adquirieron con la cuota inicial.

También es conveniente pensar en otras consecuencias de la quiebra, por ejemplo en franquicias que son empresas multinacionales que se aproximan a la economía de escala tendríamos que considerar el desempleo que este fenómeno generaría. Por otro lado, hay que pensar en el impacto que se causa por la cancelación de compras a industrias que generalmente se encargan del abastecimiento de la materia prima, o de cualquier componente procesado que utiliza la franquicia para comercializar sus productos o servicios.⁹²

92.- Los restaurantes Mc Donald's representan la más grande cadena mundial, su comunidad laboral cuenta con más de un millón de personas en 65

Las causas generadoras de una quiebra total de la compañía franquiciante están sujetas a las de cualquier empresa, pero la diferencia con las demás se encuentra establecida por estadísticas sobre el fracaso de empresarios que eligieron ésta forma de desarrollo.⁹³

Sin embargo, las hipótesis de quiebra total en franquicias de carácter internacional y sobre todo en las que explotan el "fast food" podrían estar en el plano filosófico. ¿Cuál sería la razón para que a un mercado de consumidores convencidos le dejara de gustar las hamburguesas?, ciertamente no lo sabemos, pero en todo caso el retroceso empezaría por quiebras locales.⁹⁴

En el plano de la lógica, lo más probable es que el fracaso comience por una "derrota comercial" frente a otra cadena de franquicias que comparte el mismo ramo. Sin embargo, hay estadísticas que van en contra de la hipótesis, las cuales se forman en base al aumento de ventas que se registra cada año. Al parecer las franquicias poseen la magia de compartir a los consumidores del mundo sin tener mayores problemas.⁹⁵

peñas. En México operan ya 56 restaurantes que dan empleo directo a 7000 mexicanos. "13 mil de Donald's (sea su nombre) existen". Publicado en el periódico *El Financiero*, Lunes 22 de febrero de 1993, México D.F.

93.- En Estados Unidos de América, quiebra el 8.9% de los franquiciatarios durante los dos primeros años. Cfr. *CAMEX 12800*, Salvador. "Franquicias y su propia bancarota"... *Op. Cit.* Pág. 87.

94.- Cfr. *LOWE Y, John. Mc Donald's la empresa...* *Op. Cit.* Pág. 443.

95.- Tabla de crecimiento anual de las principales franquicias por sectores. Cfr. *OSWALDI CASTILLO*, Enrique y Rodrigo. *Franquicias...* *Op. Cit.* Pág. 41.

En teoría, un fracaso total en esa clase de franquicias sólo la podemos hacer tangible si la relacionamos con un rompimiento generalizado en la cadena de franquiciatarios, como puede ser la pérdida de control por parte del franquiciante sobre aquellos.⁹⁶

2.5.3. La muerte de alguna de las partes.

Por las características económicas de este contrato mercantil, estar en el supuesto de muerte de las partes resulta raro, ya que por lo general son personas morales las que intervienen en el contrato. Pero en contratos en los que alguna de las partes no concurriera bajo alguna forma de sociedad mercantil, tendríamos que pensar que la hipótesis se aplica con más facilidad al franquiciatario.

Para determinar las consecuencias se tendría primeramente que atenerse a lo pactado para solucionar estas situaciones. A falta de cláusulas relativas a la forma de proceder en los casos de muerte, creemos que se debe hacer la aplicación en materia mercantil de lo dispuesto en el artículo 1858 del Código civil para recurrir a las reglas de las figuras contractuales de naturaleza "intuitu personae" que más analogía tienen con la franquicia.

De esta forma, la aplicabilidad del máximo exponente de

96.- Cfr. STEPHEN, Iosh. y MIVOSKI, Gregory. Franquicias, Como Multiplican... Ob. Cit. Pág. 224.

colaboración mercantil es válida. La comisión mercantil resuelve esta clase de situaciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 308 del Código de comercio que a la letra dice:

"Por muerte o inhabilitación del comisionista se entenderá rescindido el contrato de comisión; pero por muerte o inhabilitación del comitente no se rescindiré, aunque pueden revocarlo sus representantes."

En cuanto a la concesión mercantil, Teresa Muñoz Puente afirma que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia extranjeras con respecto a la muerte del concesionario, el contrato cesa de pleno derecho.⁹⁷

El caso se torna más interesante cuando contemplamos a los herederos o la esposa del franquiciatario, en el sentido de que si tienen algún derecho de continuar con la empresa. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que cualquier derecho que se reclame se tendrá que hacer en el entendimiento de que son contratos que se otorgan atendiendo a las cualidades especiales de la contraparte.

Hacer una regulación tendiente a buscar la protección

97.- Cfr. MUÑOZ PUENTE, Teresa. El contrato de concesión... Ob. Cit. Pág. 241.

del franquiciatario en estos casos podría ser considerada como una limitación más a la voluntad del franquiciante, en un contrato que supone el derecho de éste para ceder su marca y su tecnología solamente a quien cumpla con ciertas características.

El ordenamiento que contenga un punto medio entre la reserva de ese derecho y una justa protección al licenciario, tendrá que tomar como punto de partida un ejemplo del país que generó estos contratos.

El antecedente lo encontramos en disposiciones del Estado de California (E.U.A.), en donde se previene que en caso de ocurrir la muerte del franquiciatario, el franquiciante no negará al cónyuge superviviente o a los herederos la oportunidad de participar como propietarios de la franquicia por un tiempo razonable, pero durante el cuál deberán satisfacer los requisitos promedio de cualquier concesionario, o se deberá traspasar la franquicia a una persona con las cualidades que exige el concedente para los nuevos licenciarios.⁹⁸

Creemos que la disposición reviste en principio, el justo medio, pero de igual manera consideramos que el respeto a la autonomía de la voluntad en los contratos clasificados de "intuitu personae", nos merece también una

98.- Cfr. CAPPEL. Cit. por AMY GARCIA, *Jurista*. El Contrato de Franquicia... Op. Cit. Pág. 66.

atención al derecho del franquiciante para elegir a su "socio comercial".

Así que una propuesta para estar conforme a la hipótesis señalada en el antecedente, es que quien reciba la franquicia a la muerte del licenciatario, deberá primeramente depositar una garantía calculada sobre las posibles pérdidas ocasionadas al franquiciante para el caso de que no queden satisfechos sus requisitos durante el tiempo en que el nuevo socio está a prueba como franquiciatario.

2.5.4 La rescisión por incumplimiento.

El fortalecimiento económico que experimentan las compañías que otorgan contratos de franquicia, depende en buena medida de la elaboración de cláusulas que describen la renuncia de conductas concretas del franquiciatario, y que se consideran como "una causa justa de terminación".

En general la naturaleza de la franquicia denota una mayor fortaleza en el punto de negociación del franquiciante, al menos así lo revelan algunos casos en donde el franquiciante no solamente incluye conductas concretas como causa de terminación, sino también protege sus intereses con una cláusula general parecida a lo que en México se le conoce como pacto comisorio.

Bajo nuestra legislación, el pacto comisorio afecta a todos los contratos bilaterales cuya disolución anticipada responde a la falta de cumplimiento de alguna de las partes. Dicho pacto se incluye de manera natural, no es necesario que se haga de manera expresa. A este derecho se le llama pacto comisorio tácito, pues si no se dice que se excluye la ley lo establece supletoriamente a los pactos que acuerdan los elementos personales (art.1949 C.c.).

En los contratos de franquicia sucede que las obligaciones asumidas por las partes son totalmente diametrales en cuanto a la exigencia de su observancia. La afirmación anterior toma cuerpo en el desmedido interés de algunos inversionistas por adquirir una franquicia, culminando en la adhesión total a las condiciones impuestas por el franquiciante.

El resultado de esa fortaleza mostrada por el franquiciante hace que el contrato sea omiso en conductas concretas aplicables a éste, y que puedan ser consideradas como una justa causa de terminación. Por otro lado, la rigidez de las condiciones impuestas puede ser valorada de acuerdo a la diversidad de casos expresos en que el franquiciante puede incurrir en un incumplimiento.

En la vida práctica de un contrato, las obligaciones contraídas se convierten en una presión constante sobre el

franquiciatario a fin de que éste cumpla con todos los lineamientos generales de la buena operación del negocio.

El problema que se le presenta al franquiciante para asegurarse de que no se incumple con sus especificaciones no sólo descansa en la inspección de los establecimientos, sino también en hacer efectivos los mecanismos para controlar las indisciplinas de sus franquiciatarios.

En ese sentido, el control sobre un franquiciatario puede tener dos pilares:

1) Puede surgir de que el franquiciante sea el propietario de los bienes inmuebles, y con base en eso mantener una presión asegurada sobre el franquiciatario;⁹⁹

2) Por medio de la inclusión de cláusulas que reservan el derecho de rescindir unilateralmente el contrato por faltas del franquiciatario. Esta forma de control se materializa a través de estipulaciones que llevan a la letra del contrato una parte del espíritu del artículo 1949.

Sin embargo, en algunos casos las cláusulas sólo incluyen una parte del artículo mencionado. Es decir, el pacto comisorio es un reserva expresa del derecho de resolución del contrato que solamente afecta las conductas

99.- *El Rosal's cuando comenzó a manejar bienes raíces, exigía como base para celebrar contratos que se cumplieran sus normas operativas, y conectaron al arrendamiento del local y la licencia de uso de marca de tal forma, que cualquier violación al sistema producía la terminación del contrato de arrendamiento. Cfr. 1098 V, John. *El Rosal's la empresa...* Ch. Cit. Pág 158.*

incorrectas del licenciatario, y aun cuando no están incluidas literalmente pueden ser consideradas por el franquiciante como una violación a sus intereses. Así que en estos casos la terminación "ipso jure" sólo puede ser invocada por una parte.¹⁰⁰

El comentario que nos merece esta peculiar forma de pactar el derecho de resolución, va en relación a que estos contratos tienen como una constante el carácter de adhesión. Lo anterior se refleja en la concurrencia de una gran parte de posibles licenciatarios que no tienen algo más que un reducido capital como pase de entrada para sentarse a negociar con algún franquiciante prestigiado.

Los argumentos en favor de la controvertida reserva del franquiciante pueden ser tan válidos como los motivos históricos que impulsaron la elaboración de contratos con condiciones determinadas unilateralmente.¹⁰¹

De cualquier forma, esta figura jurídico-financiera de origen anglosajón ha sido un ejemplo lo suficientemente fuerte y exitoso como para ser objeto de exportación.

La reserva del franquiciante para hacer una resolución

100.- Siguiendo un modelo de contrato. Cfr. NEVES DEBY-LEAL, Eduardo. Franquiciando... Ob. Cit. Pág. 124.

101.- En Alemania, la reserva del derecho de rescisión se concibió como la declaración de una de las partes de un contrato eficazmente concluido, para que se considere como no concluido. Es decir, una parte se reserva la resolución para el caso de que la otra no cumpla su obligación. Lex comparat. Cfr. WILKE, Luis. TRATADO GENERAL DEL CONTRATO. Cárdenas. México. 1973. Pág. 333.

"ipso jure" no implica que el franquiciatario no pueda pedir la rescisión del contrato en caso de incumplimiento del franquiciante, ya que mientras no haga una renuncia expresa podrá invocar frente a los tribunales el artículo 1949 de Código civil como una cláusula natural proveniente de un pacto comisorio tácito.

En nuestra opinión, la invocación del incumplimiento en las prestaciones que obligan a un franquiciante puede ser consecuencia de la información defectuosa e incompleta en la transmisión de las experiencias. El incumplimiento puede recaer en la vigencia de los manuales de operación, en un suministro irregular o de mala calidad de los productos que abastece al franquiciatario; sin embargo, su valoración tendrá que hacerse en los tribunales sin la ventaja que otorga la posibilidad de pactar conductas concretas consideradas como justas causas de terminación.

Pasando a otro orden de ideas, es interesante resaltar que el examen de las causas invocadas para la terminación de la relación contractual, puede basarse en la evolución de algunos contratos en los que el franquiciante ha intentado anticipar los más posibles casos en que se pudiese incurrir en una violación, resultando un acuerdo con una amplia gama de previsiones claras.

Las causas justas de terminación son previsiones que afectan todas las áreas del contrato, que entre otras hemos encontrado las siguientes:

1) En el área del pago de regalías o algún otro derecho cobrable.

Tanto el constante atraso como la defraudación en el pago de regalías son consideradas no solamente causas de terminación, sino también cuando no pueden probarse a plenitud se toman como antecedentes para no otorgar la renovación del contrato. Estas causales tendrán que ser determinadas en base a los períodos de tolerancia señalados dentro del contrato por el franquiciante.

2) El mantenimiento de los niveles de calidad.

La valoración sobre una falta grave en los niveles de calidad encuentra su argumento legal en el artículo 139 (LFPPI), y se ejecuta a través de inspecciones periódicas. Cabe mencionar que algunas veces el franquiciatario no se entera al momento que es objeto de una inspección.

Un razonamiento lógico nos indica que una conducta podrá ser considerada como justa causa de terminación sólo cuando ha sido notificada, y junto con ésta un lapso considerable para que el franquiciatario corrija la falta, de manera que si continúa o se repite la violación podrá ser válida su invocación ante los tribunales.

La violación de los niveles de calidad por parte de un franquiciatario legalmente es considerada como una afectación al prestigio de la marca, situación que va en contra del franquiciante y de los otros franquiciatarios.

En la práctica la invocación de violaciones a los niveles de calidad en algunos casos han operado a plenitud en favor del franquiciante. Sin embargo, también existen antecedentes de que no han sido las causas primarias o suficientemente fuertes para disolver el vínculo que une a un franquiciante con el franquiciatario.

3) El uso apropiado de las marcas.

También existen antecedentes de que el uso defectuoso o inapropiado de las marcas pueden ser consideradas como una justa causa de terminación del contrato.¹⁰²

Es interesante pensar que la terminación anticipada del contrato por incumplimiento grave de un franquiciatario también es utilizada por el franquiciante como una técnica de control muy singular, debido a que la causa es publicitada por el franquiciante en reuniones con los otros franquiciatarios, enterandolos de la razón de sus acciones a manera de castigo ejemplar para los franquiciatarios incumplidores.¹⁰³

102.- Cfr. WIGGINS, Charles. "Good cause in the termination of a franchise". Publicado en Franchise Legal Digest, s.a. Septiembre-October, 1969. I.I.I. Págs. 18 y ss.

103.- STEVENS, Bob y WATSON, Gregory. Franchising, Como Multiplicar... Ob. Cit. Pág. 240.

Como habíamos mencionado, no siempre las causas son lo suficientemente fuertes para disolver el vínculo entre ambas partes. Situación a la que cabe agregar, que junto con la oportunidad de corregir el error también se llegan imponer multas o compensaciones por el daño causado por la violación, sin perjuicio de que aun cuando se cumplan las peticiones del franquiciante, el incumplimiento temporal irremediamente será tomado en cuenta para una posible negativa de renovación del contrato.

2.5.5. Terminación por agotamiento natural del contrato.

El agotamiento natural del contrato corresponde al fin del transcurso normal del negocio jurídico. En otras palabras, representa la caducidad de los derechos de ambas partes derivados de la licencia de uso de marca.¹⁰⁴

Generalmente los contratos de franquicia contienen un acuerdo entre franquiciante y franquiciatario que establece la duración del mismo. De esta forma se fija un plazo cuyo término esta determinado por un día cierto. Si llegase haber contratos que fuesen omisos en ello, de todas maneras se registrarán por la vigencia que la ley establece para los

104.- El maestro Sánchez Medel, haciendo una aportación sobre el agotamiento natural de los contratos, dice que no es precisamente una terminación del contrato, sino la caducidad misma de los derechos derivados del propio contrato. Cfr. SANCHEZ MEDAL, Ramón. De los Contratos... Ob. Cit. Pág. 68.

registros de las marcas.

Se estará en un agotamiento natural cuando no se hubiese presentado alguna eventualidad lo suficientemente importante como para haber dado lugar alguna causa de las formas de terminación anticipada.

2.5.5.1 Criterios para establecer la duración de una franquicia.

Sobre el particular, es importante hacer una mención sobre el criterio que prevaleció en todos los contratos de franquicia que se realizaron hasta el día en que fue publicada la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

El criterio legal estaba localizado dentro del artículo 16 de la Ley sobre el control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Patentes y Marcas, que establecía en su fracción III que los períodos excesivos de vigencia serían causa de negativa de inscripción, y en ningún caso los términos podrían exceder de diez años obligatorios para el adquirente. Sin embargo, la abrogación de dicha Ley vino a desregular las prohibiciones que se hacían en ese sentido, desde entonces solo queda abierta la posibilidad de pactar por más de diez años la duración de un contrato a través de la renovación del mismo.

El mecanismo funciona de la siguiente manera: para nuestra legislación, la licencia de uso de marca que transmite conocimientos técnicos o asistencia técnica es una franquicia, luego entonces el primer criterio lo impone la vigencia que tiene el registro de la marca, que es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por períodos de la misma duración (artículo 95 LFPPI).

La limitación de pactar períodos mayores a diez años en la transmisión de marcas encuentra un precedente en el artículo 66 de esta Ley:

"No se inscribirá la licencia cuando la patente o registro hubiese caducado o su duración sea mayor que su vigencia..."

En todo caso, las consecuencias legales de otorgar licencias de marca por períodos mayores a los diez años, están en un principio sujetas al carácter registral.

Los contratos de franquicia superan estos obstáculos pactando períodos hasta de diez años incluyendo cláusulas de renovación automática. Esto último sujeto a la buena utilización de los sistemas concedidos por el franquiciante.

Los períodos de renovación pueden ser de uno, dos, cinco, y hasta diez años, según lo que convengan las partes.

