

308909

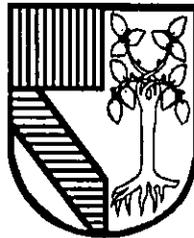
30

2es.

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

FACULTAD DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA U.N.A.M.



LA PROTECCION Y DEFENSA DE LA OPERATIVIDAD
E IMAGEN DE LAS FRANQUICIAS EN EL MARCO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

T E S I S

QUE PRESENTA

PABLO HOOPER RAMIREZ

PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

DIRECTOR DE TESIS: LIC. JOSE MANUEL MAGAÑA RUFINO

MEXICO, D.F.

1998

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

262044



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.

A MIS ABUELOS

HERBERT CLARENCE HOOPER ROWE +
RENEE SOUZA DE HOOPER +

ROBERTO RAMIREZ LOPEZ
ENRIQUETA LEWELS DE RAMIREZ

A MIS PADRES

JUAN CARLOS HOOPER SOUZA
ENRIQUETA RAMIREZ LEWELS

A

AURORA ALONSO DE HOOPER,

JUAN CARLOS HOOPER RAMIREZ

Y A MIS

HERMANOS Y AMIGOS

CON UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL

LIC. ENRIQUE ARTURO GONZALEZ CALVILLO
GONZALEZ CALVILLO Y FORASTIERI, S.C.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Pág. 1
--------------------	-----------

CAPÍTULO PRIMERO ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FRANQUICIA	5
1.1. Edad Media	5
1.2. Estados Unidos de América	7
1.3. Europa	9
1.4. Brasil	11
1.5. México	13

CAPÍTULO SEGUNDO GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA	22
2.1. Concepto de Franquicia	22
2.1.1. Doctrinal	22
2.1.2. Legal	29
2.1.3. Naturaleza Jurídica	30
2.1.4. Tipos de Franquicia	33
2.2. Terminología del Contrato de Franquicia	37
2.3. Clasificación del Contrato de Franquicia	41
2.4. Elementos del Contrato de Franquicia	46
2.4.1. Elementos Personales	47
2.4.2. Elementos Reales	49
2.4.3. Elementos Formales	51
2.5. Figuras Jurídicas afines al Contrato de Franquicia	52

2.6.	Importancia y situación actual del Contrato de Franquicia .	58
------	---	----

CAPÍTULO TERCERO CONTENIDO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

3.	CONTENIDO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA	62
3.1.	Secretos Industriales y Comerciales ("Know-how")	63
3.2.	Asistencia Técnica	78
3.3.	Derechos de Propiedad Intelectual	85

CAPÍTULO CUARTO LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.	LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	107
4.1.	Justificación e Importancia de la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial.....	107
4.2.	La Protección a la Operatividad e Imagen de las Franquicias	115
4.3.	La Protección de los Secretos Industriales y Comerciales ("Know-how")	122

CAPÍTULO QUINTO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

5.	LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	127
5.1.	Breves referencias sobre la Competencia Desleal	127
5.2.	Marco Jurídico de la Competencia Desleal	130
5.3.	Mecanismos de Defensa de la Operatividad e Imagen de las Franquicias	145

CONCLUSIONES	151
---------------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA	159
---------------------------	-----

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye la finalización de la etapa más importante de mis estudios profesionales. La razón de ser del presente trabajo obedece principalmente a las siguientes razones: i) conocimiento más amplio y profundo en el tema de las franquicias, ii) especialización en el área de franquicias, iii) desarrollar un tema novedoso y actual, iv) estudiar los elementos fundamentales que constituyen toda franquicia; licenciamiento de derechos intelectuales e industriales y transmisión de conocimientos (“know-how”) asistencia técnica, v) conocer los mecanismos de protección y defensa de los derechos de propiedad industrial y, vi) aportar al marco normativo existente un medio más claro de defensa de los derechos de propiedad industrial de los franquiciantes o licenciantes.

Cuando surgió el auge de las franquicias el estudio de este tema hubiera sido poco entendible y atractivo, sin embargo con motivo de la crisis económica por la que ha transcurrido nuestro país en los últimos años este tema ha sido de reflexión y desarrollo. Este trabajo pretende demostrar la importancia del contrato de franquicia y la necesidad de contar con un mecanismo eficiente en la defensa de los derechos de propiedad industrial del franquiciante o licenciante, principalmente en lo relativo a la operatividad e imagen de las franquicias. Esto es debido a los recursos materiales, económicos, tiempo, sensibilidad, capacidad

inventiva y creatividad que han invertido los franquiciantes o licenciantes en crear, desarrollar o adquirir estos derechos de propiedad industrial, los cuales en la gran mayoría de las ocasiones tienen un valor mucho más elevado que los propios activos de una empresa.

Debo reconocer que en muy buena medida la experiencia ha sido fundamental para poder entender este tema y para que a su vez se intente encontrar una solución a un problema actual que se traduce en competencia desleal y que desde mi punto de vista es un problema cultural.

Lo anteriormente expuesto explica la razón de ser de esta obra y del contenido de la misma, la cual se basa en cinco capítulos.

El primer capítulo, denominado los "Antecedentes Históricos" trata todo lo relativo al nacimiento y desarrollo del contrato de franquicia. De manera breve, cito las más importantes manifestaciones a nivel mundial que han surgido en torno al contrato de franquicia, haciendo una importante referencia al marco jurídico que ha existido en México a este respecto.

El segundo capítulo, denominado "Generalidades del Contrato de Franquicia" establece y define al contrato de franquicia, abarcando su terminología, clases y elementos. Asimismo, se realiza un estudio de las figuras jurídicas afines a este contrato, señalando en su último apartado su importancia y situación actual.

El tercer capítulo, denominado "Contenido del Contrato de Franquicia", trata los elementos fundamentales del contrato de franquicia, desarrollando el tema de los secretos industriales y comerciales, siendo un tema poco estudiado y debatido por la doctrina. Así también, se expone todo lo relativo a la asistencia técnica, para finalizar con los derechos de propiedad intelectual e industrial que puede contener toda franquicia.

El cuarto capítulo, denominado "La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial", nos muestra la justificación e importancia de proteger los derechos de propiedad industrial de un franquicia. En este capítulo se aborda el tema de la protección a la operatividad e imagen de las franquicias, manifestando la forma en que se protege al igual que los secretos industriales y comerciales.

El quinto y último capítulo, denominado “La Defensa de los Derechos de Propiedad Industrial”, tiene por objeto estudiar brevemente la competencia desleal, los actos que se constituyen como tales y sus consecuencias. En el último apartado, se propone un mecanismo adecuado para combatir el uso ilegal de la operatividad e imagen de las franquicias por parte de terceros no autorizados, agregando una fracción al artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, con la finalidad de lograr la efectiva defensa de los derechos de propiedad industrial del franquiciante y de esta forma crear una cultura de leal y sana competencia.

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FRANQUICIA.

1.1. EDAD MEDIA

Dentro del derecho la creación del contrato de franquicia es relativamente reciente, sin embargo podemos afirmar que su evolución histórica data desde la Edad Media.

En la Edad Media, el término "Franc" representaba el otorgamiento de un privilegio por parte del soberano a alguno de sus súbditos, el cual generalmente consistía en la concesión de ciertos privilegios sobre derechos de mercaderías, pesca o forestales, lo que demuestra su esencia netamente mercantilista.

A este respecto, existen documentos que constatan la aparición de las franquicias como un otorgamiento de privilegios desde el siglo XIII. Así, la primera carta que se conserva proviene del Municipio de Chambéry (Francia) datada en el mes de marzo del año 1232 ¹.

¹ Cfr., TEAM DE ECONOMISTAS DVE: La Franquicia, 1a Edición, Ed. De Vecchi, Barcelona, 1989, p. 11.

Durante la Edad Media existían dos clases principales de franquicias. Las que se creaban principalmente para su concesión a particulares como las ferias y mercados, y por otro lado, las que formaban parte de las prerrogativas reales y eran usadas previamente por la corona antes de su concesión a los particulares, tales como la pesca y la industria forestal ².

Es conveniente señalar, que el propietario de la carta de franquicia poseía un derecho exclusivo de uso y disfrute frente a todo tercero que pretendía interferir en su concesión. Por consiguiente, en nuestra opinión, las cartas de franquicia en el transcurso de la edad media adquirieron la característica de exclusividad, característica que es actual y que se encuentra con mucha frecuencia dentro del contenido de cualquier contrato de franquicia.

Esta práctica de las cartas de franquicia desapareció a finales de la Edad Media en virtud de que cayeron en desuso. Cabe señalar, que es difícil determinar la razón por la que las cartas de franquicia dejaron de usarse, sin embargo nos atrevemos a señalar que se debió a la creciente centralización del poder real, lo que produjo que las concesiones fueran prácticamente nulas.

² Cfr., CARDELUS I. GASSIOT, Lluís: El Contrato de Franchising, 1ª Edición. Ed. PPU, Barcelona, 1988, p. 9.

1.2. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Desde el final de la Edad Media nos remontamos hasta la Guerra de Secesión Norteamericana, donde el concepto de la franquicia reaparece con motivo de que los industriales del norte de los Estados Unidos las empezaron a utilizar como un mecanismo de expansión de sus negocios e industrias hacia los Estados del sur. En la operación de estos negocios, los industriales del norte ya utilizaban un signo distintivo, lo que en nuestra opinión viene a demostrar la conformación de otro elemento del contrato de franquicia, el cual consiste en otorgar autorización para utilizar una marca o signo distintivo, mismo que lograba diferenciar los negocios entre sí³.

De esta manera, varios autores coinciden en que la primera manifestación del contrato de franquicia como una relación comercial y de negocios se presentó entre los años de 1850 y 1860, donde I. M. Singer & Company creó las condiciones necesarias para que surgiera un contrato de esta especie, con el objeto de distribuir y vender las máquinas de coser Singer⁴.

³ Cfr., LELOUP, P: Droit et Pratique de la Franchise, 1a Edición, Ed. Delmas, Paris, 1983, p. A1.

⁴ Cfr., RUDNIK, Lewis: Structuring the Franchising Relationship, p. 106; citado por Javier Arce Gargollo, El Contrato de Franquicia, 1a Edición. Ed. Themis, México, D.F., 1990, p. 13.

Cabe señalar, que este fenómeno ocasionó la creación de diversas asociaciones, tal es el caso de la Asociación Internacional de Franquicias, cuyo objeto es fomentar el crecimiento del sistema de franquicias y el desarrollo de este tipo de contratos.

Estados Unidos de América se ha distinguido por crear múltiples sistemas de franquicias en todos los ámbitos de productos y servicios, convirtiéndose en el principal exportador de franquicias a nivel mundial, provocando por consiguiente la internacionalización de este sistema.

Debido a que este sistema evolucionó formalmente en los Estados Unidos de América, es obvio que también surgieron los primeros ordenamientos legales a este respecto, logrando adoptar en otros países su influencia legislativa, tal es el caso de México. Este antecedente al igual que muchos otros lograron que el crecimiento y desarrollo del contrato de franquicia se de hoy en día con mucha más formalidad.

De ésta manera fue surgiendo en Francia e Inglaterra la influencia de este sistema, aunque con orígenes y motivaciones sumamente distintas a las de los Estados Unidos de América.

1.3. EUROPA

En el caso de Francia, la expansión del contrato de franquicia surgió en 1970 con orígenes opuestos a los que provocaron su nacimiento en los Estados Unidos de América, ya que existían serios problemas para la compra y venta de negociaciones mercantiles ⁵.

No obstante lo anterior, en esos tiempos se creó la Federación Francesa de Franquicias, la cual agrupaba a varios importantes empresarios de esa nación europea, creándose con posterioridad el Código Deontológico de las Franquicias.⁶ La creación de este Código, logró que el desarrollo del contrato de franquicia en Francia se diera con mucho mayor éxito a diferencia de otros países europeos, donde el desarrollo de este contrato fue mucho más lento.

Como consecuencia del Código Deontológico de las Franquicias, se creó posteriormente el Código Deontológico Europeo, siendo este último mucho más completo, ya que incorporó costumbres en materia mercantil y sentencias emitidas

⁵ Cfr., TEAM DE ECONOMISTAS DVE: op. cit., p. 12.

⁶ Cfr., BESIS, Philippe: Le Contrat de Franchisage, 1ª Edición, Ed. Montchrestein, Paris, 1986, p. 8.

por Tribunales Europeos a este respecto. También, de esta manera se creó la Federación Europea de Franquicias, compuesta por miembros de origen francés en su gran mayoría ⁷.

Por otro lado, en Inglaterra se dio el nacimiento de este sistema gracias a la fundación de la Asociación Británica de las Franquicias, la cual tiene como finalidad principal difundir y proporcionar información al público en general sobre todo lo relacionado con las franquicias mediante la organización de conferencias y seminarios ⁸.

Por lo que respecta a España, el contrato de franquicia es de reciente creación, por lo que solamente diremos que dentro del ámbito jurídico, la doctrina lo considera como un contrato atípico y que España es un claro ejemplo de lo que puede llegar a crecer este sistema gracias al fomento de la inversión extranjera.

Para finalizar con el estudio de los antecedentes históricos del contrato de franquicia en Europa, cabe mencionar que la Comunidad Europea expidió un Reglamento bajo el número 4987/88, de fecha 30 de noviembre de 1988, cuya principal finalidad es uniformar criterios y definir con claridad todos y cada uno de los elementos del contrato de franquicia.

⁷ Ibidem, p. 9.

⁸ Cfr., CARDELUS I. GASSIOT, Lluís: op. cit., p. 10.

Como se puede observar, la evolución, desarrollo y perfeccionamiento del contrato de franquicia se debe a una adecuada regulación, a la correcta aplicación de políticas económicas, así como a un constante fomento a la inversión extranjera. Motivo por el cual hoy en día los Estados Unidos de América y Europa constituyen excelentes opciones de negocios bajo el sistema de franquicias.

1.4. BRASIL

Dentro de los países Latinoamericanas, Brasil es el país que mayor alcance ha tenido en el desarrollo de las franquicias. Es importante mencionar que dicho desarrollo no ha sido de franquicias extranjeras, sino de franquicias nacionales, es decir, las empresas brasileñas se lanzaron a la búsqueda del crecimiento y expansión, con el apoyo de una política económica adecuada, logrando desarrollar este sistema dentro del mismo mercado nacional.

“En Brasil el desarrollo de las franquicias lo encabezaron empresas locales. Hay dos buenas razones de este fenómeno: en primer lugar, los férreos controles de cambio que operaron hace poco en Brasil, complicaron el pago de regalías en dólares al extranjero y, en segundo, por la incertidumbre que crearon a franquiciantes extranjeros los altos índices de inflación que han existido en ese país durante las últimas dos décadas ⁹”.

⁹ GONZALEZ CALVILLO, Enrique Arturo: La experiencia de las franquicias, 1a Edición, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1994, p. 34.

