



UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE
FACULTAD DE DERECHO

Con Estudios Incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México
Clave: 879309

879309

42
21

**El Contrato de Franquicia y su Relación con la
Propiedad Industrial e Intelectual**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE :

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA :

MERCEDES GABRIELA NIETO LLERGO

ASESOR :

Lic. Héctor Gustavo Ramírez Valdez

CELAYA, GTO.

AGOSTO 1996

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta 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.

MI ETERNO Y
SINCERO AGRADECIMIENTO A:

D I O S

AMOR Y FUERZA QUE ME GUIA
Y HACE POSIBLES MIS MAS ANHELADOS
LOGROS.

MI PADRE:

LIC. J. JESUS NIETO MORALES

GRACIAS, POR PREOCUPARTE POR MI
E INCULCARMEL VALOR DE LA HONRADEZ
LA SINCERIDAD Y EL AMOR AL ESTUDIO.

MI MADRE:

SRA. GRACIELA LLERGO DE NIETO

TE DEBO TODO EN LA VIDA, LO QUE TENGO
Y LO QUE SOY, TE AMO Y NUNCA TERMINARE
DE AGRADECERTE.

A MIS HERMANOS:

J. JESUS NIETO LLERGO Y

MA. TERESA JUDHIT NIETO LLERGO.

PORQUE SON PARTE INSEPARABLE DE MI

Y LOS ADMIRO COMO SERES HUMANOS.

MI SINCERA GRATITUD:

AL LIC. HECTOR AGUILAR TAMAYO

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, POR HABERME

BRINDADO SU APOYO INCONDICIONAL EN LA

REALIZACION DE MIS ESTUDIOS PROFESIONALES.

AL. LIC. RAMON CAMARENA GARCIA

MAESTRO ELOCUENTE Y EN SOBREMNERA HUMANO

CON MI MAYOR ESTIMA Y RESPETO.

AL LIC. RAMON TOVAR CERRITOS

EJEMPLO DE ENTREGA AL ESTUDIO, POR SUS

CONSEJOS Y ESTIMULOS.

AL LIC. HECTOR GUSTAVO RAMIREZ VALDEZ

GRACIAS POR HABER GUIADO MIS PRIMEROS PASOS

EN EL EJERCICIO DE LA CARRERA Y POR SU CONFIANZA.

AL LIC. JORGE NEGRETE QUINTANA

CON ADMIRACION Y RESPETO HACIA SU
CARRERA Y SU PERSONA, POR SER EJEMPLO
DE LA PERSEVERANCIA Y BUSQUEDA DE LA JUSTICIA.

A LA LIC. ROSA ELIA MONTOYA DE NIETO.
MI SINCERA GRATITUD POR CONFIAR EN MI
INTERES HACIA LA CARRERA Y POR SU APOYO
EN LA CONSECUION DE MI PRIMER META PROFESIONAL.

AL LIC. ARTURO RAMIREZ VARGAS
GRACIAS POR PREOCUPARTE POR MI
Y POR APOYARME EN LA ELABORACION DE
ESTE TRABAJO.

A MIS SINODALES
TODOS ELLOS MAESTROS Y EJEMPLOS A SEGUIR.

CON ESPECIAL CARIÑO Y ESTIMA
A TODOS MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS
DE CARRERA Y A QUIENES COLABORARON
JUNTO A MI EN LA ELABORACION
DE ESTE TRABAJO.

I N D I C E

EL CONTRATO DE FRANQUICIA Y SU RELACION CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

INTRODUCCION

CAPITULO I	NUM. HOJA
INVENCIONES Y PATENTES	
1.1. Antecedentes Históricos de las Patentes	1
1.2. Concepto y Definición de Patente.	4
1.3. Clases de Patentes.	6
1.4. Concepto de Invención	7
1.5. Relación entre Invención y Patente	11
1.5.1. Apropiación de Bienes Intelectuales	11
1.6. Organismos Internacionales para la Protección de las Invenciones	13
1.6.1. El Convenio de Paris	15
1.6.2. La Organización Mundial de la Propiedad Industrial. .	17
1.6.3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo	18
1.6.4. Convenio Internacional para la Protección de las obtencciones Vegetales	19
1.6.5. Tratado de Budapest para el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos	20
CITAS BIBLIOGRAFICAS	22

CAPITULO II

MEXICO EN MATERIA DE INVENCIONES Y PATENTES	
2.1. Primeras Leyes en materia de Propiedad Industrial	24
2.2. Ley de la Propiedad Industrial	25
2.3. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	26
2.4. Gaceta de la Propiedad Industrial	28
2.5. Invenciones Patentables	28
2.5.1. Contenido de la Invención	29
2.5.2. Características de la Invención Patentable	30
2.5.3. Invenciones a materia viva	31
2.6. Derechos de Patente	33
2.6.1. Vigencia de las Patentes	38
2.6.2. Acción de Daños y Perjuicios por la indebida explotación de patente	39
2.6.3. Explotación Directa y Substitutada de la Invención Patentada	40
2.7. Tramitación de Patentes	42
2.8. Transmisión de Derechos y Licencias	46
2.8.1. Transmisión de Derechos de Patente	47
2.8.2. Licencias para Explotación de Patentes	47
2.8.3. Licencias Obligatorias	48
2.8.4. Licencias de Utilidad Pública	49
CITAS BIBLIOGRAFICAS	50

CAPITULO III

MARCAS

3.1. Concepto de Marca	51
3.1.1. Teorías que justifican la existencia de Marcas	52
3.1.2. Conceptos Jurídico y Económico de Marca	54
3.2. El Nombre Comercial y el Logotipo	55
3.3. Clases de Marcas	56
3.3.1. Atendiendo a su Poseedor Productor o Intermediario	56
3.3.2. Atendiendo a sus caracteres accidentales	57
3.3.3. Marcas Impropias	59
3.3.4. Atendiendo a su relación con otras marcas	60
3.3.5. Atendiendo a la calidad del sujeto que las posee	62
3.3.6. Clasificación de Marcas para efectos de Registro	63
3.4. Signos registrables y no registrables como Marcas	64
3.4.1. Signos no registrables como Marcas	65
3.5. Vigencia y Efectos del Registro de Marcas	71
3.6. Trámite de Registro de Marcas	74
3.6.1. Renovación del Registro	77
3.7. Licencias y Transmisión de derechos	78
3.8. Nulidad, Cancelación y Caducidad del Registro	80
3.8.1. Nulidad del Registro de Marcas	81
3.8.2. Caducidad del Registro de Marcas	82
3.8.3. Cancelación del Registro de Marcas	82
CITAS BIBLIOGRAFICAS	84

CAPITULO IV

FIGURAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL RELACIONADAS CON LA FRANQUICIA

4.1. Modelo de Utilidad	87
4.1.1. Registro de los Modelos de Utilidad	88
4.1.2. Explotación de los Modelos de Utilidad	89
4.2. Diseños Industriales	89
4.2.1. Registro de Diseños Industriales	90
4.3. Concepto de Secreto Industrial	90
4.3.1. Transferencia de un Secreto Industrial	92
4.3.2. Protección Penal y Civil del Secreto Industrial	94
4.4. El Derecho de Autor	95
4.4.1. Franquicia y Derecho de Autor	97
CITAS BIBLIOGRAFICAS	98

CAPITULO V

EL CONTRATO DE FRANQUICIA

5.1. Antecedentes Históricos de la Franquicia	99
5.2. La Asociación Mexicana de Franquicias A.C.	106
5.3. Denominación y Concepto de Franquicia	107
5.4. Clases de Franquicias	111
5.5. Negocios que operan con Franquicias	116
5.6. Análisis del Contrato de Franquicia	119
5.6.1. Características	119
5.6.2. Clasificación	121
5.6.3. Elementos Personales, Reales y Formales	123

5.6.4. Obligaciones y Derechos de las Partes	133
5.6.5. Transmisión y Terminación	145
5.6.6. La opción de Subfranquiciar	153
5.6.7. Principales Cláusulas en los Contratos de Franquicia.	154
5.7. Figuras Afines o Análogas	156
5.8. Marco Legal de la Franquicia en México	158
5.9. La Franquicia y el Tratado de Libre Comercio	163
CITAS BIBLIOGRAFICAS	165
C O N C L U S I O N E S	168
BIBLIOGRAFIA	183

INTRODUCCION

Siempre me han interesado los esfuerzos creadores de los seres humanos y la forma en la cual nos procuramos nuestros satisfactores, concretamente en las actividades comerciales y empresariales, por lo que la presente obra está inspirada en la regulación jurídica de algunos actos comerciales que en la realidad actual de nuestro país, son desarrollados con gran interés y relevancia tanto por nacionales como por personas físicas o jurídicas extranjeras.

Concretamente el acto comercial central del presente trabajo es la Franquicia, se han escrito muchas obras acerca de esta novedosa figura que nace como una ingeniosa y productiva forma de hacer negocios en los Estados Unidos de América y que en las últimas dos décadas ha tenido una gran aceptación y auge en nuestro país, y ocupa el primer plano en la atención de nuestros empresarios dentro de la propiedad industrial, en virtud de lo anterior los juristas y legisladores no deben permanecer ajenos a la necesidad de regular esta singular pero productiva y benéfica figura económica.

En las condiciones actuales del comercio se ha reconocido a la Propiedad Industrial e Intelectual como un instrumento muy valioso del comercio internacional y la economía, por lo que es obligado un estudio de esta área del derecho administrativo y su relación con el derecho mercantil, pues la franquicia configurada con elementos de la propiedad industrial como las marcas, las patentes, los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, debe analizarse tanto en su origen administrativo del ámbito industrial, como en su realidad y consecuencias de hecho entre quienes celebran o realizan franquicias.

La Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de Junio de 1991, su reglamento de 1994 así como el Tratado de Libre Comercio para America del Norte (TLC), constituyen actualmente en nuestro sistema el marco jurídico dentro del cual se desenvuelve la franquicia, así como en forma supletoria el derecho comun.

Se aborda a la Franquicia despues de estudiar y analizar los orígenes y regulación actual de las figuras que en forma más común la integran, empezando a tratar las invenciones y su relación con las patentes, para después analizar las marcas y el sistema de Propiedad Industrial en México, destacando un capítulo en el cual en forma muy breve se estudian el modelo de utilidad, el diseño industrial, el secreto industrial y el derecho de autor.

El estudio de la franquicia se desarrolla desde sus orígenes históricos en su aspecto económico, hasta el esquema tradicional de los elementos reales, materiales y personales de los contratos, por ser la base de este trabajo propositivo, el considerar a la franquicia como un contrato de derecho privado al que no se le niega su origen dentro de la propiedad industrial, pero que necesita de una regulación especial dentro de la rama del derecho mercantil, por la complejidad de elementos y derechos intelectuales que pueden verse involucrados y las obligaciones y consecuencias de hecho que se deriven de este contrato, así como por ser necesario contar con un instrumento jurídico eficaz para dirimir las controversias que puedan suscitarse.

Es importante destacar el carácter comparativo del presente estudio con la regulación anterior de la franquicia analizando situaciones como en la actualidad ya no considerar a esta como una especie del contrato de transmisión de tecnología y todas las repercusiones económicas que esto implicó, así como ampliar los derechos de propiedad intelectual e industrial que forman parte de la franquicia, además de las marcas que eran en principio los únicos derechos de exclusiva, susceptibles de transmitirse y formar parte de las franquicias.

CAPITULO I

INVENCIONES Y PATENTES.

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS PATENTES.

Las patentes, en un inicio, consistían en el otorgamiento de un derecho monopólico para el desarrollo de una industria o comercio con exclusividad en una zona geográfica determinada; con posterioridad se va a restringir la asignación de este privilegio a quienes realizan una invención o incorporan al Estado una nueva industria. Los primeros privilegios otorgados con estas características se remontan a los comienzos del siglo XV y correspondieron a los principados alemanes; pero es en el estado de Venecia donde se sanciona la primera *norma* importante conocida que regula el tema en análisis, el 19 de marzo de 1474. El otorgamiento de la patente fue, a partir de esta norma, un privilegio discrecional del soberano consistente en el otorgamiento de la exclusividad en la explotación de la invención o de una nueva industria introducida.

Pese a la antigüedad de la institución y a las modificaciones que se le introdujeron en el tiempo, sus características principales se mantienen hasta nuestros días: *el derecho del inventor consiste en la exclusividad en la explotación, un derecho de monopolio, y su protección pretende fundamentalmente promover el desarrollo industrial* -exigencia de utilidad- *el privilegio se otorga por tiempo determinado (diez años en Venecia) y se exige la exploración de la invención para continuar disfrutando del mismo.* Los príncipes

alemanes utilizaron esta novedosa institución en el siglo XVI sin alterar esencialmente las características vénetas. ¹

Sin embargo, es conveniente destacar que aparentemente las disposiciones de la "parte" veneciana de 1474 no tuvieron aplicación, quedando como precedente legislativo junto a las normas que en el mismo tema se dictarón con posterioridad.

La eliminación de los monopolios en la etapa del desarrollo del capitalismo no afectó al régimen de las patentes, que logró consolidarse como excepción en la legislación inglesa; la naciente burguesía de ese país pretendía limitar el poder absoluto de los monarcas que en parte se traducía en el otorgamiento de privilegios y monopolios, como fuente de rentas o muestras de reconocimiento y favoritismo. Lograron así que Jacobo I promulgara el Estatuto de los monopolios en 1623, que precisa ciertos puntos que aún perduran en la legislación sobre patentes: el privilegio se otorga al primer inventor, por plazo determinado (14 años) y siempre que no provoque daños a la política económica estatal elevando los precios o dañando el comercio. Sin embargo, es conveniente realizar algunas aclaraciones: el estatuto de Jacobo I funcionaba como límite: el monarca solo podía conceder el monopolio (la explotación en exclusiva) cuando se trataba de una invención, pero no estaba obligado a otorgarlo; es decir, el Parlamento inglés pretendía fundamentalmente limitar los poderes del monarca, no reconocer derechos individuales a los inventores. Por otra parte este

privilegio se podía otorgar no sólo a los inventores en el sentido actual del término, sino también a quienes introdujeran una industria, aún en el caso de que la misma fuera ya conocida en otro u otros países. ²

La primera Constitución de los Estados Unidos de América faculta al Congreso a otorgar derechos de exclusividad a los autores e inventores, el cual sancionó una primera ley el 10 de abril de 1790 (Patent Act), que sería modificada en 1793 y 1800. En Francia, el proceso de eliminación de los derechos monopólicos de los gremios es más tardado que en Inglaterra y sólo se hace efectivo con plenitud con la Revolución de 1789 (si bien reconoce precedentes en decretos de Luis XIV y Luis XV), regulándose los derechos de los inventores como excepción en la Ley del 7 de enero de 1791 *relativa a los descubrimientos útiles y a los medios de asegurar la propiedad a los autores*, con características similares a las del estatuto inglés: reconociendo como inventor a quien introduce por primera vez la invención en el país, exigiendo que se inicie la explotación en los dos primeros años, con el añadido de que se considera al derecho de los inventores un *derecho de propiedad*. Son estas las primeras normas sobre la institución en análisis correspondientes a la revolución industrial. ³

Como podemos apreciar en esta reseña histórica, desde los inicios del sistema, el inventor tuvo como retribución por su aporte un derecho de exclusión respecto a terceros que pretendieran

utilizar su invención (o, en sus inicios, la industria introducida), que se traducía en la posibilidad de realizar una actividad productiva o mercantil monopólica.

Por las características antes señaladas y genéricamente reconocidas a la patente, existe actualmente el debate sobre la naturaleza jurídica del "derecho de exclusiva", esto es, si se trata de cualquier privilegio otorgado por el estado para la explotación monopólica de la invención, o un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial reconocido por el Estado, situación por demás interesante, pero que no es materia de análisis del presente trabajo.

1.2. CONCEPTO Y DEFINICION DE PATENTE

Conceptuar lo que hemos estado llamando "Patente" nos lleva a concebirla como un privilegio concedido al inventor en virtud de su capacidad y aportación (invento), que se traduce en la exclusividad de su explotación, pero, es preciso definir el término patente y para tal efecto podríamos acudir genéricamente a lo que la organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I), denomina como tal, y es así como para esta organización la Patente es un documento emitido por una oficina gubernamental que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente. También se suele denominar como patente al derecho que emana de este documento. Aunque la

mayoría de las definiciones refieren a la patente la calidad de "documento", la palabra proviene del latín " litterae patentes" o cartas patentes.

El criterio antes citado, es un intento del Organismo Internacional para definir a la patente según los rasgos comunes aplicables en la mayoría de los países donde existe esta figura jurídica.

La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la **Patente** como "un privilegio legal concedido por el Gobierno, a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado. Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento patentado se pone a disposición del público en general, o como suele decirse, pasa a ser del dominio público." 4

De la definición anterior se desprende que la **Patente** "confiere en principio a su titular un derecho exclusivo de explotación de la invención que constituye su objeto. Este derecho exclusivo comporta, consiguientemente, la prohibición a cualquier tercero:

- a) De fabricar el producto objeto de la invención patentada.

b) De introducir e importar el producto patentado, de utilizarlo , venderlo o ponerlo de cualquier manera en el comercio.

c) De emplear o poner en práctica los medios o procedimientos de producción de la invención patentada, así como también de vender u ofrecer en venta dichos medios o procedimientos.

d) De entregar o de ofrecer entregar a una persona no titular de una licencia, medios a fin de llevar a la práctica una invención patentada".

1.3. CLASES DE PATENTES

Según el Convenio de París, en el párrafo cuarto en su artículo primero, entre las patentes de invención se incluyen:

a) LAS PATENTES DE IMPORTACION

b) LAS PATENTES DE PERFECCIONAMIENTO

c) LAS PATENTES DE ADICION

Así como cualesquiera otras admitidas por las legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión. En el caso de nuestro país, la legislación abrogada reconocía a las patentes de invención, de mejoras y de modelos y dibujos industriales. La nueva Ley de Propiedad Industrial, reconoce en su artículo 16 sólo una categoría.

La Patente de Invención, la cual se da respecto de invenciones nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Por lo que podemos definir a la Patente de Invención como la concesión de un derecho exclusivo al uso de una invención técnica, más precisamente, una patente confiere el derecho a la protección del Estado para excluir a personas no autorizadas, durante un número específico de años, del empleo comercial de una invención tecnológica nueva y útil, claramente identificada. ⁵

1.4. CONCEPTO DE INVENCION

La invención es el contenido sustantivo del sistema de propiedad industrial, susceptible de apropiación en ciertos casos por parte del inventor independiente o de la institución (empresa, universidad, instituto, fundación) en la cual el mismo labora; las formas de esta apropiación son diversas dependiendo de su envergadura y/o de la voluntad del titular: *patente, modelo de utilidad, secreto industrial*, también lo son los derechos y deberes que se derivan de las mismas. Existen diversos conceptos de invención nos referiremos en especial al empleado en derecho. Los juristas en términos muy amplios la describen como "una solución general a un problema técnico". A partir de este concepto tan simple, los autores proceden a acortarlo según las disposiciones legales de cada país, que exigen generalmente originalidad, actividad inventiva, novedad; eliminando luego los hallazgos que no son considerados invenciones y las invenciones no patentables, para arribar así al concepto de *invención patentable*.⁶

En México la ley de 1991 ⁷ da una definición bastante completa de lo que se entenderá a los efectos jurídicos como *invención*: "...*toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, y satisfacer sus necesidades concretas*". (artículo 15). El maestro Rafael Pérez Miranda considera que no queda claro en la definición legal que la invención es esencialmente normativa, pues sólo establece una serie de pautas, pasos, que se deben cumplir y que aplicados sobre la materia o la energía, permiten lograr un bien útil (invención de proceso); éste puede ser original y considerarse también una invención (invención del producto).

Por otra parte, considera que la aplicación industrial o la posibilidad de su aprovechamiento por el hombre, son características necesarias para que la invención sea patentable, no una parte del concepto; y que por lo tanto los requisitos de patentabilidad se incorporan a la definición de la invención. ⁸

Por otra parte la ley establece una serie de limitaciones negativas que ubica en dos rubros: a) casos que se pudieran confundir con invenciones pero que, al menos jurídicamente, no lo son; b) invenciones que, pese a reunir todos los requisitos de la ley, no son patentables. En este capítulo nos limitaremos a las primeras que ayudan a acotar el concepto de invención.

La Ley de la Propiedad Industrial, no considera invenciones sugiriendo así como el límite superior de las invenciones a los *principios teóricos o científicos* (art. 19, frac. I), habitualmente ubicados como ciencia básica; al igual que los *descubrimientos o revelaciones sobre lo que ya existía en la naturaleza, aunque no fuera conocido* (art. 19, frac. II), es una exclusión común en la legislación comparada y en los precedentes legislativos mexicanos, debido a que dichos principios y descubrimientos son una actividad teórica y especulativa, descriptiva de un problema, más sin embargo carecen de la llamada "actividad inventiva", es decir, de un procedimiento de ejecución que permita pasar del plan especulativo al experimental y práctico. Según lo señala el maestro Mario Bauche García Diego. 9

Por su falta de materialidad y aplicación industrial directa, también se excluyen los *esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos*, (artículo 19 fracción III), las mismas características tienen los *métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales* (artículo 19 fracción VII).

Algunos productos intelectuales similares a las invenciones, como los *programas de computación* (art. 19 fracción IV) o la *presentación, con originalidad o no, de información* (art. 19 fracción V), no reúnen entidad suficiente ni las características inherentes a

las mismas. Un programa de computación es visto como una concepción puramente mental de pasos u operaciones que se le instruyen hacer a un ordenador, lo cual al no involucrar la transformación de materia que muchos ven como parte esencial de un invento patentable, delega al programa a un ámbito ajeno al de los avances industriales. A la fecha, en México los programas de cómputo, son registrables ante la Dirección General del Derecho de Autor. Desde el punto de vista de los maestros Macedo Hernández y Macedo de los Reyes, opinión que comparto, un programa de cómputo no puede congeniar con la legislación de derecho autoral, pues aquél aunque provenga del intelecto del hombre, nada tiene de obra artística o cultural. 10

Por último la ley considera que no es una nueva invención la *yuxtaposición de invenciones conocidas o las mezclas de productos conocidos...* (art, 19 fracción VIII)... salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión... Esto es claro pues cuando en un conjunto de invenciones reunidas en un mismo plano o sistema, se observan nuevas ventajas cualitativas en cuanto a su funcionamiento, mejores o diferentes a las ventajas en particular de las patentes ahí reunidas, hay combinación, pero si por el contrario, únicamente existen ventajas que en su conjunto continúan cumpliendo la misma función de antes y su asociación es estéril, estaremos en presencia de la *yuxtaposición de invenciones.* 11

1.5. RELACION ENTRE INVENCION Y PATENTE.

Hemos entrado al estudio de la invención considerada como la creación humana intelectual, que permite desarrollar un proceso o lograr un bien, con la finalidad de solucionar un problema y satisfacer alguna necesidad del hombre. Nos encontramos por tanto en el campo de lo que podríamos llamar los "bienes intelectuales" mismos que necesariamente derivan de la actividad humana inventiva y que según los diferentes sistemas jurídicos pueden ser objeto de apropiación. Creandose así el **SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.**

1.5.1. APROPIACION DE BIENES INTELECTUALES.

Llamamos apropiación de bienes intelectuales, en sentido amplio, a los hechos o actos jurídicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a las otras de la utilización de una obra o una invención (producto o proceso productivo) y logra una situación que le reporta [o puede reportarle] una retribución pecuniaria; comprende la patente, el derecho del autor, el secreto industrial, el modelo de utilidad, la invención de trabajadores en relación de dependencia, mejoras de patentes, marcas, franquicias. En sentido *estricto* la apropiación culmina con la obtención o reconocimiento jurídico de un derecho subjetivo, en virtud del cual la invención u obra sólo puede ser explotada por quien la creó, o por la persona a quien la misma expresamente autorice; en sentido *amplio* incluye al

secreto industrial, que permite acceder a la exclusividad mediante hechos jurídicos que preservan el secreto. El Derecho interviene regulando por un lado el proceso de apropiación y por otro los derechos y deberes del titular del invento o de la obra. 12

Por lo anterior se crea una relación entre la invención y su forma de apropiación y protección, en el caso de la relación Invención-patente, podemos decir que la *invención* significa una solución a un problema concreto en la esfera tecnológica y puede ser un producto o un procedimiento. *La patente* es un documento emitido por una oficina gubernamental que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada (como el derecho de exclusividad reconocido) puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente. Es por eso que el atributo de propiedad industrial sólo lo detentan las invenciones patentadas o registradas como modelos de utilidad, los diseños industriales y las marcas, pues son las únicas instituciones que otorgan con plenitud el denominado "derecho de exclusiva".