De hecho no existe una cifra específica o una estadística en concreto que dicte un período único para la renovación.¹⁰⁵

Independientemente de un criterio puramente registral, cabe hacer otras consideraciones sobre la vigencia de los contratos de franquicia y de los períodos de prolongación de la vida del contrato. Desde el punto de vista de un franquiciatario, los contratos a largo plazo brindan una mayor protección a su inversión al limitar la posibilidad de que un franquiciante reclame demasiado pronto su marca y todos sus sistemas de operación.

Tomando como base una apreciación sobre el crecimiento de un negocio en expansión al largo plazo, es indudable que una marca con éxito da lugar a que el franquiciatario obtenga de ella un mayor provecho. Pero por otro lado, los contratos a largo plazo representan para un franquiciante una desventaja, ya que si pacta períodos muy prolongados de vigencia reduce la flexibilidad para incorporar nuevas condiciones económicas durante la vida del contrato. No obstante, un franquiciante no puede negar que un contrato a largo plazo promueve la estabilidad de la compañía reduciendo el riesgo de perder ubicaciones o unidades.

En nuestra opinión, las experiencias que enriquecen a cada franquicia se refleja en los contratos que equilibran

105.- Cfr. JESÚS CÁDIZO, Javier, *El Contrato de Franquicia...* Ob. cit. Pág. 66.

tanto la estabilidad a largo plazo como la flexibilidad en la operación del negocio, de manera que les permita aumentar sus cuotas o exigir a sus franquiciatarios la remodelación de instalaciones e implantación de nuevos programas operativos periódicamente.

En ese contexto, la Asociación Mexicana de Franquicias nos proporciona una estadística en la que se puede observar que en la práctica la duración promedio del contrato de franquicia es de 7.3 años.¹⁰⁶

2.5.5.2 La renovación del contrato.

Junto con la duración, las condiciones de renovación deben decidirse al momento de negociar los términos del contrato. En la mayoría de los contratos se adoptan cláusulas en los que el franquiciante condiciona la renovación al grado de cumplimiento de los mismos. Para obtener la reanudación de la licencia es trascendental el historial operativo, sobre todo el pago honesto y oportuno de las regalías.

La renovación abre una serie de aspectos para tomarse en consideración que van desde la renovación automática sin el cambio en las condiciones, hasta el cobro de nuevas

106.- ASOCIACIÓN MEXICANA DE FRANQUICIAS, "Estadísticas 1992". Publicado en Infranquicias. Méx. 8. Maríl.-Epo-1993. México. Pág. 19.

cuotas iniciales, incluyendo los incrementos en los porcentajes de las regalías.

Creemos que la experiencia adquirida brinda al franquiciante la ventaja de la anticipación, provocando con frecuencia que al vencimiento del contrato la renovación requerirá del pago de derechos adicionales, además de nuevas obligaciones del franquiciatario tendientes a la actualización de todo el sistema operativo.

En ese sentido, podemos decir que un contrato de avanzada, es aquel que anticipa el resentimiento que se genera en el franquiciatario por tener que pagar dos veces por algo que han tardado diez años en edificar. Así que en algunos contratos se establece desde el principio, que la renovación se encuentra atada a una cantidad equivalente a los derechos iniciales que se estén cobrando por una franquicia nueva en esos momentos. Es importante señalar que los nuevos derechos están sujetos a la suma de años que ampara la prolongación de la vida del contrato de franquicia.¹⁰⁷

2.5.6. Consecuencias generales derivadas de la terminación del contrato.

107.- Cfr. *STEWART, Bank y SERVICES, Company. Franquicias, Como Multiplicar...* Ob. Cit. Pág. 177 y ss.

Independientemente de cual haya sido la causa de terminación, las consecuencias del agotamiento natural o terminación anticipada de la licencia de uso de marca recaerán sobre los siguientes puntos:

1) El franquiciatario deberá dejar de utilizar la marca, el nombre comercial y avisos comerciales, materia de la licencia de uso;

2) No podrá continuar explotando las patentes del titular.

3) El franquiciante podrá retirar de la masa del franquiciatario:

a) La mercancía, maquinaria y bienes identificables cuya propiedad no se hubiese transferido, aunque si su posesión;

b) Los muebles que el franquiciatario haya comprado pero que aún están pendientes de pago; y

c) Los muebles comprados a fiado si se hubiese convenido la rescisión por incumplimiento;

4) El franquiciante podrá reclamar:

a) La devolución de los manuales y documentos en los que consten los métodos o sistemas operativos que constituyan la transferencia tecnológica o la asistencia técnica;

b) La desocupación del establecimiento en caso de que el franquiciante sea el dueño o arrendador del inmueble. Si

el inmueble pertenece al franquiciatario, éste tendrá la obligación de remover los emblemas o elementos distintivos del titular, a fin de no causar confusión a los consumidores que crean que sigue existiendo relación con la franquicia.

2.5.7 Acuerdos de "no competencia" en caso de terminación anticipada o vencimiento:

Los convenios de no competencia son muy comunes en Estados Unidos; sin embargo, con la llegada de las franquicias a México se presentan algunos problemas para la puesta en práctica de dichos acuerdos.

Uno de los obstáculos más importantes que tienen los acuerdos de no competir en nuestro país, lo encontramos dispuesto en el artículo 5º de nuestra Constitución Política. El precepto consagra una garantía individual como un derecho a ejercer cualquier actividad siempre y cuando ésta sea lícita; en este sentido un franquiciatario puede invocar esta garantía en su defensa.

Los acuerdos de "no competir" tienen una justificación en cuanto al secreto industrial, ya que un franquiciatario es poseedor del mismo porque que al firmar los convenios de asistencia técnica y de conocimientos técnicos queda obligado a respetar las cláusulas de confidencialidad.

Tan cuestionables resultan estas obligaciones postcontractuales, como las condiciones ventajosas que puede

obtener un franquiciatario sobre sus antiguos "socios comerciales" por la explotación de otra franquicia que opera en el mismo ramo.

En la práctica, los franquiciantes han encontrado un mecanismo para salvar el "obstáculo" Constitucional. El cumplimiento de los acuerdos de no competencia previstos en los contratos ha sido mediante el establecimiento de penas convencionales, de tal forma que el franquiciatario podrá verse obligado o no a cumplir con los acuerdos, pero si las partes pactaron una pena convencional en caso de que la "no competencia" no se respete, el franquiciante podrá hacerla efectiva al nuevo franquiciatario competidor.¹⁰⁸

Con la exposición de este punto finaliza el segundo capítulo, en donde se ha pretendido presentar en conjunto los acuerdos prácticos de algunas franquicias.

CAPITULO TERCERO.

CONTEXTO JURIDICO INTERNACIONAL DE LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA.

3.1 Comentarios sobre el intercambio internacional de tecnología.

El comercio de tecnología se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos a nivel internacional. Se puede afirmar que son pocos los países que pueden financiar políticas para el desarrollo, destinando grandes recursos hacia los centros generadores de tecnología. Esto, junto a otras circunstancias como la tendencia acumulativa del saber en el ciclo: inversión, producción, programación y consumo, convierten a los países industrializados en vendedores por excelencia de tecnología.¹⁰⁹

La cantidad y calidad de la tecnología adquirida por todos los países va en la medida de las necesidades y posibilidades de cada uno. Existen diversas formas para abastecerse de tecnología foránea, pero principalmente para los países en desarrollo son:

9.- Cfr. KENNEDY, Joseph. Política para la Ciencia y Tecnología. "Las Grandes Tendencias Contemporáneas". U.N.A.M. México. 1986. Pág. 15.

a) La circulación de libros, publicaciones periódicas y otra información publicada;

b) El desplazamiento de personas de un país a otro;

c) La enseñanza y la formación profesional;

d) El intercambio de información y personal dentro de los programas de cooperación técnica;

e) El empleo de expertos extranjeros y los acuerdos sobre asesoramiento.

f) La importación de maquinaria, equipo y la documentación conexas;

g) Los acuerdos de concesión de licencias sobre procedimientos de fabricación, uso de marcas comerciales y patentes etc;

h) Las inversiones extranjeras directas.¹¹⁰

Desde nuestro punto de vista, la valoración del beneficio por el intercambio de tecnología hacia los países en desarrollo tiene algunos contrapesos, primordialmente por dos cosas:

Primero, cuando la tecnología y sus aplicaciones llegan a los países periféricos, ésta se caracteriza por una

110.- Los criterios se encuentran en un documento de la UNCTAD. Cit. por ALBERTO SUMARIV, Jrine. La Regulación de las Inversiones y Marcas... *ibid.*, págs. 76 y 77.

creciente obsolescencia en su uso dentro del país que la generó;

Segundo, por que las regalías para acceder a ésta resulta una carga muy pesada para el adquirente.

De hecho, estas consideraciones se agregan a otros criterios que motivan la regulación internacional en materia de traspaso tecnológico, como la represión de prácticas que fomentan el desarrollo de la "tecnología imitativa".

Para finalizar estos comentarios sobre la tecnología, diremos que la concesión de licencias sobre procedimientos de fabricación, uso de marcas comerciales patentes, y en general todos los acuerdos que involucran tecnología, se han conformado como un punto importante dentro de la "globalización" del derecho. Observamos que la regulación de éstos contratos se ha venido incorporando al sistema jurídico interno en muchos países, que a través de convenios y tratados internacionales se adhieren a la protección y defensa de la propiedad industrial.

3.2 Los acuerdos de licencia en el sistema legal internacional.

Una vez que un negocio decide expandir sus actividades internacionales convirtiendo sus ventas directas en transacciones que impliquen una relación más cercana y de más largo plazo con los nacionales de otros países, se deben

tomar en cuenta diferentes tópicos relacionados con el comercio mundial. Entre los tópicos principales, tenemos la forma particular en la que se llevará a cabo la expansión internacional. Por muchos años, la formación de subsidiarias era la mayor estructura doméstica en el extranjero. Recientemente sin embargo, acercamientos más nuevos y variados han sido establecidos en los mercados internacionales. Por ejemplo, el uso de acuerdos de licencia ha crecido marcadamente como una de las formas de más favorables para la expansión foránea.

Por la naturaleza de los derechos contenidos en las licencias (patentes, marcas registradas, modelos de utilidad secretos y diseños industriales), existen varios tratados bilaterales que regulan las licencias internacionales. Estos son tan numerosos, que es suficiente para el propósito de este estudio mencionar su existencia y su importancia para las licencias internacionales.

De igual forma, los tratados multilaterales representan un aspecto importante de las licencias internacionales, especialmente aquellos tratados que involucran leyes y normas reguladoras que pretenden generar uniformidad en la protección de patentes y marcas registradas.

Entre los tratados bilaterales y convenciones multilaterales más importantes relativas a las licencias internacionales, se incluyen: la Convención de París para la

Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo de Madrid concerniente al registro internacional de marcas, y el Acuerdo de la Haya para el depósito de diseños industriales.

De los instrumentos jurídicos mencionados, consideramos que la Convención de París nos servirá como una de las bases para el estudio de las franquicias, ya que aun cuando se reconoce que es inadecuado, debemos tomarlo como un patrón internacional que establece un sistema para la regulación y condiciones del registro interno de marcas.

Por otro lado, el tratamiento de la propiedad industrial dentro del capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, nos obliga a considerarlo un componente insuperable para el análisis de las franquicias en el contexto internacional. Además, es obligatoria su inclusión por ser un instrumento de integración regional sin precedente en México

3.3 La internacionalización de las franquicias.

En la actualidad es difícil encontrar regiones del planeta que no se encuentran inmersas en los procesos de globalización.

En años recientes, los países en desarrollo deseosos de incrementar la inversión interior y lograr avances tecnológicos en sus propias economías, han regulado cada vez

más el uso de acuerdos de licencia como método de transferencia de tecnología.

La internacionalización de las franquicias empezó a producirse en la década de los sesenta. Actualmente hay más de 400 compañías norteamericanas que otorgan franquicias fuera del mercado estadounidense. En ese sentido, observamos que las cadenas locales procuran transformarse en marcas internacionales.

En nuestra opinión, esa tendencia a la exportación de conceptos comerciales ha convertido a la franquicia en una de las manifestaciones más claras de los procesos de integración regional. Su expansión ya es una realidad que día con día va abriendo mercados, convenciendo a más gente de los beneficios que ofrecen, que rompe "barreras" culturales y se constituye como una buena experiencia para empresarios locales.

3.4 Marco Constitucional.

Para analizar éste renglón, pensamos que es conveniente hacer primero una breve distinción entre la significación jurídica en Estados Unidos y Canadá, de los acuerdos y tratados internacionales, para después pasar al régimen Constitucional mexicano.¹¹¹

111.- La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es el instrumento jurídico que regula la creación, interpretación, modificación,

1) En Estados Unidos de América.

La Constitución de los Estados Unidos de 1787 concedió al Congreso la facultad de regular el comercio con otras naciones. Por lo que el Poder Legislativo posee el control de las relaciones económicas internacionales. Bajo estas bases, el presidente norteamericano se constituye como el mandatario para signar los acuerdos internacionales, mismos que serán sometidos al Senado norteamericano para su aprobación (se necesita el voto de dos terceras partes).¹¹²

2) En Canadá.

Por su parte, Canadá se encuentra normado por el Acta Constitucional de 1867. Como todo país del "common law", los tratados internacionales no tienen una aplicación interna directa, por lo que generalmente requieren de una tarea de implementación fundamental. Situación por la cual, el gobierno federal necesita el consenso político de las provincias canadienses para asimilar a nivel local las

tamización y obligatoriedad de los tratados, y ha contribuido a un mejoramiento en la utilización de los instrumentos internacionales por parte de los Estados, ya que cuentan con una mayor seguridad jurídica que la que se ofrecía anteriormente con los acuerdos derivados exclusivamente del derecho consuetudinario.

Por otro lado, dicha Convención en su artículo segundo dispone que se entiende por tratado, un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados, cualquiera que sea su denominación particular. Por lo que se concluye que no importa que los instrumentos sean designados como acuerdos, pactos, convenciones, o convenios, toda vez que tendrán los mismos efectos jurídicos que un tratado.

La aclaración resulta importante en el caso del Tratado de Libre Comercio, ya que en México y Canadá se habla de tratado, y en Estados Unidos se habla de Acuerdo Ejecutivo Congressional. Cfr. WYLER, Jorge. (Coordinador). Paralelo Surzano Higallán. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Análisis Económico y Perspectivas Jurídicas. "El Capítulo XI: Disposiciones Institucionales y Procedimientos para la Resolución de Controversias". T.II. Instituto de Investigaciones Jurídicas. U.N.A.M. México. 1993. Pág. 273.

112.- Cfr. WYLER, Jorge y ZAMBRILLO, Gerardo. El Sistema Jurídico del Comercio Exterior de México. Del GATT al Tratado Trilateral, Instituto de Investigaciones Jurídicas. U.N.A.M. México. 1991. Pág. 166.

obligaciones contraídas en los acuerdos (FTA y la adhesión de México al mismo).¹¹³

3) En México.

Los preceptos constitucionales que sirven de base en nuestra nación para suscribir los instrumentos internacionales, son los siguientes:

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

El precepto anterior se complementa con el artículo 89 fracción X, que establece la facultad del presidente para la conducción de la política exterior, la cual deberá ser sometida a la aprobación del Senado.

Asimismo se agrega el artículo 76 fracción I, en donde

113. - ~~Idem.~~ N.º. 157.

se determina la facultad del Senado, tanto para analizar la política Exterior del Ejecutivo, como la aprobación de los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas que aquel celebre.

En materia de propiedad industrial, después de que algún tratado sea aprobado por el Senado de la República, como no es "autoaplicativo", corresponderá al Congreso, de conformidad con el artículo 73 fracción XXIX-F, la siguiente facultad:

"para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional..."

Lo anterior, consideramos que nos proporciona una idea general del contexto constitucional de los acuerdos internacionales que a continuación pretendemos analizar.

3.5 EL Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Conceptos generales.

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, es un acuerdo sumamente complejo, cuyo fin es establecer una zona en donde se eliminen los obstáculos al comercio transfronterizo, de forma tal, que permita circular con mayor facilidad los bienes y servicios entre México, Canadá y Estados Unidos.

Resulta indudable que la complejidad de los acuerdos y términos de intercambio, tendrán que acarrear la transformación de los ámbitos jurídicos locales. Dichos cambios deberán ser compatibles con los fines del Tratado.

Bajo ese contexto, el TLC penetra con una fuerza sin precedente en nuestro país, con una serie de compromisos no formales que van más allá de las reglas de intercambio comercial. Para México, el libre comercio no solamente involucra la reducción periódica de tarifas arancelarias, o la promoción de condiciones que facilitan la competencia leal, más bien, representa una serie de cambios profundos en políticas que antes estaban sujetas a un manejo interno muy peculiar, como son los usos y costumbres electorales, derechos humanos, petróleo, etc.

También podemos anticipar, que junto con la llegada de nuevos productos y servicios, se modificarán los hábitos de consumo, y en general habrá alteraciones en todas las costumbres que nos distinguen como mexicanos. No obstante,

creemos que los cambios lejos de terminar con las tradiciones, acabarán enriqueciéndolas.

Por otro lado, las innovaciones tecnológicas y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el proceso de integración, debido a que tienden a generar un valor "estándar" en los consumidores de los tres países, haciendo que la mentalidad del "aldeano" principie abrirse al intercambio de nuevas ideas, imágenes, y formas de apreciar el mundo.

La transculturización se presenta como un proceso lento, pero conforme las nuevas generaciones van ocupando los espacios de opinión dentro de cada sociedad, se facilitará el intercambio y el consumo de productos provenientes de otras partes, de manera que ya no resultarán ajenos a los consumidores de un país, por alejado que esté del lugar en donde se generaron.

En buena medida, los canales generados por la globalización benefician directamente la exportación de conceptos comerciales, provocando entre otras cosas, la internacionalización de las franquicias.