Consideramos importante mencionar, que en un principio este tipo de contratos se otorgaban en forma oral, por lo que encontramos otro elemento importante dentro de todo contrato de franquicia el cual consiste en la confianza, ya que en su gran mayoría las empresas brasileñas otorgaban los contratos de franquicia en esta forma, asumiendo riesgos por no documentar la relación contractual.

En 1987 se llevo a cabo la gran expansión de las franquicias, cuando varios empresarios interesados en el tema de las franquicias, junto con algunos consultores, unieron sus intereses para crear la llamada Asociación Brasileña de Franquicias, con sede en Sao Paulo.

Creemos conveniente mencionar que Brasil tiene un mérito muy importante, ya que ha creado su propio mercado de franquicias nacionales con una extensa cantidad de franquicias en diferentes giros. Además, el mercado brasileño avanza claramente hacia el desarrollo de un mayor número de franquicias de exportación, es decir, el desarrollo de franquicias nacionales ha sido tan destacado que ya se exporta este sistema hacia otros mercados.

1.5. MÉXICO

En los años ochenta, las franquicias inician como un nuevo formato de negocio dentro del sector de la comida rápida, sector que en la actualidad ha demostrado ser el de mayor expansión.

Muy a pesar de la grave crisis iniciada en 1994, la situación política y económica de México ha logrado que este sistema cuente con una fuerte y renovada confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Cabe destacar, que hoy en día existe el interés por parte de inversionistas nacionales para desarrollar sus negocios por medio de este sistema.

El inicio de las franquicias en México se debió a diversos motivos, entre ellos los siguientes; la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, la reprivatización de la Banca, el crecimiento de la economía, el fomento a la inversión extranjera, la adecuada regulación en materia de Comercio Exterior, la abrogación de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento que restringían la inscripción de contratos de franquicia, y por último, las publicaciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y de la Ley de la Propiedad Industrial, por solo mencionar algunos.

Consideramos que la entrada de este sistema ha sido benéfica principalmente por la creación de nuevas fuentes de empleo y por la sana competencia que se ha creado entre los negocios franquiciados y no franquiciados. Esta competencia se ha provocado con el objeto de captar a un mayor número de consumidores y mantenerse competitivos en el mercado.

Por consiguiente, en 1988 se funda la Asociación Mexicana de Franquicias teniendo como principal propósito la creación, promoción y desarrollo de franquicias dentro del territorio nacional.

No obstante lo anterior, algunos equivocadamente consideraban que este sistema era un instrumento mediante el cual se comenzaría a generar la pérdida de nuestros valores culturales y tradicionales.

"En el caso de los restaurantes de comida o alimentos rápidos, se dieron casos en que las autoridades temían que se propiciara el fin de algunas de nuestras tradiciones culinarias, la sustitución para siempre del taco, la quesadilla ó el mole poblano por la hamburguesa, la dona o el pollo frito ¹⁰".

¹⁰ GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo: Franquicias, la revolución de los 90, 1a Edición , Ed. Mc Graw-Hill, México, 1994, p. 32.

Afortunadamente no sucedió de tal forma, sino por el contrario nuestros valores culturales y tradicionales han demostrado que son mejores y que pueden competir con los extranjeros.

Ahora bien, desde el punto de vista legal la franquicia en el derecho mexicano ha experimentado diversas etapas de desarrollo, de las cuales a continuación haremos una breve referencia:

A) Antes de la entrada en vigor de la Ley sobre el Control de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, promulgada el 30 de diciembre de 1982, los contratos de franquicia no se encontraban regulados de manera expresa, por lo que dichos contratos no se encontraban sujetos a limitaciones legales o administrativas. Sin embargo, si se debían inscribir ante la Dirección General de Invenciones y Marcas los contratos de licencia de uso de marca o nombre comercial que fueran accesorios a un contrato de franquicia.

B) La Ley sobre el Control de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas establecía que los contratos de transferencia de tecnología debían inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología para que éstos fueran válidos y tuvieran efectos jurídicos. Cabe señalar, que para proceder con su inscripción era requisito indispensable que no incluyeran pactos que pudieran constituir causas de negativa de inscripción.

La antes citada Ley tenía como fines primordiales el de fortalecer a las empresas mexicanas o a los inversionistas mexicanos al momento de negociar con franquiciantes extranjeros, así como para prevenir abusos por parte de estos últimos.

"En el caso de México se pretendió resolver el problema mediante la Ley de Tecnología, en virtud de la cual se instituyó el registro de todos y cada uno de los contratos de tecnología que tuvieran efectos en México. Para los efectos de la Ley, un contrato de franquicia se considera como transferencia de tecnología ¹¹".

"Desde el punto de vista jurídico, ha sido determinante la adecuación de nuestro marco legal. Hasta enero de 1990, la legislación en México prácticamente no se había ocupado del sistema de franquicias. No es sino hasta ese momento cuando el Reglamento de la Ley sobre el Control de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas define al contrato de franquicia ¹²".

C) El Reglamento de la Ley sobre el Control de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, publicado en el mes de enero de

¹¹ GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo: op. cit., p. 81.

¹² UNIVERSIDAD MEXICANA, Como negociar exitosamente una franquicia, Boleín Planeación Financiera, México, Edición No. 19, Segundo Trimestre de 1992.

1990, reconocía formalmente la existencia de una nueva relación jurídica como manera o forma de llevar a cabo negocios, resolviendo la incertidumbre que existía en cuanto a la aprobación e inscripción de los contratos de franquicia.

Cabe señalar, que antes de la existencia de este Reglamento, se establecía que toda persona que adquiriría una franquicia debía celebrar dos contratos; el de licencia de uso de marca y el de transferencia de tecnología o asistencia técnica.

Es importante mencionar, que por primera vez se conceptualizó el contrato de franquicia dentro de nuestro sistema jurídico. Asimismo, consideramos acertado que se incluya con claridad los dos elementos fundamentales de este contrato; la licencia de uso de una marca y la asistencia técnica o transferencia de tecnología.

Artículo 23.- Se entenderá como aquel acuerdo en el que el proveedor además, de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmita conocimientos técnicos, o proporcione asistencia técnica con el propósito de producir, vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del proveedor.

D) La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial se promulgó el 27 de junio de 1991 y en su artículo segundo transitorio abrogó la Ley sobre el Control de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y

Marcas y a su respectivo Reglamento. Debido a lo anterior, la franquicia dejó de ser un acuerdo que se debía inscribir como un contrato de transferencia de tecnología, y por lo tanto, ya no era obligatoria su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Con esta Ley se deja de regular el contrato de tecnología, el cual tenía que estar aprobado e inscrito por y ante las autoridades competentes para tener efectos legales y ser exigible en nuestro país.

Además, en virtud de esta Ley hoy en día los contratos de franquicia no están sujetos a la aprobación de la autoridad y su contenido no está sujeto a las restricciones que marcaba la Ley sobre el Control de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, por lo que, las partes contratantes en ejercicio de su libertad contractual pueden libremente determinar los términos y condiciones del contrato sin limitación legal o administrativa, ya sea directa o indirecta.

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial definía a la franquicia en su artículo 142 de la siguiente manera:

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

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

Como se puede notar, no solo definía a la franquicia, sino que establecía una obligación a cargo del franquiciante, misma que consistía en proporcionar información general sobre la franquicia que se otorga, así como de su empresa.

Cabe señalar, que esta Ley establece los elementos del contrato de franquicia; la licencia de uso de una marca y la obligación por parte del franquiciante de proporcionar al franquiciatario asistencia técnica. Asimismo, se establece el derecho por parte del franquiciatario de solicitar todo tipo de información referente al franquiciante antes de la celebración del contrato.

Esta información que debe proporcionar el franquiciante al potencial franquiciatario se encuentra en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se publicó el 23 de noviembre de 1994.

E) La Ley de la Propiedad Industrial nace como consecuencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, con una *vacatio legis* hasta el 1 de octubre de 1994. Esta Ley tiene como novedad, por lo que a franquicias se

refiere, la aplicación del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en los artículos 5, 10 y 65.

El artículo 5 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes o promociones que se presenten ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o en las delegaciones de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Por otro lado, el artículo 10 del Reglamento establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5 antes referido.

Finalmente, el artículo 65 establece la mínima información técnica, económica y financiera que el titular de la franquicia debe proporcionar a los potenciales franquiciatarios previa celebración del contrato de franquicia. Consideramos que esta información es completa, ya que informa y protege a los potenciales franquiciatarios sobre la inversión que vayan a realizar en un nuevo negocio.

Cabe señalar, que la definición de franquicia contemplada en el artículo 142 la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial no sufrió reforma alguna.

Es importante indicar, que la Ley de la Propiedad Industrial es una consecuencia de la modernización del marco jurídico mexicano iniciada a principios de 1994. En esa etapa de modernización se publicaron leyes como la de Competencia Económica, la de Protección al Consumidor, así como la publicación de diversas Normas Oficiales Mexicanas. Además, la Ley Federal del Derecho de Autor, siendo esta la Ley la más reciente dentro de esta etapa de modernización, por lo que afirmamos que México ya cumplió con los compromisos derivados del Tratado de Libre Comercio, por lo que a publicación y aplicación de leyes se refiere.

CAPÍTULO SEGUNDO

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

2.1. CONCEPTO DE FRANQUICIA

El conceptualizar algún tipo de contrato resulta sumamente difícil, más aun el contrato de franquicia por contener elementos especiales y complejos, lo que hace que su definición resulte de difícil integración. No obstante esta dificultad, consideremos necesario conceptualizarlo por tratarse de un trabajo de investigación jurídica.

En estas condiciones, a continuación nos permitimos citar diversas posturas respecto al contrato de franquicia, para que al final del presente apartado demos nuestro propio concepto.

2.1.1. DOCTRINAL

A) Javier Arce Gargollo señala que, "El contrato de franquicia, licencia o concesión es aquel por el que el licenciante o concedente otorga al licenciario o concesionario, el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, a una empresa o negociación mercantil de servicios y productos en

ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación ¹³.

Este concepto nos parece amplio y completo en virtud de que incorpora todos los elementos del contrato de franquicia. Sin embargo, no hace referencia a las partes que intervienen en el mismo, es decir el franquiciante y el franquiciatario, confundiéndolos con el del licenciante y licenciatario o concedente y concesionario, lo que hace suponer que el contrato de franquicia es una variante del contrato de licencia de uso de marca o de concesión mercantil.

B) Para Benedito Francés, el contrato de franquicia es un "sistema de colaboración entre dos empresas diferentes, pero ligadas por un contrato en virtud del cual, una de ellas concede a la otra, mediante el pago de una cantidad y bajo condiciones bien determinadas, el derecho de explotación de una marca o fórmula comercial representadas por un símbolo gráfico o un emblema y asignándole al mismo tiempo una ayuda y unos servicios regulares destinados a facilitar esta explotación ¹⁴.

¹³ ARCE GARGOLLO, Javier: El Contrato de Franquicia, 1a Edición, Ed. Themis, México, 1990, p.36.

¹⁴ FRANCÉS, Benedito: Los Contratos Mercantiles ante el Derecho Europeo, citado por Lluís Cardelús, I. Gassiot, op. cit., p. 23.

En nuestra opinión este concepto es acertado, sin embargo, habla del sistema y no del contrato, lo cual puede ocasionar confusiones.

C) El diccionario Black's Law Dictionary, señala que el contrato de franquicia es "una licencia que otorga el dueño de una marca o nombre comercial, autorizando a otro a vender productos o servicios al amparo de la marca o nombre comercial; por el contrato de franquicia, el franquiciatario asume en llevar un negocio o vender un producto o servicio de acuerdo con los procedimientos y métodos indicados por el franquiciante, quien por su parte asume otorgar asistencia al franquiciatario a través de publicidad, promoción y otros servicios de asesoría ¹⁵".

Este concepto nos parece sumamente completo en virtud de que abarca todos y cada uno de los elementos del contrato de franquicia.

D) Arturo Díaz Bravo entiende por contrato de franquicia una variante del contrato de concesión. ¹⁶

En nuestra opinión el Lic. Díaz Bravo no deja la posibilidad de considerar al contrato de franquicia como una figura jurídica independiente, por lo que ésta aportación no es muy significativa dentro del presente trabajo.

¹⁵ BLACK'S LAW DICTIONARY, 5a Edición, Estados Unidos de América., 1979.

¹⁶ DÍAZ BRAVO, Arturo: Contratos Mercantiles, 3a Edición, Ed. Harla, México, 1990, p. 247.

E) Lluís Cardelús I. Gassiot señala que el contrato de franquicia en España, es "un contrato mercantil atípico, bilateral y sinalagmático, por el que una de las partes, franchisor, cede a la otra, franchisee un producto, unos conocimientos técnicos para la explotación de aquel y un asesoramiento constante y, en contraprestación, percibe del franquiciado un precio inicial mas un porcentaje sobre sus ventas, o sólo éste último ¹⁷".

Como se puede observar éste autor no considera el aspecto de la licencia de uso de marca, sin embargo considera el aspecto de la contraprestación, así como la mayoría de los elementos del contrato de franquicia.

F) Para la Generalitat Valenciana, el contrato de franquicia es "un contrato por el que una empresa (franquiciador) concede a otra u otras empresas independientes (franquiciado), en contraprestación a una remuneración, el derecho a ser representado bajo su razón social y su marca para vender productos o servicios ofrecidos de una manera original y específica, de acuerdo con unas técnicas comerciales uniformes anteriormente experimentadas y en continua adaptación ¹⁸".

¹⁷ CARDELOS I. GASSIOT, Lluís: op. cit., p. 26.

¹⁸ VALENCIANA GENERALITAT: Guía de la Franquicia, Editado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, 1988, p. 135.

Consideramos que éste concepto contempla de manera principal el hecho de que la asistencia técnica de un negocio debe ser probada antes de comercializarse, en el entendido de garantizar el éxito del negocio franquiciado. A este respecto, cabe señalar que la experiencia de un negocio exitoso es lo que finalmente va a adquirir el franquiciatario.

G) Para el Lic. Enrique Arturo González Calvillo, el contrato de franquicia es "un sistema de distribución de bienes y servicios en el cual una organización (franquiciante), cede contractualmente y por un tiempo determinado, el derecho de vender o utilizar su tecnología y/o su marca a otra organización (franquiciatario)

¹⁹"

Nuevamente nos encontramos con una definición completa, abarcando la totalidad de los elementos del contrato de franquicia.

Como se puede observar, la mayoría de las definiciones consideran alguno o algunos de los elementos del contrato de franquicia, sin lograr un concepto generalizado.

¹⁹ GONZALEZ CALVILLO, Enrique: op. cit., p. 37.

En este sentido, creemos que una correcta definición del contrato de franquicia debe basarse principalmente en la experiencia obtenida en el manejo de este sistema. Por lo que el concepto del contrato de franquicia tiene que atender al punto de vista comercial, administrativo, de negocios, y por supuesto al legal.