Para recapitular diremos que las invenciones son susceptibles de apropiación a través de diversas instituciones, como patentes, modelos de utilidad, certificados de invención, mejoras de patentes y secreto industrial, por ahora sólo abordaremos lo relativo a la Patente:

I) Patente. Es la forma de apropiación plena (otorga el derecho de exclusiva) que reconoce los derechos más amplios a una invención, tanto por el plazo de vigencia (de 15 a 20 años en las tendencias legislativas actuales), en el caso de México son 20 años improrrogables (artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial), como por el espacio geográfico en el cual se puede lograr su ejercicio, haciendo uso del principio de prioridad reconocido por los países adheridos al Convenio de París e inclusive por la mayoría de los que no lo han suscrito. 13

1.6. ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCION DE LAS INVENCIONES.

La peculiaridad del sistema de retribución a los innovadores intelectuales ha generado diversos problemas que ha debido abordar el derecho. En el mundo, y en un mismo país, es probable que más de un científico, o más de un equipo de investigadores, esté abordando el mismo problema y desarrollando líneas de investigación similares para su solución (es fácil ejemplificar, hoy en día, con "problemas" como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida -S.I.D.A.- o la contaminación marítima por derrame de petróleo). Los conocimientos básicos deben de recorrer un largo camino para devenir en soluciones tecnológicas susceptibles de utilización industrial y, muchas veces (fármacos, fertilizantes) superar pruebas que le permitan demostrar que son inocuos para la salud humana o animal, que no producen efectos secundarios nocivos o que no afectan el medio ambiente. Es

muy probable, en consecuencia, que más de un inventor pretenda y obtenga en un país derechos sobre una invención y que diversos inventores obtengan derechos sobre una invención en diversos países. Sin embargo, el derecho de exclusiva que se otorga al inventor obliga a individualizar a uno sólo y el principio aceptado por la mayoría de las legislaciones es premiar al primero que, cumpliendo con todos los requisitos establecidos, registra un nuevo conocimiento.

Las distancias, la diversidad de requisitos previos y de trámites en cada país, hacen posible que una persona pretenda y logre patentar en uno de ellos un invento que ha sido presentado ya en otro. Aún sin patentarlo, si una persona comienza a utilizar industrialmente una invención que se está patentando en otro país, cuando su titular pretenda hacerlo en éste podría encontrarse con la oposición derivada de la difusión del invento.

Estos y otros problemas motivaron que, a medida que se aceleraba el desarrollo industrial en el siglo pasado y se incrementaban los intercambios mercantiles en el mundo, surgieran presiones para que se estableciera un sistema internacional de protección a los inventores. Y éstas se intensificaron con motivo de la realización de ferias industriales en las que se invitaba a los países de mayor desarrollo a exhibir sus avances más significativos en ese campo, y en los cuales se participaba con el temor de que las invenciones pudieran ser plagiadas. 14

1.6.1. EL CONVENIO DE PARIS

En el año de 1883, once países suscribieron el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", con la finalidad de proteger a sus nacionales; México se adhirió al convenio original el 7 de septiembre de 1903 y aprobó el Acta de Estocolmo (última reforma) el 26 de julio de 1976. Al 10. de enero de 1992 se encontraban adheridos 103 países, si bien no todos ellos habían aprobado el Acta de Estocolmo total o parcialmente.

El convenio supone que los países miembros se obligan a adoptar en sus legislaciones internas las pautas generales que lo informan, quedando facultados solamente para prever sus aspectos de detalle y reglamentarios. Reposa sobre un principio fundamental: toda invención registrada obtiene protección mediante la patente, documento que confiere a su titular derecho exclusivo para su explotación; esto no se expresa en el Convenio, pero en su interpretación se asocia la denominación *patente* con el derecho de exclusiva, y cuando se ha intentado otorgar otra retribución a quien registra una invención se ha cambiado la denominación del título otorgado (por ejemplo, los certificados de invención). La exclusiva es, en consecuencia, la base orientadora de la mayoría de las disposiciones del Convenio de París, destacando además:

a) El llamado "trato nacional", en cuya virtud cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los restantes miembros

los mismos derechos que a sus ciudadanos; ese beneficio se extiende no sólo a los nacionales, sino también a extranjeros con domicilio en uno de los países adheridos, o que tengan establecimientos comerciales o industriales en ellos.

b) El principio de "prioridad" según el cual, quien solicita una patente o modelo de utilidad en alguno de los países contratantes, goza de prioridad durante un plazo de un año para efectuar el registro en los restantes, plazo que se reduce a un año en el caso de las marcas, dibujos y diseños industriales.

c) El principio de "independencia", en virtud del cual la concesión de una patente en un país, no da derecho a exigir patentamiento en los otros. Asimismo, la denegación o caducidad de la patente en un país no será argumento suficiente para rechazar la petición en otro.

d) La introducción de un producto fabricado con un procedimiento patentado en el país, otorga al titular de la patente los mismos derechos que él tiene sobre los productos fabricados en ese país. La importación de un producto patentado que realice el titular de la patente, no implica su caducidad.

e) El abuso en el ejercicio del derecho de patente, como la no explotación, sólo puede ser sancionado con el otorgamiento de licencias obligatorias, no exclusivas ni cedibles, luego de un plazo

de cuatro años a partir del otorgamiento del depósito de la solicitud o del plazo de tres años a partir del otorgamiento del derecho, el que venza más tarde; y sólo si el titular no hubiera comenzado la explotación dos años después de otorgada la primera licencia obligatoria, se podrá decretar la caducidad. 15

1.6.2. LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI, también citada por sus siglas en inglés: W.I.P.O.) tiene como objetivos fundamentales: fomentar la protección de la propiedad intelectual, asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones (de París y de Bernan), y prestar asistencia técnico-jurídica en la materia a los países que se lo soliciten.

En cumplimiento de esta función, fue creado el Programa Técnico-Jurídico Permanente de la OMPI, destinado a facilitar a los países en desarrollo la adquisición de tecnología protegida como propiedad industrial. El mismo está dirigido por un Comité Permanente, compuesto por 47 Estados, entre los que hay países industrializados, cabe destacar de entre sus actividades, la elaboración de leyes-tipo para países en desarrollo sobre invenciones, conocimientos técnicos, marcas, diseños, y modelos industriales. 16

1.6.3. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO.

En 1961 la Organización de las Naciones Unidas declara a los 60's como la década del desarrollo y adopta una declaración sobre "El comercio internacional como instrumento fundamental para el desarrollo"; sobre estas bases se crea en diciembre de 1964 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (U.N.C.T.A.D.).

A la UNCTAD se le encomienda, entre otros problemas, las inversiones extranjeras, las empresas transnacionales y la transferencia de tecnología, orientando su actividad a la elaboración de Códigos de Conducta. Es un foro relevante en el que se avanzó en la identificación de los problemas más importantes de los países en desarrollo, si bien no se logró consenso para aprobar ninguno de los Códigos aludidos. La discusión sobre un Código de Conducta para la Transferencia de Tecnología incluía necesariamente el de la propiedad intelectual.

La UNCTAD ha realizado investigaciones sobre propiedad industrial y ha instado en repetidas oportunidades a la OMPI a que impulse la revisión del Convenio de París en orden a la posibilidad de que las normas del mismo ayuden a la modernización tecnológica de los países del tercer mundo y contemplen sus necesidades de legislación interna. 17

1.6.4. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE OBTENCIONES VEGETALES.

Este convenio tiene por objeto regular la protección de quien obtiene una nueva especie vegetal, que se pueda "distinguir claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección" (art.6, fracc. I) pár.a), y se tornó necesario por cuanto la mayoría de las legislaciones prohibían el patentamiento de la materia viva. La convención prevé, sin embargo, la posibilidad de que un Estado adherente contemple la posibilidad de otorgar al obtentor la protección mediante un título particular o de una patente, pero exige que en este caso se otorgue sólo uno de ellos a un mismo género o a una misma especie botánica (art. 2, Frac. I). Pueden ser objeto de protección, según la misma, todos los géneros y especies vegetales.

La convención reconoce al obtentor el derecho de que se someta a su autorización previa la producción con fines comerciales, la puesta a la venta y/o la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad (art. 5, inc. 1), y el mismo se deberá otorgar por un plazo mínimo de quince años (art. 8).

A esta Convención no se ha adherido, al 31 de diciembre de 1991, ningún país latinoamericano, si bien los gobiernos de Uruguay

(septiembre de 1991) y Argentina (octubre de 1991) solicitaron al Consejo un estudio de congruencia de sus legislaciones con el Acta, paso necesario para solicitar su incorporación. Los principales adherentes son países europeos (la Convención sobre Patente Europea excluye el patentamiento de especies vegetales y de procedimientos biológicos para su obtención), los Estados Unidos de América y estados no europeos desarrollados como Israel , Nueva Zelandia, Japón y Sudáfrica, sumando un total de veintisiete. 18

1.6.5. TRATADO DE BUDAPEST PARA EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPOSITO DE MICROORGANISMOS .

La dificultad de describir en forma clara y suficiente un microorganismo en los países que aceptan su patentamiento o le otorgan una protección similar, se pretende salvar con el depósito del mismo. El objetivo de este tratado es precisamente establecer una Unión de países que acepten normas mínimas organizativas de las instituciones en las cuales se realizarían estos registros y que se denominan Organismos Internacionales de Depósito.

Este status se adquiere por el reconocimiento otorgado por un Estado de la Unión o por una Organización Intergubernamental de Propiedad Industrial, comunicada al Director General de la Unión.

Las instituciones que adquieren este reconocimiento deben otorgar recibos de los depósitos realizados, que deben ser aceptados como ciertos en los restantes países de la Unión. Al 10. de enero de 1992 se habían adherido 23 países, entre los cuales no había ninguno latinoamericano. 19

CITAS BIBLIOGRAFICAS

- (1) PENROSE, Edith L. La Economía del Sistema Internacional de Patentes. Editorial Siglo XXI, México 1974, pág. 6 y s.s.
- (2) PEREZ Miranda Rafael Propiedad Industrial y Competencia en México. Editorial Porrúa S.A., 1ª Edición, México 1994. pág. 37
- (3) Ibid., pág. 38
- (4) SEPULVEDA César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México 1975. Editorial U.N.A.M. pág. 99
- (5) Ibid., pág. 107
- (6) PEREZ Miranda Rafael. Op. Cit. pags. 87 y 88
- (7) LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991.
- (8) PEREZ Miranda Rafael, Op. Cit. pág. 89
- (9) BAUCHE García Diego Mario. La Empresa. Editorial Porrúa S.A., México 1977, pág. 141

(10) MACEDO Hernández José Héctor y Macedo de los Reyes José Alejandro. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. anotada, comentada con Jurisprudencia y tesis. Cárdenas Editor, Distribuidor. México 1993, 1ª Edición págs. 40 y 41.

(11) Ibid., pág. 44

(12) PEREZ Miranda Rafael. Op. cit. págs. 69 a 70

(13) Ibid., pág 71

(14) PEREZ Miranda Rafael Op. cit., págs. 40 a 42

(15) Ibid., págs. 43 a 45

(16) PEREZ Miranda Rafael Op. cit., págs. 48 y 49

(17) Ibid., págs. 50 a 53

(18) PEREZ Miranda Rafael Op. cit., págs. 60 y 61

(19) Ibid., pág. 62

CAPITULO II

MEXICO EN MATERIA DE INVENCIONES Y PATENTES

2.1. PRIMERAS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Las primeras leyes formales que en esta materia hemos tenido en México, son las del 28 de Noviembre de 1889, llamada "Ley de marcas de Fábrica", y la de 7 de Junio de 1890 sobre "Patentes de Privilegio a los Inventores o Perfeccionadores", a las cuales siguieron la del 25 de Agosto de 1903, conocida como "Legislación de Patentes de Invención y Marcas de Fábrica y Comerciales", la del 26 de Junio de 1928 llamada "Ley de Patentes de Invención" y "de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales", la del 10. de Diciembre de 1942 conocida como "Ley de la Propiedad Industrial", la "Ley de Invenciones y Marcas" del 10 de Febrero de 1976, ¹ y por último la que nos rige actualmente la "Ley de la Propiedad Industrial" del 27 de Junio de 1991, conocida como "Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial" desde esa fecha hasta antes del decreto que la reformara y la modificara en diversos artículos incluyendo en su denominación o título, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 02 de Agosto de 1994.

El ordenamiento jurídico mexicano sobre la propiedad industrial contiene normas de derecho constitutivo y de derecho sancionador.

Constitucionalmente se reconocen los derechos del inventor en los artículos 28 y 85 de la Constitución de 1857 y en el 28, párrafo 1o. de la vigente de 1917. ²

2.2. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las disposiciones de la vigente Ley de Propiedad Industrial son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Tal como lo señala el artículo 1 de la propia ley, con el fin de preservar la economía mexicana y la paz social.

La aplicación administrativa de la referida ley corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto del INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, por lo que todas las promociones, solicitudes, registros, permisos, licencias, procedimientos contenciosos, etc., que dicha ley prevee, deberán gestionarse ante dicho Instituto, ante la Dirección correspondiente, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ³

Las finalidades primordiales de la Ley de la Propiedad Industrial se encuentran establecidas en su artículo 2, y principalmente son: reconocer y proteger los derechos de exclusividad a los titulares de los llamados "derechos intelectuales" para de esta forma lograr su aplicación en la industria y el comercio y que este

régimen sea atractivo para los inventores y productores de servicios y artículos, tanto de origen nacional como extranjero, al fomentar la confianza de que se cuenta en México con una apropiada regulación en materia de Propiedad Industrial.

2.3. EL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (I.M.P.I.)

Esta autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial es creada por la Ley de la Propiedad Industrial, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal como se establece en el artículo 6 de la Ley en comento.

Los órganos de administración del Instituto son la Junta de Gobierno y un Director General, debiendo integrarse la primera por diez representantes designados por las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Relaciones Exteriores, de Agricultura y recursos hidráulicos (actualmente de agricultura, ganadería y desarrollo rural), de Educación Pública y Salud, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología. (artículos 7 y 7 bis de la Ley).

Por tener relación con el tema del presente trabajo mencionaré las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que más nos interesan y que se encuentran contenidas en las siguientes fracciones del artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial:

III.- Tramitar y , en su caso, otorgar patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas, la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorgan esta ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

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 lo dispone esta ley y su reglamento y en lo general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas: ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos...

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia.

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos, y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta ley.

2.4. GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 8 dispone que:

ARTICULO 8. El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

2.5. INVENCIONES PATENTABLES

La persona física que realice una invención tendrá el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, y este derecho se le otorgará a través de una patente, según lo establecen los artículos 9 y 10 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El derecho a obtener la patente pertenece al inventor, o a los inventores en común, cuando realizan la invención conjuntamente, cuando realicen una misma invención varias personas de forma independiente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente aquella que primero presente su solicitud.

2.5.1. CONTENIDO DE LA INVENCION

Para que una invención sea patentable, es decir, susceptible de otorgarse una patente para su explotación, se requiere cumplir con lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial que al tenor dice:

ARTICULO 16. - Serán patentables las invenciones que sea nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

- I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;**
- II.- El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;**
- III.- Las razas animales;**
- IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y**
- V.- Las variedades vegetales.**

2.5.2.- CARACTERISTICAS DE LA INVENCION PATENTABLE

Analizando la primera parte del artículo anterior, se mencionan en el mismo tres características de las invenciones, la novedad, el que sean resultado de lo que llaman "actividad inventiva" y por último la susceptibilidad de aplicación industrial. Características que en términos de la misma ley se traducen en lo siguiente:

CARACTERISTICA DE NOVEDAD: Para determinar que una invención es nueva se considera el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de la patente, o de la prioridad reconocida, a que se refiere más ampliamente el artículo 40 de la misma ley, esto es, se rechaza en nuestra legislación la novedad subjetiva en favor de pruebas objetivas, como "no patentado, publicado o utilizado anteriormente", incluyendo en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentados en México con anterioridad a la fecha de presentación de una solicitud, que se encuentra en trámite aunque aún no sean publicadas.

RESULTADO DE ACTIVIDAD INVENTIVA: Nuestra legislación no es muy clara sobre exactamente a que se refiere este requisito, por lo que algunos autores sostienen que esta actividad inventiva debe traducirse como un logro intelectual extraordinario, que exige más que el ejercicio de la habilidad técnica ordinaria y también debe tomarse en cuenta el estado de la técnica en nuestro país. Hoy en día se hace necesaria

la implementación de laboratorios y equipos dedicados a la investigación para lograr un invento que pueda ser patentado.

SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACION INDUSTRIAL: Creo que esta característica entraña el motivo por el cual se solicita la patente, y al mismo tiempo constituye la principal característica de una invención que se desea patentar, porque a través de la aplicación industrial es como la invención va a brindar una utilidad y el consiguiente beneficio económico que la explotación de la patente le conferirá al inventor.

2.5.3.- INVENCIONES A MATERIA VIVA

Se exceptúan en la segunda parte del artículo 16 de la Ley de la materia, como invenciones patentables:

- I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
- III.- Las razas animales;
- IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V.- Las variedades vegetales.

Creo que la razón principal para exceptuar como invenciones patentables a los procesos biológicos y el material biológico y genético, razas, partes del cuerpo humano y variedades vegetales, es debido, a que estos por su carácter de biológicos, son procesos que ya existen en la naturaleza y no son producto de una actividad humana, además de que al permitir patentar, es decir, explotar la invención de una raza animal o variedad vegetal, se permitirían los experimentos con material vivo que podría llegar a alterar ciclos biológicos naturales, con sus posibles consecuencias negativas.

Antes de las reformas del 02 de Agosto de 1994, (las más recientes actualmente), el artículo 20 de la Ley de la Propiedad Industrial (llamada en ese entonces Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial), permitía patentar:

- a) Variedades vegetales
- b) Invenciones relacionadas con microorganismos, en todos sus tipos
- c) Procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica.

Actualmente, con las reformas realizadas, las variedades vegetales ya no son patentables, sin embargo, las invenciones relacionadas con microorganismos y los procesos biotecnológicos, siguen siendo patentables, pues estos últimos no son considerados

esencialmente biológicos. Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial define a la biotecnología: " Biotecnología engloba todas las técnicas que utilizan organismos vivos, en particular animales, plantas o microorganismos, o cualquier tipo de material biológico que pueda ser asimilado a los microorganismos o partes de los mismos, para provocar en ellos cambios orgánicos." 4

2.6. DERECHOS DE PATENTE

El Artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial señala:

El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas. La descripción y los dibujos o en su caso, el depósito de material biológico a que se refiere el artículo 47 fracción I de esta Ley, servirán para interpretarlas.

Los maestros Macedo Hernández y Macedo de los Reyes comentan el artículo anterior de la siguiente forma:

Las patentes tienen dos partes fundamentales:

a) *Descripción. En esta parte se especifica fundamentalmente la tecnología para llevar a la práctica el invento. Se reseña además el problema que existe en la técnica, es decir, hasta donde se llegó en esta técnica. (Bibliografía de patentes anteriores).*

En este apartado se explica la solución que aporta el invento al problema aparentemente sin solución adecuada, o que aporta una innovación a las soluciones existentes. Según la materia, se acompañaran dibujos ilustrativos.

b) *Reivindicaciones.* Se define el alcance del derecho que otorga el título de patente de invención.

El material biológico obtenido en un experimento por procedimientos no convencionales, generalmente es difícil de volver a elaborarse o producirse con las mismas peculiaridades y características que en un experimento o producción posterior. Precisamente y a ello obedece que la Ley obligue al solicitante de una invención de esta especie, a que deposite una muestra del material biológico objeto de patente.

La Ratio Legis del artículo en comento, obedece precisamente a que en algunas ocasiones en las que la descripción y reivindicaciones eran contradictorias, era difícil determinar el alcance de las patentes. Así pues, los derechos de uso exclusivo de los titulares de patentes se limita exclusivamente a lo establecido en las reivindicaciones, no importando el título o nombre de la patente, o que sus descripciones no sean acordes con ellas. 5

Por otra parte es importante considerar los límites a los derechos de patente que establece el

Artículo 22

El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I. Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.

II. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio.

III. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación.

IV. El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional.

V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y,

VI. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

En relación a la fracción I, creo que cada caso concreto debe analizarse detalladamente para determinar si alguna actividad es meramente académica o científica, o bien si en ella existe un ánimo de provecho indebido.

El comentario que realizan los maestros Macedo Hernández y Macedo de los Reyes, a las siguientes fracciones del artículo en comento, resultan muy ilustrativos:

Fracción II. Para que un producto patentado se considere, ha sido introducido lícitamente al comercio, deben conjuntarse los siguientes elementos:

a) Que el producto haya sido elaborado con la autorización del titular de la patente. En caso de patente de proceso, que éste haya sido usado con la autorización del titular de la patente.

b) Que el producto patentado, o producto de proceso patentado, hayan sido elaborados dentro del territorio nacional.

c) Que productos de procedencia extranjera, y aquellos que son el resultado de un proceso, objeto de patente en México, entren al territorio nacional con la autorización del titular de la patente.

Fracción III. Creemos que para que pueda actualizarse esta hipótesis de excepción en favor de persona alguna, el uso anterior, incluyendo los procesos de prefabricación del proceso o producto patentado, deben ser acordes con la propia naturaleza de la invención.

Ciertamente, sería difícil cuantificar y establecer reglas generales, para determinar la existencia de elementos suficientes para actualizar la anulación de los efectos de una patente a favor de una persona. Así pues, como no sería justo que este beneficio se actualizarse a favor de una persona que únicamente fabricó un simple

cepillo limpiador después patentado, también sería injusto el negar dicho beneficio a quien fabricó un novedoso, costoso y complejo reactor nuclear, patentado posteriormente, aun cuando la ley no distingue el otorgar la misma protección en ambos casos, quizá fuere legal pero injusto.

Fracción IV. Este precepto es también aplicado a los aeronaves que se encuentren sobrevolando el territorio nacional, así como los buques que se encuentran transitando litorales propiedad de la nación.