3.5.1 Aspecto jurídico general.

El tránsito de una política defensiva a una de apertura se ha manifestado en todas esferas de la vida nacional. Hoy el panorama luce más complejo y dependiente del orden

internacional. Bajo estas bases se ha dado una nueva propuesta para cumplir los objetivos de desarrollo tecnológico.

En materia de propiedad Industrial, el TLCAN viene a culminar uno de los objetivos fundamentales del proyecto del Presidente Carlos Salinas De Gortari: crear un clima propicio para la inversión extranjera y generar un marco de seguridad jurídica para los productores de tecnología.¹¹⁴

Es nuestra intención antes de comenzar con el capítulo relativo a la propiedad intelectual, enmarcarlo dentro del preámbulo y del capítulo primero, para establecer los aspectos generales.

El preámbulo del Tratado tiene una serie de intenciones expresas por parte gobiernos signantes, con los cuales se pretende dejar en claro su determinación para:

- 1.- Reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre las tres naciones;
- 2.- Crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y servicios producidos en sus territorios;
- 3.- Reducir las distorsiones en el comercio;

11.- Según algunos comentarios del maestro David Basgel Medina, la denominación de propiedad intelectual tiene una gran aceptación por la doctrina; no obstante, se considera que la acepción apropiada debería ser la de "derechos intelectuales", debido a que con esa denominación se podrían comprender tanto los derechos de propiedad industrial, como los derechos propiamente intelectuales que son los derechos de autor. Cfr. VILLAR, Jorge. (Coordinador). Decerra Ramírez, Manuel. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Análisis Económico y Propuestas Jurídicas. "El Nuevo Derecho Mexicano de la Propiedad Intelectual". V.II. Instituto de Investigaciones Jurídicas. U.N.A.M. México. 1993. Pág. 165.

4.- Establecer reglas claras que beneficien el intercambio comercial;

5.- Asegurar un marco comercial previsible para la planeación de las actividades productivas y de inversión;

6.- Desarrollar sus derechos y obligaciones derivados tanto del GATT como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional;

7.- Fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales;

8.- Alentar la innovación y la creatividad de sus empresas en los mercados mundiales;

9.- Crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida en sus respectivos territorios;

10.- Empezar lo anterior, en congruencia con la protección y conservación del ambiente;

11.- Preservar su capacidad para salvaguardar el bienestar público;

12.- Promover el desarrollo sostenible;

13.- Reforzar la elaboración y la aplicación de leyes y reglamentos en materia ambiental;

14.- Proteger, fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales de los trabajadores.

En nuestra opinión, las intenciones reflejan en gran parte, los parámetros en donde se pretende generar un

mercado común. Sin embargo, aun cuando la creación del bloque comercial se finca en el intercambio comercial de bienes y servicios, los puntos expuestos también señalan otras transformaciones que deberán observar las reglas que determinan el desarrollo de cada país en la actualidad.

Por ejemplo: la intención de elaborar o aplicar leyes y reglamentos en materia ambiental, así como fortalecer algunos derechos de trabajadores, sobre todo para México, creemos que en principio, parte de minimizar la desventaja que pudiera tener Estados Unidos por la pérdida de empleos, ya que en nuestro país no sólo la mano de obra puede resultar más barata, sino también los costos de fabricación resultarían más bajos de no aplicarse con mayor rigor las leyes relativas a la protección del medio ambiente.

En otro orden de ideas, es importante mencionar, el hecho de que el Tratado de Libre Comercio pretende ser congruente principalmente con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), por lo que no hay que perder de vista dicho Acuerdo, ya que en muchos puntos se supedita a lo establecido por el GATT.

Bajo ese contexto, la conformación de la zona de libre comercio dispuesta el artículo 101 del TLCAN, se encuentra sujeta al artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, en donde se establece que un tratado de libre comercio entre dos países, es compatible

con la disciplina del GATT si cumple con los señalamientos del sistema multilateral y además:

- 1.- Es comprensivo;
- 2.- Entra en vigor en un plazo razonable; y
- 3.- Los países no eleven los aranceles vigentes a terceros países.

Por lo que se refiere los objetivos del TLCAN, éstos se encuentran comprendidos en el artículo 102 de la siguiente forma:

"1. Los objetivos del presente Tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:

(a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las partes;

(b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

(c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;

(d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes;

(e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su admisión conjunta y para la solución de controversias; y

(f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional, y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

2. Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas del derecho internacional."

Resultan de gran interés los objetivos del Tratado, ya que en parte todos tienden a lo que se mencionaba anteriormente, en el sentido de que tales fines pueden traer como consecuencia la asimilación conjunta de reglas de intercambio, pero entendidas éstas de una manera globalizada. Es decir, los objetivos buscan la creación de

normas cuya efectividad particular deberá ser congruente con el sistema jurídico global en la que se inserta.

Consideramos que antes de sustraer el objetivo contenido en el inciso d), el cual impacta de forma importante el tema de propiedad intelectual, conviene primero revisar el artículo 103, en donde se establece la relación que guarda el TLCAN con otros tratados internacionales. La disposición dice lo siguiente:

"1. Las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y otros acuerdos de los que sean parte.

2. En caso de incompatibilidad entre tales acuerdos y el presente Tratado, éste prevalecerá en la medida de la incompatibilidad, salvo que en el mismo se disponga otra cosa."

La confirmación de derechos y obligaciones conforme al GATT por parte del Tratado, por un lado, demuestra que aun con los cuestionamientos hechos sobre la efectividad de la Ronda Uruguay, el instrumento multilateral continúa siendo un mecanismo de intercambio cuya viabilidad está sujeta a su aportación sobre el mantenimiento de un orden jurídico internacional, que beneficia a sus signatarios globalmente.

Por otra parte, desalienta en parte los razonamientos que se hayan sustentado en la idea de que la consolidación del bloque económico de América del Norte, implica la sustracción comercial no formal de los tres países con respecto a la comunidad del GATT, o bien la renuncia a la apertura y a la diversificación de nuevos mercados.

El artículo 104, establece la relación del TLCAN con tratados en materia ambiental y de conservación, señalando que las obligaciones del primero prevalecerán en la medida de la incompatibilidad. Es decir, que cuando una parte tenga la opción entre dos o más medios igualmente eficaces y razonablemente a su alcance para cumplir con tales obligaciones, elija la que presente menor grado de incompatibilidad con las demás disposiciones del Tratado.

3.5.2 La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio.

Regresando a uno de los objetivos que contiene el artículo 102 (inciso d), observamos que asumen un nivel de prioridad la protección y los mecanismos para hacer valer los derechos de propiedad intelectual en los territorios que comprende el Tratado.

Con este punto comenzamos propiamente con el tema de las marcas y por consiguiente el de franquicias. Su regulación se encuentra en el capítulo XVII, el cual regula

los libertades y obligaciones de los signatarios para procurar la eficaz protección de la propiedad intelectual.

Para lograr una mayor profundidad en los comentarios que se pretende hacer sobre las franquicias, el estudio intenta relacionar el régimen jurídico establecido en el Tratado y en el Convenio de París, confrontándolos con la legislación mexicana vigente.

Por otra parte, deseamos extender el análisis a un contexto general en donde la marca precede a la franquicia en todos sus aspectos, tomando en cuenta que los derechos derivados del registro y protección de las marcas, es el origen de su transmisión y de las licencias sobre su uso.

Según el artículo 1701, referente a la naturaleza y ámbito de las obligaciones, las Partes que conforman el Tratado se comprometen a otorgar en sus respectivos territorios una protección eficaz y adecuada para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, de manera tal, que las medidas destinadas a defender dichos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

Para lograr la protección mencionada, los signatarios del Tratado deberán aplicar las disposiciones del capítulo referente a la propiedad intelectual, y las disposiciones sustantivas de los siguientes convenios:

1.- El Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de Ginebra);

2.- El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 1971 (Convenio de Berna);

3.- El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París); y

4.- El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV).

México, Canadá, y Estados Unidos, harán todo lo posible para adherirse a los textos citados de estos convenios, si al momento de la entrada en vigor del Tratado no son parte de ellos.

De los convenios enlistados, el que mayor atención nos merece es el Convenio de París, debido a que es el Tratado internacional que ha tomado mayor relevancia en la regulación internacional de marcas, patentes y su transferencia. Sin embargo, será en su oportunidad cuando analizaremos detenidamente dicho Convenio.

El artículo 1702, señala la posibilidad de ampliar la protección en materia de propiedad industrial y/o intelectual dentro de la legislación interna a la requerida por el propio Tratado. En ese mismo sentido, cabe decir que antes que el TLCAN, el Convenio de París se ha constituido como un modelo a seguir para establecer los criterios de

protección en las legislaciones de los países que lo suscribieron.

3.4.2.1 EL Trato Nacional.

Según el investigador Manuel Becerra Ramírez, uno de los aspectos más relevantes del Tratado en materia de propiedad intelectual, es el referente al trato nacional. No sin razón, el jurista afirma que una de las consecuencias importantes que se desprenden de este punto, es la creación de un sistema que esté a un mismo nivel de derechos y obligaciones entre México, Estados Unidos de América y Canadá.¹¹⁵

El alcance de la afirmación, puede ser tan profunda que inevitablemente nos lleva a un punto que el investigador Jose Adame Goddard definió durante la presentación de la obra citada, como "americanización del derecho mexicano", o bien, entendido de una manera más amplia como "globalización del derecho".

El artículo 1703, señala que cada uno de los países debe otorgar a los nacionales de cualquiera de las otras dos Partes, trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de derechos de propiedad intelectual.

115.- Cfr. WITKO, Jorge (Coordinador). Becerra Ramírez, Manuel. El Tratado de Libre Comercio...ob. Cit. Pág. 125.

De igual manera, ninguna de las partes podrá condicionar el otorgamiento del trato nacional a los titulares, al cumplimiento de alguna formalidad para adquirir derechos de autor y derechos conexos.

El propio artículo abre una excepción al trato nacional, relativa a los procedimientos administrativos y judiciales para la protección o defensa de los derechos de propiedad intelectual, en el sentido de que se puede incluir un procedimiento para que el nacional de cualquiera de las otras dos Partes, señale un domicilio legal o autorice a un agente en el territorio de la Parte.

La excepción procederá siempre y cuando esté permitida por la Convención pertinente (enlistadas en el artículo 1701), además de que sea considerada necesaria para el cumplimiento de medidas compatibles con el capítulo relativo a la propiedad intelectual, y que no se aplique como restricción encubierta al comercio.

Con relación a lo anterior, hemos dicho que en materia de propiedad industrial, la regulación aplicable corresponde al Convenio de París. En ese contexto, su artículo 2 determina que ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país en donde se reclama la protección, podrá ser exigida a los nacionales de los países signatarios para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

No obstante, la claridad en la intención del señalamiento, creemos no hay contraposición con el TLCAN, porque no debe operar dicha excepción como una condición, ya que dentro de la libertad que cada país conservó para fijar sus procedimientos administrativos o judiciales, puede ser un requisito la declaración de domicilio o la asignación de un agente autorizado.

Cabe señalar, que hablando de excepciones, Canadá se reservó la protección de lo que ellos llaman "la industria cultural". En ese caso, el trato nacional se subordina al interés nacional de ese país. De igual manera, México pudo negociar una excepción destinada a proteger las películas mexicanas llamadas de la "época de oro". Sin embargo, está sujeta a un par de condiciones que hacen difícil su aplicación.¹¹⁶

Por otro lado, la redacción en el último párrafo del artículo 1703, marca un límite para los tres países con relación a los procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales concertados bajo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, referentes a la adquisición o conservación de derechos de propiedad intelectual.

En nuestra opinión, debemos entender la limitación,

116.- *Idem.* Np. 116.

indicando que a la luz del propio Tratado, basta que se cumplan las disposiciones mínimas que éste establece, para que opere la protección y conservación de derechos surgidos en el marco de la relación trilateral.

3.5.2.2 Control de prácticas o condiciones abusivas contrarias a la competencia.

El artículo 1704, establece que ninguna de las disposiciones relativas al capítulo de propiedad intelectual, impedirá que las Partes puedan tipificar en su legislación interna, prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias, que en casos particulares puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia del mercado.

La pregunta que surge en relación a lo anterior, se hace en el sentido, de que o cuales, pueden ser las prácticas internas o condiciones al otorgamiento de licencias que en casos particulares se constituyan como un abuso a tales derechos.

Es evidente que si hay un país que ha perseguido proteger a los creadores e inventores de derechos intelectuales en los foros internacionales, es Estados Unidos. Por lo que toda tipificación que haga cualquiera de las tres naciones, será encaminada a proteger a los titulares de los referidos derechos. Así que si hablamos

dentro de la comprensión genérica de licencias, podríamos deducir que las prácticas abusivas de la propiedad industrial, son aquellas que tienden a permitir mecanismos informales de asimilación tecnológica, que en países del sudeste asiático, provocó la tecnología imitativa.

Porque de otra forma, consideramos que la intención del artículo, podría enmarcarse en el rechazo de políticas defensivas contenidas en algunas legislaciones de la década pasada, incluida la de México. En donde la pretensión no era tanto el relajamiento de los derechos de propiedad intelectual, sino la búsqueda de fórmulas que llevaran al desarrollo tecnológico.

3.5.2.3 Las marcas.

Las marcas constituyen dentro de los elementos de propiedad industrial, uno de los símbolos que más se identifican con el comercio abierto. De hecho, nos atreveríamos a decir que representa el medio ideal para conseguir el fin último de un producto o servicio (su consumo), toda vez que pretende el reconocimiento por parte del público consumidor. Por ejemplo: un producto patentado prácticamente no produce ganancias si no se distribuye en el mercado bajo la identificación de una marca.

Bajo esas bases el TLCAN beneficiará la explotación de marcas, ya que los procedimientos registrales en México,

Canadá y Estados Unidos, estarán vinculados por el intercambio de información que se ha acordado.

El Tratado incorpora a las marcas en el artículo 1708 de la siguiente forma:

"1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles".

La definición que proporciona el texto del Tratado es muy amplia, y al igual que el investigador Manuel Becerra Ramírez, consideramos que rebasa por mucho el concepto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, lo obliga a reformar no solo el artículo 88, sino tal vez la fracción V del artículo 90 de esta Ley.

No obstante, la fracción V del artículo señalado, podría conservarse sin sufrir alguna modificación, debido a que es flexible en su redacción, al permitir el registro de letras, números y colores aislados, siempre y cuando se acompañen de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les den un carácter distintivo.

Regresando al artículo 1708, consideramos que el lenguaje utilizado en el primer párrafo, obscuramente sugiere la protección para los modelos de utilidad, toda vez que conceptualiza como marca " la forma de los bienes o las de su empaque". Además no encontramos en ninguna parte del capítulo XVII, un artículo referente a los modelos de utilidad.

Por otro lado, el segundo párrafo reconoce el derecho de los titulares en cualquiera de los tres países, para impedir el uso en el comercio de cualquier persona no autorizada, sobre signos idénticos o similares, sea de bienes o servicios capaces de crear confusión.

En ese aspecto, no creemos que haya mayor problema con nuestra Ley, ya que encontramos congruencia con ésta (fracción XVI de artículo 90 LFPPI). Sin embargo, lo más importante es uniformar los procedimientos que existen en cada país para hacer valer el derecho, de conformidad con los aspectos procesales establecidos en el propio Tratado.

En el tercer párrafo del artículo de referencia, se establece que México, Canadá y Estados Unidos, quedan libres para supeditar la posibilidad del registro al uso. No obstante, la solicitud no está sujeta a la condición de uso. Aparentemente la determinación es confusa, pero se refiere a dos situaciones distintas.

Sobre el sistema de registro de marcas se convino lo siguiente:

"4. Cada una de las partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

(a) el examen de las solicitudes;

(b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;

(c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;

(d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y

(e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca."

Según Becerra Ramírez, la fijación de un sistema de registro presenta un problema de interpretación, debido a que la legislación mexicana no tiene expresamente un procedimiento de oposición, y cuestiona si los procedimientos de nulidad, cancelación y caducidad pueden tomarse como tales. El autor señala que si se entiende por procedimiento de oposición, aquellos que se ventilan ante los tribunales, la respuesta será negativa, ya que basa el argumento, en que las declaraciones de cancelación, nulidad y caducidad se hacen administrativamente a través de Secofital como lo establece el artículo 155 de la LFPPI, y agrega que la Ley no señala un verdadero procedimiento de oposición, no obstante la suplicencia del Código Federal de Procedimientos Civiles.¹¹⁷

Creemos que efectivamente el autor está en lo cierto; sin embargo, consideramos que junto con la propuesta, cabe analizar el capítulo V de nuestra Ley referente al registro de marcas, ya que en el artículo 113, se establece una serie de requisitos que deben acompañar a una solicitud de

117.- Cfr. WINTER, Jorge (Coordinador). Becerra Ramírez, Daniel. El Tratado de Libre Comercio...ib. Cit. Pág. 139.

registro; pero lo trascendente en este punto, es que del artículo 119 al 125 se especifica un sistema de registro que consideramos congruente con el punto 4 del artículo 1708 del Tratado.

Además, observamos que el último párrafo de la fracción VI del artículo 151 de la LFPPI, señala los plazos para ejercitar las acciones de nulidad. Asimismo, para la cancelación de un registro, el artículo 154 de la Ley aclara que el titular podrá solicitar en cualquier tiempo la cancelación de éste.

En nuestra opinión, el inciso (e) del punto 4 del artículo 1708, se refiere principalmente a la solicitud de nulidad en los casos en que se afectan los derechos de alguien, y no propiamente a un procedimiento similar al de cancelación establecido en nuestra Ley. Aunque no es incorrecto, la diferencia recae en cuestiones de tiempo, ya que si aplicamos la hipótesis del TLCAN al ámbito interno, primero operaría el procedimiento de caducidad y después el procedimiento de cancelación (art. 137, fracc. II, LFPPI).