Por lo que, por nuestra parte, consideramos que una definición apropiada del contrato de franquicia sería la siguiente:

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

De este concepto, podemos desprender las siguientes características:

1. Es un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades entre personas (comerciantes) capaces para adquirir y contraer derechos y obligaciones, respectivamente.

2. Es un contrato a largo plazo, ya que una ruptura imprevista entre las partes afectará considerablemente, principalmente por la inversión que se realiza y por los recursos que emplean cada una de ellas.

3. Puede o no existir una exclusividad la cual va a depender de la voluntad del franquiciante, es decir del mercado a que esté enfocada la franquicia y principalmente de las expectativas de crecimiento que desee. Por otro lado, otorga al franquiciatario la seguridad de que la explotación de la negociación mercantil no se encontrará obstaculizada por terceros de la misma franquicia dentro de un área geográfica determinada, es decir contará con un radio de protección específico.

4. En este contrato, el franquiciatario cuenta con la autorización del franquiciante para usar una marca o nombre comercial, así como la asistencia técnica otorgada a este último, en la inteligencia de explotar el negocio mercantil que se le otorga en franquicia, sometiéndose a las obligaciones impuestas por el franquiciante, ya que como antes lo indicamos, lo que adquiere el franquiciatario es la experiencia del franquiciante.

5. Existe una contraprestación, misma que consiste en un pago inicial calculado al impacto comercial de la franquicia, a la asistencia técnica y a un reconocimiento y aceptación por parte del público consumidor. Además, del pago periódico, el cual en la mayoría de las veces se pacta sobre porcentajes fijos establecidos en el contrato aplicado sobre las ventas brutas mensuales de la franquicia.

En tal virtud, el contrato de franquicia cuenta con determinados elementos que permiten su adecuada conformación, como lo son la marca o nombre comercial y la asistencia técnica.

Bajo este orden ideas, a continuación mencionaremos la definición legal del contrato de franquicia contenida dentro de nuestro sistema jurídico mexicano en la Ley de la Propiedad Industrial.

2.1.2. LEGAL

Como ya se mencionó, nuestra legislación ha venido evolucionando de manera favorable, por lo que en la actualidad contamos con una adecuada definición del concepto franquicia:

Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de 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.

2.1.3. NATURALEZA JURÍDICA

Como podemos observar, el contrato de franquicia posee características únicas que la distinguen perfectamente de otros contratos, sin embargo debemos tomar en cuenta los esquemas tradicionales para poder comprender con mayor precisión el contrato de franquicia, cuya naturaleza jurídica se pretende determinar en el presente apartado, el cual nos ayudará a entender de mucho mejor manera lo que significa el contrato de franquicia.

Es importante destacar, que el contrato de franquicia posee una naturaleza jurídica propia. A este respecto el Lic. Javier Arce Gargollo señala lo siguiente: "El contrato de franquicia tiene particularidades propias que no permiten asimilarlo a los contratos típicos ya existentes o a otras novedosas figuras mercantiles nacidas en la práctica de los negocios y que se celebran frecuentemente en México ²⁰".

²⁰ ARCE GARGOLLO Javier: op. cit., p. 70.

Esta afirmación se verá apoyada en la diferenciación que posteriormente realizaremos en éste mismo capítulo, respecto a otras figuras jurídicas afines al contrato de franquicia. Cabe destacar que esta diferenciación se reduce al hecho de que la franquicia implica una la licencia de uso de marca y la transferencia de tecnología o "know-how".

Como ya antes señalamos, el contrato de franquicia posee una naturaleza jurídica propia, siendo considerado como un contrato nominado, el cual goza en la actualidad de eficacia y del reconocimiento de gran parte de nuestra población económicamente activa, ya que por lo general el término franquicia es utilizado dentro del ámbito de los negocios.

Sin embargo, temas como el del presente trabajo son sumamente novedosos dentro del mundo de las franquicias, más aun en el caso de México a diferencia de otros países, tal es el caso de los Estados Unidos de América, donde se ha venido desarrollando este tema con gran rapidez.

Ahora bien, el contrato de franquicia al ser un contrato atípico, éste se registrará por las reglas contractuales generales establecidas para los contratos típicos, por la voluntad de las partes, siempre y cuando no sea contraria a la ley ni a las buenas costumbres.

En este sentido, opinamos que el contrato de franquicia debe estar regulado con el objeto de que las partes contratantes tengan mejores y más claras disposiciones legales y por ende, gocen de seguridad jurídica. Con ésto, no pretendemos decir, que las partes en la actualidad no gozan de seguridad jurídica, sin embargo esta no regulación del contrato de franquicia nos llevó a reflexionar en lo anterior.

Además, consideramos que de esta manera nos permitirá resolver con mucho más claridad los conflictos que se pueden ocasionar entre las partes contratantes, por ejemplo; los avisos de incumplimiento y de terminación de una franquicia, el continuo uso ilegal de una marca, la solución de controversias y disputas, por sólo mencionar algunos ejemplos.

Es importante señalar, que la naturaleza jurídica del contrato de franquicia se manifiesta en la conformación de tres elementos fundamentales; el licenciamiento de uso de una marca o nombre comercial, la asistencia técnica y el pago de regalías sobre las ventas que realice el propio franquiciatario.

Cabe mencionar, que ninguno de estos elementos se encuentran unidos de manera formal y/u ordinaria dentro de otro contrato típico o atípico, aunque como lo veremos posteriormente, existen figuras jurídicas afines al contrato de franquicia donde de alguna manera se incorporan, haciendo, valga la expresión, un disfraz de la figura jurídica del contrato de franquicia.

Además, en el presente trabajo se dedica un capítulo especial para tratar dos de estos elementos principales, los cuales logran la existencia de la figura jurídica de la franquicia; la asistencia técnica y el licenciamiento de uso de marca o nombre comercial.

Para lograr tener una visión más completa del contrato de franquicia, en el apartado siguiente expondremos los tipos de franquicia que existen.

2.1.4. TIPOS DE FRANQUICIA

En relación con los diversos tipos de contrato de franquicia, explicaremos las clases o categorías que existen de acuerdo al consenso generalizado por parte de los autores, así como desde un punto de vista meramente práctico.

A) Franquicia de Marca

El franquiciante realiza la fabricación de los productos para distribuirlos a los franquiciatarios logrando formar una relación estrecha. El franquiciante autoriza al franquiciatario a utilizar sus marcas bajo las condiciones impuestas por el franquiciante.

B) Franquicia de Distribución

El mismo franquiciante es el encargado de seleccionar sus productos, mismos que son fabricados por terceros, para que a su vez sean revendidos y distribuidos a sus franquiciatarios mediante la utilización de la marca del franquiciante. En este tipo de franquicia, se da la incorporación de otra distribución, siendo ésta entre el franquiciatario y el consumidor final.

C) Franquicia de Servicios

En este caso, el franquiciante no vende productos sino ofrece servicios que se prestarán mediante sistemas muy estrictos para operar, manejar y administrar una franquicia. En este tipo de franquicia se requiere de un sistema adecuado y

eficaz, razón por la cual estos contratos contienen diversos manuales incorporados al contrato de franquicia a manera de anexos, aunque en ocasiones, estos anexos se transforman en contratos accesorios al contrato de franquicia.

D) Franquicia Industrial

Esta franquicia surge cuando el franquiciante se asocia con otras industrias para que fabriquen los productos designados por el franquiciante, es decir, los franquiciatarios fabricarán determinados productos bajo la supervisión del franquiciante allegándose de tecnología y de una marca.

E) Franquicia Mixta

En este tipo de franquicia se pueden combinar algunos de los tipos antes citados.

F) Franquicia Maestra

Este tipo de franquicia se da generalmente entre dos personas morales, una denominada empresa franquiciante, quien es la titular de la marca y de los

conocimientos técnicos que permitan la operación del sistema y por otra parte, la sociedad que adquiere los derechos para establecer franquicias propias y/u otorgar franquicias individuales, denominado franquiciatario maestro.

En este caso, el franquiciatario maestro puede a su vez subfranquiciar a terceros para la apertura y operación de unidades dentro de un territorio específico, es decir, tendrá la facultad de otorgar contratos de franquicias individuales, o subfranquicias dentro de su territorio.

Cabe señalar, que por lo general el franquiciatario maestro adquiere un derecho exclusivo dentro del territorio, estando sujeto a la obligación de desarrollar y operar un determinado número de unidades de la franquicia, ya sean propias o franquiciadas en un determinado periodo.

G) Franquicia Individual

Es aquella franquicia cuya finalidad es establecer una unidad concreta y determinada. Esta puede establecerse mediante la celebración de un contrato entre la empresa franquiciante y el franquiciatario o bien, entre el franquiciatario maestro y el franquiciatario.

H) Franquicia Regional

En este tipo de franquicia, el franquiciante y el franquiciatario establecen que este último desarrollará unidades franquiciadas en un determinado territorio. En ocasiones se da la figura de otro contrato, el cual se denomina territorial, donde se establece la porción geográfica en donde se deberán establecer las unidades franquiciadas.

I) Franquicia de Desarrollo

El franquiciatario maestro se obliga en un determinado periodo de tiempo a establecer y operar cierto número de unidades ya sean propias o franquiciadas.

2.2. TERMINOLOGÍA DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Es adecuado precisar y definir la terminología empleada en el contrato de franquicia, toda vez que ésta es muy variada y al parecer no existe un consenso sobre la terminología que debe utilizarse.

Como mencionamos en el primer capítulo de esta investigación jurídica, existe la opinión generalizada respecto al hecho de que la terminología de la

franquicia tiene sus antecedentes más remotos en los Estados Unidos de América. Por consiguiente, la terminología que se utiliza por lo que respecta a las partes que intervienen en el contrato de franquicia, es también de origen norteamericana, ya que se les conoce como "franchisor" (franquiciante) y "franchisee" (franquiciatario), para designar, respectivamente a las partes que otorgan y reciben un negocio en franquicia ²¹.

Para estar en posibilidades de entender el uso de la terminología norteamericana y más aún para entender su recepción en nuestro sistema jurídico, es oportuno mencionar que en la inmensa mayoría de los países el término "franquicia" significa un privilegio de tipo fiscal, por el cual se exenta a una persona de pagar impuestos por la importación de determinados productos. En este sentido, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define el término franquicia como "la libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos por las mercaderías que introduce o extrae, o por el aprovechamiento de algún servicio público ²²".

A pesar de que el término franquicia proviene de los Estados Unidos de América, podemos advertir que es cada vez más común la utilización del vocablo

²¹ Cfr., VICENT CHULIA, Francisco: Compendio Crítico de Derecho Mercantil, Tomo II, 2a Edición, Ed. Bosch, Barcelona, 1986, p.314.

²² DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA: 20a Edición. Ed., Espasa Calpe, Madrid, 1970.

franquicia en el sistema de derecho castellano, toda vez que se ha buscado darle un mismo sentido, principalmente desde un punto de vista comercial y de negocios.

A nivel mundial, la terminología que se emplea es la de "franchising" y a las partes se les conoce como "franchisor" (franquiciante) y "franchisee" (franquiciatario).

Cabe señalar, que existe terminología relacionada con el contrato de franquicia misma que ha sido elaborada por asociaciones internacionales, buscando uniformar los términos y de esta manera evitar confusiones.

Por otra lado, Javier Arce Gargollo manifiesta que el término franquicia puede tener diversas acepciones:²³

A) Franquicia como el derecho de explotar un negocio. Como el privilegio o la concesión que se otorga a determinada persona en torno a la explotación de un negocio ya establecido y exitoso.

B) Franquicia como el establecimiento o lugar concreto donde se desarrollan las actividades de la empresa mercantil.

²³ Cfr., ARCE GARGOLLO Javier: op. cit., p. 35.

C) Franquicia como el contrato de que se trata, por virtud del cual se crean diversos derechos y obligaciones para las partes que intervienen en el mismo.

En nuestra opinión, consideramos adecuado el uso de la palabra franquicia, toda vez que dicho término es aceptado y contemplado por nuestra legislación actual, ya que desde el Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas en sus artículos 23 a 26 se incluía este término.

De este modo, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 142 define lo que debemos entender como franquicia, así como el Reglamento de la misma Ley establece en su artículo 65 los términos adecuados para cada una de las partes. Esto nos lleva a considerar, que los términos actualmente utilizados por nuestra legislación son adecuados, ya que legislaciones anteriores designaban a las partes como proveedor y adquirente o como licenciante o licenciataria, siendo estas designaciones absolutamente erróneas e insuficientes.

No debemos dejar pasar el hecho, de que en ocasiones se designan a las partes como "franquiciador" y "franquiciado", en cuyo caso su significado es el mismo, en virtud de que claramente se comprende que se trata de la persona que otorga la franquicia, y por la otra, quien la recibe.

Por este motivo y en el entendido de evitar confusiones, debe entenderse como contrato de franquicia, al contrato objeto de estudio en el presente capítulo y como franquiciante y franquiciatario a las partes que intervienen en el mismo contrato.

2.3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Dentro de cualquier trabajo de investigación jurídica, siempre resulta indispensable clasificar la materia que se estudia, motivo por el cual consideramos necesario clasificar el contrato de franquicia. A continuación expondremos la clasificación que a nuestro juicio nos parece la más apropiada.

A) Mercantil

Para poder comprender si un contrato es de naturaleza mercantil o no, debemos tomar como base la clasificación de actos de comercio que establece el Código de Comercio en el artículo 75.

Este artículo señala lo que se entiende como actos de comercio, sin embargo, no es la única legislación en donde se les da el carácter de mercantil a los actos que se realizan, ya que también se les da dicho carácter a los títulos y operaciones de crédito y a las fianzas.

De este modo, podemos clasificar a los actos de comercio de la siguiente manera:

1. Actos de Comercio atendiendo al sujeto: Actos por virtud de los cuales, los elementos personales que intervienen en el contrato son comerciantes o banqueros.
2. Actos de Comercio atendiendo al fin o motivo: Actos mediante los cuales se buscan fines de especulación y lucro.
3. Actos de Comercio atendiendo al objeto: Aquellos actos que tienen por objeto cosas, bienes y derechos de naturaleza mercantil.

En base a lo anterior, podemos concluir, que el contrato de franquicia es mercantil por lo siguiente:

1. En cuanto a los sujetos: Tanto el franquiciante como el franquiciatario son comerciantes y buscan realizar determinado acto de comercio.
2. En cuanto a los fines que persiguen: Las partes en el contrato de franquicia buscan la especulación y el lucro.

3. En cuanto al objeto: El objeto del contrato de franquicia puede ser tan amplio como la diversidad de servicios o productos existentes en el mercado. A este respecto, la Asociación Mexicana de Franquicias asegura que existen en el mercado nacional más de 60 giros diferentes de franquicias.

B) Nominado y Atípico

Es un contrato nominado, porque el mismo está conceptualizado en la Ley de la Propiedad Industrial y es atípico por el simple hecho de no encontrarse regulado en la antes citada Ley ni en ningún otro ordenamiento legal en México.