Fracción V. La hipótesis a que se refiere esta fracción es un tanto indeterminada, pues el término "reiterado", puede presentarse a interpretaciones contradictorias. Creemos que en cada caso deben estudiarse las circunstancias concretas, a fin de determinar si se está en presencia o no, de la hipótesis normativa.

Fracción VI. En esta fracción, entendemos se considera una actividad ilícita, el utilizar o comercializar productos patentados consistentes en materia viva con fines de multiplicación o programación. ⁶

2.6.1. VIGENCIA DE LAS PATENTES

Como lo dispone el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial:

La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

2.6.2. ACCION DE DANOS Y PERJUICIOS POR INDEBIDA EXPLOTACION DE PATENTE

El artículo 24 de la Ley de Propiedad Industrial establece:

El titular de la patente después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta.

Resulta de gran ayuda para la comprensión de este artículo el comentario que al respecto hacen los maestros Macedo Hernández y Macedo de los Reyes, que a continuación transcribo:

Por daño debe entenderse, el menoscabo o detrimento del patrimonio ocasionado por un hecho o acto jurídico. Por perjuicio debe entenderse la ganancia lícita que deja de obtenerse por algún acto u omisión de otro. (Artículo 2108 y 2109 del Código Civil del Distrito Federal.)

Este tipo de acciones deben ser promovidas ante el juez civil competente, que tenga jurisdicción en el domicilio del demandado. A pesar de que este tipo de acciones no requieren de algún requisito de procedibilidad, sentimos que, la previa declaración administrativa de infracción o de ilícito a que se refieren los artículos 213 y 223, en contra del demandado, deben ser muy importantes en el ánimo del Juzgador; pues le facilitaría la comprensión además, de cuestiones técnicas, respecto de las cuales, se supone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es conocedora.

A pesar de que la fracción III del artículo 22 de la LFPPI, mencione que las patentes surten efectos contra terceros a partir de la fecha de presentación de la solicitud, lo cierto es que el titular de la patente, solamente puede demandar daños y perjuicios a los terceros que hubieren explotado su patente, con posterioridad a la fecha de publicación de la solicitud de la patente, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 7

2.6.3. EXPLOTACION DIRECTA Y SUBSTITUTA O LICENCIADA DE LA INVENCION PATENTADA

El artículo 25 de la Ley de Propiedad refiere qué debemos entender por explotación de una invención patentada, ya sea en forma directa por su titular o en forma substituta por licencia de su titular a un tercero, y con el fin de conocer estos conceptos y sus alcances, transcribo a continuación el citado artículo:

ARTICULO 25. El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen , vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado sin su consentimiento, y

II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará efectuada por el titular de la patente.

Para comprender qué debemos entender por explotar un derecho exclusivo otorgado por una patente, debemos interpretar a contrario sensu el primer párrafo del artículo anterior y desprenderemos del mismo que el titular de un derecho exclusivo para explotación de un producto o proceso patentado puede: fabricar, usar, vender, ofrecer en venta o exportar dicho producto o proceso. El segundo párrafo del mismo artículo se refiere a la licencia. Para que una licencia o autorización de uso o explotación de una patente pueda surtir efectos contra terceros, debe ser inscrita ante el I.M.P.I. Así pues, para que la explotación realizada por un licenciatarario pueda considerarse

como realizada por el titular de la patente, debe el contrato por virtud del cual se transmite al licenciatarlo la facultad de uso, estar debidamente inscrito en el expediente oficial de la patente de que se trate.

2.7. TRAMITACION DE PATENTES

El procedimiento para obtener una patente se encuentra descrito en el Capitulo V de la ley de Propiedad Industrial, concretamente del articulo 38 al 61 y se complementa con lo dispuesto en los articulos 24 al 49 del Reglamento de la misma Ley.

En forma resumida, considero que para la obtención de una patente deben observarse las siguientes etapas y procedimiento:

1A. ETAPA: INTEGRACION DE SOLICITUD Y ANEXOS

1º Obtener del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un ejemplar de la Forma Oficial de "Solicitud de Patente"

2º Efectuar el pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo que se practicarán a la solicitud. (articulos 38 de la Ley y 5 fracción VI del Reglamento)

3º Requisar la solicitud y acompañarse de los documentos anexos exigidos.

4º Indicar junto con la solicitud, la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, así como los datos relativos a los medios por los cuales se haya dado a conocer. Tratándose de solicitudes divisionales (aquéllas que son obtenidas de una primera solicitud), debe indicarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite de la solicitud inicial.

5º Acompañar a la solicitud la descripción, las reivindicaciones, el resumen, el dibujo o dibujos que se requieran, y en su caso la constancia de Depósito de material biológico. (artículos 27 al 33 del Reglamento y 47 y 48 de la Ley).

2A. ETAPA: PRESENTACION DE LA SOLICITUD

1º Presentar la solicitud de patente debidamente requisitada con todos sus anexos, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ante la Dirección de Patentes. (artículos 38 y 38 bis de la Ley).

De acuerdo con los dos últimos párrafos del artículo 5 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, las solicitudes pueden remitirse por correo, servicios de mensajería o transmisión telefónica facsimilar, con los requisitos y condiciones que establece el propio artículo.

3A ETAPA: EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD.

19 Una vez presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la solicitud y la documentación y podrá requerir que se precise, aclare o se subsanen las omisiones para lo cual concede al solicitante un plazo de dos meses. (artículo 50 de la Ley).

4A ETAPA: PUBLICACION DE LA SOLICITUD EN LA GACETA.

19 Aprobado el examen de forma, se publicará la solicitud de patente en trámite en la Gaceta de la Propiedad Industrial, después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud o en su caso de prioridad reconocida. (artículo 52 de la Ley y artículos 39 y 40 del Reglamento).

29 Puede publicarse la solicitud de patente en trámite antes del vencimiento del plazo señalado, a petición del solicitante, siempre y cuando dicha solicitud haya aprobado el examen de forma. (parte final del artículo 52 de la Ley y artículo 40 del Reglamento).

39 La publicación en la Gaceta da publicidad a la solicitud de patente por lo que se le considera desde ese momento como "patente en trámite" (artículo 39 del Reglamento).

5A ETAPA: EXAMEN DE FONDO.

19 Publicada la solicitud de patente se debe efectuar el pago de la tarifa que corresponda por concepto del examen de fondo.

29 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial examina la invención.

30 Después del examen el Instituto debe determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de la Ley o si la invención se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de la misma Ley (artículo 53 de la Ley) además de las condiciones que establecen los artículos 4 y 43 de la misma Ley. (artículo 42 del Reglamento).

40 Si no se cumple con los requisitos de patentabilidad, o se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 16 y 19 de la Ley, o se requiere más información para realizar satisfactoriamente el examen de fondo, el Instituto podrá requerir por escrito al solicitante para que dentro del plazo de dos meses presente la información o documentación necesaria o realice las aclaraciones pertinentes. (artículo 55 de la Ley y 42 a 45 del Reglamento).

6A ETAPA: OTORGAMIENTO DE LA PATENTE Y EXPEDICION DEL TITULO.

19 Cuando proceda el otorgamiento de la patente se le comunicará por escrito al solicitante para que en plazo de dos meses cumpla con los requisitos para su publicación y cubra los derechos por expedición del título. Señalandose una prórroga por igual plazo. (artículos 57 y 58 de la Ley).

29 Pagados los derechos correspondientes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título para cada patente y un reconocimiento oficial al titular. (artículo 59 de la Ley).

7A ETAPA: PUBLICACION DE LA PATENTE

UNICO: Otorgada la patente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá a hacer su publicación en la Gaceta, conteniendo el resumen de la descripción de la invención y el título de la patente en el cual se hará constar:

- 1.- Número y Clasificación de la Patente.
- 2.- Nombre y domicilio de la(s) persona(s) a quien(es) se expide.
- 3.- Nombre del Inventor o inventores.
- 4.- Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición.
- 5.- Su vigencia. (artículos 59 y 60 de la Ley).

2.8. TRANSMISION DE DERECHOS Y LICENCIAS.

Los derechos que confiere una patente o registro, y aún aquéllos derivados de una solicitud en trámite, pueden gravarse, transmitirse total o parcialmente en términos de la legislación común.

2.8.1. TRANSMISION DE DERECHOS

Dichos gravámenes o transmisión de derechos deben inscribirse en el Registro Mexicano de la propiedad Industrial para que surtan efectos contra terceros, en los términos que indique el Reglamento de la Ley.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el primer párrafo del artículo 62 y en el artículo 64 de la Ley de Propiedad Industrial.

2.8.2. LICENCIAS PARA EXPLOTACION DE PATENTES.

Mediante Convenio, el titular de la patente o registro puede conceder la licencia para su explotación, y ese convenio debe ser inscrito en Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que surta efectos contra terceros, según lo determina el artículo 63 de la Ley en comento.

Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o registro de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo. (artículo 67 de la Ley).

2.8.3. LICENCIAS OBLIGATORIAS.

El artículo 70 de la Ley de Propiedad Industrial contempla lo que doctrinariamente se ha denominado las "LICENCIAS OBLIGATORIAS" y determina esta posibilidad para que cualquier persona pueda solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria, cuando después de tres años de otorgada la patente o cuatro años de presentada la solicitud, lo que ocurra más tarde, esta no haya sido explotada. (salvo que existan causas justificadas).

No obstante no procede la concesión de una licencia obligatoria cuando el titular de una patente o el licenciataria hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

Sin embargo el artículo 72 de la misma Ley le concede al titular de la patente la oportunidad para que antes de otorgarse la primera licencia obligatoria, proceda a su explotación, dentro del plazo de un año, a partir de que se le notifique la situación.

A quién se le conceda una licencia obligatoria, tendrá la obligación de pagar regalías al titular de la patente, y este pago concluirá cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista en la Ley (artículo 73 de la Ley). También deberá iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años, a

partir de la fecha en que se le conceda (artículo 75 de la Ley) en caso contrario le será revocada. La licencia obligatoria no será exclusiva (artículo 76 de la Ley).

2.8.4. LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA.

El artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla la existencia de las "LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA" cuya concesión será otorgada por causas de emergencia o seguridad nacional. Aunque en México esta disposición a la fecha no ha tenido aplicación.

CITAS BIBLIOGRAFICAS

(1) VINAMATA Paschkes Carlos. Ciencia Jurídica México 1993. Editorial U.N.A.M. pág. 488

(2) MUNOZ Luis. Derecho Mercantil Tomo II. Cárdenas Editor y Distribuidor, 1ª Edición, México 1973, págs. 529 y 530

(3) REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Promulgada el 18 de Noviembre de 1994 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Noviembre de 1994. EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL fué promulgado y publicado en las mismas fechas que el Reglamento anterior.

(4) MACEDO HERNANDEZ José Héctor y Macedo de los Reyes José Alejandro. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Anotada, Comentada, con Jurisprudencia y Tesis. Cárdenas Editor y Distribuidor, 1ª Edición México 1993 págs. 46 y 47

(5) Ibid., págs., 50 y 51

(6) MACEDO Hernández José Héctor y Macedo de los Reyes José Alejandro Op. Cit., págs. 53 a 55

(7) Ibid., pág. 59.

CAPITULO III

MARCAS

3.1 CONCEPTO DE MARCA.

Resulta relevante tratar el tema de las marcas, pues éstas ocupan un lugar muy importante en la atención de los empresarios mexicanos, y como atinadamente señala el Lic. Mauricio Jalife Daher "La historia demuestra que no existe ninguna empresa líder que no fundamente gran parte de su existencia y desarrollo en la posesión de derechos exclusivos superiores a los de su competencia". ¹

Existen diversos y variados conceptos de lo que podemos entender por "marca", sin embargo, la mayoría de los tratadistas y empresarios coinciden en definir a la marca como un signo distintivo de mercancías producidas o distribuidas por las empresas.

De tal suerte que el Dr. Luis Muñoz la define como "cualquier medio material que permita distinguir la mercadería a que va adherida, y puede consistir en palabras, frases, firmas, números, dibujos, pinturas, retratos, recipientes, envolturas, etc. Se trata de un signo distintivo por sí mismo, ya que si la marca fuera consustancial con la mercadería no sería tal pues nos encontraríamos ante un modelo, o sea ante una nueva forma patentable. ²

La palabra marca es una denominación amplia que abarca otros conceptos más estrechos. Una marca es un nombre, un término, un símbolo y/o diseño especial con el que se trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores. ³

La marca asegura la estabilidad de las corrientes comerciales y contribuye a intensificarlas, merced a la creciente demanda de mercancías que provocan, de acuerdo con el renombre de que gozan. Por tanto, salta a la vista la importancia que tiene la Marca especialmente en el Comercio Internacional, en cuya actividad desempeña en cierto modo un papel de elemento regulador que todos le reconocen. Pero el nacimiento del Derecho a la Marca, las formalidades necesarias para obtener su registro y las diversas modalidades referentes a su protección, quedan sujetas a muy variadas exigencias que frecuentemente cambian de una Legislación Nacional a otra, razón por la cual se ha procurado la unificación de tales Legislaciones. ⁴

3.1.1. TEORIAS QUE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DE MARCAS

La Marca constituye otra de las instituciones clásicas del Sistema de Propiedad Industrial y como tal ha sido objeto de análisis en la Ciencia Jurídica.

Sin embargo, es escasa la información estadística o empírica que existe respecto a la función económica que desempeñan las Marcas en el comercio contemporáneo. El tema de la Marca, su origen, sus características, la protección que debe dársele, y la mayor parte de los aspectos que abarca la teoría marcaría, han sido abordados fundamentalmente desde la óptica legal. 5

La teoría que sostiene que la Marca es inocua y debe permitirse a los particulares que las registren, usen, abandonen o contraten Marcas Foráneas a su libre albedrío, es inaceptable, sobre todo en los países en desarrollo, por los múltiples inconvenientes que ha producido. Independientemente del régimen socioeconómico que se adopte localmente se considera indispensable la intervención del Estado para regular esta materia con el fin de proteger el interés de la comunidad y asegurar un desarrollo autónomo y equilibrado.

La teoría tradicional de la Marca, sostiene que esta es una institución de orden público porque cumple una función social al proteger al consumidor indicándole en términos inequívocos, el origen del bien o del servicio marcado. Por lo tanto la existencia de la Marca se justifica, desde el punto de vista legal, porque es un instrumento de protección para el público consumidor. De ahí que cuando una Marca en la práctica no realiza esa función, el Estado no debe permitir que continúe utilizandose, independientemente de que al impedirlo, afecte el interés de su titular. 6

3.1.2. CONCEPTOS JURIDICO Y ECONOMICO DE MARCA

Marca es desde el punto de vista jurídico, según lo ha expresado Yves Saint Gal, "Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de los de la competencia". Asimismo, en el aspecto económico, " La Marca se define como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía". Y desde el punto de vista de lo que expresa la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, que entiende por Marca "Un signo visible protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la Ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa, de las de otras empresas." 7

En nuestra vigente Ley de la Propiedad Industrial se define a la marca como sigue:

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

Y los signos que pueden constituir una marca según el artículo 89 de la misma Ley son:

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

que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente (artículo 90) y;

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

3.2. EL NOMBRE COMERCIAL Y EL LOGOTIPO

Considero apropiado, comentar que una marca abarca otros conceptos, por lo que podemos considerar dentro de las marcas dos figuras sui generis que son el nombre comercial y el logotipo. Un nombre comercial consiste en palabras, letras y/o números que se pueden pronunciar. Un logotipo es la parte de la marca que aparece bajo la forma de un símbolo, diseño, colorido o letrero distintivo. Se reconoce de vista pero quizá no se exprese cuando una persona pronuncia el nombre comercial. ^e El nombre comercial atiende a la protección de la denominación con que un establecimiento mercantil se distingue frente al público consumidor. " El nombre comercial es la denominación con la cual una persona física o jurídica ejerce su comercio o su industria". ^e

3.3. CLASES DE MARCAS

Una MARCA REGISTRADA es una marca que ha recibido protección legal debido a que, de acuerdo con la Ley, se ha convertido en propiedad de un solo vendedor. Por lo tanto, marca registrada es, en esencia, un término legal. Todas las marcas registradas son marcas y, por lo tanto, incluyen las palabras, letras, o números que se pueden pronunciar. También pueden incluir un diseño ilustrado (logotipo). Algunas personas creen, erróneamente, que la marca comercial es sólo la parte pictórica de la marca. ¹⁰

3.3.1. CLASES DE MARCAS ATENDIENDO A SU POSEEDOR.

Un método importante para clasificar las marcas es sobre la base de quien las posee: productores e intermediarios. Se han usado los términos nacional y privada para describir la propiedad de las marcas de los productores e intermediarios, respectivamente. (9) Podemos decir entonces que según sea el poseedor de la marca, existirán:

A) Marcas Nacionales.- Propiedad de los productores y

B) Marcas Privadas.- Propiedad de los Intermediarios.

3.3.2. CLASES DE MARCAS ATENDIENDO A SUS CARACTERES ACCIDENTALES.

Según sea el contenido de sus caracteres accidentales; las Marcas se dividen en:

- a) **NOMINATIVAS**
- b) **FIGURATIVAS O INNOMINADAS**
- c) **MIXTAS**
- d) **PLASTICAS**

a) Las **MARCAS NOMINATIVAS**, que también se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras. Pueden consistir en nombre propio, geográfico o comercial, expresado bajo forma distintiva. En esta clase también se comprenden las denominaciones de fantasía y evocativas; igualmente pertenecen a esta categoría los títulos de periódicos; las iniciales, letras o siglas y los números. ¹¹

Estos signos marcarios penetran entre las gentes, porque el público rápidamente aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras en la que la Marca se compone.

b) La **MARCA FIGURATIVA** se distingue de la **NOMINATIVA** porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concorra en ella el oído; esta Marca es más fácil de retener en la mente que la Marca Nominativa, pues consta de signos visibles. Puede ser recordada aun por los analfabetas o por gente de países distintos que hablan idiomas diferentes. Pero dicha Marca no puede como la **NOMINATIVA**, correr de boca en boca para designar el producto. Para suplir esa desventaja es frecuente que la contraseña adoptada como Marca se forme combinado el elemento nominativo con el elemento figurativo. La combinación de estas dos especies de Marcas da lugar a las **MARCAS MIXTAS**, también llamadas **MARCAS COMPUESTAS**.

Algunos autores consideran además las **Marcas Ideativas**, en las cuales de la combinación del elemento nominativo con el figurativo, o por virtud de otro artificio, surge su tercer elemento de sugestión, por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanto una imagen, ni un sonido, sino una idea que con ellos se origina. Puede señalarse como ejemplo la que está formada por la denominación "*Emulsión de Scott*" y la figura de un hombre que lleva a sus espaldas un gran pez. De este modo las Marcas al mismo tiempo que con la forma nominal se integran con la forma emblemática, tornanse en **Marcas Evocativas**.¹²

c) Las **MARCAS MIXTAS** pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución (denominación) con una figura (signo visible);

también pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores.

Nuestra legislación reconoce a veces implícitamente, en ocasiones de manera expresa, esa triple distinción de los signos marcarios. Así por ejemplo el Artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, al señalar lo que puede constituir una Marca, enuncia que podrán ser los nombres y las denominaciones (MARCAS NOMINADAS), las formas tridimensionales y las figuras visibles (MARCAS INNOMINADAS Y MIXTAS).

d) Cuando es la forma de los productos, o la forma de sus envases, o la forma de sus recipientes, o la forma de las respectivas envolturas, el medio material que se emplea como signo distintivo de las mercancías, las Marcas se llaman **Marcas Formales o Plásticas**.

3.3.3. MARCAS IMPROPIAS

El uso de Marcas es facultativo para las empresas.

En la doctrina y en la realidad socioeconómica se distingue la marca propiamente dicha, a la que acabamos de referirnos, de las denominadas marcas impropias, éstas son las siguientes: Marcas de Protección, de defensa y calidad. Las primeras son aquellas que se registran por la empresa titular de una marca propiamente dicha, para

que, dada su semejanza, no puedan utilizarse por empresas competidoras. Las marcas de defensa son las que registran para el caso de que la empresa llegue a producir ciertas mercaderías. Semejantes marcas impropias lo son porque no se exteriorizan, no aparecen adheridas a las mercaderías, ni por el consiguiente son signos distintivos de ellas. 13

3.3.4. CLASES DE MARCAS ATENDIENDO A SU RELACION CON OTRAS

Por lo que desde el punto de vista de sus relaciones con otras especies de Marcas, estas se dividen en:

- Defensivas
- De Reserva
- Ligadas
- Colectivas.

Las **MARCAS DEFENSIVAS O PROTECTORAS** ya mencionadas con anterioridad, son aquellas que presentan semejanza a la vista o al oído, las cuales son llevadas al registro por algunos industriales y comerciantes no con el fin de ser usadas, sino únicamente con la intención de usar sólo una de ellas y para impedir que terceros competidores usen o registren una Marca similar susceptible de causar confusión con la Marca en uso. Se llaman de protección o de defensa porque alrededor de la Marca principal, que es la única utilizada en la práctica, los signos análogos "forman una red de seguridad

construida por las marcas satélites que tienen sólo una misión defensiva, haciendo más difícil la agresión y asegurando así la validez de la Marca que interesa al empresario".

Las Marcas de Reserva, son aquellas que son registradas para ser eventualmente usadas. Se trata generalmente de Marcas con ciertas cualidades que las hagan atractivas al público consumidor, que sean sugestivas e interesantes para señalar ciertos productos o para fines de publicidad y que los comerciantes e industriales precavidos registran, reservándolas para su uso antes que otros se anticipen y las adopten. En tanto las **Marcas de Defensa y de Reserva** se asemejan por el hecho de que no se destinan a un uso inmediato y aún cuando varíen en cuanto a los fines que se persiguen en el registro de unas y otras, se dice generalmente que también las de reserva son Marcas de obstrucción.

Marcas Ligadas, son las que reciben esa consideración, por pertenecer a un mismo propietario, ser semejantes y amparados los mismos o similares artículos. Difieren de las **Marcas de Protección y de Reserva** en que no están formadas únicamente con el propósito de no ser usadas, sino que lo normal es que con la Marca originaria o principal se exploten simultáneamente por su titular. Las características de las Marcas así formadas es que no pueden ser transmitidas sino en conjunto. Para todos los demás efectos, cada Marca se considera como un registro independiente. Algunos autores las llaman Marcas en serie y bajo tal rubro se dice que consisten en

determinadas Marcas que se aplican con peculiares variantes, al los diversos productos o artículos de un establecimiento.

La **Marca Colectiva**, es el signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado. Encuentra su utilidad particular ahí donde los productos son reputados, pero donde las empresas particulares no son bastante importantes para soportar la carga de la marca individual y sobre todo el depósito y las persecuciones en el extranjero. ¹⁴ La Ley de la Propiedad Industrial actualiza el régimen que a nivel internacional existe para las marcas colectivas, al disponer que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos podrán solicitar el registro de marca colectiva, para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, respecto de los productos o servicios de terceros. (artículo 96).