En cuanto a la oportunidad para oponerse a un registro de marca por personas interesadas, consideramos que debería procurarse un sistema adecuado, en donde a partir de la publicación de una solicitud de registro en la Gaceta, se estableciera un plazo razonable y un procedimiento claro para instrumentar la oposición. Por otra parte, también

conviene trabajar en un reglamento apropiado para la LFPPI y no aplicar uno de carácter transitorio.

Pasando a otro orden de ideas, el Tratado dispone que la naturaleza de los bienes o servicios que se pretenden comercializar no será obstáculo para el registro. Sobre el particular, es importante decir que la Convención de París en su artículo 7 contiene esa misma intención, de manera que encontramos una vinculación directa en el marco internacional.

Sobre la invalidación o la denegación de registro para marcas notoriamente conocidas, el Tratado aplica el artículo 6 bis de la Convención de París. Sin embargo, el propio Tratado enfoca el ámbito de aplicación del precepto, al conocimiento que tenga de la marca el sector público apropiado. En otras palabras, no pueden exigir que la reputación de la marca vaya más allá del universo de consumo que usualmente trate con esos bienes o servicios. Por lo que consideramos que el criterio es correcto, ya que no flexibiliza la intención, pero si la vincula a una realidad más objetiva.

El Tratado incorpora los derechos de vigencia del registro inicial y los de renovación, prácticamente igual a los que establece la LFPPI, con períodos de 10 años renovables por la mismo lapso, siempre que se cumplan con los requisitos correspondientes.

Por otro lado, el TLCAN dispone que el registro de la marca podrá cancelarse después de transcurrir un período mínimo de dos años ininterrumpidos por falta de uso. La Ley mexicana establece 3 años consecutivos, pero lo que opera sobre el registro que se ajusta a esta hipótesis, es la caducidad. No obstante, no procederá la caducidad si existen causas justificadas a juicio de la Secofi. En ese mismo contexto, el Tratado señala que en caso de transcurrir el tiempo, y no se ha usado la marca, el titular podrá apoyarse en argumentos y razones válidas, basadas en la existencia de obstáculos para su uso que puedan considerarse ajenos a la voluntad de éste, tales como restricciones a la importación, o cualquier otro requisito gubernamental aplicable a los bienes o servicios identificados con la marca.

Además, se dispone que el uso de una marca por parte de un usuario o persona distinta al titular de la misma, se considerará como hecha por el titular, siempre que aquella se encuentre sujeta a su control. También en este punto existe una congruencia con nuestra Ley, inclusive es más amplia, ya que otorga al licenciatario de la marca facultades legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la misma. Por lo que se deduce, que los objetivos internacionales de protección se aplican perfectamente a los acuerdos de franquicia, favoreciendo la

explotación de estos contratos, con el compromiso asumido trilateralmente.

En el punto 10 del TLCAN, se procura evitar los abusos al comercio de marcas en los tres países, que pudieran ser susceptibles de alguna afectación arbitraria fundada en motivos aparentes sobre indicaciones de procedencia. Sobre el particular, pensamos la aplicación del párrafo de referencia a los contratos de franquicia, es más oportuno estudiarlo cuando se llegue al artículo 1712, correspondiente a las indicaciones geográficas.

En cuanto al tema del licenciamiento y por consecuencia el de la franquicia como tal, tiene un tratamiento en los puntos 11 y 12 (artículo 1708 del TLC), mismos que reproducimos:

"11. Cada una de las partes podrá establecer las condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

12. Cada una de las partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de

términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca."

Consideramos que al primer párrafo se le puede dividir en dos tendientes: la primera, aborda un tratamiento directo de los contratos de franquicia; la segunda, sostiene una limitación rígida e inflexible para la concesión de las licencias obligatorias (específicamente en marcas). Sin embargo, el licenciamiento obligatorio si es aplicable a los elementos secundarios de la concesión de marcas, como lo es una patente y una denominación de origen.

Con respecto a la primera vertiente, consideramos que el impacto de la disposición internacional sobre la mexicana, no modificará sustancialmente las condiciones de registro, duración, y cualidades de la franquicia con las que actualmente se identifica, ya que aun cuando la ley mexicana no es muy amplia en las condiciones sobre la transmisión y licenciamiento de marcas, cubre por mucho los requerimientos del TLCAN. Por lo que pensamos, que el desarrollo y evolución de la licencia de uso de marca, se manifestará con la misma tendencia de los dos últimos años.

Cabe aclarar, que no estamos haciendo a un lado los cambios necesarios para que nuestra Ley se ajuste a otras situaciones que afectan elementos secundarios de los

contratos de franquicia, tales como las patentes sobre procesos de producción, diseños y secretos industriales, denominaciones de origen, y modelos de utilidad.

En cuanto a las excepciones limitadas a los derechos conferidos en la concesión de licencias expuestas en el otro párrafo de la cita, creemos que pueden aplicarse a las medidas que evitan cláusulas contractuales contrarias o lesivas al interés de los franquiciatarios, tales como la renuncia expresa a obtener beneficios o derechos, por la incorporación tecnológica a los procesos de producción o de venta emanados de la explotación de la marca licenciada.

3.5.2.4 Las patentes.

Las patentes son un aspecto de gran relevancia en la vigencia de las franquicias, ya que no sólo se aplican al "paquete tecnológico" que se transmite a un franquiciatario, sino que también a todos los productos que se comercializan a través de la marca. Además de constituirse como elementos importantes que cubren y protegen las invenciones incorporadas a los procesos de producción.

El Tratado regula a la patente en el artículo 1709. La protección se aplica a cualquier invención, ya sean productos o procesos en todos los campos de la tecnología, toda vez que dichas invenciones puedan considerarse nuevas,

resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Además, se establece un período de protección por lo menos de 20 años a partir de la presentación de la solicitud de patente, o de 17 años a partir de la fecha de otorgamiento. En comparación, nuestra legislación dispone períodos de vigencia de 20 años con carácter improrrogable, que correrán a partir de la solicitud; no obstante, observamos que no contiene algún señalamiento relativo a la opción de 17 años, por lo que habrá que adicionar al artículo correspondiente una protección en ese sentido (artículo 23 LFPPI).

Dentro del artículo 1709, queremos exponer un punto que puede vincularse de una manera más directa a los contratos de franquicia, que a la letra dice:

"9. Cada una de las partes permitirá a los titulares de las patentes cederlas o transmitir las por sucesión, así como celebrar contratos de licencia".

Los usuarios en la mayoría de los casos, explotan el uso de marcas en base a licencias no exclusivas de una o más patentes, con esas condiciones, deberán darle un uso

correcto a la patente conforme a las leyes y a las cláusulas del contrato de licencia.

En ese contexto, el Tratado establece que en caso de que la legislación interna de alguno de los tres países, permita el uso de la materia objeto de una patente distinto al apropiado, deberá respetar una serie de disposiciones comprendidas en el párrafo 10 del artículo que se comenta, por lo que conviene traerlas al texto de manera simplificada:

1) La autorización del tal uso se considerará en función del fondo del asunto particular que se trate;

2) Podrá permitirse el uso no apropiado, si con anterioridad al mismo, el potencial usuario hubiera hecho esfuerzos por obtener la autorización del titular del derecho en términos y condiciones sensatas, y tales esfuerzos no hubiesen tenido éxito en un plazo razonable;

3) Cuando el uso coincida con los fines fijados;

4) Dicho uso no será exclusivo;

5) Dicho uso no podrá cederse, excepto junto con la parte de la empresa o del avío que goce ese uso;

6) El uso de esa naturaleza se autorizará por el país para abastecer el mercado interno;

7) La autorización para el uso no apropiado se revocará cuando las circunstancias que lo motivaron dejen de existir, y sea improbable que se vuelvan a suscitar.

8) Al titular del derecho se le deberá pagar una remuneración adecuada según sea el caso, y la resolución sobre ésta, quedará sujeta a revisión por autoridad judicial o independiente;

9) La validez jurídica de cualquier resolución relativa a una autorización, estará sujeta a una revisión judicial o independiente;

10) Los países no quedan obligados a la aplicación de los puntos 2 y 6, cuando dicho uso se permita para corregir una práctica que en virtud de un procedimiento judicial y administrativo se haya juzgado contraria a la competencia.

Es importante mencionar que todos los lineamientos a los que deberá supeditarse un país para autorizar el uso modificado materia de una patente, están ligados a lo establecido en el párrafo 6 del artículo de referencia. Sobre el particular, el investigador Manuel Becerra Ramírez, nos dice que la redacción del párrafo en donde se limitan los derechos exclusivos conferidos por una patente, ha sido criticada por su vaguedad. No obstante, el autor afirma que dentro de una visión nacional parece correcta, ya que permite que el Estado tenga un reducto de maniobra en favor del desarrollo nacional o del bien común.¹¹⁸

Bajo esa circunstancia, el artículo 1708-12 referente

118.- Cfr. UTRUA, Jorge (Coordinador). Becerra Ramírez, Manuel. El Tratado de Libre Comercio...*ib. cit.* Pág. 193.

a las marcas, contiene una disposición muy similar sobre el establecimiento de excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca. Pensamos que también puede aplicarse el comentario del autor a este precepto.

3.5.2.5 Los secretos industriales y de negocios.

Dentro del artículo 1711 se regula la protección del secreto industrial. Sin embargo, el texto no proporciona una definición específica, pero en cambio pretende impedir que cualquier persona revele, use, o adquiera por otras personas, toda clase de información sin el consentimiento de quien legalmente la tenga bajo control. La información deberá poseer las siguientes características:

"(a) la información sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

(b) la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

(c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya

adoptado medidas razonables para mantenerla secreta."¹¹⁹

Como podemos observar, las cualidades del secreto industrial lo convierten en uno de tantos elementos que se transmiten junto con la licencia de uso de marca, pero con la particularidad de que su connotación secreta y comercial, aporta para su poseedor una ventaja comparativa sobre sus demás competidores. En ese sentido, el licenciamiento es permitido sin que ninguno de los tres países, puedan imponer condiciones excesivas o discriminatorias que diluyan el valor de los secretos industriales.

En nuestro país, los convenios por los que se transmiten conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, pueden establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplan (artículo 83 LFPPI).

Por su parte, el Tratado dispone que México, Canadá y Estados Unidos de América, deberán exigir que los secretos industriales consten en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas y otros elementos similares para que opere su protección.

119.- El artículo 1721 del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, señala que para efectos del capítulo XVII "La información confidencial incluye secretos industriales o de negocios, información privilegiada y otros materiales que no pueden revelarse de conformidad con la legislación interna de la Parte".

En cuanto a la duración de los períodos de protección para los secretos industriales, los tres países no pueden limitarlos a un lapso determinado, ya que el aseguramiento se fija en base a la existencia de condiciones propicias que les permitan ser considerados información confidencial. El problema en este renglón, es saber como aplicar los criterios; determinar que tribunales pueden conocer el asunto; y que o cual autoridad va a resolver.

En otro orden de ideas, el investigador Manuel Becerra Ramírez, afirma que el Tratado de Libre Comercio es el primer documento internacional que regula la protección del secreto industrial. Nosotros hemos buscado alguna protección similar dentro del Convenio de París, y efectivamente no hay ninguna regulación al respecto.¹²⁰

Finalmente, consideramos que la forma en que se ha convenido el tratamiento del secreto industrial, puede ser visto con reservas, ya que en cierta medida podría considerarsele un obstáculo o carga para el desarrollo tecnológico, sobre todo de nuestro país.

En materia de franquicias sucede algo curioso en cuanto a la asimilación del secreto industrial, debido a que los licenciatarios tienen acceso a un buen número de conocimientos de esa naturaleza, que al término del

120.- Cfr. WYLER, Jorge (Coordinador). Becerra Ramírez, Manuel. El Tratado de Libre Comercio...Ob. Cit. Pág. 195.

contrato, aun cuando no pueden ser revelados de una manera abierta, sin duda podrán ser aplicados con algunas modificaciones a un nuevo concepto comercial. Probablemente, el licenciatario pueda apoyarse en el cambio de condiciones con las que tuvo acceso a la información confidencial.

3.5.2.6 Indicaciones geográficas.

De acuerdo con el artículo 1712, los tres países tienen la obligación de proveer los medios legales para que las personas interesadas en las indicaciones geográficas, puedan impedir el uso de cualquier medio que en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que proviene de un territorio, región o localidad, distinta al verdadero lugar de origen geográfico.

Las indicaciones geográficas tienen mucho que ver con las franquicias, ya que el mismo artículo vincula las marcas con violación a las indicaciones geográficas, procurando que los tres países puedan de oficio o a petición de parte, negarse a registrarlas o anularlas. Sin embargo, ninguno de los signatarios quedará obligado aplicar el artículo cuando el uso de ciertas indicaciones geográficas se ajusten a los siguientes casos:

- 1) Cuando hayan usado esa indicación geográfica de manera continua por lo menos durante diez años; y
- 2) Cuando haya un uso de buena fe.

De la misma manera, se suman otros dos criterios cuando se haya solicitado o registrado una marca de buena fe, o cuando los derechos sobre la misma se hubiesen adquirido bajo esas condiciones ya sea:

1) Antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones;

2) Antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en el país de origen.

Por su parte, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, reconoce las indicaciones geográficas como denominaciones de origen, y la protección que dispone, en mayor o menor medida concurda con los fines señalados en el Tratado (artículo 156).

En ese sentido, el artículo 1712 (TLCAN) no especifica la forma, ni que organismo o autoridad puede declarar la protección a una indicación geográfica; sin embargo en México, la aplicación de la Ley se hace a través de declaraciones que emite la Secofi, por lo que cualquier reforma en los preceptos correspondientes, más que al fondo podría responder a las cuestiones de forma.

En lo referente a las franquicias relacionadas con denominaciones de origen, consideramos que durante la ejecución del compromiso internacional, no bastará con detener las etiquetas que sean susceptibles de crear confusión con respecto al origen del producto, sino que se

deberá extender al análisis de los procesos de producción, y a la naturaleza de los bienes o servicios que se comercializan. Por ejemplo: las franquicias de servicios de restaurante que promocionan productos griegos, deberán hacer coincidir lo que venden con los productos originados en esa región, de manera que efectivamente los consumidores tengan un acceso cierto a los productos de ese lugar.

Pasando a otro orden de ideas, cabe resaltar que México es parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, no así Canadá y Estados Unidos.¹²¹

3.5.2.7 Diseños Industriales.

Los diseños industriales tienen un concepto que corresponde a los dibujos, la combinación de figuras, líneas o colores y formas tridimensionales que sirven de patrón para la fabricación de un producto industrial, o bien, se incorporan a éste con fines de ornamentación, dándole una apariencia especial, peculiar y propia.

El TLCAN dispone la protección para los diseños

121.- Situación que entre otras cosas, previó que productos distintivos como el tequila y el mescal, no tuvieran esta forma de protección de propiedad intelectual en el capítulo VIII del Tratado, ya que estos dos países argumentaron que el reconocimiento del tequila mexicano en el capítulo mencionado, podría significar la aceptación tácita al texto del arreglo de Lisboa. Cfr. CORTIJO, Julio. Cit. en WITNER, Jorge (Coordinador). *Acuerdo de Comercio Libre*. El Tratado de Libre Comercio...M. Cit. Pág. 135.

industriales en el artículo 1713, y esencialmente procura que los diseños textiles queden a salvo de la imitación. Asimismo, el texto también se aplica a diversos productos que incorporan estos diseños.

En cuanto a los períodos de protección, se establece diez años como mínimo. En comparación, la legislación mexicana dispone una vigencia del registro por quince años improrrogables, los cuales se contarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Con la protección en torno a los diseños, las franquicias dedicadas al comercio de textiles, se ven beneficiadas indirectamente, ya que si bien la mayoría de éstas son prácticamente distribuidoras de un producto fabricado por otro, en muchas ocasiones guardan para sí el derecho de comercializar modelos en exclusiva.

3.5.2.8 Defensa de los derechos de propiedad intelectual.

En cuanto a las disposiciones generales, la redacción del artículo 1714, supone la adecuación de la legislación interna a los lineamientos establecidos por el propio Tratado. De manera que México, Canadá y Estados Unidos, deberán establecer procedimientos de defensa con las siguientes características:

1) Que permitan la adopción de medidas eficaces contra actos que infringan derechos de propiedad intelectual;

2) Que incluyan recursos expeditos que desalienten las infracciones; y

3) Que la aplicación de procedimientos no suponga barreras al comercio legítimo, además de proporcionar salvaguardas contra el abuso de procedimientos.

También los tres países deberán garantizar que los procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual sean "justos y equitativos", que "no sean innecesariamente complicados y costosos" y que "no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas". Sobre el particular, estamos de acuerdo con la opinión del investigador Manuel Becerra, ya que por lo general, cualquier procedimiento judicial o administrativo que se considere serio, debe ser justo y equitativo.

Por otro lado, las resoluciones sobre el fondo de un asunto, tanto en los procedimientos administrativos como en los judiciales, se deben ajustar a las siguientes características.

1) De preferencia deberá formalizarse por escrito y contener las razones en que se fundan;

2) Estar al alcance de las partes en un procedimiento sin demoras;

3) Fundarse únicamente en las pruebas respecto de las cuales se haya dado a tales las partes, la oportunidad de ser oídas.

En nuestra opinión, las características requeridas por el Tratado para los procedimientos y resoluciones en México, se encuentran cubiertas, ya que en nuestro país son Garantías Constitucionales.