C) Bilateral

Es un contrato bilateral o sinalagmático en virtud de que las partes tienen un doble carácter, donde al mismo tiempo pueden ser acreedores y deudores; es decir, producen obligaciones recíprocas para ambas. Por consiguiente, si una de las partes no cumple o no puede cumplir con la obligación a su cargo, la otra parte podrá solicitar el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos.

D) Oneroso

En este contrato existe una reciprocidad entre el franquiciante y el franquiciatario en cuanto a los beneficios, provechos, ventajas y también en cuanto a las cargas o gravámenes. De tal forma, nuestro Código Civil señala que es un contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos.

E) Tipo Mixto

Esto es en virtud de que contiene diversas obligaciones derivadas de uno o varios contratos que pueden ser accesorios al contrato de franquicia.

F) Principal

El contrato de franquicia no depende de ningún otro contrato para su celebración.

G) Intuitu Personae

Este es un contrato mediante el cual ambas partes buscan que su contraparte tenga una solvencia económica y moral, ya que el contrato de franquicia se basa principalmente en la confianza que existe entre las mismas.

H) Colaboración

Las partes contratantes operan prácticamente de manera estrecha, casi como socios, debido a que los intereses que persiguen son los mismos y el beneficio es mutuo.

I) Largo plazo o de tracto sucesivo

Como ya antes mencionamos, la gran mayoría de los contratos de franquicia representan una inversión para cada una de las partes, razón por la cual los derechos y obligaciones del contrato de franquicia se dan en un periodo prolongado.

J) Tipo Formal

En atención con el contrato de franquicia, no es suficiente la existencia del acuerdo de voluntades para que este contrato se perfeccione y produzca todos sus efectos, sino que existe determinada formalidad establecida en ley.

En este sentido, la Ley de la Propiedad Industrial señala que los contratos de franquicia deben ser inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, motivo por el cual deben celebrarse por escrito para que sea posible su inscripción.

La inscripción que se realiza ante dicho Instituto es una formalidad que le da validez al contrato de franquicia y por lo tanto produce efectos en perjuicio de terceros, otorgando a su vez seguridad jurídica entre las partes.

Como se puede observar, al clasificar el contrato de franquicia nos deja entrever, que éste posee características muy diferentes a la de otros contratos. En el apartado siguiente analizaremos los elementos del contrato de franquicia, es decir, los personales, formales y reales, respectivamente.

2.4. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

En el presente apartado analizaremos los elementos jurídicos que integran al contrato de franquicia, lo que nos permitirá entender con toda claridad los efectos y alcances de este contrato.

2.4.1. ELEMENTOS PERSONALES

Los elementos personales son las partes que intervienen en la celebración del contrato, por lo que entenderemos como partes del contrato de franquicia al franquiciante y al franquiciatario, pudiendo presentarse la figura del subfranquiciatario, esto es siempre y cuando se prevea en el contrato la posibilidad de subcontratar.

A) El Franquiciante

Es aquella persona física o moral que con fines de lucro y comercio es titular de una marca, la cual protege productos y/o servicios, así como dueño de una tecnología mediante la cual explota de manera comercial dicho producto o servicio, otorgando una o varias licencias de manera temporal a otra(s) persona(s) denominada(s) franquiciatario(s).

Esto quiere decir, que el franquiciante es aquella persona que ha logrado iniciar su propio negocio invirtiendo recursos para que éste sea competitivo y exitoso y que busca un constante prestigio en el mercado, así como el reconocimiento del público consumidor, en la inteligencia de expandirse para abrir nuevos canales de ventas.

Ahora bien, la Ley de la Propiedad Industrial se abstiene de dar una definición específica, únicamente considerando al franquiciante como la persona que concede una franquicia.

B) El Franquiciatario

El franquiciatario es aquel comerciante independiente que adquiere contractualmente el derecho de comercializar una marca y de utilizar un sistema, dentro de una área geográfica exclusiva, mediante el pago de una regalía y bajo las condiciones impuestas por el franquiciante.

El franquiciatario debe cumplir con un determinado perfil basado en su buena reputación y confianza, es decir en aspectos personales para que el franquiciante le otorgue una franquicia. En nuestra opinión, el franquiciatario también debe verificar y analizar a fondo si cumple o puede cumplir con dicho perfil.

A este respecto, la Ley de la Propiedad Industrial denomina a ésta parte como la persona a quien se le concederá la franquicia.

Es conveniente señalar, que puede existir la posibilidad de que el franquiciatario, previa aprobación del franquiciante, celebre contratos de subfranquicia con otros comerciantes independientes con el objeto de expandir la franquicia a diferentes puntos de venta. A estos comerciantes se les denominará subfranquiciatarios y tendrán la obligación de reportarle al franquiciatario original.

2.4.2. ELEMENTOS REALES

En el presente apartado sólo mencionaremos de manera breve dos elementos reales del contrato de franquicia, ya que por la importancia que representan el contrato de licencia de uso de marca y la asistencia técnica o "know-how" estos serán analizados en un capítulo especial.

De este modo, uno de los elementos reales del contrato de franquicia es la contraprestación. En primer termino, debemos señalar que el precio se pacta libremente entre las partes, quienes acuerdan la cuantía del mismo y la forma o modo de pago a cargo del franquiciatario. Cabe señalar que la contraprestación puede ser cubierta en dinero o en especie.

Como es evidente, la forma más común de cubrir la contraprestación es en dinero, toda vez que se permite valorar con mayor facilidad pecuniariamente la obligación, aunque no obstante, la contraprestación puede ser cubierta con pagos en especie, donde a su vez se valorará en dinero.

La contraprestación pactada en dinero puede cubrirse de dos formas; en moneda de curso legal nacional o en moneda extranjera. El precio pactado en moneda nacional no representa problema alguno, ya que el franquiciatario cubrirá el precio con la cantidad exacta estipulada en el contrato más, dependiendo del caso, algún interés también pactado en moneda nacional. Sin embargo, cuando el precio es pactado en moneda extranjera, es recomendable fijar en el contrato el tipo de cambio a moneda nacional en que habrá de efectuarse el pago. Cabe señalar, que no existe impedimento alguno para que el precio del contrato de franquicia se pacte en moneda extranjera, en virtud de que las obligaciones contraídas en moneda extranjera gozan de plena validez jurídica.

Por lo que atiende a las variantes que pueden presentarse en el pago del precio, éstas pueden ser en un pago inicial, en un porcentaje sobre ventas o bien mediante la combinación de estos.

Otro elemento real dentro del contrato de franquicia es la exclusividad o pacto de exclusiva, el cual constituye obligaciones para cada una de las partes, y que por su propia naturaleza y consecuencias debe contemplarse expresamente dentro del mismo contrato.

En términos generales, el pacto de exclusiva consiste en una limitación a la libertad contractual, donde el franquiciante no debe otorgar otro contrato en una zona geográfica específica y donde el franquiciatario asume la obligación de no vender otros productos u ofrecer otros servicios distintos a los del objeto del contrato, así como no competir con el franquiciante. De tal suerte, es lógico pensar que el pacto de exclusiva debe estar sujeto a un plazo determinado.

Antes de concluir este apartado, deseamos recordar que el contrato de licencia de uso de marca y la asistencia técnica o "know-how" son dos vitales elementos reales del contrato de franquicia, mismos que serán tratados en el siguiente capítulo.

2.4.3. ELEMENTOS FORMALES

El contrato de franquicia requiere de determinadas formalidades, tal y como todos los contratos mercantiles las requieren. Sin embargo, en el presente

apartado mencionaremos que todo contrato de franquicia debe ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y para que sea inscrito o registrado debe otorgarse por escrito.

Motivo por el cual, esta formalidad constituye un elemento de validez del contrato de franquicia, toda vez que la omisión de esta formalidad trae como consecuencia que el contrato pueda ser impugnado, o en su defecto, no surta efectos en perjuicios de terceros. Por lo tanto, el contrato de franquicia es un contrato formal.

En este sentido, el último párrafo del artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones del Capítulo VI (De las Licencias y la Transmisión de Derechos). En este sentido, el artículo 136 de la misma Ley señala que la licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

2.5. FIGURAS JURÍDICAS AFINES AL CONTRATO DE FRANQUICIA

Como previamente lo hemos señalado, el contrato de franquicia contiene varios elementos de otros contratos mercantiles. Sin embargo en ocasiones se

utilizan otros contratos mercantiles para disfrazar al contrato de franquicia. Por este motivo, en el presente apartado mencionaremos las principales figuras jurídicas afines al contrato de franquicia, tales como la agencia, la comisión mercantil, el suministro, la concesión o la distribución.

A) La Agencia

La agencia es un contrato por el cual el agente actúa en nombre o por cuenta del principal, para fomentar la venta de sus productos o sus servicios. A este respecto, la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 285 que los agentes de comercio son trabajadores de la empresa o empresas a las que prestan sus servicios, situación que no sucede en la franquicia, ya que el franquiciatario es un empresario distinto de la empresa franquiciante.

De esta forma, Arturo Díaz Bravo señala lo siguiente: "...el franquiciatario opera como lo haría un agente del franquiciante, por cuanto emplea el nombre comercial y la marca de este último; empero, salta desde luego una formidable objeción: el primero de ellos no actúa en nombre o por cuenta del licenciante, como si ocurre en el caso del agente ²⁴".

²⁴ DIAZ BRAVO, Arturo: *op cit.*, 216.

De tal forma, el contrato de agencia no mantiene una afinidad con el contrato de franquicia, por lo que solo podemos encontrar afinidad entre ambos por el hecho de que las partes que intervienen son comerciantes o empresarios independientes.

B) La Comisión Mercantil

Por lo que respecta a la comisión mercantil, Joaquín Rodríguez y Rodríguez manifiesta que: "...la comisión no es otra cosa que el mandato aplicado a actos de comercio (artículo 273 del Código de Comercio), luego el comisionista viene a ser un mandatario mercantil ²⁵".

En este sentido, Oscar Vázquez del Mercado indica: "...es un contrato por el cual una parte encarga a otra, la conclusión de uno o más negocios por su cuenta de naturaleza mercantil; el comisionista representa el comitente puesto que actúa en su interés, de manera que los efectos de los actos que realiza recaen en el patrimonio del comitente ²⁶".

²⁵ RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Joaquín: Derecho Mercantil, 20a Edición, Ed. Porrúa, 1991, p. 33.

²⁶ VAZQUEZ DEL MERCADO Oscar: Contratos Mercantiles, 5a Edición, Ed. Porrúa, México, 1994, p. 166.

De tal forma, podemos decir que la diferenciación que existe entre la comisión mercantil y la franquicia es que el franquiciante no otorga mandato alguno a su franquiciatario. Por lo que, al no existir mandato alguno entre franquiciante y franquiciatario, los efectos de los actos que realice el franquiciatario no recaerán de manera alguna sobre el patrimonio del franquiciante.

C) El Suministro

Dentro de nuestro derecho, el contrato de suministro resulta ser un contrato nominado y atípico, ya que nuestro Código de Comercio en su artículo 75 fracción V señala que serán actos de comercio, los que realicen las empresas de abastecimientos y suministros.

Consideramos, que el suministro implica un abastecimiento periódico, por lo que crea obligaciones a largo plazo o de tracto sucesivo para las partes que intervienen en el mismo, motivo por el cual, el contrato de suministro puede ser definido como aquel por el cual una de las partes se obliga, mediante un precio, a ejecutar a favor de la otra, determinadas prestaciones periódicas.

En este sentido, varios autores opinan que el contrato de suministro es una modalidad del contrato de compraventa, ya que se habla de venta por suministro, por lo que la causa de ambos contratos es la misma, con la excepción de que en el suministro, el comprador pretende que las mercaderías que adquiere le sean entregadas en prestaciones periódicas a lo largo del tiempo de acuerdo a la vigencia del contrato.

Ahora bien, por lo que respecta al contrato de franquicia, en éste la asistencia técnica que presta el franquiciante al franquiciatario se da durante el tiempo de vigencia del contrato, es decir, periódicamente mediante la entrega de manuales y sistemas. Por lo que de alguna manera podemos hablar de cierta afinidad entre el contrato de suministro y el de franquicia.

D) La Concesión o la Distribución

Consideramos, que la figura jurídica que más se asimila al contrato de franquicia es el contrato de concesión mercantil o distribución. Esto es debido, a que las partes que intervienen en el contrato de concesión mercantil, es decir, el concedente y el concesionario, buscan la permanencia en la relación contractual, así como el adecuado desarrollo del negocio.

A este respecto, Javier Arce Gargollo define la concesión mercantil “como aquella por la que el distribuidor (concesionario) se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por cuenta propia, los productos del fabricante o productor (concedente) en los términos y condiciones de reventa que éste señale ²⁷”.

A pesar de la afinidad que existe entre estos contratos y el contrato de franquicia, existe una muy grande diferencia entre ellos, esto es debido a que el contrato de franquicia contiene dos elementos fundamentales, derechos de propiedad industrial e intelectual y la asistencia técnica, elementos que difícilmente se encuentran en la concesión mercantil o en la distribución.

En tal virtud, el contrato de franquicia al poseer estos dos elementos fundamentales, es decir la marca y la asistencia técnica, permite su conformación y a su vez diferenciarse con cualquier otra figura jurídica. En el capítulo siguiente analizaremos ambos elementos, razón por la cual sólo han sido citados hasta el momento.

²⁷ ARCE GARGOLLO Javier: op. cit., p. 177.

2.6. IMPORTANCIA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Las franquicias como formato de negocio tienen su aparición en México en los años ochenta, principalmente dentro del giro de restaurantes de comida rápida, siendo hoy en día el giro de la industria de los hoteles y restaurantes uno de los de mayor expansión y éxito.

Este formato de negocios también puede ser considerado como un sistema de comercialización, el cual ha demostrado ser eficaz y que en los últimos años ha logrado que las franquicias a nivel mundial y en nuestro país tengan un auge sumamente relevante.

Asimismo, el sistema de franquicias es conocido como, una estrategia para la distribución de productos y servicios, uno de los métodos más seguros y eficaces para las empresas que desean expandir rápidamente sus negocios con un mínimo de inversión y básicamente representa un compromiso de intereses que comprenden dos partes; el franquiciante y el franquiciatario quienes unen esfuerzos y habilidades de manera armónica con el único y exclusivo objeto de que ambos tengan éxito.

En el caso concreto de México, la situación política y económica es propicia para el fomento, crecimiento y desarrollo de las franquicias, puesto que existe una más o menos adecuada legislación y se cuenta con una fuerte y renovada confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. No obstante los conflictos sociales manifestados en los últimos años, la administración del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León ha sentado las bases para un clima favorable en el ámbito de los negocios.

Consideramos que la entrada de las franquicias a México ha sido benéfica, principalmente por tres razones; la primera es por la fuente de empleo que genera, la segunda debido a la adquisición de tecnología tanto comercial como industrial que ha ayudado a capacitar y emplear a numero considerable de mexicanos, y la tercera se debe a que la inserción de este formato de negocios ha logrado que otros comercios no franquiciados; a) se preocupen por modernizar sus productos y servicios logrando de esta forma ser mas competitivos y b) traten de expandir sus negocios mediante el otorgamiento de franquicias a terceros.