3.3.5 CLASES DE MARCAS ATENDIENDO AL POSEEDOR.

Es generalmente aceptada por la doctrina la clasificación que distingue las Marcas en:

- **MARCAS INDUSTRIALES.**
- **MARCAS COMERCIALES.**
- **MARCAS DE AGRICULTURA.**

El elemento que se toma en cuenta para designar una Marca como Industrial o Mercantil es la calidad del sujeto que usa el signo distintivo. La diferencia específica entre ambos tipos de Marcas se encuentra precisamente en la calidad del sujeto titular de las mismas, de tal manera que el signo distintivo será MARCA INDUSTRIAL o MARCA DE COMERCIO, según que su titular sea productor o simplemente expendedor. 15

En cuanto a las **Marcas de Agricultura** los autores y legisladores que las reconocen como integrantes de una tercera categoría de Marcas, las agrícolas son aquellas que usa el agricultor para denotar el origen de los productos de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc. 16

3.3.6. CLASIFICACION DE MARCAS PARA EFECTOS DE REGISTRO

Por último en nuestro sistema jurídico, según el artículo 93 de la vigente ley de la materia, esto es, la Ley de la Propiedad Industrial, al registrar una marca debe establecerse su relación con productos o servicios determinados, según la clasificación que establece el Reglamento de dicha ley.

Lo anterior determina una clasificación oficial bipartita, para efectos de registro de marcas, dividiéndolas así en:

- Marcas de Producto y
- Marcas de Servicios.

Actualmente México ha adoptado la clasificación internacional de marcas, establecida en virtud del arreglo de Niza, revisado en Estocolmo en 1967 y Ginebra en 1977. Esta clasificación comprende 42 casilleros o clases; 34 casilleros comprenden productos, los restantes 08 casilleros comprenden servicios. ¹⁷

3.4. SIGNOS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES COMO MARCAS.

La ley establece una serie de limitaciones positivas y negativas para registrar los signos visibles como marcas. Las positivas consisten en que únicamente los signos visibles determinados en el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial pueden constituir una marca, en cuanto a las limitaciones negativas, estas son impuestas por el artículo 90 de la misma ley a los signos que no serán registrables como marca.

Según el artículo 89 de la ley existen únicamente cuatro signos susceptibles de constituir marcas, a saber:

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Atendiendo a la clasificación de marcas en nominativas, innominadas y mixtas, podemos concluir que las denominaciones, los nombres comerciales, denominaciones y razones sociales, los nombres propios de personas físicas que se mencionan en las fracciones I, III y IV del artículo anterior podrán constituir marcas nominativas, las figuras visibles y las formas tridimensionales podrán constituir marcas innominadas y cualquier combinación de denominación y signos visibles, marcas mixtas.

3.4.1. SIGNOS NO REGISTRABLES COMO MARCA

Se encuentran determinados en el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial que al tenor establece:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

II.- Los nombres técnicos de uso común de los productos o servicios que pretenda ampararse con la marca, así como aquéllas 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 del uso común y aquéllas 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 que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominados 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 equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas 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 estos, 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 el consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su

orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que 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 el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quién solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida.

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a 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 titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Las hipótesis contenidas en las fracciones del artículo anterior, establecen la pauta a seguir en cuanto a los signos que no pueden considerarse apropiados para ser usados como marca, y en

resumen las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar dentro de los criterios siguientes:

- a) Por ser animadas o cambiantes (fracción I, que tratándose de denominaciones más bien podrían considerarse como "aviso comercial")
- b) Por ser de uso común (fracción II, III y V, pues se alentaría a las prácticas monopólicas)
- c) Por no ser distintivas (fracciones II, y III con el propósito de hacer incunfudible un producto o servicio, respecto de los de su misma especie o clase).
- d) Por ser descriptivas (fracción IV debido a que al describir el producto o servicio causan en el público consumidor un estímulo para su adquisición lo que genera ventajas y puede prestarse a engaños)
- e) Por afectar símbolos oficiales (fracciones VII, VIII y IX en razón de que en México no existen leyes que autoricen a los particulares al uso o imitación de símbolos oficiales y además su uso generaría ventajas, al hacer creer al consumidor que el producto o servicio está avalado por lo que representa el símbolo oficial)
- f) Por inducir a error o confusión (fracciones X, XI y XIV, la autoridad encargada de determinar si una marca puede engañar al público, por crearle una idea falsa o contraria a lo que el producto o servicio es en sí mismo, o a su lugar de origen, es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y tiene una amplia discrecionalidad en este aspecto.

g) Por estar vinculadas a una persona o empresa (fracciones XII y XIII, a menos que se cuente con la autorización expresa del interesado o en caso de haber fallecido éste, de las personas que la ley determina, pues la fama pública de una persona o empresa representaría una ventaja para la marca.

h) Por afectar derechos de marcas previamente registradas o de nombres comerciales reconocidos (fracciones XV y XVI, para proteger los derechos de las marcas o nombres comerciales registrados y evitar que el consumidor relacione ambas marcas, lo que traería ventajas para alguna de ellas y correlativas desventajas y posible desprestigio para la otra)

3.5. VIGENCIA Y EFECTOS DEL REGISTRO

En cuanto a la vigencia y efectos del Registro de una marca serán analizados los artículos 92 a 95 de la Ley de Propiedad Industrial .

3.5.1. VIGENCIA DEL REGISTRO

Artículo 95.- El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

Aunque expresamente en el artículo anterior no se especifique la obligación del titular del registro de una marca, para que haga uso de ella dentro del plazo de vigencia, es importante señalar que el artículo 130 de la misma Ley al tratar de la caducidad del registro, establece que la falta comprobada de uso de un registro marcario por más de tres años, traerá como consecuencia su caducidad. Las figuras de caducidad y renovación de registros se tratarán más ampliamente en el apartado respectivo de este mismo capítulo.

3.5.2 . EFECTOS DEL REGISTRO

Podemos decir que sin duda el primer efecto del registro de una marca hacia su titular es el derecho a su uso exclusivo, y consecuentemente el ejercitar acciones contra quienes no respeten esa exclusividad.

Sin embargo existen ciertos casos en los cuales el registro de una marca no produce efecto alguno con relación a terceros, y en estos casos se contemplan en el artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial que transcribo:

ARTICULO 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese

empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de este, y

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quién le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta ley.

El caso contenido en la fracción I, es correlativo al que establece el artículo 151 en su fracción II, al tratar la nulidad de un registro de marca, pues ambos consideran que debe respetarse el mejor derecho por uso anterior de una marca.

3.6. TRAMITE DE REGISTRO DE MARCAS

El trámite para obtener el registro y la expedición del título de una marca se encuentra establecido en el capítulo V, específicamente del artículo 113 al 135 de la Ley de Propiedad Industrial y del artículo 56 al 62 del Reglamento vigente de la propia ley.

Para resumir el trámite de registro lo he dividido en varias etapas que se describen en los siguientes apartados.

1.- SOLICITUD DE REGISTRO

1º Obtener del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un ejemplar de forma oficial de solicitud de registro de marca;

2º Realizar el pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título (artículo 114 de la Ley y artículo 5 fracción VI del Reglamento)

3º Requirir la solicitud en tres ejemplares y acompañarse de los anexos exigidos (artículo 113 de la Ley y 56 y 57 del Reglamento)

4º Si la marca es solicitada a nombre de dos o más personas, se debe presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca conferidos (artículo 116 de la Ley y 58 del Reglamento)

2.- EXAMEN DE FORMA

1º Recibida la solicitud se efectúa el examen de forma, tanto de la solicitud como de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que establece la Ley y el Reglamento (artículo 119 de la Ley).

2º Si al momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de la Ley, esa será su fecha de presentación, de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos (artículo 121 de la Ley)

3.- EXAMEN DE FONDO

1º Concluido el examen de forma se procederá a realizar el examen de fondo a fin de verificar, si el signo es registrable como marca (artículo 122 de la Ley)

2º Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, si existe algún impedimento para

el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto la comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones y manifieste lo que a su derecho convenga (artículo 122 de la ley). No obstante lo anterior el interesado tiene un plazo adicional de dos meses, sin que medie solicitud, el cual se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo concedido en primer término. (artículo 122 bis de la Ley)

4.- REGISTRO DE MARCA Y EXPEDICION DEL TITULO

19 Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se expedirá el título. En caso de negar el registro de una marca el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante (artículo 125 de la Ley).

20 El Instituto expedirá un título por cada marca como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en él se hará constar:

- I.- Número de registro de la marca;
- II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;
- IV.- Nombre y domicilio del titular;
- V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;

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

VII.- Su vigencia (artículo 126 de la Ley)

3º Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta (artículo 127 de la Ley)

3.6.1.- RENOVACION DEL REGISTRO

Este tema se encuentra regulado en el siguiente artículo de la Ley de Propiedad Industrial:

ARTICULO 95.- El registro de una marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

Para que un registro marcario pueda renovarse, será necesario que este haya sido usado en forma continua e ininterrumpida. En los formatos de renovación de marcas, deberá manifestar el solicitante o apoderado, bajo protesta de decir verdad que el registro respecto del cual se solicite la renovación, ha sido usado en forma continua e ininterrumpida durante un plazo igual a tres años o mayor. (artículo 134 de la Ley)

La renovación del registro de una marca debe solicitarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia y no obstante lo anterior se le dará trámite a las solicitudes de renovación que se presenten dentro de los seis meses posteriores a la terminación de vigencia del registro. (artículo 133 de la Ley)

3.7. LICENCIAS Y TRANSMISION DE DERECHOS

El artículo 136 de la Ley de Propiedad industrial contempla la figura de la concesión de licencia de uso de marca y al tenor establece:

ARTICULO 136.- El titular de una marca registrada o en trámite 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 el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Si los licenciatarios se encuentran autorizados para ello, podrán a su vez conceder sublicencia de uso, las partes podrán fijar de común acuerdo los términos y condiciones que más les convengan, teniendo como única limitante el hecho de que la contratación, no implique un ilícito o un acto contrario a las buenas costumbres y a la moral, y desde luego que la contratación contenga todos los elementos de existencia y de validez que la legislación común exige.

ESTA COPIA HA SIDO
SALIDA DE LA BIBLIOTECA

En cuanto a la inscripción de la concesión de una licencia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bastará formular la solicitud correspondiente en términos del artículo 11 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Es importante destacar que el artículo 139 de la Ley de Propiedad Industrial contiene una obligación para el usuario o licenciatario, consistente en que los productos o servicios que preste, deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca, además de que los productos o el establecimiento donde se presten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario (o licenciatario) y otros datos reglamentarios.

Generalmente, la obligación que se contiene en el artículo comentado, constituye cláusula especial en los contratos de licencia de uso de marcas de tal suerte que su incumplimiento es causal de rescisión del contrato.

Lo dispuesto en el precepto legal en comento, es de estricta lógica, pues el titular de una marca, es el primer interesado en que su marca no sea desprestigiada con productos o servicios de mala calidad. 18

El Reglamento en vigor, nada dice en relación con los demás datos que el licenciatario de la marca deba indicar al ofrecer el producto o servicio respectivo.

En lo que toca a la transmisión de derechos, estos pueden derivarse de:

- a) Una solicitud de registro de marca; y
- b) Una marca registrada.

Ambos podrán, al tenor de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial, gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades de la legislación común. Pero el gravámen o la transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. La inscripción deberá hacerse en términos del artículo 11 del Reglamento de la ley de la Propiedad Industrial y son aplicables en cuanto a la transmisión de derechos los artículos 144 a 148 y 150 de la Ley de la materia.

3.8. NULIDAD, CANCELACION Y CADUCIDAD DEL REGISTRO.

Según dispone el artículo 155 de la Ley de Propiedad Industrial, la declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, se hará administrativamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la federación, exceptuándose el

caso de caducidad por falta de renovación del registro, pues en este caso no se requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

Considero apropiado mencionar que el órgano que dentro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene como atribución la substanciación de estos procedimientos es la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial.

3.8.1. NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS.

El artículo 151 de la Ley de la materia en comento, enuncia los casos en que se considera nulo un registro de marca y que consisten en:

- I.- Haber sido otorgado en contravención a lo dispuesto por la ley;
- II.- Que la marca registrada sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra anteriormente usada y que se siga usando;
- III.- Haberse obtenido con datos falsos en la solicitud
- IV.- Haber sido otorgado por error, inadvertencia o falta de apreciación
- V.- Haberse obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad, podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las

fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

3.8.2.- CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

Al tenor, el artículo correspondiente, dispone:

ARTICULO 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

- I.- Cuando no se renueve en los términos de esta ley; y
- II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Corresponden a la Dirección de Protección de la Propiedad Industrial del Instituto, las facultades de inspección y vigilancia a que se refiere el artículo 203 de la Ley, a fin de verificar el uso de marcas y determinar si procede su caducidad.

3.8.3.- CANCELACION DEL REGISTRO MARCARIO

Es un caso curioso la cancelación de un registro de marca, y está contemplado al tenor del artículo 153 de la Ley de Propiedad Industrial, esto ocurre cuando una marca se llega a convertir en una "denominación genérica" que le hace perder su carácter distintivo respecto a los productos o servicios que identificaba.

Lo anterior puede deberse a varios factores:

- a) Que la marca tenga un alto poder distintivo
- b) Que se realicen campañas publicitarias masivas de la marca
- c) Que los productos o servicios sean de buena calidad
- d) Que el público retenga en primer lugar a la marca y luego al producto o servicio, identificando a estos últimos como sinónimos de su marca.

Y al combinarse estos factores ocasionan un fenómeno de propagación e interpretación indebida por parte del consumidor.

Así pues, el irónico castigo de quién permita que su marca se propague, de tal suerte que le sea imposible frenar su uso indebido (por tratarse de cientos de infractores, en su caso), será perder en favor de la colectividad, sus derechos de exclusividad que sobre la marca, tenía. 19

CITAS BIBLIOGRAFICAS

- (1) JALIFE Dhaer Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista S.A. de C.V. , 2ª Edición. México 1993 (Prólogo)
- (2) MUNOZ Luis. Derecho Mercantil. Tomo II. Cárdenas Editor y Distribuidor. 1ª Edición, México 1973, pág. 555
- (3) BENNET Peter D. Dictionary of Marketing Terms. Editado por la American Marketing Association, Chicago, 1988; pág. 18
- (4) RANGEL Medina David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México. México 1960, pág. 50
- (5) Idem.
- (6) RANGEL Medina David Op. cit. pág. 51
- (7) Ibid., pág. 52
- (8) STANTON William S., Etzel Michael J. & Walker Bruce J. Fundamentos de Marketing. Editorial Mc Graw Hill, 9ª Edición, 5ª Edición en español. México 1993, pág. 232

- (9) LEGON Fernando. Derechos Intelectuales, Tomo I. Editorial Astrea. México 1986, pág. 97.
- (10) STANTON William S. Op. cit. pág. 232
- (11) RANGEL Medina David. Op. cit. pág. 154.
- (12) Ibid., pág. 155.
- (13) MUNOZ Luis Op. cit. pág. 555
- (14) RANGEL Medina David. Op. cit. pág. 157.
- (15) Ibid., pág. 159.
- (16) RANGEL Medina David. Op. cit. pág., 160.
- (17) MACEDO Hernández José Héctor y Macedo de los Reyes José Alejandro. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Anotada, Comentada, con Jurisprudencia y Tesis. Cárdenas Editor y Distribuidor, 1ª Edición, México 1993, págs. 184 y 185.
- (18) MACEDO Hernández José Héctor Op. cit., pág., 239
- (19) Ibid., pág. 260.

CAPITULO IV

FIGURAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL RELACIONADAS CON LA FRANQUICIA.

La Rama del Derecho denominada Propiedad Intelectual incorpora el derecho sobre las creaciones nuevas, resultado de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual.

El común denominador de la Propiedad Intelectual es precisamente la creatividad intelectual que resulta del conocimiento científico, inventivo, técnico, literario, artístico y mercadológico del ser humano. Comprende obras artísticas o intelectuales; invenciones, diseños de carácter industrial, conocimientos técnicos, patentes y el crédito comercial o good will que desarrollan las empresas y el comercio en sus estrategias de mercadotecnia y publicitarias, bajo el apoyo de marcas y demás signos distintivos.

En México, el Sistema de Propiedad Intelectual se origina de la misma Constitución Política, que reconoce derechos exclusivos de uso y explotación en favor de quienes producen invenciones u obras intelectuales. Sin embargo la regulación específica de las figuras mencionadas corresponde a la siguiente legislación: LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, para el caso de creaciones nuevas y signos distintivos aplicados dentro de la industria, LEY DE COMPETENCIA ECONOMICA, para la represión de la Competencia desleal, y la LEY

FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, para el caso de obras intelectuales y artísticas. 1

Indudablemente que al hablar de obras intelectuales, comprendemos tanto a las obras artísticas o estéticas como a las invenciones susceptibles de aplicación en la industria, por lo que podemos considerar a este tipo de figuras genéricamente como Propiedad Intelectual, sin embargo, en la doctrina se ha distinguido a las segundas dentro de una diversa Rama del Derecho que es la llamada Propiedad Industrial la cual se reserva para los inventos, marcas, patentes y nombres comerciales, entre otras figuras más, que como su nombre lo indica, tendrán una aplicación en la Industria.

En el presente capítulo se hará referencia únicamente a las siguientes figuras: El derecho de autor, el Secreto Industrial, los Modelos de utilidad y los Diseños Industriales, en virtud de que las invenciones, patentes y marcas ya han sido tratados en los capítulos anteriores.

4.1. MODELO DE UTILIDAD

CONCEPTO: La ley de la propiedad industrial define al modelo de utilidad como sigue:

ARTICULO 28.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura ó forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Según la disposición anterior podemos decir que en nuestro sistema jurídico se considera al modelo de utilidad como una invención menor, consistente desde mi punto de vista en la modificación de disposición, configuración, estructura o forma de los objetos, utensilios, aparatos o herramientas, para obtener de ellos una función diferente o una ventaja utilitaria.

4.1.1. REGISTRO DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Para tramitar el registro de un modelo de utilidad, debe efectuarse el mismo procedimiento que se establece para la obtención de patentes.

El registro de un modelo de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Lo anterior en virtud de que la ley lo considera como una invención menor.

4.1.2. EXPLOTACION DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

La explotación de estos modelos se traduce en el derecho exclusivo que su titular tiene de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el modelo de utilidad registrado, sin su consentimiento.

4.2. DISEÑOS INDUSTRIALES.

CONCEPTO: El diseño es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas, colores, incorporados a un bien material, al cual otorgan "un aspecto peculiar y propio"; cuando el objetivo de la creación del mismo es su incorporación a un producto que se producirá industrialmente (dibujo industrial) o servir de tipo o patrón para la fabricación de un producto (modelo industrial), se trata de un diseño industrial. ²

Aunque la vigente ley de la propiedad industrial no define el término "diseño industrial", su artículo 32 establece:

Artículo 32.- Los diseños industriales comprenden a:

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

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

4.2.1. REGISTRO DE DISEÑOS INDUSTRIALES

La tramitación del registro de los diseños industriales se llevará a cabo mediante el procedimiento para la obtención de patentes, una vez obtenido el registro, este tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro.

4.3. CONCEPTO DE SECRETO INDUSTRIAL

El secreto industrial ha sido definido indirectamente en el derecho positivo, y la doctrina se ha ocupado sistemáticamente de él solo en los últimos años, en gran medida se han recogido en el campo jurídico las ideas de los empresarios y economistas.

Existe cierta coincidencia hoy día en que se trata de un conjunto de conocimientos, información organizada de los mismos, que son susceptibles de ser transferidos por constar en soportes materiales, que otorga a una empresa ciertas ventajas frente a la competencia o la posibilidad de permanecer en el mercado en situación

similar a la de la competencia, y que se mantiene oculto respecto a la misma. 3

Diversos doctrinistas consideran como resultado satisfactorio la definición de secreto industrial que realiza la ley mexicana de la Propiedad Industrial, misma que lo define como:

ARTICULO 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, lo que resulta evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerarán que entran al dominio público o que es divulgada por

disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione con el objeto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquiera otros actos de autoridad.

ARTICULO 83.- La información a que se refiere el artículo anterior deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilms, películas u otros instrumentos similares.

4.3.1. TRANSFERENCIA DE UN SECRETO INDUSTRIAL

Según el contenido del artículo 84 de la multicitada Ley de la Propiedad Industrial, se permite en México la celebración de contratos que impliquen la transferencia de un secreto industrial.

En un número significativo se trata de contratos internacionales en los cuales la percepción monetaria es pagada por la parte mexicana y la residente en el exterior es la que aporta el conocimiento técnico; ... se trata mayoritariamente de contratos en los cuales el vendedor tiene una posición dominante en el mercado respecto a las tecnologías que transfiere. ⁴

El objeto de estos contratos debe ser:

- a) Un conocimiento industrial o secreto industrial
- b) Conocimientos técnicos
- c) Asistencia técnica
- d) Provisión de ingeniería básica o de detalle

En cualquier caso, se podrán establecer en estos contratos cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales.

...el legislador define al secreto industrial pero no otorga al titular un derecho subjetivo sobre el mismo, al menos el derecho principal a que aspiran los inventores que es la exclusiva; por tanto el clausulado del contrato de cesión o de autorización a un tercero para la utilización del secreto industrial es de fundamental importancia.

La ley sólo establece una disposición que debemos entender que es supletoria, en la que impone al "usuario autorizado" la obligación de no divulgar el secreto ... 5

4.3.2.- PROTECCION PENAL Y CIVIL DEL SECRETO INDUSTRIAL

El artículo 85 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone: "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.

El incumplimiento a lo previsto en este artículo, es sancionado penalmente en términos de lo dispuesto en el capítulo único del Título Noveno denominado "Revelación de Secretos", del Código Penal Federal.

Esta misma conducta, es considerada como ilícito, en términos de lo dispuesto por el artículo 223 fracción XIII de la Ley de la Propiedad Industrial. 8

El artículo 86 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece: "La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que prestó o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

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

La conducta descrita en este artículo, constituye un delito en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 223, de la Ley de la Propiedad Industrial. Y definitivamente constituye un ilícito civil, en el que podrán reclamarse el pago de los daños y perjuicios ocasionados.

4.4. EL DERECHO DE AUTOR

Tal derecho se ha definido en nuestro País como "el conjunto de normas que protegen a la persona, del autor y su obra, respecto del reconocimiento de la calidad del autor, de la facultad que tiene el autor para oponerse a toda modificación que pretenda hacerse de su obra, por sí mismo o por terceros". 7

Por lo tanto el derecho de autor protege al autor o creador de obras intelectuales o artísticas y a su obra. La ley establece una referencia ilustrativa de diferentes géneros de obras, entre las cuales se mencionan: obras literarias, científicas, técnicas y jurídicas; pedagógicas y didácticas; musicales con letra o sin ella; de danza, coreográficas o pantomímicas; pictóricas de dibujo grabado y litografía; escultóricas y de carácter plástico; de arquitectura;

de fotografía; cinematografía, audiovisuales, de radio y televisión, de programás de computación, etc.

Las obras pueden ser individuales o colectivas, según la participación de una o varias personas. Son obras colectivas las realizadas por un grupo de dos o más autores a los que se denomina coautores o colaboradores.

La Ley del Derecho de autor, reconoce dos clases de derechos: morales y patrimoniales, los primeros representan la personalidad del autor, por medio de la cual comunica al exterior aquello que reside en su espíritu o interior. En tal virtud, los derechos morales no podrán renunciarse, transferirse, alinearse o cederse, toda vez que son inherentes al autor, quien los posee en forma permanente y perpetua, durante el transcurso de su vida y con posterioridad a su muerte sin que éstos prescriban.