También se establece que los signatarios deberán garantizar la revisión por autoridad judicial. No obstante, como afirma el investigador Manuel Becerra Ramírez, en el caso de las sentencias absolutorias en asuntos penales, se rompe con el principio de equidad señalado en el propio artículo, debido a que no se establece la obligación para cualquiera de los tres países otorgar la revisión judicial.¹²²

Es importante mencionar que dentro del artículo, no se establece para los signatarios, la obligación de crear un sistema judicial específico única y exclusivamente para la defensa de los derechos de propiedad industrial, toda vez que la resolución de controversias puede enmarcarse dentro del sistema judicial existente para la aplicación de leyes en general. Sin embargo, en la opinión del multicitado autor, la creación de un sistema específico aseguraría la

122.- Cfr. WORLD, Jaye (Coordinador), Becerra Ramírez, Manuel. El Tratado de Libre Comercio... Op. Cit. Pág. 131.

calidad y el profesionalismo en la justicia impartida en materia de propiedad industrial. En nuestro entender, la propuesta es aceptable en nuestro país, siempre que éstos tribunales eviten caer en el burocratismo que vicia y ensombrece el sistema judicial actual.

Ahora bien, en el caso de los contratos de franquicia, salvo que se lesione el interés propiamente intelectual de un titular que ha licenciado su marca, como puede ser el uso no apropiado de las patentes que ésta implica, no consideramos necesaria la competencia de un tribunal específico, toda vez que las inconformidades entre franquiciante y franquiciatario, tengan origen en controversias de carácter mercantil derivadas del incumplimiento en el desempeño comercial, o bien, en el pago inoportuno de regalías.

En lo relativo a la defensa de los derechos derivados de la propiedad industrial, junto al plano administrativo, el TLCAN contempla dos vías judiciales fundamentales: la civil y la penal. Además se hace énfasis especial en las medidas precautorias.

3.5.2.9 El procedimiento civil.

El Tratado establece en su artículo 1715, los criterios procesales a los que deberán sujetarse México, Canadá y Estados Unidos. Entre las situaciones que hemos encontrado,

observamos que se protege la información confidencial. Además, se establece una figura jurídica del derecho anglosajón, identificada por el jurista Manuel Becerra como "injunction", y que básicamente es un proceso judicial mediante el cual se requiere a la persona que se dirige, que se abstenga o realice una conducta en particular.¹²³

Consideramos que los casos en que un franquiciante y un franquiciatario tengan que dirimir controversias en un tribunal, resulta positivo para toda la red de franquiciatarios, que en un pleito aislado se proteja la información confidencial que involucra a todos.

3.5.2.9.1 Medidas de disuasión.

Dentro del artículo referente al procedimiento civil, el TLCAN prevé la posibilidad de que la autoridad judicial con el fin de disuadir eficazmente las infracciones a la propiedad intelectual, tengan la facultad para ordenar lo siguiente:

- 1) Las mercancías encontradas que violen derechos de propiedad industrial, sin indemnización de ningún tipo, sean retiradas de los circuitos comerciales, o bien, siempre que no sea contrario a las disposiciones constitucionales existentes se destruyan; y

2) Los materiales e instrumentos que hayan sido utilizados para la producción de la mercancía infractora, sean retirados de los circuitos comerciales sin indemnización alguna.

Cabe destacar que no es suficiente remover la marca de las mercancías falsificadas, salvo en casos excepcionales en que procederá la medida a fin de permitir la liberación de los bienes en el mercado.

Es muy importante que la autoridad judicial haya quedado sujeta por el mismo Tratado a la Constitución, aparte de limitar la aplicación de la medida a la proporcionalidad entre la gravedad y la infracción, así como el tomar en cuenta los intereses de terceros.

3.5.2.10 Medidas precautorias.

Las medidas precautorias se incorporan en el artículo 1716, y tienen por objetivo evitar de una manera rápida y eficaz una posible infracción contra los derechos de propiedad intelectual.

Las principales características que deben reunir estas medidas son:

- 1) Evitar infracciones a los derechos de propiedad intelectual;
- 2) Evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras a los canales de comercio;

3) Tener la amplitud suficiente, con la finalidad de detener la entrada de las mercancías por lo menos inmediatamente después del despacho aduanal; y

4) Otorgar a la autoridad judicial, facultades para la retención de pruebas.

Los lineamientos señalados, tendrán que ser instrumentados con diversos elementos. Por ejemplo: la forma de evitar infracciones, consideramos que implica una estructuración tan amplia, que en la práctica se debería extender no solamente a las autoridades judiciales, sino a cualquier otra autoridad que tenga relación con todo lo que protege la propiedad intelectual. En ese sentido, el Tratado establece que cuando la medida precautoria sea resultado de un procedimiento administrativo, deberá sujetarse a principios equivalentes, a los expuestos en el propio artículo.

Por otro lado, en los casos en que una autoridad distinta a las judiciales le competan asuntos relativos a la propiedad industrial, en nuestra opinión, debería generarse entre todas éstas, una serie de mecanismos secundarios para el intercambio de información.

En cuanto a la solicitud de aplicación de medidas precautorias, un titular o cualquiera de sus licenciarios, deberá presentar ante las autoridades correspondientes (judiciales), una prueba a la que razonablemente tenga

acceso, y sobre ésta se determinará el grado de certidumbre tomando como base la titularidad del derecho. También se valora si el derecho está siendo infringido o corresponde a una infracción inminente, de manera que la demora en la expedición de medidas, probablemente podría causarle daños al solicitante, o bien existe el riesgo de que las pruebas puedan perderse.

La solicitud deberá acompañarse por una fianza o una garantía que sea suficiente para proteger los intereses del demandado, y así evitar abusos. Sin embargo, como el mismo Tratado dispone la posibilidad de ejecutar las medidas precautorias escuchando a una sola parte, la valoración de la garantía exigida al solicitante tendrá que hacerse sin contemplar totalmente los intereses del demandado.

Posteriormente, se procura la notificación inmediata y se reconoce la revisión de las medidas ejecutadas, y aunque éstas pueden llegar a constituirse como una barrera temporal al comercio legítimo, si no se ha iniciado el procedimiento que resuelva el fondo del asunto después de pasados veinte días hábiles o treinta y un días naturales, el demandado puede solicitar a quien dispuso las medidas precautorias que las revoque o las deje sin efecto.

Finalmente, cuando se determina que no hubo ninguna violación a los derechos del que solicitó las medidas precautorias, ya sea por que no se probó nada o se revocaron

por cualquier otra causa, al demandado se le reconoce el derecho de exigir una compensación adecuada al solicitante, por el daño derivado de la aplicación de dichas medidas.

Cabe preguntarse, a quien corresponde en un contrato de franquicia, solicitar la aplicación de medidas precautorias a un producto o una mercancía que pueda considerarse infractora de los derechos de propiedad intelectual de esa marca en México. En nuestra opinión, aun cuando un franquiciatario se encuentra facultado para ejercitar las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación, o uso ilegal de la marca, lo propio sería informar a la franquicia "master" o a la compañía franquiciadora sobre las mercancías en cuestión, para que ésta sea la que decida el procedimiento a seguir. Además, habría que ver si de acuerdo a las cláusulas del contrato, se debe compartir por toda la red de franquiciatarios los gastos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

3.5.2.11 Procedimientos y sanciones penales.

El artículo 1717, comprende el procedimiento y las sanciones penales, mismos que se aplicarán por los signatarios cuando haya falsificación dolosa de marcas o de piratería sobre los derechos de autor en escala comercial. Además se relaciona con la sanción de conductas infractoras

a otros derechos de propiedad intelectual, como las señales de satélite codificadas.

Cabe mencionar, que se faculta a las autoridades judiciales para ordenar el secuestro, decomiso, y destrucción, tanto de las mercancías infractoras como de los materiales e instrumentos principalmente utilizados para la comisión del delito. Asimismo, la valoración del ilícito se realiza sobre dos puntos principales que son:

Primero, la afectación producida por una conducta dolosa; y

Segundo, la medición del daño de acuerdo a la escala comercial que alcanza la piratería o la falsificación.

Consideramos que las sanciones de carácter penal, representan uno de los medios más efectivos para la disuasión de infractores. Su objetivo, más que procurar la represión a falsificadores aislados, tiende a proporcionar mayores elementos de defensa a los titulares de patentes o de registros, para detener las imitaciones y falsificaciones de marcas y productos que se fabrican a gran escala comercial.

En nuestra opinión, aun cuando la piratería y las falsificaciones afectan a fabricantes y consumidores en general, dentro de los establecimientos franquiciados, la venta y distribución de productos falsos es más difícil que pueda ocurrir, debido a que esta figura jurídico-financiera

establece sus propios sistemas de control sobre los licenciarios, que entre otras cosas comprenden inspecciones, acceso a la contabilidad, y la revisión en general de lo que se comercializa.

3.6 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La Convención de París de 1883, probablemente es una de las más importantes convenciones internacionales sobre licencias que se hayan realizado a la fecha, ya que es uno de los primeros instrumentos que pretendió establecer las condiciones y los procedimientos de una Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial, a través de un ordenamiento que incluye patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de comercio, marcas de servicio y denominaciones de origen.¹²⁴

También comprende otras prevenciones de carácter general, como la competencia desleal, "marketing", cargos, y servicios especiales nacionales para la propiedad industrial, concediendo una relevancia específica al depósito de patentes y marcas.

La Convención tiene cinco especialidades o puntos principales:

124.- La Convención de París ha sido revisada seis veces. La última revisión se hizo en Estocolmo, Suecia, el 14 de Julio de 1967.

1) Estipula el compromiso de todos los signatarios, para conceder un tratamiento nacional a todos los nacionales de los países con los que hay reciprocidad;

2) Contempla el derecho de prioridad para efectuar un depósito en cualquier país para personas que hubiesen depositado regularmente una solicitud de una patente o marca en el país de origen, estableciendo plazos de doce meses para las patentes y seis meses para las marcas contabilizados a partir del primer registro;

3) Contiene un criterio flexible para que cada país de la Unión puede establecer de conformidad a sus condiciones orgánicas, la validez, alcance, y procedimientos para una solicitud de depósito de una manera independiente a las determinaciones hechas en los otros países;

4) Busca asegurar reglas que eviten el abuso en la concesión de licencias obligatorias por parte de un país distinto al de origen;

5) Invoca la protección de todos los nacionales de los países de la Unión contra la competencia desleal.

Bajo estos términos México se sumó al concierto internacional para la protección industrial, constituyéndose como un país miembro de la Unión.¹²⁵

125.- El Decreto por el que se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, fue adoptado por México durante la gestión del Presidente Luis Hecheverría Álvarez, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el 14 de Julio de 1967. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Julio de 1967.

En ese sentido, resulta positiva la experiencia para nuestro país, debido a que estar participando en esta clase de foros internacionales, muestra una nación preocupada por el fortalecimiento de instrumentos reguladores a nivel internacional, que junto con el TLC, y las demás convenciones que involucran derechos de propiedad intelectual, marcan los lineamientos generales de una legislación a nivel local.

Por otro lado, todas estas acciones cubren los objetivos de una política económica que busca otorgar más seguridad jurídica a la inversión foránea.

3.6.1 Constitución de la Unión, ámbito de la propiedad industrial.

Los países que se integran a esta Convención con el fin de proteger la propiedad industrial, quedan comprometidos con los siguientes derechos (artículo 1):

"1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio, se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de

comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal..."

En nuestra opinión, la disposición es clara y trata de mantener un orden en su redacción. En su primera parte establece el compromiso de los países signantes para constituir parte de la Unión, señalando el alcance de la aplicación de derechos y obligaciones del Convenio de París.

De igual manera, este artículo comprende a la propiedad industrial en su acepción más amplia, aplicada no sólo a la industria y al comercio, sino también al dominio de la industria extractiva y agrícola. En ese contexto, determina de manera genérica el objeto de la protección en materia de propiedad industrial, fijando en parte el contenido de las legislaciones locales que forman parte de la Unión.

3.6.2 Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión.

Pensamos que al igual que en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el trato nacional, es uno de los beneficios más importantes que establece la Convención de París, debido a que evita la existencia de condiciones discriminatorias para personas que pretenden

ejercitar un derecho en un país distinto al de origen. Cabe mencionar, que este criterio está ampliamente relacionado con el artículo 1703 del Tratado.

El artículo 2 del Convenio señala en que consiste el trato nacional:

" 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame, podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial."

Desde nuestro punto de vista, el artículo pretende proteger los derechos de cualquier titular de una patente o registro, de manera justa y equitativa en todos los países que constituyen la Unión. Esta situación tiende a crear condiciones de igualdad para ejercitar recursos legales en los tribunales de cada país, siempre y cuando cumplan con las formalidades impuestas por ese país a sus propios nacionales.

Sobre el particular, la Convención es flexible, ya que las disposiciones internas de competencia, procedimientos judiciales y administrativos, son establecidas libremente por cada país en la medida de sus posibilidades.

3.6.3 Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión.

La Convención contiene un criterio positivo para beneficiar a los nacionales de aquellos países que no pertenecen a ésta. El provecho se obtiene a través de un mecanismo de asimilación dispuesto en el artículo 3:

"Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión."

Como podemos observar, las personas que depositan una solicitud, ya sea una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial, marca de fábrica o de comercio, en los países que pertenecen a la Unión, están de antemano bajo la protección de la Convención, aparte de los derechos instituidos en cada legislación nacional. Sin embargo, para adquirir este derecho deberán cumplir con la condición de que sus establecimientos estén ubicados en cualquiera de los países signatarios.

3.6.4 Marcas, condiciones de registro, e independencia de la protección en diferentes países.

El registro y protección de una marca, genera un plano de seguridad jurídica para su titular. Esto hace posible la explotación comercial de la transmisión de la marca. Dicha operación se efectúa a través de una licencia de uso exclusivo o no, dentro de un territorio determinado.

Bajo ese contexto, la Convención regula los lineamientos generales en cuanto a las condiciones de registro de las marcas (artículo 6).

Dicho artículo, establece que cada país puede determinar las condiciones esenciales que sustente el registro y los derechos derivados de la solicitud marca. No obstante, ninguna marca podrá ser rehusada por el hecho de no haber sido depositada, registrada, o renovada, en el país de origen.

Por otro lado, el Ordenamiento también deja en claro que una marca regularmente registrada en un país de la Unión, es independiente con respecto al registro obtenido en cualquier otro país con el que hay reciprocidad.

Sobre el particular, es importante destacar que aun cuando la marca opera de esa manera, la reciprocidad que existe entre los países que firmaron la Convención, hace posible el reconocimiento del derecho de prioridad para el primer registro de marca. Asimismo, en ciertos casos procede la anulación de marcas con un registro posterior,

susceptibles de crear confusión con otras que están en operación.

En lo que corresponde al compromiso asumido por México con relación a éste artículo, los requerimientos de depósito y registro, actualmente están dentro del capítulo V de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. en ese aspecto, la Ley señala que el derecho de prioridad no puede reclamarse por un nacional de un país con el que no hay reciprocidad (art 118 LFPI). Por otro lado, en estos casos también hay que considerar las reglas de la asimilación.

3.6.5 Marcas notoriamente conocidas.

La Convención. establece una prevención sobre las marcas notoriamente conocidas que sean afectadas en su esfera de derechos, por otra que pueda considerarse lo suficientemente parecida o idéntica, de forma tal que pueda causar confusión.

El artículo 6 bis, incorpora las condiciones de protección para estas marcas de la siguiente forma:

"1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el

uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

Desde nuestra visión, pensamos que es más conveniente analizar el artículo citado, de conformidad a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

El contenido del primer párrafo, fue asimilado dentro del artículo 151 fracción III, estableciendo que el registro de cualquier marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra marca que se haya venido usando en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de aquella, y se aplique a productos o servicios similares, procederá la nulidad de su registro, siempre y cuando si además del uso, existe registro en el extranjero y el país de origen tiene reciprocidad con México.

En ese sentido, consideramos importante mencionar que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, mejora el criterio contenido en las disposiciones referentes a las marcas notoriamente conocidas, obligando a México, Canadá y Estados Unidos, limitar el ámbito de aplicación únicamente al sector de consumo que normalmente trate con los bienes y servicios en cuestión.

Los incisos dos y tres del artículo 6 bis de la Convención, establecen los plazos para solicitar la anulación de marcas que se consideren reproducciones o imitaciones de otra que demostró ser primera en uso y registro.

En nuestra opinión, el artículo supone dos hipótesis sobre lo que representa el uso de una marca susceptible de ser anulada o prohibida:

La primera, establece un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro de la marca en cuestión para reclamar la anulación. Esta hipótesis es para marcas cuyo uso se presume de buena fe.

La segunda, señala que la solicitud para anular o prohibir el uso de marcas registradas de mala fe, o utilizadas bajo esa conducta, no tendrá plazo alguno.

En ese sentido, observamos que la legislación mexicana está acorde con los plazos establecidos por la Convención. Por ejemplo: la última parte del artículo 151 (fracc. V LFPPPI), determina que las acciones de nulidad podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, cuando el registro de una marca se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia en la apreciación, en los casos que exista un derecho invadido.

En cuanto las acciones para anular las marcas utilizadas de mala fe, nuestra Ley también guarda relación con los términos establecidos por dicha Convención, toda vez que un registro ha sido otorgado en contravención a las condiciones dispuestas en las fracciones del I al XV del artículo 90 (LFPPPI), o cuando el representante, agente, o usuario del titular de una marca, solicite y obtenga el

registro a su nombre de otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la misma, las acciones en estos casos podrán ejercitarse en cualquier tiempo.

En ese contexto, podemos afirmar que uno de los principales compromisos asumidos por nuestro país para la protección de marcas, se cumple dejando en una posición inmejorable, los derechos adquiridos por el titular de una marca notoriamente conocida, que si bien no cuenta con un registro otorgado por las autoridades administrativas, la reciprocidad, el uso ininterrumpido de la marca, y el registro en el país de origen, son elementos suficientes para que dicho titular haga valer un mejor derecho.