Ahora bien, debemos reconocer que en México el éxito de este formato de negocios no ha sido el esperado, ya que en otros países ha demostrado ser lo contrario y de gran expansión. En este punto, creemos que existen muchos factores; uno de ellos puede ser el de que no todos los negocios son

franquiciables y que para poder franquiciar el franquiciante debe contar con experiencia y con una estructura del negocio capaz de tener control y vigilancia sobre cada uno de sus franquiciatarios. Otro factor puede ser la falta de defensa de los derechos intelectuales e industriales del franquiciante en territorio nacional tal y como se intentará demostrar en su oportunidad dentro del presente trabajo. Otro factor el cual desde nuestro punto de vista ha sido el más relevante, es la constante crisis económica por la que ha transcurrido nuestro país en los últimos años, logrando que; a) muchos inversionistas no puedan adquirir un franquicia por los costos que representan, principalmente en tratándose de franquicias extranjeras, b) por la falta de liquidez de empresarios nacionales en desarrollar sus propios negocios bajo este sistema y c) los franquiciatarios incumplan en sus pagos de regalías, siendo este caso el más frecuente entre los dos anteriores.

Sin embargo, México está considerado como uno de los países latinoamericanos de mayor exportación de franquicias, por lo que ha logrado adaptarse a nuevos mercados. Esta situación surgió como consecuencia de la crisis económica por la que ha pasado nuestro país en los últimos años, por la falta de liquidez, y por lo difícil que se ha convertido el mercado en México. Motivo por el cual, algunos empresarios y franquiciantes mexicanos decidieron inteligentemente expandir sus negocios bajo el sistema de franquicias en el extranjero. Además, la Asociación Mexicana de Franquicias afirma que el 60% de las franquicias en México son empresas mexicanas.

Debemos señalar, que México cuenta con un valor agregado sumamente importante el cual consiste en su diversidad cultural y creativa, lo que provoca que México desarrolle bajo este esquema de negocios conceptos mexicanos o desarrollados por mexicanos, demostrando tener más y mejor creatividad y éxito que cualquier otra franquicia extranjera. Sin embargo, por desgracia muchos empresarios mexicanos no adoptan este sistema de negocios porque consideran que es para las grandes empresas y que es inseguro.

CAPÍTULO TERCERO

CONTENIDO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

A lo largo del presente trabajo hemos mencionado los dos elementos fundamentales contenidos en el contrato de franquicia, es decir el licenciamiento de uso de marca o nombre comercial y la prestación o transmisión de tecnología o "know-how", elementos que logran la existencia del contrato de franquicia, sin los cuales no sería posible este tipo de contrato.

Sin embargo, debemos aclarar que mediante el otorgamiento de un contrato de franquicia no sólo se puede licenciar un uso de marca o nombre comercial, sino que en muchas ocasiones se logran licenciar otros derechos industriales, tales como patentes, modelos de utilidad o avisos comerciales, así como también derechos intelectuales, como lo puede ser un sistema de cómputo, un obra arquitectónica o un simple dibujo. Esto se debe a que hoy en día muchas franquicias se han preocupado por mejorar sus sistemas, su imagen, su operatividad, etc, para lo cual tuvieron que invertir recursos, con el objeto de obtener un mayor número de clientes.

No obstante la antes citada aclaración, debemos reconocer que el derecho industrial más importante, tanto en lo económico como en lo comercial, es la marca o nombre comercial, tema que desarrollaremos al final del presente

capítulo. Por lo que respecta a otros derechos industriales e intelectuales, deseamos indicar que sólo los mencionaremos, ya que si bien no tienen la importancia de la marca o nombre comercial, si son susceptibles de relacionarse con el contrato de franquicia.

3.1. SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES (“KNOW-HOW”)

En relación con el presente apartado, debemos mencionar que es sumamente delicado por la importancia económica que representa y por la escasa regulación que existe a este respecto. Esto no quiere decir, que el licenciamiento de una marca no sea importante o que la misma marca como tal no tenga un valor económico, ya que en la actualidad y debido al nivel económico que éstas han adquirido gracias a la publicidad y a la mercadotecnia, algunas de las marcas tienen un valor económico mucho más alto que otros bienes dentro de una empresa. Por lo que atiende a la regulación de las marcas, ésta la consideramos adecuada, tal y como lo hemos manifestado a través de este trabajo de investigación.

La importancia económica del “know-how” o de los secretos industriales se manifiesta principalmente, por los recursos que han empleado y destinado las empresas o personas franquiciantes para lograr tener en sus negocios un sistema

rápido, eficiente y novedoso, incluyendo modernos elementos administrativos y operativos, así como de atención y servicio a la clientela y también, por la aceptación del público consumidor.

El "know-how" creado o adquirido por el titular del negocio, aunado a la marca que éste utilice para promover productos y servicios, van a lograr que la marca se posicione en el mercado, ya que por lo general el consumidor identifica a la marca por su calidad y prestigio y no por el "know-how" del negocio *per se*, el cual en la gran mayoría de las ocasiones soporta al mismo negocio. En otras palabras, el "know-how" logra que el público consumidor asocie el concepto calidad con marca. Sin embargo, no debemos menospreciar el potencial mercadológico que puede llegar a alcanzar un marca en el mercado gracias a su distintividad y a su impacto visual. Para todo lo anterior, el empresario o el franquiciante deberá adquirir conocimientos técnicos y comerciales, así como un pleno conocimiento de mercado al que este enfocado el negocio en franquicia.

De este modo, en el presente capítulo analizaremos los elementos vitales dentro de toda franquicia, los cuales se constituyen como un activo intangible dentro de la misma y que por ende son susceptibles de ser licenciados y/o transferidos ya sea de manera independiente o colectiva.

Por lo que atiene a la forma de transmisión del "know-how", éste se transmite al franquiciatario o al licenciario a través de contratos, ya sean nacionales o internacionales, mismos que han venido a substituir, por cuestiones de confidencialidad y vigencia, a los contratos por virtud de los cuales se licencia un uso de explotación de patente, modelo de utilidad o diseño industrial.

A nuestro juicio, el "know-how" puede consistir desde conocimientos técnicos, comerciales y de negocios, planos, diagramas, modelos, instructivos, sistemas, especificaciones y formulaciones. Asimismo, opinamos que el "know-how" debe referirse básicamente a los procesos de fabricación o de prestación de servicios, razón por el cual estos procesos son asociados como "know-how" (abreviatura del "know how to do it") que significa saber cómo hacerlo.

El término "know-how" no ha sido definido por muchos autores, por lo que no podemos hablar de una definición o concepto universalmente admitido por la doctrina, quizá porque es justo reconocer la dificultad que encierra buscar una definición válida para un concepto que día a día presenta múltiples y confusas acepciones y que es una problema para la propiedad industrial.

De este forma, Schonherr-Torggler señala que dada la variedad de prestaciones de que pueden ser objeto los llamados contratos de "know-how" y las

multitud de formas de transmisión y utilización del mismo, carece de sentido el intento de lograr una definición del "know-how" omnicomprendiva y por lo tanto no debe considerarse como un problema internacional de la propiedad industrial ²⁸.

Razonamiento que a nuestro juicio nos parece erróneo, ya que sí debería de hacerse un intento a través de organismos e instituciones internacionales para lograr un concepto más uniforme, por que ciertamente sí es un problema de la propiedad industrial a nivel mundial.

Cabe citar algunos de los organismos e instituciones Internacionales que han tratado el tema del "know-how". Tal es el caso de la Cámara de Comercio Internacional que inició éste tema como pionera en 1955, así como también la Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, con sede en Suiza la cual se ha preocupado constantemente por este tema, al grado de que en 1965 lo consideró como una modalidad de la Propiedad Industrial, y no sin olvidar la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, que desde 1970 a la fecha ha incluido en sus diversas reuniones estudios sobre este tema.

²⁸ Cfr., GOMEZ SEGADE, Jose Antonio: Secreto Industrial (Know-how) concepto y protección. Ed. Tecnos, Madrid, 1970, p. 132.

El término "know-how" todavía no ha sido definido ni recogido expresamente en la legislación de un país y tampoco es utilizado frecuentemente por la jurisprudencia, con excepción del marco jurisprudencial angloamericano, donde sólo en contadas ocasiones se utiliza *expressis verbis* la expresión "know-how", aunque cabe indicar que algunas sentencias de Tribunales alemanes y franceses citan este término. Como bien señala Throller, "Esta falta de uso no se debe, desde luego, al desconocimiento de la figura, sino a la ausencia de una idea clara en torno a la misma ²⁹".

En este sentido, opinamos que una razón por la cual se ha limitado el desarrollo jurídico del "know-how" es por el hecho de que el "know-how" pocas veces llega a los Tribunales, pues en la mayoría de los contratos que lo involucran figuran cláusulas de arbitraje con renuncia expresa a la intervención de cualquier Tribunal.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 86 Bis 1 lo siguiente:

Artículo 86 Bis 1.- En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.

Ningún interesado, en ningún caso podrá revelar o usar el secreto industrial a que se refiere el párrafo anterior.

²⁹ THROLLER: The protection of know-how in Swiss Law, Deventer, 1972, p. 150.

Por desgracia, en la práctica ésta obligación por parte de la autoridad no se cumple, ya que en ocasiones las autoridades desconocen el valor real del secreto industrial en cuestión.

En relación con la recepción del "know-how" en México, a nuestro juicio tiene un doble interés. Primero, por ser un país en vías de desarrollo es una nación fundamentalmente receptora del "know-how" y segundo, debido al desarrollo ya conseguido en algunos sectores permite que, aunque limitadamente, haya comenzado la exportación de "know-how".

De esta forma, Miguel Bajo Fernández entiende por secreto industrial, "como aquel conocimiento reservado a un círculo limitado de personas y oculto para otras ³⁰".

Por otro lado, José Antonio Gómez Segade define al secreto industrial como "todo conocimiento reservado sobre las ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa desea mantener ocultos ³¹".

³⁰ BAJO FERNANDEZ, PEREZ MANZANO, y SUAREZ GONZALEZ: Manual de Derecho Penal. 2a Edición. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., España, 1993.

³¹ GOMEZ SEGADE José Antonio: op. cit., p.. 37.

De igual manera, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial de 1994, dentro de la Quinta Convención de la Unión de París estableció que el "know-how" consiste en conocimientos o experiencias sobre aspectos técnicos, comerciales o administrativos, financieros o de otra índole, aplicables a procesos industriales de una empresa o a la práctica de una profesión.

En otras palabras, el concepto "know-how" significa saber-hacer, es decir un conocimiento de algo, el cual se constituye como un bien de naturaleza intangible y que nos lleva a considerarlo como una especie de conocimiento secreto. El "know-how" al ser un conocimiento de algo, resulta conveniente determinar su exacto alcance y precisar que tipo de conocimientos son los que pueden encuadrar en dicho término.

Algunos autores se aferran a la idea de que el "know-how" sólo pueda tener por objeto los conocimientos, prácticas manuales y secretos que permitan la adecuada explotación de la invención ³². El "know-how" no siempre es algo complementario de la patente, sino que frecuentemente se refiere a procedimientos que no tienen relación con alguna patente o que no son

³² GOMEZ SEGADE Jose Antonio: op. cit., p.142.

susceptibles de patentarse. Por lo que puede existir una clase de "know-how" autónomo que no se encuentre vinculado a otras creaciones industriales, tales como las patentes, modelos de utilidades y diseños industriales.

Por otro lado, la práctica nos demuestra que en algunos contratos, como el de franquicia, involucran el "know-how" como un conocimiento complementario; como diversas prácticas manuales o de operación, como procedimientos de fabricación, secretos no patentados y en ocasiones como auténticas invenciones. Lo que nos lleva a pensar, que estos conocimientos y procedimientos son necesarios para la explotación de una invención y que constituyen el objeto originario y típico del "know-how".

En tal virtud, nos atrevemos a considerar que el "know-how" es cualquier clase de conocimiento, secreto, invención patentable o no patentable, así como hasta los más insignificantes y menos elaborados manuales de operación.

Ciertamente el "know-how" como figura monopólica ofrece varios temas interesantes de precisar, más por el hecho de que algunos autores consideran que el proteger un determinado "know-how" es un acto monopólico. Tema que expondremos en el capítulo siguiente.

Por lo que atiene al concepto novedad dentro del "know-how", algún sector doctrinal señala que éste no es un requisito esencial del "know-how" y que puede tener por objeto reglas que ya son conocidas en un sector, el cual puede ser industrial, comercial o de servicios, pero que no se habían aplicado en otro, o que habían sido abandonadas, pero se vuelven emplear con las modificaciones oportunas, lo que nos parece sumamente correcto. No cabe duda que exigir novedad al "know-how" supone una mera necesidad.

A nuestro juicio, resulta indispensable que el "know-how" se refiera a conocimientos y secretos industriales y comerciales. Sin embargo, éste no es del todo admitido por la doctrina, fundamentalmente por el hecho de que los conocimientos comerciales no pueden considerarse como "know-how". Razonamiento que a nuestro juicio es erróneo, ya que pueden considerarse como secretos comerciales desde los métodos o sistemas mercadológicos, hasta una campaña publicitaria.

La expresión "know-how" comercial es empleada por la jurisprudencia y las doctrinas inglesas y norteamericanas. En ocasiones se habla expresamente de "know-how" comercial, pero en otros casos, aunque no se utiliza la denominación "know-how" comercial, se consideran objeto del "know-how" a los procedimientos

comerciales. Esto nos lleva a afirmar que el "know-how" también se refiere a conocimientos técnicos y conocimientos de índole comercial, aunque cabe aclarar, que los conocimientos comerciales pueden ser complemento para la mejor explotación de conocimientos técnicos.

Lo anterior nos demuestra, que el "know-how" no sólo tiene por objeto conocimientos de índole técnico-industrial, sino también conocimientos y datos de índole comercial y organizativa. Desde un punto de vista técnico-jurídico, a primer impacto sólo parecería comprender conocimientos y datos técnico-industriales, sin embargo, si se analiza más a fondo y se consideran las fuerzas actuales del mercado se deben incluir al término "know-how" los conocimientos de tipo comercial.

En este sentido, algunos autores señalan de manera equivocada que el empleo de la expresión "know-how" comercial significa la deformación del "know-how", en virtud de que aseguran que nació con la finalidad de designar únicamente conocimientos técnicos. Asimismo indican, que la inclusión de conocimientos comerciales dentro del concepto del "know-how" diluirá la protección del único "know-how" de auténtico valor, que es el que tiene por objeto datos técnico-industriales ³³.

³³ Cfr., GÓMEZ SEGADE Jose Antonio: op. cit., p. 155.