La legislación mexicana conoce dos categorías de derechos morales: el derecho moral de paternidad y el derecho moral de integridad ; la primera categoría consiste en que cada vez que se utilice una obra protegida por el derecho de autor, se tiene la obligación de mencionar el nombre del autor, la segunda categoría, consiste en que el usuario de las obras no podrá modificar, ni siquiera el signo de puntuación más insignificante, sin la autorización escrita del autor.

En virtud de los derechos patrimoniales de autor, éste goza de la facultad para utilizar y explotar la obra en forma exclusiva por sí o por su causahabiente, y así se puede disponer de los derechos de autor en cinco rubros: reproducción de la obra; comercialización y distribución de la obra; control sobre la producción de obras derivadas -arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, adaptaciones, compilaciones (incluyendo bases de datos electrónicas)-, transformaciones de obras: autorización, proyección y representación pública de la obra, y finalmente, derecho a la exhibición de obras plásticas. La Ley del Derecho de autor de México suscribe el principio de ausencia de formalidades respecto del registro y utilización de leyendas de ley, en armonía con lo que dispone la Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas y la Convención Interamericana de Washington.

4.4.1.- FRANQUICIA Y DERECHO DE AUTOR

En la Franquicia conocida como Formato de Negocio, se tiende a la creación de un sistema y esta se desarrolla más en el sector de los servicios, como restaurantes, tiendas de autoservicio, hotelería, servicios a negocios, servicios de entretenimiento y viajes, etc. así la participación del derecho de autor en las franquicias puede ser diversa y extensa pues en muchas ocasiones requerirá de la utilización de obras ajenas, y de elementos creativos y originales, como la fachada del establecimiento, hasta el contenido de los manuales.⁶

CITAS BIBLIOGRAFICAS

- (1) GONZALEZ Calvillo Enrique. La Experiencia de las Fraquicias. Editorial Mc Graw Hill, Mexico, 1994, pag. 152.
- (2) PEREZ Miranda Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de derecho económico. Editorial Porrúa, S.A. México 1994 págs. 102 y 103
- (3) Ibid., págs. 142 y 143.
- (4) PEREZ Miranda Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de derecho económico. Editorial Porrúa, S.A., México 1994. Pág. 150.
- (5) Ibid., págs. 151 y 152.
- (6) MACEDO Hernández José Héctor y Macedo de los Reyes José Alejandro. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Anotada, comentada con jurisprudencia y tesis. Cárdenas editor, distribuidor, Primera Edición, México 1993, págs. 156 y 157.
- (7) GONZALEZ Calvillo Enrique. Op. cit., pag. 153
- (8) Ibid., pags., 154 a 156

CAPITULO V

EL CONTRATO DE FRANQUICIA

5.1. Antecedentes Históricos de la Franquicia.

Una franquicia desde el punto de vista de los negocios, en su sentido más simple "es un sistema de comercialización y distribución donde a un pequeño empresario (el franquiciatario) se le concede --a cambio de una contraprestación-- el derecho a comercializar bienes y servicios de otro (el franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas del franquiciante y con su asistencia". Esta relación es un perfecto matrimonio entre una gran empresa u organización de negocios y un pequeño empresario o comerciante. ¹

Los primeros antecedentes de esta relación comercial suelen situarse en los años de 1850 o 1860 en los Estados Unidos de América, cuando I.M. Singer & Company creó el primer embrión de este contrato de franquicia como medio para distribuir y vender sus máquinas de coser. De este remoto antecedente, que al parecer no fue imitado por otros negocios, el siguiente caso es el de Howard Johnson que creó, en los años treintas, una cadena de veinticinco moteles. Sin embargo, el verdadero desarrollo de este método de negocios se produce en los años de 1950 y 1960, cuando aparecen los "gigantes" o grandes empresas que expanden su área de negocio por medio de este moderno sistema (Holiday Inn, Roto-Rooter, Dunkin Donuts, McDonald's, Burger King, 7-Eleven, Baskin-Robins, Kentucky Fried Chicken, Sheraton). ²

Antes de este desarrollo de negocios a gran escala, hay varias áreas de bienes y servicios que operan a través de la franquicia para su distribución: son los fabricantes de automóviles, los embotelladores de refrescos y las estaciones de gasolina. Posteriormente se han agregado a este sistema de franquicia el equipo y los accesorios de computación.

El caso de las franquicias de producto y marca (que más adelante serán explicadas) se remontan a mediados del siglo pasado cuando I.M. Singer and Co., se enfrentó a un problema serio en la distribución de sus famosas máquinas de coser. Su dilema consistía en cómo distribuir el producto a nivel nacional, con reservas bajas de efectivo y en una época en que sus ventas todavía no eran buenas, dado lo innovador del producto. En 1851, uno de sus representantes de ventas ubicado en Dayton, Ohio, que operaba bajo comisión, logró vender su cuota de dos máquinas y, además, generar una lista de personas interesadas en conocer el funcionamiento de las mismas.

El hombre de Ohio mandó pedir más máquinas, pero la casa matriz, que atravesaba por problemas serios de flujo, no tenía capital para manufacturar las máquinas solicitadas. Las personas interesadas podrían haber comprado las máquinas si tan sólo las hubieran visto en operación. Impulsada por su desesperación, la compañía cambió su estructura básica de funcionamiento. A partir de ese momento, comenzó a cobrarle a sus vendedores en vez de pagarles, con lo cual eliminó

su carga de asalariados y creó lo que hoy podríamos denominar como el primer esquema de concesionarios en Estados Unidos.

Por medio de este sistema, los "concesionarios" acordaron pagarle a Singer una cuota por el derecho de vender sus máquinas en territorios específicos. Éstos compraban las máquinas a 60 dólares y las vendían con su sobreprecio, resolviendo así el problema de ventas y distribución de Singer, así como el problema de flujo de efectivo que afrontaba la compañía.

Podría citarse a éste como uno de los esquemas de distribución que sirvió como fundamento para los elaborados sistemas de franquicia de la actualidad.

En la última década del siglo pasado, General Motors adoptó un esquema básicamente idéntico. En 1898 la compañía se encontraba en una disyuntiva similar a la de Singer, ya que como compañía joven que no contaba con los recursos para abrir puntos de comercialización propios, se vio obligada a otorgar concesiones, esquema que, como sabemos, se utiliza exitosamente en la industria automotriz hasta nuestros días.

Curiosamente, en los anales del desarrollo de las concesiones automotrices, en los primeros casos encontramos que las armadoras incluyeron a dueños de tiendas de bicicletas y de ferreterías como a

sus concesionarios que empezaron a vender autos como negocio adicional.

Además las compañías petroleras y de autopartes también optaron por un sistema primitivo de franquicias con lo que lograron incrementar la distribución de sus productos, sin capital ni riesgo propios, explotando así el interés generalizado del pueblo norteamericano por emprender un negocio propio en una industria tan popular en ese momento como la automotriz.

En el caso de la gasolinerías hasta 1930, las compañías petroleras eran dueñas de la mayoría de dichos establecimientos. Las gasolinerías independientes que operaban con autorización de las compañías petroleras empezaron a caer en una agresiva guerra de precios. Por el miedo a perder ganancias en dicha guerra, Standard Oil Co., de Indiana optó por rentar sus estaciones a los administradores de las mismas. Los nuevos concesionarios o franquiciatarios establecieron sus propios precios y generaron así sus propios ingresos, con los riesgos, beneficios y satisfacciones de un empresario.

La Standard Oil dejó de pagar salarios y prestaciones que le resultaban costosísimos, y comenzó a cobrar rentas de estaciones (gasolinerías) que permanecían más tiempo abiertas y se manejaban más eficientemente, lo cual aportó a la compañía petrolera tremendos

beneficios a corto plazo. Como ya sabemos, este esquema fue copiado por las demás compañías petroleras y se usa hasta el día de hoy en casi todo el mundo.

Otra precursora importante de las franquicias fue Coca-Cola. En 1886, primero creció lentamente gracias a su sistema de fuentes de sodas. Más tarde, en 1899, dos inversionistas en Chattanooga persuadieron al presidente de la compañía de que les otorgara los derechos para vender Coca-Cola en botellas en casi todo el país, con el limitante de que estos nuevos productos no interferirían con su negocio de fuentes de sodas. Es así como estos dos empresarios establecieron la primera embotelladora en el mundo, absorbiendo el 100% del costo de instalación y encargándose de su manejo a cambio de recibir el concentrado necesario para el producto y el apoyo publicitario.

Conforme creció la demanda del producto, los dos empresarios "franquiciaron" o, para el caso, utilizando una terminología de finales de la década del 90, "subfranquiciaron" los derechos del producto para distintas zonas geográficas, dada su falta de recursos y habilidad administrativa a nivel nacional. Ellos compraban el concentrado de Coca-Cola y lo revendían a los subfranquiciatarios. En 1919, ya existían 1000 embotelladores que participaban en este

creciente negocio. Pronto siguieron otras refresqueras como Pepsi Cola y Dr. Pepper. ³

Los primeros casos de franquicia en México se conocieron en los inicios de 1980. También, en virtud de que fue precisamente en 1982 cuando se promulgó la Ley de Transferencia de Tecnología a la que en buena medida, podemos atribuirle que la franquicia no haya podido desarrollarse en nuestro país sino hasta finales de los ochenta.

Al referirnos a la historia de la franquicia en México, resulta imposible no hacer alusión al caso de McDonald's que le "abrió el paso" a otras franquicias extranjeras al mercado mexicano.

McDonald's tomó la decisión de entrar a nuestro país en los primeros años de los ochenta, en un momento de dificultad económica y de gran incertidumbre. En 1982, precisamente el 10. de septiembre de ese año, se produjo una serie de acontecimientos: se nacionalizó la banca, se impulsó un decreto de control de cambios y se suspendió el pago de la deuda externa.

En esa época, McDonald's comenzó a sentar las bases para su ingreso al mercado mexicano. La primera unidad fue abierta por Saul Kahan en noviembre de 1985. antes de la apertura de dichos restaurantes, McDonald's hubo de obtener la aprobación y el registro de sus contratos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Lo más importante es que, para que las autoridades

puvieran aprobar y ordenar el registro de los contratos, fue necesario que éstas entendieran lo que es una franquicia y las diferencias básicas que existen entre este tipo de contratos y los que tradicionalmente se habían sometido para su aprobación y registro en el pasado. (Contratos de Licencia de marcas o de asistencia técnica). *

Así fue como, con el ingreso de McDonald's y de otras importantes franquicias norteamericanas entre las que figuran Howard Johnson, TGI Friday's y Fuddruckers, se marcó a finales de 1987 el inicio de lo que, en los años posteriores, sería la explosión de las franquicias extranjeras en México.

En 1988, precisamente por el interés que ya empezaba a despertar en Estados Unidos el desarrollo de la franquicia en nuestro país, la Asociación Internacional de Franquicias, con sede en Washington, D.C., designó como representante especial en México a Enrique González Calvillo.

Los casos de franquicias mexicanas en 1988 e, inclusive, en los dos años posteriores, fueron aislados. Entre ellos figuraban Videocentros, Triónica y Dormimundo, franquicias desarrolladas por Grupo Mexicano de Franquicias, S.A., compañía creada bajo los auspicios de Televisa. También se llevó a cabo por parte de José Luis González y González la compra de Helados Bing y la consolidación de Helados Holanda en Grupo Quan, S.A., que se convertiría en una de las

empresas más dinámicas en el ramo de los helados. También se produjo el desarrollo de la franquicia Vip's, la cuál, se presenta como uno de los proyectos de franquicias más serio y de mayor potencial que se ha desarrollado en nuestro país. ⁵

5.2. LA ASOCIACION MEXICANA DE FRANQUICIAS, A.C.

La Asociación Mexicana de Franquicias, A.C. quedó constituida formalmente en el mes de febrero de 1989. Se acordó que la Asociación tendría como propósitos fundamentales la difusión y promoción de las franquicias en nuestro país y el mejoramiento de las condiciones legales para así proporcionar un crecimiento sostenido de las franquicias en México.

Algunas de las compañías que firmaron contratos e iniciaron su operación en México en ese año fueron Alphagraphics, de donde saldría el presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias de 1991, el señor Alejandro Quiroz Pedrazzi, Thrifty Rent A Car, Super 8 Motels, Days Inn y Hard Rock Café. Ya en 1989, observando la expansión del mercado de los "restaurantes rápidos" (fast food), comenzaban también a expandir su ingreso a México los otros gigantes de las hamburguesas, Burger King y Wendy's, así como Domino's Pizza y Subway, esta última una de las franquicias de mayor crecimiento a nivel mundial en los

últimos años. Todas ellas ingresarían al mercado mexicano en 1990 y 1991. 6

5.3 DENOMINACION Y CONCEPTO

DENOMINACION

El término franquicia proviene de una traducción literal del vocablo inglés *franchise*. La palabra es de origen francés (*franchisage*).

En el Diccionario Jurídico inglés-español, *franchise* se traduce como: "Franquicia, privilegio, patente, concesión social, derecho de votar, franquicia del voto, porcentaje mínimo de responsabilidad del asegurado; y, en materia aduanera o fiscal, impuesto de privilegio o patente sobre concesión, derecho de licencia". 7

En el Diccionario de la Lengua Española se define como: "Libertad y exención que se concede para no pagar derechos por mercancías importadas o exportadas o por el aprovechamiento de un servicio público".

El término franquicia, pertenece en el Derecho Mexicano al Derecho Aduanero y se aplica en el Derecho Mercantil al "contrato de franquicia".

La franquicia se considera en forma consuetudinaria como un contrato aunque la Ley de Propiedad Industrial habla de "convenio" de licencia de uso de marca (artículo 142).

Con relación a las partes que celebran el contrato éstas se denominan en inglés *franchisor* y *franchisee*, sin traducción literal aparente al español. ⁶

El Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y explotación de Patentes y Marcas, como el ordenamiento que por primera vez en México reglamentó a la franquicia, no le dio denominación especial alguna a las partes contratantes. De este modo se le podía designar como licenciante y licenciataria o concedente y concesionario, pues la franquicia era, para este Reglamento, una especie de contrato de transferencia de tecnología en la que había licencia de marca o de nombre comercial. La vigente Ley tampoco utiliza nombre alguno para las partes del contrato de franquicia. En base al artículo 142 de esta ley, y toda vez que el Reglamento correspondiente no les ha asignado algún nombre, coincido con el Lic. Javier Arce Gargollo en que podrían ser válidos los de concedente y concesionario, ello en razón de que el citado precepto legal dice que " quien conceda una franquicia".

En nuestro medio Díaz Bravo, Huerdo Langue y González Calvillo usan los de franquiciante y franquiciatario, los que empiezan a usarse cada vez con mayor frecuencia.

DEFINICION

Una definición apropiada de este acto jurídico es la que proporciona el Black's Law Dictionary.

"*Franchise*. Un privilegio otorgado o vendido, como el que se da para utilizar un nombre o para vender productos o servicios. El derecho que concede un manufacturero o un proveedor a un minorista para utilizar sus productos y su nombre en los términos y condiciones que mutuamente acuerden.

En su sentido más llano, una franquicia es una licencia del propietario de una marca o un nombre comercial, mediante la cual permite que otro venda un producto o un servicio bajo ese nombre o marca. En un sentido más amplio, la "franquicia" se ha convertido en un contrato elaborado al amparo del cual la persona a favor de quien se otorga (*franchise*) se compromete a manejar un negocio o vender un producto o servicio con apego a los métodos y procedimientos que establezca el otorgante (*franchisor*), y el otorgante se compromete a dar asistencia a la persona a favor de quien se otorga la franquicia a través de publicidad, promoción y otros servicios de asesoría ". 10

En el caso de México es justo señalar que, tanto las autoridades del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología como las de la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C., llevaron a cabo durante los últimos años una tarea ejemplar de definir la franquicia y difundir sus características en nuestro país. Así, encontramos que el Reglamento de la Ley de Transferencia de Tecnología publicado en el diario oficial del 9 de enero de 1990 aporta, por primera vez en nuestra historia reciente, una definición de franquicia, que dice:

Se entendera como un acuerdo de franquicia, aquel en que el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquiriente, transmitirá conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica.

Ha habido en México un cambio importante en lo que se refiere a la regulación de las franquicias. La Ley de Transferencia de Tecnología y su Reglamento fueron abrogados el 27 de junio de 1991. En su lugar quedó la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, actualmente denominada Ley de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 142 no se define propiamente a la franquicia, pero determina sus características como sigue:

Art. 142. Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con

los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta designe.

Quién conceda una Franquicia deberá proporcionar a quién 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. ¹¹

5.4. CLASES DE FRANQUICIAS Y NEGOCIOS QUE OPERAN CON FRANQUICIAS.

CLASES DE FRANQUICIA

Hay dos clases o subcategorías del sistema de franquicias, cada una de las cuales tiene sus propias características y áreas de negocio donde se desarrolla.

a) *Product and trade mark franchising* (franquicia de producto y marca). Esta franquicia puede llamarse de distribución.

b) *Business format franchising* (franquicia para crear y explotar una negociación). Esta franquicia se conoce también como industrial o de producción.

Las características principales de estos dos sistemas de franquicia, y su importancia y desarrollo en la Economía (básicamente de los Estados Unidos) son los siguientes.

"La primera clase (franquicia de producto y marca) abarca una relación de ventas entre un proveedor y un distribuidor en la que el distribuidor (comerciante) adquiere cierta identidad de su proveedor. Ejemplos de este tipo de franquicia son los distribuidores de automóviles y camiones, estaciones de gasolina y embotelladoras de refrescos.

"En la franquicia para la *formación y explotación de una negociación* -también llamada *package franchising*- . La relación entre franquiciante y franquiciario generalmente incluye un producto o un servicio y una marca, un sistema de comercialización, manuales de operación, procedimientos programas de entrenamiento, apoyo de publicidad y asistencia y guía del franquiciante durante la operación y desarrollo del negocio. Algunas franquicias de esta clase, con las que el público está más familiarizado, incluyen comida rápida, hamburguesas, restaurantes de pizzas, agencia de renta de automóviles y locales de helados. Este sistema de franquicia tiene menos

importancia en el monto global de las ventas por franquicia. Pero, como este segundo tipo representa una verdadera oportunidad de negocio para el franquiciatario, está creciendo mucho más rápido que el otro sistema ".

En relación a la exclusiva y el espacio geográfico en que el franquiciatario ejerce su privilegio sobre la franquicia concedida, existen diversas clases de contratos.

a) Franquicia unitaria en la que el franquiciatario tiene el derecho de abrir y operar un solo establecimiento, usualmente en una localidad específica en un territorio designado.

b) Area de desarrollo de franquicia (master franchise), donde el franquiciatario tiene el derecho exclusivo de abrir un número limitado o ilimitado de establecimientos dentro de un territorio específico.

c) Contrato de opción en el que el franquiciatario tiene el derecho de abrir y operar un establecimiento y, por una cuota adicional, puede abrir otro establecimiento más o varios establecimientos adicionales en un plazo futuro señalado en la opción. Usualmente el precio o cuota de opción adicional para el nuevo establecimiento es ventajoso para el franquiciatario.

d) Subfranquicia que se asemeja a la franquicia de área de desarrollo, excepto que el franquiciatario/subfranquiciante otorga el derecho (y generalmente la obligación) de vender franquicias dentro del territorio exclusivo que se le ha concedido.

e) Conversión a franquicia se trata de un programa que tiene como objetivo el "convertir" o incluir dentro de un sistema de franquicia a establecimientos independientes que ya existen y están operando. ¹²

Según el Lic. Enrique González Calvillo, se han reconocido dentro de las Franquicias distintos grados de funcionamiento y complejidad que, han permitido hacer la siguiente clasificación:

- 1.- Franquicia de producto y marca registrada**
- 2.- Franquicia de formato de negocio**

La franquicia de producto y marca registrada no es más que un arreglo en virtud del cual el franquiciante, además de otorgarle al franquiciatario el uso y explotación de un nombre comercial o marca, se constituye como proveedor exclusivo de los productos o servicios que comercializará y/o distribuirá el franquiciatario.

El Instituto Brasileño de Franchising, con sede en São Paulo, se ha referido a este tipo de franquicias como de primera generación en virtud de la limitada información y conocimientos que el

franquiciante le otorga al franquiciatario, que distan de constituirse, como en el caso de la franquicia de formato de negocio, en un "sistema" integral para la operación de una franquicia.

Estamos de acuerdo con la clasificación del Instituto Brasileño de Franchising y consideramos que se trata de una contribución importante en la materia, toda vez que, al referirse a "generaciones" deja abierta la posibilidad de que haya cambios dentro de una franquicia que le permitan pasar de un estrato o generación a otro. Esto es, que debe existir en la definición la posibilidad de que una franquicia de "producto y marca o nombre registrado" pueda llegar a ser de "formato de negocio" o, para los efectos de la definición, de "segunda generación".

Algunos ejemplos de franquicia de productos y marca registrada o de primera generación son: la industria embotelladora, agencias o concesionarias de automóviles, gasolineras y de tiendas de ropa. Un número cada vez mayor de este tipo de franquicias, cuando ello ha sido posible por la naturaleza del propio negocio, se ha convertido para operar como franquicias de formato de negocio o de segunda generación.

La franquicia de formato de negocio, conocida en Estados Unidos y los países de habla inglesa bajo el término *business format franchise*, ofrece al franquiciatario no sólo la marca o nombre comercial de franquiciante, sino un "sistema" completo de negocios.

El "sistema" que el franquiciante pone en manos del franquiciatario en este tipo de acuerdo incluye, en forma integral, su nombre comercial o marcas, sus conocimientos y experiencias en la operación del negocio, sus criterios y especificaciones para la construcción o adaptación del local, los parámetros y requisitos que deberá cumplir el franquiciatario en la selección y contratación de personal, en la publicidad y promoción de la franquicia y, en general, en la forma en que deberá conducir las riendas del negocio.¹³

5.5. NEGOCIOS QUE OPERAN CON FRANQUICIAS

Las cifras sobre los negocios que conceden franquicias, el número de franquiciatarios existentes y las cifras de ventas totales por estos conceptos son variadas, según la fuente que las proporciona y la época en que han sido publicadas. El resumen de los datos más interesantes es el siguiente.

a) A través de las franquicias se vende una tercera parte de los bienes y servicios de consumo en los Estados Unidos.

b) Existen tres mil *compañías franquiciantes* (franchisors) que otorgan franquicias, de las cuales mil son empresas significativas.

c) Para 1989 habían quinientos mil *franquiciatarios* (franchisees)

d) El sistema de franquicias emplea a cinco millones de personas.

e) La franquicia se utiliza por cerca de cincuenta o sesenta diferentes industrias y negocios.

Otros datos de interés a este respecto son:

En 1988 las ventas por el método de franquicia en Estados Unidos de América fue de 640 billones de dólares.

En la década de los años ochenta el crecimiento de las ventas por franquicia se han incrementado en noventa por ciento.

Cerca de cuatrocientos franquiciantes han exportado sus negocios y han creado treinta y cinco mil unidades de franquiciatarios en todo el mundo.

El auge mundial de la franquicia puede comprobarse, también, con las siguientes cifras:

Las franquicias internacionales, en el año de 1986, eran 354 compañías franquiciantes (franchisors) y 31, 626 franquiciatarios (franchisees) distribuidos en distintos países. ¹⁴

En el sexenio pasado, la industria de franquicias registró un explosivo crecimiento que permite a México ocupar ya el octavo lugar mundial en cuanto al número de empresas franquiciantes.