3.6.6 Transferencia de la marca.

La Convención regula la transmisión o el acto de licenciar una marca, sin hacer énfasis alguno sobre los contratos de franquicia, por el contrario, si nos apegamos al lenguaje utilizado , podríamos pensar que no acepta la transferencia de una marca, sin que ésta se realice junto con la empresa a la cual pertenece.

Consideramos que para analizar claramente el punto, es conveniente traer al texto el artículo 6 quater:

"1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esa validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o vender allí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca."

En nuestra opinión, la redacción nos resulta confusa y oscura, ya que dentro del criterio aplicado por la disposición, deja una excepción en la cual podríamos considerar algunas clases de franquicias. Veamos: según el primer párrafo, para cumplir con la validez requerida, bastará que la parte de la empresa sea transmitida con el

derecho exclusivo de fabricar o vender los productos que protege la marca. En ese sentido, un franquiciante transfiere su marca al franquiciatario junto con el derecho de comercializar una serie de productos y servicios en exclusiva, dentro de un territorio determinado. Sin embargo, depende de la clase de franquicia, ya que no todas reconocen la exclusividad. Asimismo, dependerá de lo que se entienda por la parte de la empresa que se le concede al franquiciatario.

Por lo que corresponde al Tratado de Libre Comercio, cabe señalar que es mucho más clara la disposición referente a la transmisión de una marca, debido a que permite a los titulares, establecer las condiciones del licenciamiento de marcas, con el derecho a cederlas o no junto con la empresa a la cual pertenece.

Finalmente, desde nuestro punto de vista, la transferencia de una marca podrá considerarse un contrato de franquicia, cuando junto con la licencia de uso se proporcionen conocimientos técnicos o asistencia técnica, por lo que bajo esas bases, la Convención debe sufrir una nueva revisión, con el fin de ampliar el artículo, con mayores opciones sobre la transmisión de las marcas.

3.6.7 Cláusula "Tal cual es".

La Convención procura que cualquier marca que opera plenamente conforme a las leyes del país de origen, pueda ser admitida para su depósito y registro, tal cual es en cualquier país de la Unión (artículo 6 quinquies).

Para beneficiar a un titular con la cláusula "tal cual es", los países que así lo requieran, podrán solicitar la presentación de un certificado sobre el registro expedido en el país de origen por una autoridad competente, sin necesidad de legalización alguna.

Es importante decir que para la Convención, el país de origen, es aquel donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, a falta de éstos, se considera país de origen, el lugar donde tenga su domicilio, y si no tiene, entonces será el país de donde sea nacional, pero con la salvedad de que sea de la Unión.

3.6.8 Invalidación y negación del registro.

La Convención prevé las situaciones por las cuales un registro de marca puede ser invalidado o rehusado, dichas causas quedaron comprendidas en el apartado B del artículo 6 quinquies de la siguiente forma:

"B.- Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser

rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10 bis."

Como podemos observar, el artículo se encuentra indirectamente ligado al artículo 6 bis, referente a la negación, invalidación del registro, o prohibición del uso para marcas que reproducen o imitan a otras notoriamente conocidas.

Por otra parte, el apartado manifiesta dos situaciones totalmente diferentes que son: la negación para una solicitud de registro, y la invalidación de uno cuya marca se encuentra operando.

Consideramos, que conviene hacer mención de la forma en que la legislación mexicana asimila el contenido del precepto. La Ley distingue las causas de nulidad, caducidad, y cancelación del registro, así como también las hipótesis por las que los signos visibles no pueden ser registrados como marca (artículos 151 y 90 LFPPI).

En cuanto a la referencia sobre la aplicación del artículo 10 bis de la Convención, observamos que deja abierta la atención en todo caso a cualquier acto que signifique competencia desleal.

En otro orden de ideas, el apartado C del artículo 6 quinquies, establece las circunstancias de protección de la marca:

"C.-1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen."

El texto sugiere a los países de la Unión, que tomen en cuenta las circunstancias de hecho para la protección de marcas. Es decir, la aplicación de la norma interna, deberá ceñirse a hechos circunscritos a la marca que justifican e involucran su resguardo.

Cabe resaltar, que la mención sobre la duración del uso, como la principal circunstancia de hecho para la protección de la marca resulta confusa, ya que en un momento dado, parece referirse a la valoración del período de uso entre la solicitud y el otorgamiento del registro. Sin embargo, consideramos que se ajusta más a las condiciones de

operación de una marca que ha sido usada con anterioridad en otro país de la Unión.

Por otro lado, el punto dos del apartado, indica un margen más o menos amplio del criterio de aceptación para el registro de una marca, en caso de que se susciten controversias en cuanto a ligeras transformaciones en los elementos constitutivos de la marca, pero que no alteran o modifican la identidad de la misma.

La evaluación sobre una marca que pretende el registro en esas condiciones, debe realizarse sobre su antecedente registral, pero como la propiedad industrial es una materia muy técnica, los criterios establecidos por la Convención dependen del análisis específico sobre los cambios en los signos visibles que se pretenden registrar como marca.

El artículo finaliza con los apartados D, E, y F, los cuales señalan lo siguiente:

"D.- Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E.- Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el

registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiese sido registrada.

F.- Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo."

Como podemos observar, el apartado D precisa la naturaleza de la protección que establece el artículo en conjunto, toda vez que los beneficios de la reivindicación se encuentran sujetos a la existencia de un derecho anterior y al hecho generador de éste.

Del apartado E, se desprende que el registro de marcas opera de manera independiente. En ese sentido, la renovación del registro de las mismas, en cada país funciona con esa característica, por lo que el otorgamiento de un nuevo período de protección para la marca en cualquier país de la Unión, no implica la obligación de prorrogar dicho período en los demás países donde la vigencia del registro esté por cumplir su término.

No obstante, el titular al que se le niega la prolongación del registro en un país, tendrá a su alcance todos los derechos que la Convención establece, además de los recursos que cada legislación interna proporciona para

modificar las resoluciones que una persona considere que le perjudican.

En nuestra opinión, la situación se complica, cuando el registro de una marca ha generado derechos de explotación por parte de terceros, como en el caso de las franquicias, en las cuales, salvo pacto en contrario, la obligación de renovar tanto el registro de la marca, como de las patentes de todos los productos y servicios que se venden a través de la licencia, corresponde al propio franquiciante.

3.6.9 Marcas de servicio.

Los esquemas tradicionales del comercio se han venido ampliando con el incremento en el intercambio de servicios, los cuales comienzan a tener una presencia fundamental en la columna de servicios de las balanzas de pagos.¹²⁶

La producción y comercialización de servicios, es un fenómeno inédito que ha provocado el replanteamiento de la teoría económica, y de las teorías del comercio internacional¹²⁷

Para Fernando Mateo, el comercio de servicios comprende:

126.- Los investigadores Jorge Wither y Gerardo Jaramillo, señalan que la conceptualización de los servicios no se encuentra del todo discutida. Sobre el particular agregan: "son aquellos intangibles que, vinculados a la producción de mercancías, generan ingresos y empleos en toda la economía. Se distinguen en servicios al productor y servicios a los consumidores". Cfr. WITHER, Jorge, y JARAMILLO, Gerardo. El Régimen Jurídico del Comercio Exterior... G. Cit. Pág. 14.

127. Idem.

Para Fernando Mateo, el comercio de servicios comprende:

"1. Transacciones fronterizas de la voz, la imagen, datos u otra información.

2. Servicios prestados dentro de las fronteras nacionales a no residentes; por ejemplo, turismo.

3. Servicios prestados por exportación o importación directa: por ejemplo, transportes, seguros y reaseguros.

4 Servicios prestados que implican el viaje de productores de otro país; por ejemplo, ingeniería y consultoría.

5. Servicios prestados en el marco de relaciones contractuales; por ejemplo: propiedad intelectual, tecnología y otros (pagos por regalías u honorarios).

6. Servicios prestados a través de filiales en el extranjero; por ejemplo, reparación de medios de transporte, capacitación vía adiestradores y controladores de calidad de productos para presentar en mercados extranjeros de bienes y manufacturas."¹²⁸

El punto que interesa a nuestro estudio, es el referente a la prestación de servicios en el marco de las relaciones contractuales, mismo que nos lleva directamente a los contratos de franquicia. El comercio de servicios a través de estos contratos, se puede ejemplificar con las franquicias que dedican sus actividades a proporcionar asesoría al público en campos jurídico-contables y financieros, etc.

La Convención de París regula las marcas de servicios con un criterio liberatorio, ya que si bien compromete a los países a protegerlas, no obliga a prever el registro de éstas (artículo 6 sexies).

Consideramos que hoy en día resulta inoperante el precepto, en virtud de que no refleja en lo más mínimo, la importancia adquirida por las transacciones de servicios. Sin embargo, la preocupación por sistematizar el comercio de servicios, se manifiesta por otros organismos internacionales, como es la Ronda Uruguay del GATT en 1986, que incluyó en su agenda el estudio y regulación de los servicios, asimilándolos a los principios del acuerdo.¹²⁹

Por lo que respecta a nuestro país, la Ley (LFPPI) no distingue entre marcas de productos y de servicios, y aunque cada una requiere de una evaluación específica sobre la naturaleza de lo que se pretende comercializar, el Ordenamiento las registra indistintamente.

3.6.10 Registros de marcas efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización.

La convención de París prevé la posibilidad de que el agente o representante del titular de alguna marca, realice a nombre de aquel, actos que traspasan los límites expresos de su mandato.

La hipótesis se encuentra regulada por el artículo 6 septies de la siguiente forma:

"1) Si el agente o representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o

representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo."

En nuestra opinión, el alcance del precepto incide directamente dentro del derecho privado a nivel local o interno del país donde se aplica. Para tener los beneficios establecidos dentro del artículo, la persona que registra la marca, debe primero ser representante o agente del titular, posteriormente, el representante debe ejecutar una serie de actos que en base a un criterio de nivel local se determine un exceso en las facultades del poder conferido a su favor.

No obstante, según la propia Convención la competencia puede variar de país a país, consideramos entonces que los canales idóneos para dirimir cualquier controversia relativa al derecho de oposición del titular de un registro, o bien la resolución de las conductas señaladas en el párrafo anterior, deben correr a cargo de los tribunales de administración de justicia.

Por otra parte, creemos que la amplitud de lo dispuesto por el artículo, en nuestro país podría sujetarse a las

reglas del mandato. Sin embargo, en cada caso existe la obligación de precisar la clase de vínculo que hay entre el titular de la marca y su representante.

Asimismo, es importante aclarar que en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, se reconoce plenamente el derecho del titular de la marca para pedir la nulidad o cancelación del registro. Dicha protección se adopta dentro del artículo 151 fracción VI, que a continuación citamos:

"El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En ese caso el registro se reputará como obtenido de mala fe."

Finalmente diremos que las acciones de nulidad que derivan de los actos de mala fe, podrán ser ejercitadas por su titular en cualquier tiempo.

3.6.11 Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca.

La Convención, también establece un criterio de calificación en cuanto a la naturaleza de los productos o servicios que se comercializan bajo las marcas sujetas al tránsito internacional. El razonamiento se encuentra contenido en el artículo 7:

"La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca."

El contenido busca una mayor equidad en la valoración de las mercancías que se pretenden registrar junto con la marca, pero creemos que en estos casos, la regla debe quedar sujeta a las normas de carácter interno sobre la licitud y existencia de los mismos. Cabe agregar, que la Convención acepta rehusar el registro de marcas cuando se determina que son contrarias a la moral y al orden público.

3.6.12 Marcas colectivas.

Existen diversas clases de asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios, que con el objeto de distinguir sus productos y servicios en el mercado, recurren al registro de una marca con la denominación de colectivas.

La Convención estableció su regulación en el artículo 7 bis, sin embargo, las marcas colectivas implican un sistema especial que en principio no es compatible con el de las franquicias, ya que como lo establece el artículo de referencia, cada país decidirá las condiciones con las que esta clase de marcas deberán ser protegidas, por lo que el ordenamiento interno queda en libertad de determinar las reglas que se estimen más convenientes.

En ese sentido, la Ley mexicana no permite la transmisión a terceras personas de marcas colectivas, toda vez que el precepto aplicable reserva solamente la utilidad para los miembros de la asociación que registró la marca, de tal suerte, que el mecanismo para poder obtener frutos de la misma, no es a través de una licencia de uso, sino formando parte de una asociación legalmente constituida (artículo 98 LFPI).

3.6.13 Protección temporaria en exposiciones internacionales.

El carácter comercial de las invenciones, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, y en general de todas las manifestaciones de tecnología, requiere de foros de promoción temporal. Estos escaparates de alta tecnología, generalmente tienen un tránsito por las naciones en donde se pretende crear una cartera de compradores.

Las exposiciones tienen un historial tan largo e importante, que algunas se programan con una frecuencia determinada. Junto con lo anterior, intervienen una cantidad considerable de empresas que año tras año organizan dichos eventos, monopolizando ganancias e intereses.

La Convención concede una gran relevancia a éstos eventos. En el artículo 11, se establece la protección para los objetos que se exhiben. La naturaleza de ese beneficio es de carácter temporal, y se aplica a las invenciones patentables, modelos de utilidad, dibujos industriales y marcas en general.

Por otra parte, la exhibición de productos a través de exposiciones de carácter oficial u oficialmente reconocidas, pueden generar un derecho de prioridad, el cual estará sujeto a los plazos establecidos en cada país, y se contabilizarán a partir de la fecha de su introducción.

3.6.14 Los nombres comerciales.

Los nombres comerciales en ocasiones forman parte de los contratos de franquicia, pero a diferencia de las marcas, no involucran todo el procedimiento de depósito que se sigue para aquellas.

El nombre comercial, es materia de una protección que en alcance podemos decir que coincide con el de una marca.

Veamos la forma en que la Convención dispone el tratamiento dentro del artículo 8:

"El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio."

Creemos que para analizar mejor el artículo citado, es conveniente darle un marco de referencia dentro de la Legislación mexicana. En ese sentido, la Ley establece que el nombre comercial de una empresa o establecimiento estará protegido sin necesidad de registro. La persona que esté usando un nombre comercial podrá solicitar la publicación del mismo en la Gaceta. La publicación en ésta, produce un efecto de presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre de comercio (artículos 105 y 106 LFPP). Asimismo, la publicación en la Gaceta, se encuentra sujeta al artículo que determina los casos en que una solicitud de marca no se registrará como tal (artículo 90 LFPP).

De lo anterior, se desprende que la protección de los nombres comerciales, quedará asegurada en la medida que las legislaciones locales asimilen el nombre de comercio como si fuera una marca, pero sin llegar a imponer los requisitos para el registro de ésta última.

3.6.15 Embargo a la importación de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial.

El artículo 9, determina una serie de medidas para impedir que los productos que lleven una marca de fábrica o de comercio, o un nombre comercial ilícitamente, ingresen a los canales de comercio en todos aquellos países donde la marca se encuentra protegida por la Convención.

La regulación establece que, de presentarse un caso de éstos, deberá embargarse la mercancía. Dicho embargo puede efectuarse donde se haya hecho la aplicación ilícita, o bien, en el país que recibe el producto, a instancias de cualquier autoridad competente, o de una persona física o moral, conforme a la legislación de cada país.

Asimismo, la norma internacional señala que cuando un país en su legislación interna no admita el embargo al momento de la importación, éste deberá sustituirse por la prohibición de ingreso o el embargo en el interior. De no tener previstas cualquiera de las acciones mencionadas, y en espera de que la legislación local se modifique, deberán establecerse otros medios que la ley del país en cuestión, concede a sus nacionales en un caso similar.

Desde nuestro punto de vista, las reglas de este artículo aplicadas en México, Canadá y Estados Unidos, se deberán supeditar a lo dispuesto por la relación trilateral,

debido a que los procedimientos generales acordados por los tres países, para la defensa de la propiedad intelectual (medidas de disuasión, precautorias y procedimiento penal), son más claros y se aplican expresamente a un alcance determinado por el ámbito interno.

3.6.16 Embargo a la importación de productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia o la identidad del productor.

El Convenio de París incorpora la regulación de las indicaciones falsas dentro del artículo 10. La disposición prevé la aplicación para los casos en que un producto indique o sugiera que proviene de un territorio o localidad distinta al verdadero lugar de origen, o bien, sea otra la identidad del productor.

La forma en que se reprime cualquier indicación falsa, está determinada por el artículo 9, referente al embargo de mercancías importadas que llevan ilícitamente una marca o un nombre comercial.

Para hacer efectiva la medida señalada, se reconoce como partes a las personas físicas o morales que sean productores, fabricantes, o comerciantes, cuyo establecimiento puede estar en la localidad falsamente indicada, como puede ser el lugar de procedencia, o bien el país donde se emplea dicha indicación.

3.6.17 Competencia desleal.

La valoración de una serie de conductas que lesionan los intereses en materia de propiedad industrial, corresponde a las instancias internas de cada país miembro. La calificación que realicen éstas de los ilícitos, está en gran parte dictada de conformidad con los lineamientos de la Convención.

De esa manera, su prevención constituye uno de los nexos más fuertes de quienes se adhieren a la protección de la propiedad intelectual. En ese orden, la Convención obliga a los países a garantizar a los nacionales de toda la Unión, la protección eficaz contra la competencia desleal.

Los actos que pueden considerarse de esa naturaleza, están contenidos en el segundo párrafo del artículo 10 bis que a la letra dice:

"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial."

Aunque en nuestra opinión, resulta complicado admitir una honestidad plena en los usos y costumbres de carácter comercial de hoy en día, pensamos que la regulación

establecida en este renglón, reduce el margen de actos desleales, prohibiéndolos cuando:

1) Sea un acto capaz de crear confusión por cualquier medio con respecto del establecimiento, los productos, la actividad industrial o comercial de un competidor;

2) Constituyan afirmaciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos, o la actividad comercial de un competidor ;

3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al error, al público consumidor en cuanto a la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo, y la cantidad de los productos.