Ahora bien, en relación con el valor económico del "know-how" opinamos que su potencial económico va a depender de su no divulgación a terceros no autorizados por parte del titular del "know-how" o de los usuarios del mismo, ya que entre más personas lo conozcan su valor económico va ir reduciendo paulatinamente hasta el grado de que se convierta del dominio público. Además, resulta sumamente necesario que el "know-how" sea un secreto, pues de no ser así desaparecen sus derechos exclusivos, pierde el monopolio al que hacen referencia algunos autores, pierde el valor que le proporcionaba frente a los competidores y finalmente pierde su valor económico de manera notable. En el capítulo siguiente analizaremos algunos de los mecanismos para proteger el "know-how".

Bajo este orden de ideas, el "know-how" proporciona a la empresa que lo detenta una ventaja competitiva frente a sus competidores y por ende le permite llevar a cabo algo que los demás no pueden realizar porque lo desconocen. Si deja de ser secreto, es lógico pensar que el "know-how" pierde su valor competitivo.

En relación al secreto del "know-how", podemos decir que éste influye decisivamente sobre la esencia del mismo y que un "know-how" no secreto no es un auténtico bien jurídico, porque aisladamente considerado carece de entidad y valor económico.

Dentro de este apartado, consideramos que cabe diferenciar lo que constituye información secreta e información confidencial, ya que ambas pueden considerarse equivalentes al "know-how". La primera es aquella que no se conoce por nadie, la segunda es la que ha sido comunicada a otras personas con la obligación de conservar el secreto o la confidencialidad. Lo anterior, nos lleva a reflexionar que los conocimientos son secretos y por eso podemos decir que el "know-how" debe ser tratado como información confidencial en el sentido de que no debe ser divulgado a cualquier tercero, pues se corre el riesgo de que éste caiga en manos de los competidores.

Retomando el contrato de franquicia, debemos entender que en este contrato se transmiten conocimientos técnicos-comerciales a cambio de un precio. Esta transmisión material de conocimientos secretos puede realizarse de muy diversas formas, entre las cuales fundamentalmente pueden ser, mediante la entrega de material consistente en manuales de operación, así como también por medio del envío de personal de la empresa licenciante para que enseñen las técnicas secretas a los empleados de la empresa licenciataria ³⁴.

Cabe aclarar, que esta transmisión de secretos puede consistir en datos, informes y experiencias técnicas y comerciales que no son propiamente secretos, sino una ventaja competitiva frente a terceros dentro de un determinado giro.

³⁴ Cfr., THROLLER: op. cit., p. 253.

No debemos dejar de considerar, que la adquisición de conocimientos siempre exigirá al franquiciatario, licenciario o adquirente un esfuerzo e inversión. Es un esfuerzo, por que está obligado a capacitarse adecuadamente conforme a las exigencias del mercado y debe colocar todos los recursos necesarios para ello, ya que los conocimientos que está adquiriendo han demostrado ser aplicables a determinado negocio o giro y por si fuere poco han demostrado en su aplicación llevar al éxito. Por lo que respecta a la inversión, siempre la adquisición de conocimientos representará un gasto considerable, pero esta inversión no debe ser un impedimento, ya que se efectuará con el objeto de ser más competitivo y de mantenerse vigente en el mercado.

De esta manera, el Lic. Jaime Alvarez Soberanis señala como las principales características de los conocimientos técnicos o "know-how" las siguientes ³⁵:

A) Los conocimientos técnicos pueden o no estar patentados, ya sea porque su naturaleza lo impide o porque el titular de los mismos no lo ha deseado. Respecto al segundo caso, cabe hacer mención que el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial otorga una vigencia de veinte años improrrogables a las patentes, por lo que una vez concluido dicho plazo las mismas caerían al dominio

³⁵ Cfr., ALVAREZ SOBERANIS Jaime: La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. 1a Edición. Ed. Porrúa, México 1979.

público. Por lo anterior, los titulares de dichos conocimientos técnicos en muchas ocasiones prefieren optar por no patentarlos, aunque también claro está, tampoco gozarán de la seguridad jurídica y exclusividad a la explotación que otorga la patente.

B) Los conocimientos técnicos o "know-how", deben ser susceptibles de transmisión a terceros, es decir, debe existir la posibilidad de que sean explotados por cualquier otra persona capacitada para ello y seleccionada por el titular de los mismos. En todo caso, su transmisión debe documentarse mediante un contrato o un convenio.

C) El "know-how" debe poseer una característica de exclusividad. Es decir, los conocimientos técnicos que se transmitan no deben ser del dominio público, porque en tal caso el contrato pierde objeto, ya que cualquier persona podrá conocer los procesos de fabricación o de comercialización.

Como se puede observar, el "know-how" se constituye dentro del contrato de franquicia como un elemento esencial y en el momento en que se transmite, estamos ante la presencia de una transmisión o transferencia de tecnología.

Desde el punto de vista legal, el Título Tercero (De los Secretos Industriales) Capítulo Único de la Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 82 que:

Artículo 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.

De la misma manera, el antes citado numeral señala que, 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 productos; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Por otro lado, la misma Ley menciona que no se considerará como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 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. Asimismo, establece una excepción al indicar que no se considerará que entra al dominio público aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad para efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

En relación con la antes citada excepción, creemos que no otorga la suficiente seguridad jurídica a la persona que posee el secreto industrial en cuestión, ya que al inscribirse el contrato o documento que contenga la información sobre el secreto industrial, cualquier tercero podrá observar el contenido de la misma. Esto es debido a que todos los registros o inscripciones son públicas y a la fecha las autoridades no se han preocupado por encontrar un mecanismo adecuado, el cual proteja la inversión y todos los recursos que en su momento hayan empleado tanto el franquiciante como el franquiciatario respectivamente.

3.2. LA ASISTENCIA TÉCNICA

La asistencia técnica implica la asesoría continua y permanente por parte del franquiciante o licenciante al franquiciatario o licenciatario durante la vigencia de un contrato mediante el cual se transmitan conocimientos técnicos o "know-how". Esta asesoría tiene por objeto suministrar, mantener y mejorar los estándares de calidad que imponga el franquiciante al franquiciatario. A este tipo de asesoría se le denomina asistencia técnica.

Una vez realizada la transmisión material de conocimientos técnicos hacia el franquiciatario, éste tendrá la necesidad de contar con una asesoría continua

por parte del franquiciante, con la finalidad de mantener en un óptimo nivel de calidad la negociación franquiciada. Así también, mediante la asistencia técnica se logra el perfeccionamiento de la transmisión de conocimientos técnicos o "know-how", lo que exige una comunicación constante entre la persona que otorga el "know-how" y el usuario o receptor del mismo.

En este sentido, el maestro Sergio Le Pera señala que debemos entender por asistencia técnica "aquella corriente o flujo continuo de instrucciones, directivas o consejos suministrados en la medida en que sean requeridos para la conducción u operación de un proceso determinado ³⁶".

Consideramos que dentro de la asistencia técnica existe una obligación recíproca tanto para el franquiciante como para el franquiciatario. Esta obligación consiste en que el franquiciante tendrá la obligación de asesorar, supervisar y otorgar consultas continuamente al franquiciatario durante la vigencia de su relación contractual, y por otro lado, el franquiciatario tendrá la obligación de cumplir todos y cada uno de los estándares impuestos por el franquiciante.

³⁶ LE PERA Sergio: Cuestiones de Derecho Comercial Moderno, citado por Jaime Alvarez Soberanis: op. cit., p. 323.

La asistencia técnica es sin lugar a dudas una obligación de hacer por parte del franquiciante. Por lo general, esta obligación de hacer se efectúa en forma periódica, ya sea bajo la solicitud del franquiciatario o de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Esta transmisión de conocimientos manifiesta claramente lo que hemos mencionado en diversas ocasiones dentro de este trabajo; la experiencia es lo que finalmente adquiere el franquiciatario y el compromiso entre ambas partes es recíproco, buscando como fin último tener éxito.

Así entonces, cuando exista una transmisión de conocimientos técnicos o "know-how" y a su vez exista asistencia técnica estamos hablando de una transferencia de tecnología.

Por lo que respecta a la inscripción de los contratos de franquicia y en específico lo relativo a la información confidencial que se contiene en el mismo, mencionaremos brevemente que la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas establecía la obligación de inscribir todo contrato que involucrara asistencia

técnica ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Obligación que de alguna manera sigue vigente en nuestros días, ya que todos los contratos de franquicia deben inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal y como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial.

Cabe mencionar, que la Ley de la Propiedad Industrial a diferencia de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas otorga amplia libertad a las partes que celebran un contrato de franquicia, básicamente en lo relativo al clausulado que pueden contener, dejando que ambas partes pacten libremente las cláusulas y condiciones como mejor convenga a sus respectivos intereses.

Por lo que respecta a la inscripción de los contratos de franquicia, el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial señala en su último párrafo lo siguiente:

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

El capítulo en cuestión trata sobre las licencias y la transmisión de derechos y señala que ésta debe realizarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de conformidad con lo que señala el Reglamento. Asimismo

el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 10 señala que toda solicitud de inscripción deberá cumplir con determinados requisitos, así como también con los requisitos que establece el artículo 5 del Reglamento. El artículo 10 señala que podrán omitirse las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar al licenciataria, usuario autorizado o franquiciatario; las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integran.

Lo anterior nos parece sumamente adecuado, principalmente por todo lo que hemos mencionado en este apartado en relación con el valor del "know-how", ya que de no existir tal disposición nos parecería totalmente perjudicial tanto para el franquiciante como para el franquiciatario que no fuera posible omitir determinada información.

Debemos recordar que el contrato de franquicia contiene información confidencial, así como otro tipo de información importante, como lo puede ser la estructura de la franquicia y la forma de funcionar de la misma, por lo que de no existir tal disposición, todo contrato de franquicia podría ser revisado, estudiado y en muchas ocasiones hasta copiado por terceros no autorizados. Y decimos que podría ser perjudicial para ambas partes, porque el franquiciante es quien ha

invertido, desarrollado y perfeccionado su negocio, por lo que estaría dando ventaja a sus competidores para que éstos puedan estructurar o mejorar su negocio franquiciado. Por lo que respecta al franquiciatario, también consideramos que sería perjudicial por el hecho de que ha invertido una suma considerable de dinero para allegarse de un negocio exitoso y de nueva tecnología y no es justo que cualquier tercero se beneficie por la inversión y esfuerzo que haya realizado el franquiciatario.

Por esta razón, además de celebrar el contrato de franquicia, consideramos conveniente que ambas partes celebren "un resumen de contrato de franquicia" en el cual sólo incorporen los requisitos esenciales y omita todo tipo de información confidencial que pueda ser utilizada por algún tercero no autorizado. Asimismo, es recomendable y por cuestión de seguridad jurídica y de correcta documentación, que ambos contratos en sus respectivas declaraciones hagan referencia a los mismos de manera recíproca.

En relación con la información que debe proporcionar quien concede una franquicia, en específico sobre la asistencia técnica, el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

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

De este modo, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece en el artículo 65 fracción VI lo siguiente:

Artículo 65.- Para los efectos del artículo 142 de la ley, el titular de la franquicia deberá proporcionar a los interesados previa celebración del convenio respectivo, por lo menos, la siguiente información técnica, económica y financiera:

VI. Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante deberá proporcionar al franquiciatario.

Esta fracción forma parte del numeral 65 del Reglamento, el cual contiene diez fracciones que tratan sobre la información que debe proporcionar el franquiciante a la persona que desea adquirir una franquicia. Esto es lo que se denomina en los Estados Unidos como "offering circular" y tiene por objeto dar a conocer al franquiciatario el desarrollo, crecimiento y contenido de la franquicia que desea comprar.

Tal y como lo hemos realizado en este trabajo de investigación, no consideramos correcto castellanizar los términos anglosajones. Además, debemos reconocer que no conocemos una denominación adecuada en este sentido, por lo que consideramos que a este tipo de información se le debe denominar "documento de suministro de información, técnica y financiera".

Como podemos observar, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el franquiciante debe informar qué tipos de asistencia técnica y servicios deberá proporcionar al franquiciatario, lo que nos parece adecuado por la importancia que tiene dentro de este tipo de contratos. Sin embargo, la palabra tipos no nos parece del todo adecuada, pensando que nuestro legislador pudo haber empleado otro término o simplemente dejarlo como en la forma en que se proporcionará la asistencia técnica y en qué consistirá la misma en términos generales.

Ahora bien, en el supuesto de que estemos ante la presencia de un contrato que involucra únicamente "know-how" y no una licencia de uso marca o nombre comercial, también consideramos correcto y siguiendo el espíritu del Reglamento, que la persona que vaya a licenciar el uso de un secreto industrial y/o comercial, deba proporcionar a la licenciataria determinada información sobre el contenido de los secretos a licenciar y la manera en que deberá otorgar la asistencia técnica correspondiente.

3.3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El presente apartado tiene por objeto mencionar brevemente los derechos intelectuales e industriales que se pueden relacionar con las franquicias, es decir

aquellos bienes que inventó o adquirió el franquiciante o licenciante y que son susceptibles de ser franquiciados o licenciados. Estos derechos representan a la operatividad e imagen de las franquicias, mismos que no gozan de una protección global dentro de nuestro sistema jurídico.

Para lograr un mejor entendimiento de los derechos de propiedad intelectual que puede poseer una franquicia resulta necesario partir del significado del derecho intelectual. En este sentido, el maestro David Rangel Medina señala que "se entiende por derecho intelectual a el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales ³⁷".

Es importante señalar, que la propiedad industrial se encuentra inmersa dentro de la propiedad intelectual, ya que esta última es una acepción más amplia. Cabe aclarar, que la propiedad intelectual también es conocida como derechos de autor o como propiedad literaria, artística o científica. Por su parte, la propiedad industrial es conocida como aquella materia que se relaciona dentro del campo de la industria, comercio y servicios.

³⁷ Universidad Nacional Autónoma de México: El Derecho en México, una visión en su conjunto, Tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas, David Rangel Medina, México 1991, p. 878.

Según el maestro David Rangel Medina los derechos de autor se designan como "el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el cassette, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación ³⁸".

Por lo que atiene a los derechos de autor, tanto la doctrina como la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, consideran que toda obra intelectual otorga al autor dos derechos; conocidos como derecho moral y derecho patrimonial. El derecho moral es la facultad que tiene el autor sobre su obra para crearla, continuarla, concluirla, modificarla, destruirla, publicarla o mantenerla inédita, utilizar su nombre o un seudónimo, colocarla en el comercio o no, así como impedir sus reproducción. Por lo que respecta al derecho patrimonial éste consiste en la facultad que tiene el autor para obtener una retribución por la explotación de su obra, ya sea mediante su publicación, reproducción, traducción, adaptación, ejecución o transmisión.

En relación con la propiedad industrial, el maestro David Rangel Medina la define "como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios ³⁹".

³⁸ Ibidem, p. 958.

³⁹ Ibidem, p. 879.

Asimismo, se considera que la propiedad industrial comprende cuatro grupos fundamentales:

- A) Las creaciones industriales nuevas, es decir las patentes de invención, los modelos de utilidad y los dibujos industriales.