Con 253 empresas franquiciantes en 39 giros comerciales, nuestro país se ubica por debajo de las grandes y tradicionales naciones expertas en el manejo de las franquicias: Estados Unidos, Australia, Japón, Francia, Brasil, Italia y España. Pero supera a países como Argentina y Portugal.

A decir de los analistas del Banco Nacional de Comercio Interior, contra lo que pudiese pensarse, el 52.5% de las franquicias que operan en México son de origen nacional de acuerdo con estadísticas de la Asociación Mexicana de Franquicias.

En el territorio nacional son cuatro las entidades de la República que concentran casi la mitad del padrón: Distrito Federal (19.47%), Guadalajara (11.6%), Monterrey (9.05%) y Querétaro (8.19%).¹⁵

5.6. ANALISIS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

En este punto anotaremos las características que identifican al contrato, su clasificación de acuerdo al marco tradicional de los contratos, sus elementos personales, reales y formales, las principales obligaciones y derechos que adquieren las partes al contratar, la transmisión de la franquicia y sus causas de terminación.

5.6.1.- CARACTERISTICAS

a) El franquiciante concede al franquiciatario derecho a usar una marca y a explotar una negociación mercantil en uno o varios establecimientos.

b) La licencia debe incluir la autorización de uso de marca (de servicios y productos) y eventualmente la de nombres y avisos comerciales y la explotación de patentes. La definición de la Ley de Propiedad Industrial señala como elementos esenciales del contrato de franquicia: "la licencia de uso de marca y la transferencia de tecnología" (artículo 146)

c) La franquicia tiene cierta exclusividad referida a un territorio o a uno o varios establecimientos geográficamente identificados. La exclusividad en beneficio del franquiciatario no supone que el franquiciante no pueda otorgar más franquicias.

d) El franquiciatario se obliga a cumplir con el control de calidad del servicio y productos en los términos y especificaciones que le señale el franquiciante. La Ley de la Propiedad Industrial liga el uso de la marca a la necesidad de que el franquiciatario pueda "mantener la calidad y prestigio de los productos o servicios".

e) La transmisión de conocimientos o tecnología, de la que gran parte pertenece al Know-How, la hace el franquiciante mediante normas, manuales, guías, capacitación al personal e inspecciones periódicas. El artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial incluye como elemento esencial del contrato de franquicia que el franquiciante "transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica" al franquiciatario, " con el propósito de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del franquiciante".

f) La contraprestación que paga el franquiciatario está ligada a los resultados de la operación. Puede pactarse como un precio fijo, como venta de franquicia (lun sum), como regalías o pagos periódicos sobre la base de las ventas de la negociación, o una combinación de ambos. En algunos casos se prevé el pago de honorarios por asistencia o servicios técnicos, o por otros diferentes conceptos (asesoría, rentas, ventas).

g) Se trata de un contrato a largo plazo.

h) Es un contrato de colaboración, no de cambio, pues franquiciante y franquiciatario tienen intereses comunes: prestigiar la marca, la negociación y obtener mayores ventas y utilidades. No es, sin embargo, contrato asociativo.

i) La franquicia es un modo de organización para la explotación de cierta clase de negocios por medio de este instrumento del tráfico mercantil. 16

5.6.2.- CLASIFICACION

El contrato de *franquicia* resulta ser:

a) Mercantil: pues se celebra entre comerciantes para explotar una empresa o para distribuir y revender productos (artículo 75 fracciones I, II, V a VIII del Código de comercio.

b) Bilateral: porque produce obligaciones para las dos partes contratantes (artículo 1836 del Código Civil para el D.F.).

c) Oneroso: porque se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, en la mayoría de los casos se pacta una contraprestación, o varias de ellas a cargo del franquiciatario, como el pago inicial para operación, el pago de regalías y en ocasiones el pago de regalías por publicidad. (artículo 1837 del Código Civil para el D.F.)

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

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

f) Formal: en cuanto que requiere celebrarse por escrito e inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para producir efectos en perjuicio de terceros (artículo 136 Ley de la Propiedad Industrial). Entre las partes es consensual en opinión del Lic. Díaz Bravo, pues considera que el Registro ante el Instituto es requisito frente a terceros, pero no condiciona su validez entre las partes.

g) Es de tracto sucesivo: sus prestaciones se cumplen en el tiempo y producen sus efectos a través del tiempo.

h) Generalmente de adhesión, pues "una de las partes (franquiciante) elabora unilateralmente el contrato y a la otra sólo se le deja la posibilidad de aceptarlas, si quiere celebrar el contrato o no celebrar éste."

i) Atípico: Porque no está regulado en la legislación mexicana en cuanto a la relación de Derecho Privado entre las partes

contratantes. La regulación de la Ley de Propiedad Industrial es de carácter administrativo y registral. 17

5.8.3.- ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES.

Elementos Personales

Considero que son apropiados los términos; de franquiciante y franquiciatario, que en la actualidad están prevaleciendo o los de concedente y concesionario; los de licenciante y licenciarios son válidos también, pues la franquicia es una licencia de uso de marca.

El franquiciante y el franquiciatario son, generalmente, comerciantes.

Esta característica puede derivar de que estén constituidos bajo algunas de las formas de sociedad mercantil que previene la Ley General de Sociedades Mercantiles (LSM); de que sean personas físicas que se dediquen habitualmente a los actos previstos como comerciales (artículo 75 del Código de Comercio); o que la celebración de la franquicia los convierta en comerciantes, pues el objeto del contrato es la licencia de uso de marca y la transferencia de tecnología para explotar una empresa de productos y servicios o crear distribuidores para la reventa de productos. En algunas ocasiones será usual encontrar que el franquiciante es una persona (física o moral)

extranjera y en ese caso debe determinarse cómo actúa en México, de dónde proviene la tecnología, cómo se pagan las regalías (aspecto fiscal); o, si tiene inversiones en México el apego de ellas a la Ley de Inversiones Extranjeras.

La capacidad que requieren las partes para celebrar el contrato es la capacidad general para contratar, pues no se requiere capacidad especial alguna.

Cuando las partes actúan por medio de *representante*, en caso de personas morales, las facultades que requiere el representante son, en principio, las de actos de administración. Es posible en una sociedad que por Estatutos se limite la facultad de celebrar u otorgar franquicias a determinado órgano social. Por ejemplo, como facultad exclusiva de la asamblea extraordinaria de accionistas; de la asamblea ordinaria; del consejo de administración; o de un comité directivo creado para dicho efecto. 18

Elementos Reales

a) La marca " es el signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado" (artículo 88 Ley de la Propiedad Industrial).

En la definición del contrato de franquicia se destaca como elemento esencial del mismo, que lo distingue de otros fines, "la licencia de uso de marca para producir o vender bienes o prestar servicios de una manera uniforme" (artículo 142).

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial regula a las marcas como signos distintivos de productos o servicios (artículo 88), que dan derecho al titular a un uso exclusivo y cuyo estudio ha quedado abordado en el Capítulo III del presente trabajo.

El contrato de franquicia deberá incluir las marcas de productos y servicios que serán materia de autorización por parte del licenciante, con la especificación del número de registro de la marca, el signo distintivo que constituye la marca y los productos o servicios que ampara. Es usual que en un anexo de contrato se incluyan estos elementos: "identificación genérica, número de registro, dibujos de las marcas con sus especiales diseños". Nada impide incluir marcas no registradas, que técnicamente no son marcas, pero que pueden estar en proceso de registro.

b) Las patentes son el "privilegio que otorga el Estado para explotar una invención nueva, susceptible de aplicación industrial". La Ley de la Propiedad Industrial contiene una amplia regulación de las patentes Aunque no da una definición de la misma, si establece que el derecho de explotación exclusivo puede hacerlo su titular por si o por otros con su permiso (artículos 62 y 63). Para efectos de

la franquicia, la patente no es necesariamente objeto del contrato, sino que sólo se da en aquellos casos en que el franquiciante, en la explotación del negocio objeto de la franquicia, tiene el proceso de fabricación, manufactura o el producto correspondiente, protegido por alguna o algunas patentes que requieren de que se autorice el uso para los franquiciatarios.

Cuando el contrato de franquicia incluye la autorización de explotación de una o varias patentes, las patentes deben identificarse en el contrato con su número, fecha de expiración y el o los inventos, procesos o productos que ampara. Generalmente esta descripción se agrega a un anexo.

c) La tecnología propia para la explotación de una empresa de productos o servicios o para distribución de mercancía, constituye uno de los elementos reales preponderantes del contrato de franquicia.

Aunque el concepto de tecnología es amplio, (el más generalizado la define como un conjunto de medios y procedimientos para la fabricación de productos industriales) y "los contratos de transferencia de tecnología se refieren a múltiples objetos y asumen diferentes formas"; la Ley de la Propiedad Industrial considera para el contrato de franquicia, que la transferencia de esta tecnología tiene como finalidad el que el franquiciario "pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos

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" (artículo 142).

d) El nombre comercial. "En el derecho Mexicano -dice Mantilla- el nombre comercial es el nombre de un establecimiento o de una negociación mercantil, no es el nombre de un comerciante, el nombre de una cosa, no de una persona".

En la Ley de la Propiedad Industrial se dice que: "EL nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro" (artículo 105). Puede existir licencia de uso de nombre comercial (artículo 112).

e) El aviso comercial es el derecho exclusivo a usar "frase u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones industriales, comerciales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie". (artículo 100). En el contrato de franquicia el nombre comercial va generalmente ligado al uso de las marcas y complementa a éstas.

f) El KNOW-HOW .- Elemento esencial del contrato de franquicia que señala la definición de la Ley es que el franquiciante "transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica". "El primer

concepto se conoce, generalmente, como know-how, abreviaturas de 'know how to do it' (saber cómo hacerlo), comprende invenciones, procesos, fórmulas o diseños que no están patentados o no son patentables, que se evidencian a través de alguna forma física como dibujos, especificaciones o diseños que incluyen casi invariablemente secretos comerciales y que pueden comprender experiencia técnica acumulada y habilidad práctica y que, como mejor se comunican, o quizá en la única forma que pueden transmitirse es a través de servicios personales".

El Know-how aparecerá siempre como materia del contrato de franquicia. Un concepto tan amplio como el know-how, así como la variedad de medios para su transmisión, debe especificarse en términos generales en el contrato y remitir los detalles a manuales, instructivos, diseños u otras clases de información.

g) La asistencia técnica es "un flujo continuo de instrucciones, directivas o consejos suministrados en la medida en que son requeridos para la conducción u operación de un proceso determinado". Este concepto puede confundirse o abarcar algunos conocimientos técnicos del know-how, pero tiene como característica el que generalmente se preste en forma personal por técnicos o personal del franquiciante; por expertos o consultores. Supone para el franquiciante "una obligación de hacer", que debe cumplirse durante la vigencia del contrato; es decir, es de tracto sucesivo.

h) La asesoría consultoría y supervisión es complemento natural de la transferencia de conocimientos técnicos y, en ocasiones, este supuesto está ya comprendido en alguno de los anteriores como el know-how o la asistencia técnica. Como elemento real del del contrato de franquicia se pacta como una obligación general del franquiciante que completa al resto de los otros deberes contractuales.

i) La contraprestación que debe pagar el franquiciatario si el contrato es oneroso, como en la mayoría de los casos, puede ser en dinero o en especie. En dinero la contraprestación puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera, pues nada impide que las operaciones mercantiles se celebren en esta última. Si se pacta el pago en moneda extranjera, es recomendable fijar en el contrato el tipo de cambio al que habrá de efectuarse el pago, el momento en que éste debe considerarse, que usualmente será el momento del pago y, en algunas ocasiones la forma de pago: giro bancario, transferencia directa, depósito en alguna cuenta extranjera y la retención de impuestos que realiza el franquiciatario (impuestos algunas veces acreditables en el país del franquiciante).

Si el pago es en especie, debe determinarse en el contrato cómo va a valorarse el bien o bienes materiales de la contraprestación. Por la naturaleza del contrato de franquicia estimo que la especie puede ser una parte de los productos fabricados o manufacturados que son materia de la franquicia, o acciones (ordinarias o de voto

limitado) de la sociedad franquiciataria, siempre que este pago cumpla con los límites de participación extranjera -si el franquiciante es extranjero- que marca la Ley de Inversiones Extranjeras.

El pago de la contraprestación puede ser:

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

II) Como pago de regalías (royalties) o pagos periódicos relacionados con los resultados de la explotación de la negociación. El Black's Law Dictionary las define, entre otras de sus acepciones, como "compensación por el uso de un bien generalmente registrado, de cosas o recursos naturales, que se expresa como un porcentaje de los beneficios obtenidos por el uso del bien o como una cantidad por unidad producida." "Las bases de las regalías deben ser claramente descritas. Un criterio frecuente es el de 'ventas netas', lo cual automáticamente compenza la inflación". En el contrato resulta indispensable determinar la base y aclarar qué debe entenderse por la misma, por ejemplo, ventas netas incluyen ventas brutas menos embarque, fletes, impuestos, devoluciones,

bonificaciones, etc. El monto de las regalías se fija libremente por las partes. El porcentaje de la regalía puede variar durante la vigencia del contrato, y aun desglosarse por diversos conceptos como porcentaje de ventas netas por el uso de la(s) marca(s) y por el uso de nombre comercial. El porcentaje sobre ventas por el uso de determinados bienes que se dan en arrendamiento, es preciso de un contrato distinto al de franquicia. Existe la posibilidad de que el contrato establezca que el franquiciante perciba una retribución fija anual.

j) La exclusividad es un elemento real de este contrato. "En su aspecto negativo representa una limitación a la libertad contractual, al imponer al concedente de la exclusiva la obligación de no celebrar una clase determinada de contratos con personas distintas al franquiciatario, o a éste la de no concluirlos con otros que no sea el franquiciante."

Los elementos de validez de la exclusiva son el plazo y el territorio o espacio físico en el que se desenvuelve su eficiencia. En el contrato de franquicia el espacio geográfico puede delimitarse mediante un territorio en donde el franquiciatario podrá explotar la franquicia por medio de diversos establecimientos *master franchise* (área de desarrollo de franquicia, con posibles subfranquicias); o para un establecimiento o negociación mercantil concreto y determinado, en la que el licenciante autoriza la localización (franquicia unitaria). Es importante señalar las implicaciones

legales que puede significar la exclusiva en términos de la Ley de Competencia Económica (artículo 9-I y 10-I). 19

Elementos Formales

En uno de los sentidos técnicos, la forma hace referencia a un medio concreto y determinado, que la ley o la voluntad de los particulares imponen para exteriorizar la voluntad contractual".

El contrato de *franquicia*, como contrato atípico no regulado por la legislación mexicana, en principio, no tiene una forma impuesta por la ley. Sin embargo, como un contenido esencial de la franquicia es la autorización o licencia del uso de una o varias marcas, (artículo 142) o nombres comerciales, este acto jurídico sí requiere, para su validez frente a terceros, el que se otorgue por escrito y que se inscriba en ciertos Registros.

El artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que el titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenios, licencia de uso a una o más personas. Este contrato debe inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que produzca efectos en perjuicio de terceros (artículo 136). El medio para inscribir un contrato es que se otorgue por escrito. 20

5.6.4.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES

Obligaciones del Franquiciante

Las obligaciones que nacen para el franquiciante pueden ser muy variadas y distintas en cada contrato particular por la materia de la concesión involucrada. Si el franquiciante concede el uso de la marca y el nombre comercial para un negocio de naturaleza comercial, en el que el franquiciario se limitará a distribuir o comercializar productos que fabrica o distribuye el franquiciante, las obligaciones del franquiciante podrán involucrar las propias de un suministrador, o de un proveedor o empresa en un contrato de distribución. Si el franquiciante concede la franquicia para un producto que debe fabricarse, ensamblarse, prepararse por el franquiciatario, sus obligaciones incluirán la provisión de tecnología, especialmente know-how y asesoría sobre proveedores, técnicas de fabricación y otras. En la franquicia relativa a servicios, el franquiciante deberá proporcionar tecnología propia para la prestación del servicio y quizá hacer un énfasis especial en la capacitación del personal del franquiciatario y en una supervisión más estricta.

Las principales obligaciones del franquiciante en un contrato de franquicias son, en términos generales, las siguientes:

a) ***Conceder la licencia de uso de marcas.*** Está obligación tan importante es la que va a distinguir un contrato de suministro, de distribución o de simple transferencia de tecnología, de uno de

franquicia."El franquiciante, impone al franquiciatario el uso de su nombre y marca comercial, de modo que exactamente parece que sea un negocio del mismo".

b) Autorizar el uso de nombre comercial. El nombre comercial o el aviso comercial no siempre será materia del contrato de franquicia, debe especificarse la forma en que debe usarse y el lugar autorizado para su uso.

c) Concesión para la explotación de patentes. Cuando el tipo de producto o de servicio, o ambos, materia de la franquicia, requieran para la explotación por un tercero de la autorización de uso de una o varias patentes, el contrato de franquicia debe incluir como obligación del franquiciante la autorización de explotación de dichas patentes. Para cumplir con esta obligación, el concedente debe especificar las patentes registradas materia del contrato, los productos o procedimientos que ampara y proveer de la tecnología y transmisión de conocimientos al franquiciatario para una eficaz explotación de las mismas.

d) Proveer la tecnología. Esta obligación se amplía para el franquiciante y debe estar referida a los *conocimientos técnicos* que se transmiten, para una eficaz explotación de la negociación mercantil que es objeto de la franquicia. Es necesario detallarla en el contrato o en manuales o anexos del mismo contrato. Los medios o procedimientos para la transmisión permanente de tecnología pueden

ser muy variados y, esta obligación, puede cambiar durante la vigencia del contrato respecto a diversa tecnología que el franquiciatario requiere en etapas distintas del desarrollo del negocio. Como ejemplo de algunas obligaciones específicas que pueden desarrollarse en el contrato, menciono:

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

II) Enviar manuales, guías, procedimientos de operación de la negociación; e información completa que permita la óptima explotación del negocio. "Esta documentación contenida en el manual operativo no es estática, sino que ha de ser dinámica y constantemente actualizada y puesta al día por el franquiciante."

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

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

e) Determinar estándares de calidad. Esta obligación del franquiciante es también complemento de su derecho a inspeccionar y supervisar periódicamente al franquiciatario. El franquiciante debe buscar, en todo momento, la "uniformidad del producto o servicio" que el franquiciatario presta amparado por las marcas y nombres comerciales cuyo uso se autoriza en el contrato. Los estándares de calidad del producto y del servicio objeto de la franquicia pueden variar durante la vigencia del contrato y el franquiciante debe notificarlo oportunamente al franquiciatario.

f) Proporcionar la información técnica, económica y financiera que determina el artículo 65 del Reglamento vigente de la Ley, previa celebración del Contrato.

g) Otras Obligaciones:

I) Si la franquicia está referida a un negocio de naturaleza comercial en la que el franquiciatario requiere el producto fabricado o suministrado por el concedente para la explotación del negocio,

éste tendrá las obligaciones propias de un suministrador para entregar periódicamente el producto en el volumen, cantidades, plazos y establecimientos pactados. Los gastos de entrega son por cuenta del franquiciatario, en principio, aunque pueden estar incluidos en el precio.

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

III) En algunos casos, realizar la publicidad necesaria para la venta o conocimiento del producto o servicio materia de la franquicia. En estos gastos de publicidad puede obligarse al franquiciatario a colaborar con la aportación de un porcentaje de sus ventas por ese concepto o aportar regalías por concepto de publicidad.

IV) En ciertos contratos, y cuando el desarrollo del contrato o del negocio lo requiere, procesar la información contable, financiera, de producción y comercial del franquiciatario.

V) En algunos contratos el franquiciante se obliga a financiar al franquiciatario o, por lo menos, a auxiliarlo en la obtención del financiamiento para el desarrollo de la franquicia.

g) Derecho de inspección. El franquiciante tiene durante toda la vigencia del contrato de franquicia un derecho para inspeccionar, supervisar y conocer en detalle la operación y desarrollo de la explotación de la negociación por parte del franquiciatario. Este derecho puede ser muy amplio y generalmente incluye: inspeccionar y supervisar, en cualquier momento, el establecimiento del franquiciatario y la prestación del servicio o la venta de los productos; pedir muestra o tomarlas para hacer los análisis correspondientes a fin de verificar la calidad del producto y su "uniformidad"; solicitar información adicional para conocer algún aspecto, en detalle, sobre la operación del negocio; conocer la comercialización, publicidad, sistemas de ventas, etc. del franquiciatario; analizar la información financiera, contable, administrativa, laboral; (personal ocupado, puestos, sueldos, etc.), y fiscal del franquiciatario; y, en general conocer todos los elementos y procedimientos de explotación de la franquicia. Tiene por objeto verificar los "métodos operativos, comerciales y administrativos" del franquiciatario para mantener "la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios" materia de la franquicia.

Este derecho no es irrestricto y, algunas veces, es conveniente detallar su ejercicio contractualmente. Tiene como límite natural el que se ejerce por el franquiciante con el fin de determinar el cumplimiento del contrato de franquicia, la correcta ampliación de la tecnología transmitida, la uniformidad y la calidad del servicio y

producto objeto de la franquicia. Por tanto, este derecho no debe entorpecer ni afectar la operación normal de la negociación. Al ejercitar el derecho, el franquiciante pretende una más eficaz y rentable explotación de la negociación. Este derecho se ejerce "colaborando", pues la franquicia es contrato de colaboración.

Nada impide, sin embargo, que este derecho del franquiciante sea delegado en su cumplimiento en personas autorizadas por el propio franquiciante, como técnicos o especialistas en determinada área de operación de la negociación.

Obligaciones del Franquiciatario

a) *Usar las marcas.* El franquiciatario no sólo tiene derecho a usar las marcas de productos o servicios que le autoriza el franquiciante, sino tiene, en ocasiones, deber u obligación de usarlas. La falta de uso de las marcas como "usuario autorizado" para determinado país o territorio puede originar que las marcas "caduquen" para su titular por falta de uso (artículos 152-IV y 141 de la Ley de la Propiedad Industrial).