Cabe señalar, que la Convención no señala un procedimiento específico para sancionar estos actos, solamente dispone la obligación de un país para asegurar recursos que la repriman.

Dentro de ese panorama, la norma interna mexicana sanciona administrativamente los actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, que implican competencia desleal. No obstante, algunos actos de ésta naturaleza, podrían ajustarse perfectamente a los delitos que establece la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (artículo 223).

3.6.18 Compromiso asumido por los signatarios para asegurar los recursos legales y el derecho de proceder judicialmente en marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas y competencia desleal.

Los signatarios que forman la Convención, se comprometen a establecer las medidas necesarias, para que los nacionales de los demás países tengan el mismo tratamiento que sus nacionales, y proveer los recursos legales apropiados, para reprimir eficazmente todas las situaciones irregulares que se han mencionado.

3.6.19 Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial.

Los países de la Unión, contraen como una obligación adicional, el establecer un servicio especial destinado al tratamiento de temas referentes a la propiedad industrial, tales como la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, dibujos industriales y marcas.

Consideramos que el Ordenamiento se refiere propiamente a la publicación de un boletín oficial con una impresión periódica o regular. Pensamos que en funciones y contenido equivale a lo que en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial reconoce como Gaceta.

3.7 Comentarios finales.

La protección de la propiedad industrial no es una intención nueva, al contrario, es tan añeja como los mismos intereses que protege. Sin embargo, no cabe duda que vivimos en un mundo donde la distancia entre el descubrimiento y la comercialización del invento cada vez es más corta. Por eso el brindar al titular de la "tecnología de punta" una mayor seguridad en los derechos de invención, actualmente se constituye como un punto prioritario en el ámbito internacional.

En ese sentido, consideramos que las disposiciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y en la Convención de París, logran un nivel de protección muy elevado para los derechos de propiedad intelectual en general. Sin embargo, nos parece que en particular, la negociación del capítulo XVII en el TLCAN por parte de México, se realizó en un plano donde el ingreso al mundo globalizado implicaba sin más ni menos, adecuarse a los patrones internacionales ya existentes.

En cuanto a la regulación de marcas, pensamos que el régimen jurídico externo no modifica sustancialmente la estructura jurídica interna mexicana, ya que desde antes de la firma del TLCAN, reflejaba parámetros afines a las exigencias de los Estados Unidos.

Con relación al registro de las licencias de marcas, tampoco veremos cambios sorpresivos, toda vez que las condiciones de apertura para éstos contratos se presentaron desde hace más de dos años.

Finalmente, aun cuando la potencialidad económica de nuestro país, no permitió en muchos aspectos márgenes de negociación ventajosa para la propiedad industrial frente a sus dos socios comerciales, México debe procurar crear mecanismos alternos de asimilación tecnológica que sean compatibles con los compromisos internacionales, ya que en el fondo, las políticas de desarrollo tecnológico de años pasados, siguen siendo vigentes.

CAPITULO CUARTO

ASPECTO ECONOMICO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA EN MEXICO.

4.1 Antecedentes.

Pasaron varios años para que México se convirtiera en un mercado propicio para las franquicias. En realidad son cercanos los antecedentes de éstos contratos. Fue a principios de los ochenta cuando la empresa McDonald's comenzó a sentar las bases; sin embargo, es hasta 1985, bajo un clima de incertidumbre económica, cuando en las ciudades de México y Monterrey se abrieron las primeras unidades de esta empresa. Cabe mencionar, que al mismo tiempo que se anunciaba en Estados Unidos la entrada de las hamburguesas a México, la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos, llevó a cabo una huelga en dichos establecimientos, prolongandose por más de un mes.¹²⁶

A finales de 1987, ingresaron franquicias como Howard Johnson, TGI Friday's y Fuddruckers. Para 1988 ya se había llevado a cabo la primera conferencia sobre franquicias en la ciudad de Guadalajara. Hoy en día, son toda una realidad

126.- GONZALEZ CASTILLO, Enrique y Rodrigo. Franquicias... Ob. Cit. Pág. 41.

en nuestro país, con un total aproximado de 3,260 establecimientos.¹²⁷

La formación de asociaciones dedicadas a la promoción de franquicias en todo México, seguramente ha sido entre muchos, un factor que influye en el crecimiento de estas empresas. La Asociación Mexicana de Franquicias A.C. es un ejemplo de ello. La organización brinda una serie de apoyos y servicios a sus miembros, como es la organización de exposiciones y otros eventos, además de proporcionar información jurídica y financiera.

4.2 Origen de las empresas franquiciantes.

Los datos indican que el origen de las franquicias operando en México, es predominantemente extranjero, ya que sólo el 36 de un 100%, tienen un origen mexicano. El otro 64%, se divide entre países como Estados Unidos de América, Canadá, Gran Bretaña, Brasil, España y Francia, entre las que destacan las franquicias provenientes del primer país, con un porcentaje del 68%.¹²⁸ y ¹²⁹

Sin embargo, no consideramos desalentador la diferencia entre el número de franquicias nacionales y las extranjeras;

127.- Estas cifras se contabilizaron hasta 1992. Fuente: "Estadísticas Estadísticas 1992", Asociación Mexicana de Franquicias, A.C.

128.- Cfr. "Las franquicias más importantes de México", Publicado en Revista Economía, Vol. XXIII, Núm. 545, Mayo 15, 1991, México, págs. 32 y 33.

129.- Fuente: "Estadísticas Estadísticas 1993", Asociación Mexicana de Franquicias.

por el contrario, si tomamos en cuenta que los primeros conceptos comerciales fueron importados, veremos que ha crecido la cifra de firmas nacionales.

Por otro lado, los días en que se ponía en marcha una cantidad considerable de franquicias nuevas a la semana, han pasado a otra etapa. Esta se caracteriza por que los franquiciatarios están planteando a sus franquiciantes toda clase de inconformidades y problemas. Hay quien denomina a este período como "la era de los franquiciatarios." 130

Finalmente, creemos que las franquicias nacionales evolucionarán tanto, que tarde o temprano se modificará el balance a favor de las firmas nacionales, al grado de ser éstas las que se exporten en mayor número.

4.3 Antigüedad de las empresas que operan con franquicias.

Acumular la experiencia necesaria para cualquier tipo de negocio no es cosa fácil. En algunos casos, la consolidación de una firma puede llevar pocos años, y en otros, el reconocimiento y éxito pueden llegar después de varias décadas de intenso trabajo.

Bajo esas condiciones, incursionar en el mercado con un

130.- Cfr. GONZÁLEZ CASTILLO, Enrique. La Importancia de las Franquicias. McGraw-Hill, México, 1994. Pág. 2.

nuevo producto o servicio, requiere de una labor ardua en cualquier rubro donde se desea competir. Sin embargo, las empresas que ya gozan de una gran experiencia pueden lanzar al mercado mercancías nuevas con mayor facilidad.

Como se dijo al principio, una de las alternativas para acortar el tiempo entre la obtención de la habilidad requerida y el reconocimiento del consumidor, es la franquicia. Por eso es muy importante que un inversionista tome en cuenta la antigüedad de las empresas donde piensa arriesgar su capital.

AÑOS EN QUE EMPIEZAN OPERACIONES LAS FRANQUICIAS EN MÉXICO.

| Año | Porcentaje |
|----------------|------------|
| De 1985 a 1988 | 11% |
| 1989 | 8% |
| 1990 | 13% |
| 1991 | 20% |
| 1992 | 13% |
| 1993 | 18% |

Fuente: "Distinciones Estadísticas 1993". Asociación Mexicana de Franquicias.

Apreciamos que el porcentaje varía cada año, pero el periodo comprendido de enero a diciembre de 1991, refleja el mayor aumento de empresas que operan bajo el sistema de franquicias. Sin embargo, 1993 es mejor que el año anterior, si consideramos que en el último año se ha registrado el menor crecimiento económico en lo que va del sexenio.

4.4 Negocios que operan con franquicias

En una ponencia presentada en la Conferencia Internacional de Franquicias, un consejero general de la Asociación Internacional de Franquicias, afirmó que la situación ha cambiado radicalmente en nuestro país, ya que "el actual gobierno desea sinceramente promover el desarrollo de esta forma de distribución en todo el país". Esta política se ha manifestado con la incursión de algunas franquicias en distintos sectores del comercio.¹³¹

En ese sentido, consideramos que los contratos de franquicia deben estar funcionando en negocios que han logrado excelentes resultados en ventas, generando al mismo tiempo un prestigio para sus marcas. De esa manera, observamos que se comercializa una amplia gama de productos y servicios. Para ejemplificar la afirmación, conviene comparar el ramo de algunas empresas que operan en la economía nacional:

LISTA DE ALGUNAS FRANQUICIAS IMPORTADAS REGISTRADAS EN MÉXICO HASTA 1991.

| Empresa | Ramo |
|--------------|-------------------|
| Mileto y Fox | Calzado deportivo |
| Burger King | Restaurante |
| McDonald's | Restaurante |
| Inby's | Restaurante |

131.- Cfr. Las franquicias más importantes ... ob. Cit. Pág. 35.

Walkley Inn
 Super 8 Hotels
 Days Inn
 Motel Inuy
 Alphagraphics
 Training Point
 Century 21
 Blackbaster
 KMR
 Seven eleven
 Kidos
 Kentucky Fried Chicken
 Subway
 Computer Land
 Subway Sweets
 Mackin Robbins
 Signs Express
 Chili's
 The Friday's
 Domino's Pizza
 PubTruckers
 Perico
 Rudy's
 Church's
 Kix
 Howard Johnson
 Fiorbain
 Colman's
 I Can't Believe its yogurt
 Bonetton
 Thrifty Rent a Car
 Hard Rock Café
 Pizza Hut
 Dairy Queen
 Senny's
 Jack in the Box

Hoteles
 Hoteles
 Hoteles
 Fotocopiado
 Fotocopiado
 Accondicionamiento Fisico
 Bienes Raices
 Buzta de Videos
 Alimentos
 Autoservicios
 Niños
 Restaurante
 Alimentos
 Computadoras
 Hoteles
 Helados
 Letreros
 Restaurantes
 Pizzas
 Restaurantes
 Restaurantes
 Restaurantes
 Restaurantes
 Restaurantes
 Bienes Raices
 Hoteles
 Calzado
 Ropa Deportiva
 Alimentos
 Ropa
 Buzta de Fotos
 Restaurantes
 Restaurantes
 Alimentos
 Restaurantes

Como podemos ver, aun cuando predominan las marcas de restaurantes y alimentos, todo indica en efecto, que con la política de liberalización financiera y comercial, las

franquicias se irán multiplicando geoméricamente hasta lograr ampliarse a los nichos más insospechados de la economía nacional.

4.5 Distribución territorial.

Los circuitos productivos, comerciales, financieros y tecnológicos, deben comenzar a formar una compleja red con el fin de generar progreso en todo el país, procurando que las regiones que muestran menor dinamismo económico se conviertan en áreas más atractivas para la inversión.

El crecimiento de las franquicias, demuestra que comienzan a diversificarse los territorios de distribución, ingresando a otros Estados de la República.

DISTRIBUCIÓN DE FRANQUICIAS SEGUN EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN LAS QUE TIENEN PRESENCIA.

| Número de Establecimientos | Porcentaje de empresas |
|----------------------------|------------------------|
| De 1 a 6 | 50% |
| De 7 a 15 | 26% |
| De 15 a 20 | 9% |
| Más de 21 | 9% |

Fuente: "Estadísticas Estadísticas 1983", Asociación Mexicana de Franquicias.

De las estadísticas expuestas, se puede deducir que no hay una franquicia que tenga establecimientos funcionando en todos los Estados de la República Mexicana. Los datos revelan mercados regionales sin explotar, lo que seguramente

podrá constituir un elemento más para comenzar a invertir en esta forma de hacer negocios.

4.6 Generación de empleos.

En nuestra opinión, la generación de empleos es uno de los compromisos más serios que enfrentan todos los gobiernos. Sin embargo, la obligación de fomentar la creación de trabajos implica cuestiones más complejas, debido a que no sólo es aumentar la tasa de empleo, sino también que sean dignos y bien remunerados, al menos hasta donde lo permita la estrategia económica.

El sistema de franquicias, actualmente genera aproximadamente 81, 972 empleos, aunque la cifra no es muy alta si la comparamos con los 23'403,400 de la población ocupada en el país, debemos considerar que hablamos de un universo, en una estructura jurídico financiera específica. Además, los empleados de la mayoría de las franquicias en buena medida representan una mano de obra calificada, cualidad que no deja de ser un beneficio. 133 y 134

4.7 Monto promedio que se cobra por cuota de ingreso a una franquicia.

133.- Fuente: "Estadísticas Estadísticas 1993". Asociación Mexicana de Franquicias.

134.- Fuente: El Censo General de Población y Vivienda. 1990.

Como vimos en otro capítulo, generalmente las franquicias cobran una cuota inicial al franquiciatario por ingresar al sistema.

Veamos los datos en este renglón.

| CENSO COMPLEMENTO DE LAS CUOTAS DE INGRESO POR FRANQUICIA (FRANQUICIA PZA). | |
|---|------------|
| Cantidad (US Dlls.) | Porcentaje |
| No cobran | 12.7% |
| De 1000 hasta 10,000 | 12.7% |
| Más de 10,000 hasta 25,000 | 44.6% |
| Más de 25,000 hasta 50,000 | 21.2% |
| Más de 50,000 | 4.26 % |
| Varianza | 4.26 % |

Fuente: "Estadísticas Estadísticas 1969". Asociación Mexicana de Franquicias.

Cabe señalar, que el monto promedio cobrado por cuota inicial de franquicia es de N\$75,000.00. Asimismo, es importante decir que al momento de la renovación del contrato algunas firmas vuelven a cobrar estos derechos.

4.8 Cobro de regalías por operación y por publicidad.

Hemos visto en el segundo capítulo, la importancia de las regalías en los contratos de franquicia, así como también, en su oportunidad analizamos la naturaleza de los derechos cobrables de un franquiciante.

Regalías por operación.

En este renglón, el monto del cobro se establece en base a un porcentaje de las ventas brutas. Veamos los

siguientes datos: el 14.58% de las empresas franquiciantes no cobra este concepto, el 10.42% cobran del 1 al 3% (sobre la venta), el 39.58% cobra entre 3% y 6%, el 18.75% cobran más del 6%, y finalmente un 16.67% cobran una regalía fija sobre la venta bruta.¹³⁵

Regalías por publicidad.

En algunas franquicias la publicidad se acuerda como una obligación compartida, con el fin de generar un fondo publicitario. Sin embargo, no en todos los casos es de esa manera.

Por su parte, las cifras indican que el 20% de las empresas no cobran regalías por publicidad, el 51.11% cobran del 1 al 3% sobre ventas brutas, el 13.33% cobra entre 3 y 6%, el 6.67% cobran más del 6%, y por último, un 8.89% cobran regalías fijas para publicidad.¹³⁶

4.9 Indicadores financieros básicos.

Hemos querido incluir dentro de los indicadores financieros, dos puntos que consideramos trascendentales para llamar la atención de un empresario, los cuales son: el monto de inversión promedio, y el tiempo de recuperación de la inversión inicial.

135.- Fuente: "Estadísticas 1993" Asociación Mexicana de Franquicias.

136.- Idem.

| COMUNO COMPARATIVO DE LAS INVERSIONES. | |
|--|-------------|
| Cantidad aproximada (M. Nls.) | Porcentaje. |
| Hasta 25,000 | 4% |
| Más de 25,000 hasta 50,000 | 8% |
| Más de 50,000 hasta 150,000 | 42% |
| Más de 150,000 hasta 300,000 | 30% |
| Más de 300,000 hasta 500,000 | 5% |
| Más de 500,000 hasta 700,000 | 2% |
| Más de 700,000 | 6% |
| Variables | 4% |

Fuente: "Estadísticas Estadísticas 1993". Asociación Mexicana de Franquicias*.

Es importante mencionar, que en promedio la inversión inicial se ha calculado en N\$ 750,000.00, incluido el "guante".

El tiempo promedio de recuperación inicial.

En este renglón, los números revelan que el retorno de la inversión en el 26.19% de las franquicias, requiere entre 12 y 18 meses, en el 21.43% más de 32 meses, en el 19.05% de 24 hasta 32 meses, en el 14.29% de 18 hasta 24 meses, en el 11.90% entre 8 y 12 meses, el 4.76% de 6 a 8 meses y finalmente, el 2.38% requiere de un tiempo variable, dependiendo del punto de venta. El tiempo promedio de recuperación se ha calculado en 18 meses.¹³⁷

Los montos de inversión total, pueden ser calculados por los potenciales franquiciatarios en base a su capital,

137.- Fuente: "Estadísticas Estadísticas 1993" Asociación Mexicana de Franquicias.

protegiendo en cierta medida su inversión de acuerdo a los tiempos estimados de recuperación.

En ese contexto, pensamos que el seguimiento estadístico, proporciona una base sólida a las personas que se interesan por ingresar al sistema de franquicias; sin embargo, corresponderá a cada empresario asegurarse de la veracidad de las cifras que se le presentan.

4.10 Breves comentarios al sistema de franquicias de Petróleos Mexicanos.

Durante mucho tiempo los expendios de gasolina han permanecido prácticamente en el abandono, empleados negligentes, malos servicios, y sanitarios poco dignos son algunas de las "cualidades" que las distinguen.

Esas características y la buena fama que precede a las franquicias, parecen haber motivado a Pemex adoptar finalmente este sistema para sus gasolineras. La medida tiene por objeto modernizar y aumentar al doble las estaciones que actualmente se encuentran en servicio. Sin duda el acontecimiento marca una nueva variante de estos contratos en México.¹³⁸

138.- Petróleos Mexicanos se ha propuesto llegar a 6000 estaciones para el año 2000. Cfr. "Franquicias Pemex. Todavía es una Gasolinería". Publicado en Revista Economía, Vol. XXV, Núm. 611, Marzo II, 1993, México, Pág. 26 y ss.