- B) Los signos distintivos, es decir las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los avisos comerciales.

- C) La represión de la competencia desleal.

- D) Las variedades vegetales, los circuitos interiores y los conocimientos técnicos o "know-how".

Cabe señalar, que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976 y del cual México es Estado parte, establece en su artículo primero, segunda sección, la misma agrupación y enunciación de los elementos de la propiedad industrial antes transcritos, aunque no considera a éste último grupo en virtud de que es de reciente integración. Opinamos que ésto se debe al adelanto económico y al progreso de la técnica, por lo que nuevamente debe

revisarse este Convenio en el entendido de actualizarlo con los nuevos conceptos de la propiedad industrial. Cabe mencionar, que la última revisión al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 fue realizada en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Tras analizar los cuatro grupos fundamentales antes citados, podemos decir que cualquier franquicia puede contener uno o todos de los derechos industriales indicados, es decir no existe limitación alguna, ya que si lo hubiera se estaría limitando la libertad de invención de los particulares y por ende no existiría un desarrollo tecnológico adecuado.

Asimismo, consideramos conveniente mencionar el fundamento constitucional de los derechos intelectuales, así como también saber cuáles son las autoridades encargadas de su aplicación en nuestro país. De esta forma, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 señala que:

Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopólicas, los estancos y exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

Sin embargo, establece la siguiente excepción:

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Por otro lado, la fracción XV del artículo 89 de nuestra Constitución indica que:

Art. 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Por lo que atienda a las autoridades administrativas responsables de la propiedad intelectual e industrial, ésta está a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respectivamente. Lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 2 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Toda vez que hemos tratado los conceptos y fundamentos de la propiedad intelectual e industrial, así como lo relativo a las autoridades encargadas de la aplicación de los ordenamientos legales correspondientes, a continuación y en base con lo que dispone la Ley Federal del Derecho de Autor, indicaremos qué elementos dentro de una franquicia son susceptibles de registro ante el Instituto

Nacional del Derecho de Autor, para posteriormente indicar que bienes son susceptibles de registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con base en la Ley de la Propiedad Industrial.

Consideramos oportuno mencionar que entre más elementos distintivos y operativos tenga una franquicia, es decir entre más derechos contenga, mayor será su valor, por lo tanto es de vital importancia proteger cada uno de ellos conforme a los mecanismos que prevé tanto la Ley Federal del Derecho de Autor como la Ley de la Propiedad Industrial. Además, de que en la actualidad estamos ante una constante evolución de sistemas, conceptos e imágenes, todo ello con el fin de obtener un mejor posicionamiento en el mercado.

De este modo, el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala qué obras se reconocen como derechos de autor.

Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

- I. Literaria.
- II. Musical, con o sin letra.
- III. Dramática.
- IV. Danza.
- V. Pictórica o de dibujo.
- VI. Escultórica y de carácter plástico.

- VII. Caricatura e historieta.
- VIII. Arquitectónica.
- IX. Cinematográfica y demás obras visuales.
- X. Programas de radio y televisión.
- XI. Programas de cómputo.
- XII. Fotográfica.
- XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
- XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antológicas y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía pueden considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más a fin a su naturaleza.

Todos los antes citados derechos de autor, son susceptibles de ser protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y todos ellos pueden verse relacionados con las franquicias.

En relación con los derechos de propiedad industrial que pueden involucrarse con las franquicias, la Ley de la Propiedad Industrial establece que podrán registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial los siguientes derechos:

- I. Marcas (innominadas, nominadas, mixtas o tridimensionales).

II. Nombres comerciales.

III. Avisos comerciales.

IV. Patentes.

V. Modelos de Utilidad.

VI. Dibujos Industriales.

VII. Modelos Industriales.

En el caso de la propiedad industrial, al igual que en los derechos de autor, todos los derechos de propiedad industrial antes transcritos se relacionan con las franquicias.

A continuación, definiremos cada uno de los derechos de propiedad industrial antes transcritos, a excepción de las marcas, pues las expondremos más adelante con mayor profundidad.

El nombre comercial es definido por David Rangel Medina como “el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil”⁴⁰. En este sentido, deseamos agregar que la función principal del nombre comercial es el de diferenciar los rótulos de diversos establecimientos dentro de una zona geográfica específica.

El aviso comercial se encuentra definido en el artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual a la letra dice:

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

Las patentes son definidas por David Rangel Medina como “aquel documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales”⁴¹.

En este sentido, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 15 establece lo siguiente:

⁴⁰ Ibidem, p. 932.

⁴¹ Ibidem, p. 894.

Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Los requisitos para que sean patentables nuevas invenciones se encuentran en el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta ley, excepto.....

Los diseños industriales son definidos por David Rangel Medina como "aquellas creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas ⁴²".

Por otro lado, los diseños industriales se han definido como "todo nuevo dibujo, toda forma plástica, todo objeto industrial que se diferencie de sus similares, sea una configuración distinta o por varios efectos externos que le den una fisonomía propia y nueva ⁴³".

⁴² *Ibidem*, p. 912.

⁴³ *Ibidem*, p. 914.

David Rangel Medina define los dibujos industriales como aquella disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico.

Los modelos industriales se encuentran definidos en el artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual señala que:

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

Para Alfredo Paoli Iván los modelos industriales son "toda creación caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental ⁴⁴". De lo cual podemos agregar, que no solamente es necesario que tenga fines estéticos o de ornamentación, sino que principalmente tenga un aspecto peculiar.

Asimismo, David Rangel Medina los define como "aquella forma plástica, constituida por una maqueta; por un modelado, por una escultura ⁴⁵".

⁴⁴ PAOLI, Iván Alfredo: El modelo de utilidad. Buenos Aires, Depalma, 1982, p. 35.

⁴⁵ Universidad Nacional Autónoma de México: op. cit., p. 914.

Cabe mencionar, que la diferencia entre dibujo y modelo industrial es que el dibujo industrial actúa sobre una superficie y el modelo industrial es una forma plástica que opera en el espacio.

Como podemos observar, todos los derechos de autor que reconoce la Ley Federal del Derecho de Autor, así como todos los derechos industriales que protege la Ley de la Propiedad Industrial pueden verse involucrados con las franquicias.

No consideramos conveniente entrar en el estudio de cada uno los antes citados derechos, sin embargo si consideramos necesario analizar lo relativo a las marcas, ya que como lo hemos mencionado constituye un bien intangible fundamental dentro de toda franquicia. Además, en todos los contratos de franquicia se involucra mediante su licenciamiento, situación que no sucede en forma general con otro tipo de derechos intelectuales e industriales.

Antes de entrar en el estudio de la marca, debemos mencionar que la marca es una de las instituciones jurídicas y comerciales más importantes de nuestros días y que su funcionalidad es sumamente variada, lo que ocasiona que sea objeto de múltiples transacciones.

Toda marca consiste en el signo distintivo que el empresario o franquiciante busca que sus productos o servicios ostenten y que por su distintividad se diferencie de las de sus competidores. Esta marca o signo distintivo se encuentra en las envolturas de los productos, en el lugar donde presta sus servicios o a través de algún medio publicitario.

Podemos definir a la marca como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de la competencia. Económicamente, como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía ⁴⁶.

Justo Nava Negrete define a la marca como "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla ⁴⁷".

David Rangel Medina considera a la marca "el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores ⁴⁸".

⁴⁶ Cfr., ALVAREZ SOBERANIS, Jaime: op. cit., p. 54.

⁴⁷ NAVA NEGRETE, Justo: Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, México, 1985, p. 147.

⁴⁸ Universidad Nacional Autónoma de México: op. cit., p. 918.

Como podemos observar, estas definiciones se constituyen principalmente por el signo, que comercialmente hablando va a lograr la identificación y relación del público consumidor con un determinado producto o servicio.

En el aspecto legal, la Ley de la Propiedad Industrial la define en su artículo 88 de la siguiente manera:

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

Las antes citadas definiciones nos parecen en su conjunto muy completas, en virtud de que incorporan los elementos básicos de una marca y a su vez nos indican su objeto primordial, que es ganar, conservar e incrementar su número de clientela. Además, estas definiciones no se contraponen en su naturaleza original, es decir, sirven para distinguir los productos o servicios de otros similares.

Como vemos, la Ley de la Propiedad Industrial reconoce dos tipos diferentes de marcas, a saber, las marcas de productos y las marcas de servicios. Esto es en virtud de que en términos generales las actividades comerciales y económicas están enfocadas a la fabricación de productos o al ofrecimiento de servicios. A su vez, es importante señalar que el aspecto marcario se nos presenta como una necesidad que tiene como finalidad que dichos productos o servicios se identifiquen y se distingan de otros similares o de la misma clase.

Por nuestra parte, consideramos que una definición apropiada de la marca sería la siguiente:

Marca: Signo distintivo del que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de sus competidores, cuya finalidad es lograr la identificación del público consumidor, así como una relación entre ambos.

Toda vez que hemos definido los conceptos de nombre comercial y marca, consideramos oportuno señalar la diferencia que existe entre ambos. Esta diferencia consiste en que la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios y el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas a través de los rótulos que exhiben dentro de una zona geográfica específica.

A continuación expondremos las diversas y muy variadas funciones que tiene una marca lo que nos demostrará su importancia.

La marca tiene una protección jurídica, la cual se traduce en la protección que obtiene el titular de la misma frente a cualquier tercero que pretenda utilizarla y en la garantía que está adquiriendo el público consumidor al obtener un producto o servicio conocido.

Relacionada con la función de protección jurídica encontramos la función de garantía, que consiste en el ánimo que se produce en el público consumidor al adquirir un producto o servicio respaldado por una marca conocida, lo que se traduce en que dicho producto o servicio es de calidad reconocida.

Otra función de la marca es la de propaganda o publicidad. Esta función va a demostrar qué tan llamativa es la marca y qué tanto poder de atracción tiene. Opinamos, que esta función es sumamente trascendente en términos económicos y comerciales, ya que en virtud de lo competitivo que es actualmente el mercado no basta contar con un producto o servicio de calidad sino también con un signo distintivo que atraiga al público consumidor por su imagen, presentación y originalidad y el cual a su vez sea difundido a través de diferentes medios con una determinada continuidad.

Desde nuestro punto de vista, la función de distinción es la más importante de todas las funciones que puede realizar una marca. Esta función se constituye como el objeto primordial de la marca, es su naturaleza y razón de ser, ya que la marca se plasma en el producto o servicio para distinguirlo de otros similares o iguales.

La función de origen es una función que día con día se ha incrementado como consecuencia de la apertura comercial de varios países. Es decir, el público consumidor detectará mediante la observación de la etiqueta de un producto o servicio cual es el origen o procedencia de la marca.

Finalmente la función de garantizar o cumplir obligaciones. En este sentido, la Ley de la Propiedad en su artículo 143 señala que los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Cabe señalar, que esta inscripción deberá efectuarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esta última función nos demuestra que toda solicitud de registro de marca o marca registrada podrá utilizarse como una forma de garantizar obligaciones o como forma de cumplir las mismas, ya que se podrán gravar o transmitir.

Asimismo, consideramos exponer la clasificación que a este respecto hace David Rangel Medina, quien distingue tres clases de marcas ⁴⁹:

⁴⁹ RANGEL MEDINA, David: Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México, 1a Ed. Ed. Propiedad de David Rangel Medina, México, 1960, p. 154.

A) Marcas Nominativas

Son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras, pudiendo consistir en un nombre propio, geográfico o comercial.

B) Marcas Figurativas

Consisten en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación, sirven para designar los productos o servicios a que se aplican, en cuyo caso se llaman marcas figurativas o innominadas.

C) Marcas Mixtas

Son aquellas que mezclan el aspecto nominativo y el aspecto figurativo, también son conocidas como marcas compuestas.

D) Marcas Plásticas

Consisten en aquellas marcas que ubicamos físicamente sin necesidad de conocer su nombre, debido a la peculiar forma de sus envases, empaques, etc. Cabe señalar, que este tipo de marcas también se conocen como marcas tridimensionales.

Ahora procederemos con el análisis de diversos aspectos legales de las marcas contenidos en nuestra Ley de la Propiedad Industrial. Uno de ellos es el derecho de uso exclusivo de una marca, el cual se obtiene únicamente mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que la misma Ley establece.

Por lo que respecta a la vigencia de las marcas, el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el registro de una marca tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud del registro, es decir, a partir de la fecha legal. Esta renovación podrá realizarse indefinidamente por periodos de la misma duración.

En relación con el uso de la marca, el titular debe usarla tal y como fue registrada, es decir debe evitar cualquier clase de alteración a la misma o forma de aplicación de los productos o servicios que la marca ampara. Esto de conformidad con el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial. En el supuesto de que se altere el signo distintivo de una marca registrada, deberá presentarse una nueva solicitud de registro. Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 131 establece que el titular del registro de una marca podrá ostentar las siglas "M.R." o el símbolo "®", o la leyenda "marca registrada".

Por otro lado, el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establece el artículo 59 del Reglamento de la misma Ley. Esta clasificación consta de 42 clases, 34 para proteger productos y 8 para amparar servicios.

Asimismo, el artículo 93 señala que de existir cualquier duda respecto a la clase a que correspondan un producto o servicio, será resuelto en definitiva por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Además, que dicho Instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación.

Es importante señalar que México no forma parte del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, el cual trata sobre la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, sin embargo por costumbre se aplica. El artículo 59 del Reglamento contiene la misma clasificación que el antes citado Arreglo, solamente que este último es mucho más descriptivo y amplio.

Por lo que respecta a la inscripción de los contratos de licencia de uso de marca es importante señalar que esta inscripción deberá realizarse ante el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y de esta forma la inscripción producirá efectos en perjuicio de cualquier tercero. Lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Finalmente, sólo deseamos mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial prevé diversas causas de caducidad, nulidad y cancelación de los registros de las marcas, de las cuales no consideramos adecuado abundar.

CAPÍTULO CUARTO

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el presente capítulo abordaremos el tema de la protección de los derechos de propiedad industrial, para que en el siguiente capítulo tratemos todo lo relativo a la defensa de los mismos.

Como consecuencia del volumen y las diferentes actividades económicas que día con día se desarrollan a nivel mundial, ha crecido el interés en la protección de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, México no ha sido ajeno ya que tanto Ley Federal del Derecho de Autor como la Ley de la Propiedad Industrial establecen los mecanismos adecuados para contar con adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Hoy en día la propiedad industrial se ha diversificado gracias a los avances tecnológicos en áreas como la biotecnología, las nuevas variedades vegetales, los circuitos integrados, la informática, las telecomunicaciones y la farmoquímica, obligando la creación de nuevas formas de protección y la adecuación de normas ya existentes.

Este avance tecnológico se inició en los años ochenta, cuando el gobierno Mexicano impulsó una reorientación de su política económica y estableció un conjunto de estrategias que permitieran a nuestro país una inserción acorde con las tendencias internacionales que se estaban observando. Algunas de estas tendencias son las siguientes: apertura al comercio internacional, liberalización de la inversión extranjera, así como un proceso de revisión y desregulación de diversas disposiciones legales.