El franquiciatario debe de usar las marcas conforme a lo establecido en el contrato de franquicia y, a falta del pacto, o como complemento de éste, el franquiciatario debe hacerlo " tal como fue registrada " (artículo 139 Ley de la Propiedad Industrial); aplicarlas a productos o servicios con la "calidad, forma y

naturaleza equivalentes a los fabricados o prestados por el concedente" y deberá indicar que el franquiciatario es usuario autorizado o vende los productos y presta los servicios de dichas marcas con licencia del titular.

b) Usar los nombres comerciales y explotar las patentes. Igual que con las marcas, el franquiciatario tiene derecho a usar los nombres comerciales -y los avisos comerciales- así como explotar las patentes. Pero, estos derechos significan también obligaciones para el franquiciatario, quien debe usar y explotar, pues el derecho sobre el nombre comercial se pierde si no se usa en un establecimiento. Respecto a la patente existe por ley la obligación de explotarla (artículo 73 de Ley de la Propiedad Industrial); y la no explotación puede ser causa de caducidad (artículo 80).

c) Situar el establecimiento con aprobación del franquiciante respecto a las especificaciones de construcción, instalación, decoración, publicidad, distribución del local, mobiliario, equipo, etc., que le señale el franquiciante contractualmente.

d) Cumplir los requerimientos de uso y aplicación de los conocimientos técnicos debe hacerlo de acuerdo a las reglas, normas, estándares que le fija el franquiciante.

e) Seguir todas las especificaciones sobre organización del negocio. Durante la operación de la negociación en diferentes áreas

de administración y organización, a lo que fije el franquiciante.
Puede incluir:

- Seguir y completar los programas de entrenamiento y capacitación.
- Preparar y seguir los sistemas de contabilidad y los reportes financieros en la forma que señale el franquiciante.
- Contratar determinada clase de personal y someterlo a entrenamiento.
- Mantener un mínimo de horas diarias de servicio a clientes.
- Reacondicionar y renovar periódicamente el local y mantenerlo en determinadas condiciones (de higiene, por ejemplo).
- Adquirir del franquiciante o de determinados proveedores cierta materia prima, equipo, partes, productos, servicios. " Parece que aquellas cláusulas de exclusiva de compras son admisibles en todo momento." En este punto hay que considerar las disposiciones de la Ley de Competencia Económica (artículos 9-I y 10-I).
- Vender a los precios y condiciones que le señala el franquiciante.

f) Pagar la contraprestación. Una de las más importantes obligaciones del franquiciatario es pagar la contraprestación pactada. esta contraprestación puede ser:

I) El pago inicial de una cantidad fija, no por producto alguno, servicio o tecnología, sino simplemente por el privilegio de obtener la franquicia y ser franquiciatario.

II) El pago periódico de regalías como contraprestación por la continua asistencia y tecnología que proporciona el franquiciante para que la negociación mercantil siga operando. Esta regalía es contraprestación también por el uso de las marcas, nombres y avisos comerciales y la explotación de patentes. En el contrato se puede determinar qué porcentaje sobre la base de regalías corresponde a cada uno de estos conceptos, o fijarse una tasa o porcentaje global.

g) En algunos casos, el franquiciado estará obligado a "adquirir un nivel de stock del producto o servicio en todas las modalidades del *franchising*, a fin de que la clientela pueda obtener aquel producto sin problemas de espera o demora."

h) Informar periódicamente. El franquiciatario debe informar al franquiciante el desarrollo de la negociación mercantil. Esto tiene múltiples objetos; por ejemplo, para determinar las regalías periódicas sobre los resultados obtenidos, para verificar el cumplimiento de todas las normas, la uniformidad de los productos y servicios prestados, la necesidad de que el franquiciante preste mayor asistencia o señale directrices de cómo se aplica la tecnología y muchos otros.

Este informe es básicamente económico, sobre los resultados de la negociación: ventas, costos, utilidades, productos vendidos (en unidades), etc. Generalmente se hacen en formatos que proporciona el franquiciante. Esta obligación suele incluir la de enviar anualmente

estados financieros de la negociación auditados por una firma determinada que señale el mismo franquiciante.

i) Guardar secreto. El franquiciatario está obligado a no divulgar a terceros ninguna información confidencial sobre tecnología o la operación misma de la negociación, o la propia franquicia. Esto implica no comunicar o usar, en beneficio que no sea propio, la tecnología, conocimientos, know-how y cualquier clase de información recibida del franquiciante.

El artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que en contratos donde se transmitan conocimientos técnicos se podrá incluir la cláusula de confidencialidad. Se entiende por secreto industrial "toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los métodos o sistemas suficientes para preservar su confiabilidad y acceso restringido a la misma." (artículo 82).

j) No vender o explotar otros productos y servicios. El franquiciatario es, en un principio, un usuario exclusivo de la tecnología y solamente puede utilizarla para explotar un negocio en los términos que se contrató la franquicia. La obligación es la de fabricar, vender u ofrecer los productos y servicios que son materia del contrato, con prohibición de vender u ofrecer productos

distintos. El incumplimiento de esta obligación puede afectar a la organización del franquiciante, pues viola el principio de uniformidad de producto y servicio que ofrecen todos los franquiciatarios.

k) No ceder, transpasar o sublicenciar. Como el contrato de franquicia es *intuitu personae*, el franquiciatario no puede ceder, transpasar o celebrar contratos de subfranquicias sin autorización expresa del franquiciante.

l) Cooperar en la publicidad. En algunos productos o servicios la publicidad que realiza el franquiciante beneficia a todos los franquiciatarios, de modo que algunas veces se impone a éste la obligación de contribuir a los gastos de publicidad. Esta cooperación puede ser para una publicidad en medios masivos (radio, televisión) y el fondo lo administra el franquiciante; o publicidad local que directamente corresponde a los concesionarios de determinado territorio. También puede obligarse al franquiciatario a gastar o intervenir un monto determinado de sus ventas o utilidades en publicidad propia.

m) Aceptar inspecciones. Obligación correlativa del derecho a inspeccionar y supervisar que tiene el franquiciante, está la obligación del franquiciatario de aceptar y colaborar en las inspecciones, visitas, supervisiones, auditorías, etc. que hace el

franquiciante para comprobar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, de las directrices, normas e instrucciones.

n) Inscribir el contrato. Eventualmente cuando el contrato sea objeto de inscripción, hacer todos los trámites necesarios a fin de que el contrato quede registrado donde corresponda y tenga plena validez en el país en el que se aplica.

o) A la terminación. Cuando termina el contrato, el franquiciatario tiene obligación de discontinuar el uso de la franquicia que supone dejar de usar las marcas, nombres y avisos comerciales y la explotación de patentes, así como de toda la tecnología proporcionada por el franquiciante. Debe dejar de operar la negociación mercantil y dejar de hacer negocios bajo el nombre del franquiciante o de cualquier manera que pueda causar confusión al público y a los consumidores que crean que sigue existiendo la relación de la franquicia. 21

5.6.5.- TRANSMISION Y TERMINACION

El tema de la transferencia o cesión de la franquicia por parte del cesionario, afecta en forma importante al franquiciante, pues éste "tiene interés legítimo en mantener la integridad de sus marcas y tener el mismo nivel de calidad que la compañía requiere."

La transferencia de la franquicia puede tener como modalidad el que el franquiciante tenga preferencia para adquirir dicha franquicia, o para señalar un adquirente de la misma que, a su juicio, tenga capacidad para ser franquiciatario, y que podrá ser otro de sus franquiciatarios de su sistema de franquicias. Es probable que sus franquiciatarios tengan un derecho de opción para adquirir nuevas franquicias.

La cesión o transferencia de franquicia constituye jurídicamente una verdadera cesión del contrato en la que se sustituye al franquiciatario por otro sujeto en la titularidad de la relación jurídica derivada del contrato. Es claro que el contrato no es materia de cesión, sino tan solo los efectos derechos y obligaciones de las partes contratantes que derivan del contrato. Como esta novedosa figura no está reglamentada en nuestro derecho mexicano, resultan aplicables, por analogía, las normas sobre la cesión de derechos y asunción de deudas de nuestro Código Civil del D.F.. (artículo 2209 y siguientes).

TERMINACION

De las causas generales de terminación del contrato algunas de las cuales pueden ser pactadas por las partes en el contrato de franquicia, señalo las siguientes: el agotamiento natural del contrato; el vencimiento del término; la muerte o incapacidad sobreviniente de uno de los contratantes; la voluntad unilateral de

una de las partes; el mutuo consentimiento; la quiebra de uno de los contratantes o la rescisión por incumplimiento.

La aplicación concreta de estas causas generales de terminación del contrato de franquicia suele estar pactada en el propio contrato. Las causas contractuales que juzgo más importantes son:

a) *Preaviso de alguna de las partes.* Este preaviso suele estar pactado en el contrato con un plazo mínimo y alguna formalidad para hacerlo saber a la contraparte. Por ejemplo el franquiciatario podrá dar por terminado el contrato mediante aviso por escrito dado al franquiciante en un plazo de seis meses. Este preaviso de terminación puede establecerse que sólo opera después de cinco o diez años de vigencia del contrato.

b) Terminación anticipada por incumplimiento de alguna de las partes, o rescisión. En esta causal suele pactarse cuáles son las violaciones graves al contrato que dan lugar a la terminación anticipada para algunas de las partes.

Por ejemplo, el incumplimiento de ciertas obligaciones del franquiciado como no pagar la contraprestación periódica, no guardar el secreto de los conocimientos recibidos, no respetar la exclusiva, traspasar la negociación a ceder el contrato, abrir nuevos establecimientos sin aprobación del franquiciante y otros incumplimientos graves. En algunos casos, el no cumplimiento de estas

obligaciones se pone como causa de terminación anticipada del contrato.

Esta resolución por incumplimiento tiene como fundamento legal, en nuestro derecho, el artículo 1949 del Código civil del D.F., que previene para los contratos bilaterales la posibilidad de resolverlos por incumplimiento de una de las partes. En este caso la parte perjudicada puede pedir el cumplimiento forzoso o la rescisión y, en ambos casos, el pago de daños y perjuicios. "La norma general de este modo de terminación de contrato es que la parte perjudicada que quiera resolverlo por incumplimiento de la otra debe promover el juicio ante la autoridad judicial. "Este es el llamado pacto comisorio tácito. Nuestro Código vigente "autoriza implícitamente prescindir de la intervención judicial, mediante el pacto comisorio expreso".

Como solución contractual que pueden recurrir las partes para estos incumplimientos, el franquiciante puede aceptar que ante las violaciones o incumplimiento del contrato por parte del franquiciatario se lo hará saber por escrito y, durante un término pactado (un mes, tres meses), el franquiciatario deberá subsanar la violación o dejar de incumplir. Si durante ese período pactado el franquiciatario no responde para cumplir, opera la terminación anticipada del contrato.

c) Quiebra del franquiciatario o del franquiciante como causa de terminación. A esta causal suelen agregarse otras que afectan a la operación normal del franquiciatario, como puede ser la huelga cuando se prolonga por determinados días; el embargo de toda la negociación o de ciertos activos importantes, con posibilidad de intervención en la administración por parte de la autoridad judicial; la expropiación; la suspensión de pagos.

d) Llegada del término del contrato. Esta causa de terminación no requiere aviso o actos propios de las partes. Algunas veces la llegada del plazo termina el contrato, salvo que las partes decidan continuar con el mismo por períodos (anuales, cinco años), o un plazo igual al inicial, si se pacta la renovación automática, a menos que se dé aviso en contrario en un plazo y forma pactada. A la llegada del plazo es conveniente que las partes determinen contractualmente algunos efectos posteriores como el no uso de la marca por el franquiciatario, la mercancía producida y no vendida, etc.

e) Muerte del franquiciatario. Esta causa sólo se produce cuando el concesionario es una persona física. Puede establecerse en el contrato que el contrato de franquicia continúe vigente con los herederos o que se termine en un plazo razonable en el cual el franquiciante tiene derecho a "recomprar" la franquicia o dar alguna indemnización a los herederos. También puede pactarse que los herederos pueden ceder el contrato de franquicia a un tercero a la muerte del franquiciatario.

Con relación a los efectos de la terminación de este contrato es necesario hacer notar que se trata de un contrato sucesivo y la rescisión por incumplimiento o la terminación anticipada produce efectos hacia el futuro, no en forma retroactiva como sucede en contratos de ejecución instantánea o de una sola prestación. En materia de rescisión nuestro Código civil del D.F., no contiene una norma que explique este fenómeno. El Código civil italiano dice en su artículo 1458, "La resolución del contrato por incumplimiento tiene efectos retroactivos entre las partes, salvo en el caso de los contratos de ejecución continuada o periódica, con respecto a los cuales el efecto de la resolución no se extiende a las prestaciones antes realizadas..."

La doctrina acepta unánimemente este principio básico. Por ejemplo, para el contrato de suministro que tiene alguna similitud en ciertas prestaciones, al de franquicia, se opina: "la resolución por incumplimiento afecta a las obligaciones futuras, pero no alcanza a las pretéritas."

Algunos de los pactos que deben contener el contrato de franquicia para los casos de terminación anticipado o por la llegada del plazo son:

a) La obligación del franquiciatario de no usar la marca, removerla de todos los establecimientos, equipos e instalaciones,

etc. Esta obligación debe ampliarse, en cada contrato, para el uso del nombre comercial, los avisos comerciales y la explotación de las patentes.

b) El franquiciatario no podrá seguir explotando la negociación materia de la franquicia, ni realizar negocios similares o semejantes que pudieran afectar al franquiciante y dar la impresión a los consumidores o público de que el franquiciatario es todavía una persona autorizada por el franquiciante para explotar esa clase de negocio.

c) Devolución de equipo, inventario de mercancías y alguna información sobre know-how o procedimientos de fabricación, ventas o prestación de los servicios materia de la franquicia. Conviene pactar a qué precios debe el franquiciante pagar ese equipo, mercancía, instalaciones, información, etc.

d) Las órdenes o pedidos pendientes de fabricación o entrega que tenga el franquiciatario y, la clientela que, al parecer, corresponde al franquiciante como titular de la marca y al franquiciatario como propietario de la empresa objeto de la explotación en el contrato de franquicia. La clientela, por efectos prácticos, suele pasar al franquiciante.

Con respecto al franquiciatario, los efectos de la terminación o no renovación pueden incluir una indemnización, aunque sobre esto encuentro que hay dos opiniones.

Una primera opinión dice que no sería justo que el franquiciado que ha integrado una red importante y otros beneficios para el franquiciante, no tenga derechos a una compensación. La otra corriente de opinión, más jurídica y con base contractual, es que no hay derecho a indemnización.

Con respecto a la renovación cuando no se ha estipulado como derecho del franquiciatario que se le renueve a la terminación, éste no tiene, en principio, derecho a indemnización. En materia de concesión mercantil o distribución: "la jurisprudencia francesa dice Puente Muñoz ha sostenido que la negativa a la renovación no significa un abuso de derecho por parte del franquiciante, sino simplemente el ejercicio de una facultad suya, y no cabe indemnización".

"En ocho estados de Estados Unidos de América exige que el franquiciatario reciba compensación por la terminación o la no renovación."

Pienso que cuanto el contrato de franquicia concluye por la llegada del plazo inicialmente pactado o de sus prórrogas, el franquiciatario no tiene derecho a indemnización. Si la terminación

es antes de que concluya el plazo originalmente pactado o sus renovaciones, habrá que determinar si hay causa justa del franquiciante para la terminación anticipada del contrato. En caso de que no haya incumplimiento del franquiciatario, el franquiciante queda por terminado antes del plazo sin una justa causa, contractual o legal, debe una indemnización a su contraparte. 22

5.6.6.- LA OPCION DE SUBFRANQUICIAR.

La subfranquicia puede darse en el contrato de franquicia como un medio por el que el contrato principal u original se desdobra en otro o varios contratos. En el contrato de subfranquicia el concesionario se convierte en *subfranquiciante* del subfranquiciatario y, no siempre es necesario que, para cada caso concreto, intervenga el franquiciante original.

El contrato de subfranquicia se produce en aquellos contratos de franquicia en los que el territorio o espacio geográfico concedido es del tipo de "área de desarrollo de franquicia", *master franchise* para que el franquiciatario, dentro del área autorizada pueda conceder subfranquicias.

Por tanto, elementos propios de esta figura de subfranquicia, serán:

I) Un contrato principal de franquicia entre franquiciante (original) y franquiciatario.

II) Un contrato derivado, subcontrato de franquicia, entre franquiciatario que es subfranquiciante, y un nuevo franquiciatario que se convierte en subfranquiciatario.

III) Autorización general del franquiciante original para que el franquiciatario (subconcedente) subcontrate (franquicia de desarrollo de área); o autorización expresa y concreta para cada caso de subcontratación.

IV) La misma naturaleza del contrato (franquicia) y el contenido, límites, plazo, condiciones similares o iguales, entre la franquicia y la subfranquicia, de modo que este último no rebase los límites del contrato original o principal de franquicia. 23

5.6.7.- PRINCIPALES CLAUSULAS EN LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA.

En México, con la llegada de las franquicias, la gente comienza a estar en contacto y a tener acceso a contratos de franquicia. En muchos casos hemos observado que causa sorpresa el volumen de un contrato de este tipo, en especial porque, como se ha comentado en párrafos anteriores, se ha caído frecuentemente en la confusión de que las franquicias funcionan exclusivamente bajo la concesión de un nombre comercial o marca. Los contratos de licencia de marca o nombre

comercial son usualmente muy sencillos y sus cláusulas sumamente limitadas. 24

La redacción del contrato de franquicia no le corresponde ni es responsabilidad del sujeto interesado en adquirirla sino del que la ofrece.

Para conocer un poco más del contenido de un contrato de este tipo, hemos transcrito el índice típico de un contrato de franquicia.

Índice de un contrato de franquicia

Considerandos
Objeto, licencia del sistema
Plazo o vigencia del contrato
Obligaciones del franquiciante
Contraprestación, pago de regalías
Operaciones del negocio franquiciado
Marcas
Manuales
Información confidencial
Publicidad
Contabilidad y archivos
Seguros
Transmisiones y gravámenes

Incumplimiento y terminación
Obligaciones en caso de terminación o vencimiento
No competencia
Impuestos y permisos
Independencia de los contratantes e indemnización
Autorizaciones, notificaciones, renunciaciones, recursos acumulativos
FUerza mayor
Integridad del contrato
Modificaciones, encabezados
Ley aplicable, Jurisdicción
Registros. 25

5.7.- FIGURAS AFINES O ANALOGAS.

El contrato de la franquicia se asemeja a la concesión administrativa y al contrato de concesión mercantil de distribución. Estas figuras tienen como elemento común la existencia del privilegio o concesión. Esta palabra viene del latín *concessio*, que significa "acción de conceder".

a) *La concesión administrativa* " es un acto por el que la Administración Pública 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 comprende la propiedad industrial."

La franquicia se distingue de la concesión en que ésta la otorga el Estado para explotar un servicio público o bienes del propio Estado. La franquicia se otorga contractualmente por un particular a otro particular y es, básicamente, para la explotación de una empresa o negociación que involucra el uso de marca(s) y la transferencia de tecnología (conocimientos técnicos, asistencia técnica). La concesión como acto administrativo puede darla por terminada el Estado unilateralmente; no así la franquicia que es un contrato. En las dos figuras encontramos como semejanzas el privilegio que se otorga al concesionario o al franquiciatario y el derecho para explotar ciertas actividad bajo el control del franquiciante.

b) *El contrato 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".

También se ha definido como el contrato " por el cual un empresario (concesionario) se compromete a revender en una zona y en unas determinadas condiciones los productos que compra o otro (concedente) y a prestar a los adquirientes de estos productos determinada asistencia."

Se distingue la franquicia del contrato de distribución en que este último el distribuidor adquiere productos para revenderlos, es un contrato traslativo de dominio típicamente comercial. El distribuidor no transforma, produce o modifica el producto que adquiere, tan solo lo revende. En la franquicia el derecho a revender el producto o a explotar el negocio supone la prestación de un servicio y la venta de productos que el franquiciatario muchas veces elabora o produce y posteriormente vende con el control de calidad que le especifica el franquiciante y mediante la utilización de tecnología y uso de marca del franquiciante. La distribución se parece a la franquicia en que ambos se imponen condiciones y términos para la comercialización de los productos o explotación de la empresa y en las obligaciones impuestas sobre la organización del negocio.

Sin embargo, en aquellos contratos de distribución en que el concesionario utiliza la marca o el nombre comercial que ampara el producto, o el establecimiento del concedente, y que de algún modo se le transmite cierta tecnología para la distribución y venta de los productos, se está en presencia de un contrato de franquicia de "productos y marcas". 26

5.8.- MARCO LEGAL DE LA FRANQUICIA EN MEXICO.

Con la regulación actual de la Ley de la Propiedad Industrial el contrato de franquicia es una especie del contrato -la ley habla de

convenio- de licencia de marca. En este contrato, además de la licencia de marca, debe existir por parte del concedente o franquiciante la obligación de proporcionar al franquiciatario conocimientos técnicos o asistencia técnica. Esta Ley establece un derecho del franquiciatario para pedir información del franquiciante antes de la celebración del contrato. Los detalles de esta obligación del franquiciante son materia del Reglamento de la Ley y se establecen en su artículo 65 que ya ha sido comentado en el apartado referente a las obligaciones del franquiciante.

En la legislación Mexicana han aparecido recientemente importantes disposiciones en materia económica que van a influir en el desarrollo de las franquicias y en la celebración de contratos sobre esta materia. Estas disposiciones que ahora comento son: la Ley Federal de Protección del Consumidor (LCP), la Ley de Inversiones EXtranjeras (LIE), y la Ley de Competencia Económica (LCE).

a) La Ley Federal de Protección al Consumidor

En el Diario Oficial del 24 de diciembre de 1992 se publicó una nueva Ley Federal de Protección al Consumidor que abrogó la ley anterior. Esta nueva ley tiene por objeto "promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores" (artículo 1o. LPC). Los franquiciantes y franquiciatarios, en términos del artículo 2o. fracción II la LPC, tienen el carácter de proveedores.

El proveedor se define en la ley como "la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios". Los franquiciatarios, además, estarán sujetos a la ley en todo lo referente a las normas que regulan actividades propias de la operación de ciertas negociaciones mercantiles. Estas serían: lo referente a información y publicidad (artículos 46 a 50 LPC) que realicen los franquiciantes y franquiciatarios en la venta de productos y servicios materia del contrato; a los servicios (artículos 57 a 63 LCP); al tiempo compartido (artículo 64 y 65 LPC) o de operaciones con inmuebles (artículo 73 a 76 LCP), cuando la franquicia tenga estos objetos; y en lo referente a los contratos de adhesión (artículos 85 a 90 LPC).

Esta ley, a diferencia de la ley anterior, busca el equilibrio en las relaciones entre proveedores y consumidores y es menos proteccionista de éstos últimos.

b) La Ley de Competencia Económica

Esta ley es reglamentaria del artículo 28 Constitucional y apareció promulgada en el Diario Oficial del 24 de diciembre de 1992. El objeto de la misma es " Proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y restricciones al funcionamiento eficiente de

los mercados de bienes y servicios: " (artículo 2o. LCE). La aplicación de la ley se confía a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento que es la Comisión Federal de Competencia Económica (artículo 23 LCE).

Esta ley es aplicable a los contratos de franquicia, pues muchos de los contratos tienen por objeto la "producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios" (artículo 8o. LCE). Se considera por la ley que "la distribución exclusiva de bienes y servicios" puede ser una práctica monopólica relativa", si el franquiciatario llegara a tener un "poder substancial sobre el mercado relevante" (artículo 9-III, 10-I, 11 y 12 LCE). En estos casos, la Comisión Federal de Competencia Económica puede intervenir, si de algún modo se está en los supuestos de prácticas monopólicas.