Desde junio de 1992, Petróleos Mexicanos comenzó a recibir solicitudes para franquiciar sus estaciones. Para cumplir con ese proyecto, la Paraestatal ha recurrido a los expertos en franquicias a fin de idear el sistema más adecuado a sus necesidades.¹³⁹

El proyecto se conforma por la prestación de un servicio profesional y un programa de subfranquicias que distribuirá toda clase de refacciones. El S.F. establece tres categorías para los lugares donde se expende gasolina junto con una determinación de regalías diferenciales, los cuales se interpretan como un incentivo de la compañía para los potenciales franquiciatarios. El plazo que Petróleos Mexicanos ha otorgado a los franquiciantes para la modernización es de seis meses.^{140 y 141}

En nuestra opinión, es buena la medida ya que contribuirá a mejorar los servicios mínimos que un automovilista requiere al llegar a una estación. Por otro lado, habrá que esperar la forma en que Petróleos Mexicanos responda como franquiciante.

139.- Cinco meses después de haber iniciado el sistema de franquicias (SF), la paraestatal informó haber recibido mil cien solicitudes de estaciones de servicio en funcionamiento, de las cuales 482 ya han sido autorizadas para operar bajo el sistema; además se han otorgado 250 franquicias para abrir nuevos establecimientos. "Recibió el sistema de franquicias de Pemex más de mil solicitudes". Publicado en el Perifoneo al Financiero 9 de noviembre de 1992. México, D.F.

140.- *Ibid.*

141.- Para 1997 la Refaccionaria California franquiciará 120 unidades, el 50% de éstas se destinarán al programa de subfranquicias de Pemex. "Franquicias Pemex. Todo, en una Gasolinera". *Cb. Cit. Méj 26 y ss.*

4. 11 Comentarios finales.

En nuestra opinión, la amplia promoción de las franquicias, ha contribuido a que la gente piense que se trata de una moda de hacer negocios. Sin embargo, la exageración en muchos ángulos daña la imagen de todo el sistema en general. No podemos negar, que en buena parte la capitalización de la fiebre por adquirir una franquicia, se realiza en algunos casos ocultando las verdades de la marca.

No obstante, también es cierto que el camino de la franquicia, puede resultar un negocio más seguro y redituable para un empresario que no desea empezar algo sin prestigio y sin clientela. Es por eso, que las estadísticas sobre su funcionamiento, en parte generan la confianza del Gobierno mexicano, y de algunas Instituciones privadas, para destinar recursos a programas especiales de financiamiento.¹⁴²

Por otro lado, no podemos olvidar que si la economía de un país entra en crisis, en forma paralela se desacelera toda su planta productiva. En ese contexto, toda evaluación debe considerar que las franquicias no pueden sustraerse de la economía en la que se desarrollan.

142.- Dependiendo de la clase de franquicia se ubicará en las características de la micro, pequeña, o mediana empresa. En base a esa clasificación un empresario puede conseguir recursos alternos de los programas de financiamiento. Tanto Nacional Financiera como Bancomer tienen áreas especializadas para la operación de franquicias (Servicio Integral Bancomer para franquicias) ya sea para que un negocio establecido pueda ampliarse, o bien, iniciar una empresa.

CONCLUSIONES.

1).- La franquicia es una de tantas consecuencias provenientes del esquema de consumo que se generó en la sociedad norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial.

2).- La distribución y la generación de tecnología determinaron la competitividad de la franquicia. Junto con ésta, el leasing y factoring entre otras figuras, son resultado de la evolución mostrada por la colaboración financiera y tecnológica en ese centro de creación mercantil.

3).- La franquicia es una figura atípica o de tipicidad social, cuya expansión es relativamente nueva en el progreso de México. Sin embargo, su naturaleza contractual se conforma por varias figuras que los Códigos Civil, y de Comercio, ya reconocían desde antes que dicho contrato fuera un buen negocio en nuestro país.

Las figuras típicas que integran la franquicia son:

a)- El mandato, que incorporado a la representación, nos lleva a la constitución de personas morales, principalmente Sociedades Anónimas, y a la presencia de algunas figuras atípicas;

b)- La compra-venta, emanada del ciclo inversión, producción, programación y consumo dentro del concepto comercial;

c)- El comodato, resultado del préstamo de uso en bienes muebles como la maquinaria, mostradores y signos visibles utilizados en los establecimientos que llevan la marca;

d)- El arrendamiento, en franquicias que procuran sujetar el inmueble franquiciado a la vigencia del contrato de uso de marcas. Además, el subarrendamiento, que eventualmente aparece en algunos territorios concedidos en exclusiva al franquiciatario;

e)- La prestación de servicios profesionales en distintas áreas del contrato, como la asesoría técnica y la generación de publicidad.

Las figuras atípicas o reguladas fuera del Código civil que más similitud tienen con la franquicia son:

En genero:

a)- La licencia, entendida como el margen de operación concedido por un privilegio especial al franquiciatario;

b)- La Comisión mercantil, como un contrato de carácter "intuitu personae", que en la forma de expansión empresarial, compete con la franquicia.

En especie:

c)- El suministro, que bajo la regulación de la uniformidad, genera pactos de exclusiva en favor del franquiciante para proveer una gran parte de la materia prima y procesada de los productos que distribuye el franquiciatario;

d)- La distribución, resultada de la comercialización autorizada y sistemática de productos y servicios que pertenecen a la marca;

4).- La concesión administrativa, tiene relación con la franquicia, en la medida del privilegio concedido por las licencias de explotación para gasolineras de Pemex.

5).- La franquicia de acuerdo a la inversión requerida y al tamaño del establecimiento, se pueden dividir principalmente en dos clases que son:

a)- Franquicia de producto y marca (Product and trade mark franchising), la cual requiere una gran inversión;

b)- Franquicia para crear y explotar una negociación (Business format franchising), que por sus características en la cantidad de empleados y sueldos devengados, son ideales para la inversión de medianos, pequeños y micro empresarios. Dentro de esta forma de hacer negocios se encuentra la franquicia por conversión.

6).- Los elementos personales de la franquicia se dividen en dos, franquiciante y franquiciatario:

a) El franquiciante de acuerdo a su importancia económica distingue dos especies que son:

- Compañía franquiciadora, que se conforma por la empresa que aglutina patentes y marcas bajo una sola denominación en el mercado internacional; y

- Franquicia "Master", la cual a través de contratos de licencia de uso de marca, explota dichos derechos en una región determinada del planeta.

b)- El franquiciatario, el cual confluje a la realización de los contratos de franquicia, para invertir y arriesgar su capital.

7).- En un panorama general, lo único que vincula al franquiciante y al franquiciatario es la licencia de uso de marca con sus consecuencias, que entre otras se pueden distinguir:

a)- Que se forma un elemento básico para el suministro llamado comisariato;

b)- Que los empleados del franquiciante, no son empleados del franquiciatario.

c)- Que la quiebra de la compañía franquiciante al margen de un fraude, sólo responde a un rompimiento generalizado en todas las franquicias "master". Dicho fenómeno solamente puede ser consecuencia de la rescisión conjunta de los contratos que forman "la cadena", o de

quiebras locales importantes resultadas de la competencia económica; y

d).- Que la quiebra del franquiciatario no implica la destrucción de toda la red de licenciatarios. Sin embargo, en algunos casos, el franquiciante puede ser responsable indirecto de dicha quiebra.

8).- La uniformidad en el sistema no es una modalidad sino una obligación en estos contratos. La publicidad aparte de ser una cláusula que procura dicha identificación, es un compromiso compartido económicamente por los elementos personales.

9).- La franquicia es un contrato de transferencia de tecnología que comprende marcas, patentes, indicaciones geográficas, modelos de utilidad y diseños industriales.

Dichos elementos obligan a que el uso de marcas, sea registrado al igual que las licencias que las transmiten; y con ello haciendo de la franquicia, un contrato que requiere para su validez, de cierta formalidad.

10).- La regulación de la franquicia en el ámbito jurídico mexicano, más que a la existencia de una circunstancia de hecho emanada de los ángulos económicos de la vida nacional, responde a dos cuestiones que parten de un proyecto de desarrollo determinado, que entre otras cosas distingue:

a)- La búsqueda del reconocimiento del derecho interno por parte de la comunidad mundial, como un sistema acorde a los principios y tendencias jurídicas y económicas internacionales; y

b)- La generación de canales que faciliten la inversión nacional y extranjera, y simultáneamente cumplan con el desarrollo de los objetivos de fomento tecnológico.

11).- La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada el 27 de julio de 1991, culmina una intención gubernamental para liberalizar el registro de tecnología.

12).- La adhesión de México al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y en especial la firma y aprobación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (Capítulo XVII), dejan constancia de la importancia adquirida por las licencias de marca en el desarrollo de los países.

13).- En materia de propiedad intelectual, dichos instrumentos logran un nivel de protección muy elevado para el titular de estos derechos en general. Sin embargo, la negociación del capítulo XVII en el TLCAN por parte de México, se realizó en un plano donde el ingreso al mundo globalizado implicó sin más ni menos, adecuarse a los patrones internacionales ya existentes.

14).- En lo referente a la regulación internacional de marcas, su obligatoriedad no modificará sustancialmente la estructura jurídica interna del licenciamiento en nuestro país, ya que desde antes de la firma del TLCAN, reflejaba parámetros afines a las exigencias de los Estados Unidos.

15).- El Convenio de París, debe ser revisado nuevamente, a fin de adecuar su contenido a las modalidades que hoy en día adopta el intercambio comercial de tecnología.

16).- La evaluación de los beneficios económicos del contrato de franquicia, no debe ni puede sustraerse de la economía en que éstos se desarrollan. Bajo ese contexto se deduce:

a)- Que el camino de la franquicia, resulta un negocio más seguro y redituable para un empresario que no desea empezar algo sin prestigio y sin clientela; y

b)- Que las estadísticas sobre su funcionamiento, en parte generan la confianza del Gobierno mexicano y de algunas Instituciones privadas, para destinar recursos a programas especiales de financiamiento.

14).- En términos generales la franquicia es una figura jurídico- financiera cuya estrategia de inversión se puede resumir en: "dinero propio, prestigio ajeno".

BIBLIOGRAFIA.

A. LIBROS

ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General de Derecho Administrativo. 10a. edic. Porrúa. México. 1974.

ARCE GARGOLLO Javier. El Contrato de Franquicia. Themis, México. 1990.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la transferencia de la Tecnología. Porrúa. Mexico. 1979.

BARRERA GRAFF, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Porrúa. México. 1975.

CABALLERO U, Emilio. El Tratado de Libre Comercio. "Beneficios y Desventajas". U.N.A.M. Diana. México. 1991.

CARDERO GARCIA, Ma. Elena. El Sistema Capitalista Contemporáneo. "Las Grandes Tendencias Contemporáneas". U.N.A.M. México. 1986.

DIAZ BRAVO, ARTURO. Arturo. Contratos Mercantiles. 3a edic. Harla. México. 1983.

GOMEZ ARREOLA, Juan Manuel. (Coordinador) Guía para la Formación y el Desarrollo de su Negocio. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Nafinsa. México. 1992.

GOMEZ DUALDE, Joaquín. EL Contrato de Asistencia Técnica. Botas. México. 1969.

GONZALEZ CALVILLO, Enrique. La Experiencia de las Franquicias. McGraw-Hill. México. 1993.

GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo. Franquicias la Revolución de los 90. McGraw-Hill. México. 1991.

GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. 2a. edic. Porrúa. México. 1991.

HODARA, Joseph. Políticas para la Ciencia y la Tecnología. "Las Grandes Tendencias Contemporáneas". U.N.A.M. México. 1986.

LOVE F, John. Mc Donald's "La empresa que cambió la forma de hacer negocios en el Mundo". Trad. Jorge Cárdenas Mannetti. Norma. Colombia. 1987.

MANSELL CARSTENS, Catherine. Las Nuevas Finanzas en México. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. I.T.A.M. México. 1993.

MUÑOZ, Luis. Teoría General del Contrato. Cárdenas. México. 1973.

OLVERA LUNA, Omar. Contratos Mercantiles. 2a. edic. Porrúa. México. 1987.

PUENTE MUÑOZ, Teresa. El Contrato de Concesión Mercantil. Montecorvo. Madrid, España. 1976.

REYES DIAZ-LEAL, Eduardo. Franquiciando en México. Del verbo Emprender. México. 1991.

RUIZ DURAN, Clemente. y KAGAMI, Mitsushiro. Potencial Tecnológico de la Micro y Pequeña Empresa en México. Nafinsa. México. 1993.

RUIZ PALACIOS, Guillermo. (Coordinador). Inversión en México y el Tratado de Libre Comercio. Segumex. Inbursa. México. 1993.

SANCHEZ MEDAL, Ramón. De los Contratos Civiles. 6a. edic. Porrúa. México. 1982.

SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. "Un estudio sobre las patentes y los certificados de invención, las Marcas, Avisos Comerciales y la competencia desleal". Porrúa. México. 1981.

SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. T. II. 6a. edic. Porrúa. México. 1974.

STEVENS, Raab. y MATUSKY Gregory. Trad. Has, Roberto. Franquicias, Como Multiplicar su Negocio. Limusa. México. 1991.

WITKER, Jorge. y JARAMILLO, Gerardo. El Régimen Jurídico del Comercio Exterior. "Del GATT al Tratado Trilateral". Instituto de Investigaciones Jurídicas. U.N.A.M. México. 1991.

WITKER, Jorge. (Coordinador). El Tratado de Libre Comercio. "Análisis, Diagnóstico y Propuestas Jurídicas". Instituto de Investigaciones Jurídicas. U.N.A.M. México. 1993.

B. DICCIONARIOS.

CAMPELL BLACK, Henry. Black's Law Dictionary, West Publishing Co. Massachusetts, E.U.A. 1979.

Espasa-Calpe. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 19 edic. Madrid, España. 1970.

C. REVISTAS

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "El nuevo reglamento en materia de traspaso tecnológico. ¿Avance o Retroceso del Derecho Mexicano?". Revista de Derecho Privado. Año 2. Núm. 5. Mayo-Agosto. 1991. U.N.A.M. México.

GARCIA LIÑAN, Salvador. "Franquicias y su magia inexistente". Publicado en Revista Expansión. Vol XXIII. Núm. 566. Mayo. 1991. México.

MANCERA AGUAYO, Miguel. "La Inversión en México- Qué la motiva". Publicado en Ejecutivos de Finanzas. Año. XXI. Núm. 7. Julio. 1992. México.

MILLAN NUÑEZ, Jaime. "¿Bajarán los impuestos?, Al Gobierno le sobra Dinero". Publicado en Revista Epoca. Núm. 117. 30 de Agosto de 1993. México.

MODELL, Charles. "Good cause in the termination of a franchise". Publicado en Franchise legal Digest. s.n. Septiembre-Octubre. 1989. E.U.A.

MUÑOZ BANDALA, Jesús. "Boom de las franquicias desde octubre". Publicado en Revista Epoca. Núm. 57. 6 de Julio de 1992. México.

SALINAS, Angeles. "Franquicias, Nueva Forma de Inversión". Publicado en Actividad, Industrial, Empresarial y de Negocios. Año. XI. Núm. 6. Junio. 1992. México.

- "Las Franquicias más importantes de México". Publicado en Revista Expansión. Vol. XXIII Núm. 665. Mayo 15. 1991. México.

- "Franquicias. Las Grandes Ventajas y los Grandes Riesgos". Publicado en Revista Mundo Ejecutivo. Vól XXIII. Núm. 159. Julio. 1992. México.

- "Franquicias Pemex. Todo, en una Gasolinera". Publicado en Revista Expansión. Vol XXV. Núm. 611. Marzo 17. 1993. México.

- "Empresas y Empresarios". Publicado en Revista Mundo Ejecutivo. Vol XXIII. Año. XIII. Núm. 165. Enero. 1993. México.

- "86 Nuevas Franquicias para 1994". Publicado en Revista Entrepreneur. Vol 2. Núm. 4. Marzo. 1994. México.

D. PERIODICOS Y OTRAS PUBLICACIONES.

MORENO MIRANDA, Martín. "El Impacto de la Apertura Comercial en las Franquicias". Publicado en Periódico el Financiero. 2 de Noviembre 1992. México. D.F.

OLIVARES ZAMORA, Patricia. "Ventas por 2 mdd Generan 3 mil 500 Negocios que Operan con Franquicias". Publicado en Periódico el Financiero. 13 de Septiembre de 1993. México. D.F.

- "Preocupa a Comerciantes de Querétaro la Creciente Llegada de Franquicias". Publicado en Periódico el Financiero. 23 de Julio de 1992. México. D.F.

- "Recibió el Sistema de Franquicias de Pemex más de mil solicitudes". Publicado en Periódico el Financiero, 9 de Noviembre de 1992. México. D.F.

- "Sin Competitividad el 50% de las Franquicias que Operan en México". Publicado en Periódico el Financiero, 24 de Noviembre de 1992. México. D.F.

- "13 mil Mc Donald's Ison un mundo! SATISFECH". Publicado en el Periódico el Financiero, 22 de Febrero de 1993. México. D.F.

- "Notifranquicias". Asociación Mexicana de Franquicias. Núm. 8. Abril-Mayo. 1993. México.

- "Notifranquicias" Asociación Mexicana de Franquicias. Núm. 9. Junio-Julio. 1993. México.

- "Mediante Franquicias Estima Refaccionaria California Vender Más". Publicado en Periódico el Financiero, 6 de Septiembre de 1993. México. D.F.

E) OTRAS FUENTES

- XI Censo General de Población y Vivienda. 1990.

- Estimaciones Estadísticas de la Asociación Mexicana de Franquicias. Años 1992 y 1993.