Otros aspecto que regula esta ley y que puede llegar a afectar a ciertas franquicias es el que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial está autorizada para fijar los precios máximos que corresponden a ciertos bienes y servicios que determina el Ejecutivo Federal (artículo 7o. LCE). Esto sólo se aplicará a franquicias cuyo producto o servicio se encuentre dentro de los precios máximos que fija el Ejecutivo.

c) Ley de Inversiones Extranjeras

En el Diario Oficial del 27 de diciembre de 1993 apareció publicada la nueva Ley de Inversión Extranjera, que obroga la anterior ley. En esta nueva ley se establece como principio general el que " la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas", salvo las excepciones que la propia ley señala (artículo 4o. LIE). Con relación a la ley anterior se amplía en forma importante las áreas de actividad económica en la que puede haber inversión extranjera, mediante la limitación expresa de actividades reservadas de manera exclusiva a mexicanos (artículo 6o. LIE). Por otra parte, se amplía el porcentaje de inversión extranjera en otras actividades económicas como transporte, instituciones de crédito y financieras, armas de fuego y explosivos, periódicos telefonía, pesca, navegación y ferrocarriles entre otros (artículo 7o. LIE). Para que la inversión extranjera participe en un porcentaje superior al 49% en determinadas actividades, se requiere resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Estas actividades son, entre otras; servicios portuarios, sociedades navieras, administración de terminales aéreas, servicios privados de educación, telefonía celular y construcción de ductos para petróleo (artículo 8o. LIE).

Las disposiciones de esta nueva Ley significan para las franquicias y la celebración de los correspondientes contratos, la posibilidad de que el franquiciante extranjero pueda constituir

sociedades mexicanas con franquiciatarios con las que celebre contratos de franquicia. Es decir, el Franquiciante tendrá subsidiarias y filiales, algunas con el 100% de inversión extranjera que serán los franquiciatarios.. En este sentido, estas inversiones pudieran llegar a desplazar a la inversión mexicana. Sin embargo, la posibilidad de mayor inversión extranjera en muchas actividades económicas, es probable que tenga como efecto un mayor desarrollo de la franquicia en México. 27

5.9.- LA FRANQUICIA Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

El Diario Oficial del 20 de diciembre de 1993 apareció el Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado y ratificado por los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Este Tratado entró en vigor el 1o. de enero de 1994. Este acuerdo internacional tiene como objeto eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar oportunidades de inversión y establecer procedimientos eficaces para la solución de controversias (artículo 102 TLC).

El Tratado significará para los contratos de franquicia una mayor facilidad para la importación y exportación de los bienes y servicios materia de los mismos. También constituirá un marco jurídico apropiado para las franquicias en lo que se refiere a la liberación de aranceles y el flujo de maquinaria, equipos, materia prima, productos determinados y prestadores de servicios profesionales, es decir, de personal que puede proporcionar el entrenamiento en el inicio de operación de las franquicias. Algunos de los sectores de la economía no tienen todavía una liberación arancelaria total, pero en un plazo corto o mediano se permitirá el comercio y circulación de dichos bienes y servicios. 28

CITAS BIBLIOGRAFICAS

- (1) ARCE Gargollo Javier. El Contrato de Franquicia. Colección Ensayos Jurídicos. Editorial Themis S.A. de C.V. 3ª Edición. México 1994, pág. 3
- (2) KAUFMANN David J. Franchising: Business, Strategies and Legal Compliance, estudio que forma parte de una obra con el mismo título y varios autores, New York, N.Y. 1988, págs. 13 y 14.
- (3) GONZALEZ Calvillo Enrique y González Calvillo Rodrigo. Franquicias: La Revolución de los Noventa. Editorial Mc. Graw Hill / Interamericana de México S.A. de C.V. , México 1994, pág. 32.
- (4) GONZALEZ Calvillo Enrique y otro. Op. cit., pág. 58 Y 59.
- (5) Ibid., págs. 60 y 61.
- (6) GONZALEZ Calvillo Enrique y otro. Op. cit., págs. 62 y 63.
- (7) ROBB Louis. Diccionario de Términos legales Inglés-Español/Español-Inglés. John Willey & Sons, Inc., New York, N.Y. , 1955. Op. cit., por Arce Gargollo Javier en El Contrato de Franquicia, Editorial Themis S.A. de C.V., 3ª Edición. México 1994, pág. 31.

- (8) ARCE Gargollo Javier. Op., cit., pág. 32.
- (9) Idem.
- (10) ARCE Gargollo Jaivier Op. cit., pág. 33.
- (11) GONZALEZ Calvillo Enrique y otro. Op. cit., págs. 27 y 28.
- (12) ARCE Gargollo Javier. Op. cit., págs. 14 a 16.
- (13) GONZALEZ Calvillo Enrique y otro. Op. cit., págs. 25 y 26.
- (14) ARCE Gargollo Javier. Op. cit., págs. 4 y 5.
- (15) DIARIO NOVEDADES Sección Finanzas, publicado el 24 de Agosto de 1994, Apartado B6, Título del artículo México 82 país del orbe por el número de Franquicias. Autor del artículo Isidro Chávez.
- (16) ARCE Gargollo Javier. Op. cit., págs. 34 y 35.
- (17) Ibid., págs. 37 y 38.
- (18) ARCE Gargollo Javier. Op. cit., págs. 38 y 39.
- (19) ARCE Gargollo Javier. Op. cit., págs. 39 a 45.

- (20) Ibid., pág. 47.
- (21) ARCE Gargollo Javier. Op. cit., págs. 47 a 55.
- (22) Ibid., págs. 55 a 61.
- (23) ARCE Gargollo Javier. Op. cit., pág. 46.
- (24) GONZALEZ Calvillo Enrique y otro. Op. cit., 72
- (25) Ibid., págs. 75 y 76.
- (26) ARCE Gargollo Javier. Op. cit., pág. 35 a 37.
- (27) Ibid., pags. 28 a 30
- (28) ARCE Gargollo Javier. Op. cit., 29 y 30

CONCLUSIONES

PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- La llamada Propiedad Intelectual comprende una serie de derechos que se ejercitan sobre bienes incorpóreos resultantes de la creatividad e inteligencia del ser humano, tales como una producción científica, artística o literaria.

SEGUNDA: PROPIEDAD INDUSTRIAL.- El término Propiedad Industrial se reserva para los inventos, marcas y nombres comerciales y se regula en nuestro Sistema Jurídico por una Ley especial de ese nombre, promulgada el día 26 de Junio de 1991, y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERA: DERECHOS SOBRE BIENES INTELECTUALES.- En nuestro país los derechos sobre bienes intelectuales no son considerados como derechos de propietario, excepto los derechos de autor, sino como derechos de explotación exclusiva y temporal sobre las creaciones del intelecto.

CUARTA: INVENCIONES.- El artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial define a la invención como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que exista en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

En este sentido la invención significa una solución a un problema concreto en la esfera tecnológica y puede ser un producto o un proceso para elaborar un producto.

QUINTA: EXPLOTACION DE LAS INVENCIONES.- Las invenciones son susceptibles de explotación exclusiva a través de diversas instituciones: Patentes, Secretos Industriales y Franquicias.

SEXTA: LA PATENTE.- La Patente es un documento emitido por una Oficina Gubernamental que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede ser explotada (entiéndase fabricada, utilizada, vendida o importada) sólo por su titular o por terceros con la autorización de aquél. En nuestro sistema jurídico, actualmente, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la Oficina Gubernamental ante la cual se solicita y tramita la obtención de las patentes.

SEPTIMA: INVENCIONES NO PATENTABLES.- En términos del artículo 16 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, no son patentables:

- I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II.- El material biológico y genético, tal como se encuentran en la naturaleza;
- III.- Las razas animales;
- IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V.- Las variedades vegetales.

El precepto anterior en cuanto a su fracción V, es contrario al TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE, que en su artículo 1709 impone a las partes otorgar protección a las variedades de plantas mediante patentes, un sistema sui géneris o ambos, por lo que se constituyó a cargo de nuestro país la obligación de cumplir con las disposiciones sustantivas de la UPOV (CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES), antes del término de dos años a partir de la fecha de la firma del Tratado, lapso de tiempo que ha transcurrido sin que nuestro país haya acatado dichas disposiciones.

OCTAVA: PATENTES (VIGENCIA).- Las patentes otorgadas en México, tienen una vigencia de 20 años improrrogables, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y los derechos que estas confieren son susceptibles de gravarse, de transmitirse total o parcialmente y de licenciarse para su explotación, en términos de la legislación común, con lo que se originan diversos y variados convenios y contratos de licenciamiento "sui géneris o innominados".

NOVENA: SECRETO INDUSTRIAL (KNOW HOW).- El Secreto Industrial es una manera de aprovechar en exclusiva una invención mediante el ocultamiento de la misma a la competencia; la información relativa al invento debe ser confidencial y deben adoptarse los medios suficientes para preservarla.

Nuestra legislación autoriza la transmisión o negociación del Secreto Industrial (KNOW HOW) mediante convenios con cláusulas de confidencialidad, siendo la primera vez que se regula esta figura en México.

DECIMA: SECRETO INDUSTRIAL (PROTECCION LEGAL).- Obtener ilícitamente información preservada como Secreto Industrial es considerado un ilícito civil y se deben resarcir los daños y perjuicios que se causen. La protección legal del secreto industrial, en materia penal se contempla en los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, que se refieren al tipo básico y agravado, respectivamente, del delito denominado Revelación de Secretos.

DECIMA PRIMERA: LA MARCA .- La Marca constituye una de las instituciones clásicas y más importantes del sistema de propiedad industrial, actualmente el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial la define como: "Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Los signos que pueden constituir marcas son: denominaciones, figuras visibles, nombres comerciales así como denominaciones y razones sociales (con algunas restricciones), formas tridimensionales (también con ciertas limitaciones), y el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

DECIMA SEGUNDA: LA MARCA REGISTRADA.- Registrar una marca que se esté usando es potestativo para quién la emplea, sin embargo una marca registrada otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, por un período de vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, pudiendo renovar dicho registro por períodos de la misma duración.

Para realizar el registro de marcas es menester ajustarse al procedimiento (presentación de solicitud, examen de forma, examen de fondo y publicación) establecido en los artículos 113 a 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, y en los artículos 56 a 62 del Reglamento de la misma Ley.

DECIMA TERCERA: LICENCIA DE USO DE MARCA.- La Ley de la Propiedad Industrial prevé mediante CONVENIO, la posibilidad de que el titular de una marca registrada o en trámite, conceda su LICENCIA DE USO TOTAL O PARCIAL, a una o más personas y que éstas a su vez puedan conceder SUBLICENCIAS. Lo anterior se convierte en una genérica cesión de derechos por medio de convenio a la que le serán aplicables las normas de la legislación común.

DECIMA CUARTA: CONVENIO DE TRANSMISION DE DERECHOS MARCARIOS.- Es inadecuado el termino CONVENIO establecido en los artículos 136 y 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, la palabra "convenio" para referirse al medio legal para conceder una licencia de uso de marca

registrada, esto denota una falta de técnica legislativa, en cuanto a los conceptos de convenio y contrato y sus efectos. Correcto es, entonces que si la intención de las partes es la transmisión de un derecho -el uso de una marca registrada-, se trate de un contrato y no de un convenio. Por lo que deben reformarse dichos artículos en el sentido referido.

DECIMA QUINTA: FRANQUICIA COMO UNA ESPECIE DEL CONVENIO DE LICENCIA DE MARCA.- Antes de que se establecieran las características de la Franquicia en la actual ley de la Propiedad Industrial, lo que se celebraba comunmente eran contratos de licencia de uso de marcas y patentes, sin embargo la Franquicia actualmente está establecida en la Ley de la Propiedad Industrial, como una especie del convenio de licencia de marca, en el cual se transmiten además conocimientos técnicos o asistencia técnica.

DECIMA SEXTA: CARACTERISTICAS DE LA FRANQUICIA.- El artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial no define el Contrato de Franquicia, únicamente determina sus características en la forma siguiente:

ARTICULO 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quién 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 designe.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quién 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.

Es necesaria la existencia de una definición de Franquicia, además de las características del concepto que determina el anterior artículo transcrito, por lo que propongo la siguiente definición:

"El Contrato de Franquicia es aquél en virtud del cual el Franquiciante titular de una marca registrada, concede al Franquiciatario licencia para usar su marca y se obliga además a proporcionarle los conocimientos técnicos o asistencia técnica necesaria para la elaboración, distribución o comercialización de productos o prestación de servicios dentro de una negociación mercantil que opere bajo las mismas condiciones de calidad y organización establecidas por el franquiciante, a cambio de una contraprestación periódica a cargo del franquiciatario, sobre sus ingresos obtenidos".

DECIMA SEPTIMA: NATURALEZA JURIDICA DE LA FRANQUICIA.- El contrato de Franquicia es actualmente un contrato atípico, pues como lo manifesté anteriormente, la Ley de la Propiedad Industrial sólo menciona sus características, sin embargo no lo define ni siquiera como contrato, además de que la relación que se dá entre las partes contratantes y su finalidad, otorgan de hecho a tal contrato la calidad mercantil del derecho privado, que por técnica jurídica no debe estar regulado dentro de una Ley de naturaleza administrativa y de orden público como lo es la Ley de la Propiedad Industrial que actualmente lo prevé, pero que sin embargo, reitero, no debe regularlo, por tratarse de una relación de derecho privado, además de que el objeto de la Ley de la Propiedad Industrial es fomentar y proteger las creaciones de la Propiedad Industrial y no regular relaciones mercantiles que indudablemente se darán con la Franquicia.

DECIMA OCTAVA: REGULACION JURIDICA DE LA FRANQUICIA.- Aunque en la misma Ley de la Propiedad Industrial se determine que la transmisión de derechos de una solicitud de registro de marca o de marca registrada se hará en los términos y con las formalidades de la legislación común, esto solo significa que se está proveyendo a la franquicia para su funcionamiento de las reglas generales aplicables a los contratos, sin que esto, desde mi punto de vista, implique que se le está regulando, y más aún, cuando así fuera, considero insuficiente tal normatividad para un contrato de esta magnitud e importancia económica, como lo es en la actualidad la franquicia, por

lo que es necesaria una ley completa, precisa y eficiente que regule a este contrato.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION ESPECIAL PARA LA FRANQUICIA.- La regulación específica del contrato de Franquicia debe hacerse con la creación de una nueva ley inmersa en el derecho privado que regule al Contrato y de esta forma facilite la actuación del juzgador en cuanto a los alcances y límites de las obligaciones entre las partes, para dirimir controversias, en forma semejante a la regulación que se ha hecho de contratos como el Leasing o Arrendamiento Financiero, el Contrato de Seguro, etc., que tienen su regulación especial.

VIGESIMA: ELEMENTOS REALES DE LA FRANQUICIA.- Dentro de la Ley especial para la regulación de la Franquicia, debe establecerse que los elementos reales indispensables para que exista una franquicia son: la marca, como una indicación de calidad, la consistencia o uniformidad del producto o servicio entre el franquiciante y el franquiciatario, así como los demás derechos de propiedad industrial que se transmitan, el pago o contraprestación que debe el franquiciatario al franquiciante y, la transmisión de asistencia técnica especializada.

VIGESIMA PRIMERA: ELEMENTOS PERSONALES DE LA FRANQUICIA.- Los elementos personales del contrato de franquicia son:

El Franquiciante, que será la persona física o moral titular de una marca registrada o de cualquier otro derecho de propiedad

industrial y que concederá la licencia de uso de su marca o derecho industrial junto a sus conocimientos técnicos o asistencia técnica.

El Franquiciatario, que será la persona física o moral a quién se le conceda la franquicia.

VIGESIMA SEGUNDA: FORMALIDAD EN CELEBRACION DE LA FRANQUICIA.-

La celebración de este contrato entre las partes es consensual pues no requiere de formalidad alguna, sin embargo por conveniencia de las mismas y para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, se requiere su celebración por escrito y su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

VIGESIMA TERCERA: FRANQUICIA DURACION .- La duración de la franquicia debe ser un plazo determinado por la libre voluntad de las partes, consuetudinariamente los contratos que se celebran en la actualidad tienen una duración de diez a veinte años.

VIGESIMA CUARTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES.- En la franquicia las obligaciones y derechos de las partes son:

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE:

- A) Conceder la licencia de uso de su marca o patente.
- B) Proporcionar al pretendido Franquiciatario, previamente a la celebración del contrato, por lo menos, la siguiente información técnica, económica y financiera:

- I.- Nombre, denominación o razón social , domicilio y nacionalidad del franquiciante.
- II.- Descripción de la franquicia
- III.- Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia.
- IV.- Derechos de Propiedad Intelectual que involucra la franquicia.
- V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante
- VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario
- VII.- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia
- VIII.- Derecho del franquiciatario de conceder o no subfranquicias a terceros, y en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo
- IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante y
- X.-En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato de franquicia.

C) Proporcionar los conocimientos técnicos y /o asistencia técnica necesaria para la operación de la franquicia al franquiciatario.

D) Indicar y proporcionar al franquiciatario sus métodos operativos, comerciales y administrativos por medio de manuales, guías y capacitación de las personas empleadas por el franquiciatario en la operación de la franquicia.

E) Informar al franquiciante sobre la calidad, prestigio e imagen de sus productos o servicios y su obligación de mantener estos estándares de calidad.

DERECHOS DEL FRANQUICIANTE:

A) Tendrá derecho a inspeccionar y supervisar la instalación material de la negociación antes de que inicie sus actividades y regularmente el funcionamiento de la misma y para tal efecto podrá solicitar al franquiciatario que le proporcione cualquier tipo de información contable, administrativa, fiscal o de cualquier tipo necesaria para asegurarse de que se siguen las medidas impuestas con la finalidad de mantener el prestigio, calidad e imagen de la franquicia maestra.

B) Recibir del franquiciatario el pago de las prestaciones pactadas.

C) Rescindir el contrato por incumplimiento de cualquier obligación a cargo del franquiciatario o en la forma y por las causas previstas en el contrato.

D) Determinar el lugar geográfico conveniente para la instalación de la negociación así como el área geográfica dentro de la cual puedan establecerse las franquicias, el número determinado de estas dentro de la misma área.

E) Conceder o no al franquiciatario la facultad de otorgar subfranquicias y la condiciones necesarias en tal caso.

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO:

A) Usar las marcas, patentes y todos los derechos de propiedad industrial e intelectual transmitidos con la franquicia

B) Aplicar los conocimientos técnicos proporcionados por el franquiciante en la operación de la franquicia y en las condiciones que éste le imponga.

C) Mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios que formen parte de la franquicia

D) Pagar las contraprestaciones pactadas a su cargo en el contrato y que pueden ser una inicial para obtener la franquicia y algunas periódicas o conocidas como regalías.

E) No divulgar la información confidencial técnica o de cualquier tipo que se considere como secreto industrial del franquiciante cuando éste así se lo haya pedido, durante el tiempo de duración de la franquicia y el tiempo acordado después de que ésta termine.

F) No violar las restricciones o prohibiciones impuestas a su cargo por el franquiciante, tales como: No sublicenciar la franquicia, no

realizar actividades similares a las de la franquicia, fuera de esta, etc.

G) Inscribir el contrato de franquicia en el Registro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

DERECHOS DEL FRANQUICIANTE:

A) Usar las marcas y demás derechos de propiedad industrial e intelectual concedidas con la franquicia en la forma pactada en el contrato.

B) Recibir del franquiciante junto con la licencia de uso de marca los concimientos técnicos y la asistencia técnica, así como la capacitación personal necesaria para la operación correcta de la franquicia en la misma forma en que funciona la franquicia maestra.

C) Recibir en forma verídica y confiable la información económica, técnica y financiera que debe proporcionar el franquiciante respecto a la franquicia, en forma previa a la celebración del contrato.

D) Rescindir el contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo del franquiciante en la forma y por las causas pactadas en el mismo.

VIGESIMA QUINTA: TERMINACION.- Son causas de terminación del contrato de franquicia:

- I.- El vencimiento natural del plazo pactado.
- II.- La muerte de cualquiera de los contratantes.
- III.- La incapacidad superveniente o declaración de estado de interdicción de cualquiera de los contratantes.
- IV.- El mutuo consentimiento de las partes.
- V.- La rescisión por incumplimiento
- VI.- La declaración de quiebra de cualquiera de los contratantes.

VIGESIMA SEXTA: COMPETENCIA.- Son competentes para conocer de las controversias que se susciten con motivo de los contratos de Franquicia, los Tribunales del orden común, independientemente de la concurrencia por ser materia mercantil.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- ARCE Gargollo Javier. El Contrato de Franquicia. 3ª edición, editorial Themis, México 1994.

- 2.- BAUCHE Garciadiego Mario. La Empresa. Editorial Porrúa S.A. México 1977.

- 3.- BENNET Peter D. Dictionary of Marketing Terms. Editado por la American Marketing Association. Chicago, 1988.

- 4.- GONZALEZ Calvillo Enrique y González Calvillo Rodrigo. Franquicias: La Revolución de los 90. Edición revisada y actualizada. Editorial Mc Graw Hill/Interamericana de México S.A. de C.V. México 1994.

- 5.- GONZALEZ Calvillo Enrique. La experiencia de las Franquicias. Editorial Mc Graw Hill/Interamericana de México S.A. de C. V. México 1993.

- 6.- JALIFE Daher Mauricio. Marcas. Aspectos Legales de las marcas en México. 2ª edición, editorial Sista S.A. de C.V. México 1993.

- 7.- KAUFMANN David J. Franchising: Business, Strategies and Legal Compliance, estudio que forma parte de una obra con el mismo título y varios autores. New York, N.Y. 1988.

8.- LEGON Fernando. Derechos Intelectuales Tomo I. Editorial Astrea. México 1986.

9.- MACEDO Hernández José Héctor y Macedo de los Reyes José Alejandro. Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial. Anotada, comentada con Jurisprudencia y tesis. 1ª edición. Cárdenas Editor y Distribuidor, México 1993.

10.- MUNOZ Luis. Derecho Mercantil Tomo II. Cárdenas Editor y Distribuidor, México 1973.

11.- PALACIOS Luna Manuel R. El Derecho Económico en México. 4ª edición, editorial Porrúa S.A., México 1990.

12.- PENROSE Edith L. La Economía del Sistema Internacional de Patentes. Editorial Siglo XXI, Mexico 1974.

13.- PEREZ Miranda Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico. 1ª edición. Editorial Porrúa S.A. México 1994.

14.- RANGEL Medina David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México. México 1960.

15.- STANTON William S., y otros autores Fundamentos de Marketing. 9ª edición, 5ª edición en español. Editorial Mc Graw Hill México 1993.

16.- VAZQUEZ del Mercado Oscar. Contratos Mercantiles 4ª edición. Editorial Porrúa S.A. México 1992.

17.- VINA MATA Paschkes Carlos. Ciencia Jurídica. Editorial U. N. A. M. México 1993.

-LEYES, CODIGOS Y REGLAMENTOS

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Código de Comercio.

3.- Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero Federal.

4.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Promulgada el 26 de Junio de 1991)

5.- Ley de la Propiedad Industrial (Con las modificaciones del Decreto publicado en D.O. del 02 de Agosto de 1994)

6.- Ley Federal de Protección al Consumidor (Publicada en D. O. del 24 de Diciembre de 1992.)

7.- Ley de Competencia Económica (Publicada en D.O. del 24 de Diciembre de 1992.)

8.- Ley de Inversiones Extranjeras. (Publicada en D. O. del 27 de Diciembre de 1993)

9.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Publicado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

10.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. (Publicado en el D.O. del 30 de Agosto de 1988)

11.- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. (Publicado en D.O. del 23 de Noviembre de 1994)

12.- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (Publicado en D.O. del 23 de Noviembre de 1994).

REVISTAS Y DIARIOS

1.- REVISTA EXPANSION. Publicación Periódica Quincenal NQ 665, México Mayo 10 de 1995.

2.- DIARIO NOVEDADES Sección Finanzas de fecha 24 de Agosto de 1994.