Esta avance tecnológico se refleja a través de la modernización del marco jurídico mexicano, donde México ha establecido las políticas adecuadas para modificar sus marcos normativos en materia de propiedad industrial, todo esto con el objeto de enfrentar las nuevas condiciones en el mercado internacional.

Por esta razón diversos sectores de la propiedad industrial afirman que en la historia de nuestro país nunca se había contado con un movimiento legislativo tan intenso en un periodo de tiempo tan corto.

Asimismo, afirmamos que los niveles de protección que ofrece un sistema de propiedad industrial en un país están íntimamente relacionados con el papel que realizan las políticas industriales y tecnológicas en la modernización de

sus distintos sectores. Motivo por el cual, es necesario contar con una sólida política de protección de los derechos de propiedad industrial que promueva el desarrollo tecnológico de las empresas ya que la competencia internacional es intensa.

Por otro lado, debemos considerar la importancia que tiene la armonización de preceptos jurídicos nacionales con los internacionales. Es por ello que México es miembro de importantes acuerdos internacionales, como es el caso del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional, el Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, así como el recientemente suscrito Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT.

De igual manera, ha sido una constante preocupación por parte de las autoridades en participar activa y directamente en diversos escenarios internacionales sobre propiedad industrial, tendientes a armonizar los distintos sistemas de propiedad industrial.

Por lo que respecta a la actualización de nuestro sistema jurídico de propiedad industrial, ésta se inició con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y

Protección de la Propiedad Industrial de 1991, la cual sentó las bases para que en las actividades industriales y comerciales se diera un continuo perfeccionamiento de sus procesos productivos, se propiciara e impulsara el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios conforme a los intereses de los consumidores y se ofreciera una mayor protección a la propiedad industrial mediante la regulación de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales, marcas y avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen y secretos industriales.

Con esta legislación se logró ofrecer en nuestro país una protección a los derechos de propiedad industrial comparable a la que existe en los países industrializados más avanzados del mundo y con los que México mantiene una amplia relación económica y comercial. Lo que ha significado un importante apoyo al desarrollo industrial y comercial de México.

Algunas de las principales disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial fueron las siguientes:

- Apertura de nuevas áreas tecnológicas de patentabilidad, tales como los procesos biotecnológicos para la obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo humano y animal, fertilizantes, etc.

- Introducción por primera vez del "modelo de utilidad", con características idóneas para incentivar las innovaciones sencillas.
- Protección a la información técnica de naturaleza confidencial, en la que las empresas basan parte de sus ventajas competitivas frente a sus competidores, definiéndose el "secreto industrial" y las sanciones contra su divulgación no autorizada.
- Ampliación del plazo de vigencia de las marcas, de cinco a diez años, manteniendo indefinidamente la posibilidad de renovación por períodos iguales.
- Simplificación en procedimientos administrativos.
- Creación de una institución especializada en propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En su momento, esta Ley fue reconocida como una de las más avanzadas en la materia, por los niveles de protección que otorga a los titulares de los distintos derechos de propiedad industrial y por que logró generar confianza y certidumbre tal y como se refleja con las cifras proporcionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De 1992 a 1996 se otorgaron 19,001

patentes y de 1985 a 1991 sólo 9,449, lo que en términos cuantitativos demuestra un incremento sustancial en la expedición de certificados oficiales de los distintos derechos de propiedad industrial.

Con el propósito de perfeccionar el marco jurídico de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el 2 de agosto de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", conocida actualmente como Ley de la Propiedad Industrial.

Los objetivos de estas reformas fueron los siguientes:

- Perfeccionamiento del sistema de la propiedad industrial.
- Consolidación de infraestructura administrativa.
- Otorgar mayor protección a los derechos otorgados.
- Establecer sistema más eficiente para sancionar la violación a tales derechos.
- Armonizar la Ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México sea Estado parte.

Como se señaló anteriormente, a través de esta reformas se estableció la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como una institución especializada en la materia, habiéndose publicado el 10 de diciembre de 1993 el Decreto que lo crea. El objetivo inicial consistía en ofrecer apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para el otorgamiento de los derechos de propiedad industrial y con ello brindar un servicio expedito a los usuarios del sistema.

Como resultado de las reformas a la multicitada Ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se convierte en una entidad descentralizada del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este Instituto tiene como objetivos primordiales los siguientes:

- Protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y regular los secretos industriales.
- Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial o constituyan competencia desleal, así como establecer las sanciones y penas.

- Promoción y fomento a la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos.

Como podemos observar, el perfeccionamiento de la protección de derechos de propiedad industrial en México ha demandado grandes esfuerzos por parte de la autoridad, comerciantes, industriales, fabricantes y prestadores de servicios.

No obstante todos los avances y logros alcanzados hasta hoy en día, consideramos que en materia de propiedad industrial deberán cubrirse los siguientes temas a la brevedad:

- Crear un Tribunal Especializado en materia de propiedad industrial.
- Crear un área especializada del Instituto que inter-actúe con el Tribunal Especializado.
- Vigilar la actualización del marco jurídico de acuerdo con los principales tratados internacionales.
- Fomentar apoyos a la innovación tecnológica, así como promoción tecnológica.

- Simplificación y modernización de todos los procedimientos administrativos, especialmente el área de archivos de patentes, marcas y asuntos contenciosos.
- Continuar con los programas de cooperación técnica internacional, entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con la Oficina Europea de Patentes, con la Oficina Española de Patentes y Marcas y con la Oficina Americana de Patentes y Marcas.
- Fortalecer el combate a la piratería y a la competencia desleal.

Consideramos que con el cumplimiento de lo anterior, México gozará de una correcta y adecuada protección de los derechos de propiedad industrial, de una justicia real y expedita en la materia, permitiendo mayor productividad y eficiencia en el servicio, promocionando tecnología, y por supuesto elevando la competitividad de las empresas nacionales.

4.2. LA PROTECCIÓN A LA OPERATIVIDAD E IMAGEN DE LAS FRANQUICIAS

Previa la exposición de este apartado, consideramos adecuado definir los conceptos de operar e imagen en la inteligencia de lograr un mejor entendimiento.

En este sentido, el Diccionario de la Lengua Española señala que operar es “realizar, llevar cabo” e imagen es “figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa ⁵⁰”.

De tal forma, la operatividad e imagen de las franquicias se encuentra en permanente contacto con el público consumidor, el cual busca obtener un servicio eficiente. Cabe recordar que el objetivo de la franquicia es brindar la misma calidad y servicio en todos los puntos de venta en que se ubique y que todos ellos sean consistentes entre si. Es por ello importante que el consumidor que asista a un determinado establecimiento franquiciado que preste servicios o que venda productos, se sienta como si estuviera en cualquier otro establecimiento de la misma franquicia, aunque tenga diferente ubicación. Es decir, en el caso de franquicias de restaurantes, el consumidor al ingresar a un negocio franquiciado se percatará de que la ubicación de las mesas es casi la misma, que la forma en que se dirigen los empleados a los clientes es la misma, que el menú es el mismo, que la decoración e imagen es igual, etc, aunque se encuentre en otro punto de venta del negocio en franquicia.

A lo largo del presente trabajo de investigación hemos afirmado que México cuenta con los mecanismos adecuados para proteger y mantener los derechos

⁵⁰ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: op. cit., 467.

industriales e intelectuales, y que nuestras leyes, tanto la Ley de la Propiedad Industrial como la Ley Federal del Derecho de Autor son completas y claras al prever los requisitos para poder proteger los respectivos derechos que otorgan y reconocen.

Asimismo, hemos mencionado en reiteradas ocasiones que no contamos con una protección global por lo que respecta a la operatividad e imagen de las franquicias. Por lo que en este sentido consideramos que no es necesario que nuestro legislador se preocupe por legislar, dentro de la Ley de la Propiedad Industrial y/o dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor un registro de esta clase, ya que nuestras leyes son sumamente amplias al establecer que es y que no es registrable.

Es decir, ambas leyes otorgan la posibilidad a los particulares para que protejan y en su caso registren su operatividad e imagen conforme a los mecanismos que prevén, tal y como claramente lo indicamos en el capítulo anterior de este trabajo.

En tal virtud, consideramos fundamental que el conocimiento, visión y habilidad del abogado van a lograr que sus clientes puedan registrar todos sus

derechos de propiedad industrial e intelectual y que a su vez gocen de la debida protección. De igual manera, los particulares deben aprovechar la amplitud de elementos susceptibles de registro que otorgan las mismas leyes.

De esta forma, nos parece justo que los particulares puedan registrar todo sus derechos de propiedad intelectual e industrial ya que han invertido recursos, creatividad, capacidad inventiva, sensibilidad y tiempo para poder obtener un mayor número de clientes.

Estas posibilidades que otorgan ambas leyes, definitivamente deben ser aprovechadas por los particulares, quienes a su vez deberán contar con abogados expertos en la materia, en el entendido de aprovechar todos y cada uno de los mecanismos de protección que prevé tanto la Ley Federal del Derecho de Autor como la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, no deseamos dejar fuera un tema poco debatido por la doctrina y el cual consideramos de suma importancia. Este tema consiste en que si quien registra todos los elementos distintivos y operativos de sus negocios está incurriendo en un acto monopólico.

Para esto debemos señalar, que monopolio “implica la eliminación de la competencia con respecto a una mercancía determinada. El punto esencial de su razón de ser, es que va unido a la existencia de un único oferente de esa mercancía, producto o servicio, lo que hace que sus eventuales clientes se constituyan en compradores necesarios del monopolista, por lo que se da una especie de clientes sin opción. De lo anterior, se deriva el carácter especial del monopolista de constituir al empresario que lo ostenta en una posición de dominio del mercado, en virtud de la cual, como es el único oferente de ese producto, bien o servicio, quien quiera comprarlo tendrá que pagar por el mismo el precio que él imponga atendiendo exclusivamente a su propio interés ⁵¹”.

De este modo, no consideramos que la persona que registra todos los signos distintivos, así como la operatividad e imagen de su empresa o franquicia incurre en un acto monopólico, ya que éste se ha preocupado por innovar su negocio en todos los aspectos, invirtiendo toda clase de recursos. Además, en el caso concreto de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, éstos tienen una vigencia limitada, la cual otorga a su titular un monopolio legal que le permite ejercer un *ius prohibendi erga omnes* y que al terminar la explotación exclusiva que les otorga la Ley de la Propiedad Industrial pasan al dominio público, tal y como lo manifestamos en el capítulo anterior.

⁵¹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal, Ed. Civitas, Madrid 1978, p. 238.

Sin embargo, en el caso de las marcas y derechos de autor su vigencia es mucho más amplia que la de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, lo que tampoco nos hace pensar que sea un acto monopólico, ésto de conformidad con los motivos antes expuestos.

No obstante lo anterior, algunos autores señalan que "todo individuo que intenta conservar un monopolio es un egoísta, cuyo derecho sin duda debe ser respetado aunque no favorezca el desarrollo del progreso ⁵²ⁿ.

Consideramos totalmente erróneo este razonamiento principalmente por dos razones; a) no es un egoísta ya que tiene un muy importante mérito al desarrollar su capacidad innovadora y dentro de cualquier ámbito comercial, de negocios y jurídico es respetado, es decir se le reconocerá su talento, capacidad inventiva y creatividad, y b) sí favorece el desarrollo del progreso ya que provocará entre sus competidores una competencia sana y leal, en la cual buscarán la mejor tecnología, los mejores métodos y sistemas operativos y administrativos y la mejor imagen y distintividad, todo esto con el objeto de ser reconocidos en el mercado y de obtener un mayor número de clientela.

⁵² KRASSER GRUR 1970: p. 588, columna derecha; Stumpf, Der know-how Vertrag, p. 24. citado por José Antonio Gómez Segade.

Por otro lado, en los Estados Unidos de América se encuentra reglamentada la figura jurídica del "trade-dress", misma que ha sido definida en diversas ocasiones por los Tribunales de aquel país y que desde nuestro punto de vista es la figura jurídica más semejante o análoga que podemos encontrar hoy en día y que pueda relativamente relacionarse con este trabajo de investigación.

En los Estados Unidos de América "trade-dress" es tradicionalmente definido como la apariencia exterior de etiquetas, envolturas, color o combinación de colores, texturas, gráficas, envases de productos. Siendo desde nuestro punto de vista una definición muy limitada, aunque recientemente los Tribunales de ese país definieron "trade-dress" dentro del ámbito de las franquicias como la imagen de un establecimiento o negocio o franquicia, incluyendo la forma o apariencia del exterior del mismo, tales como la fachada o letrero exterior, la proyección del piso, los uniformes, etc.

Otros países tales como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, al igual que México, no cuentan con un registro o una protección global de esta naturaleza, por lo que ocurre lo mismo que en nuestro país. Es decir, se busca proteger los derechos industriales e intelectuales mediante los mecanismos y alternativas existentes en el entendido de proteger la operatividad e imagen del negocio y en el momento de iniciar acciones en contra de algún tercero no

autorizado para utilizarlas, se iniciarán las acciones civiles, penales y administrativas correspondientes según sea el caso, principalmente por actos de competencia desleal.

Finalmente, deseamos mencionar que países como Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Malasia y Singapore utilizan el término "get-up", el cual consiste en la apariencia física y de presentación de productos y servicios y que se relaciona con etiquetas, contenedores, tamaños, colores o la combinación de estos.

4.3. LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ("KNOW-HOW").

En el capítulo anterior, desarrollamos el tema de los secretos industriales y comerciales ("know-how"), donde concluimos entre otras cosas, que no existe un concepto unánime sobre lo que debe entenderse por "know-how". En el presente apartado, mencionaremos lo relativo a su protección.

Como es obvio, los secretos industriales y comerciales no son registrables a la luz de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que si lo fueran registrables dejarían de ser secretos. Sin embargo, la Ley Federal del Derecho de Autor en su

artículo 13 establece que serán registrables las obras literarias, programas de cómputo y bases de datos, obras que desde nuestro punto de vista, pueden contener determinada información consistente en secretos industriales y comerciales.

En este sentido, consideramos que sí es recomendable registrar ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, bajo la rama correspondiente, aquella obra intelectual que contenga determinado secreto, en el caso de que dicho secreto no sea tan secreto y que por su propia naturaleza de comercialización se destine a muchos usuarios.

Por otro lado, si el secreto industrial y comercial es novedoso y sus canales de distribución son sumamente limitados, es decir solamente está enfocado a un número específico de usuarios, como es el caso del contrato de franquicia, lo recomendable es celebrar el contrato correspondiente conforme a su naturaleza jurídica, en donde se establezcan tres cláusulas fundamentales.

La primera de ellas, deberá establecer todo lo relativo al secreto industrial y comercial, es decir en que consiste, en la forma que se transmitirá o proporcionará la asistencia técnica y como se encuentra definido en la Ley de la Propiedad Industrial.

La segunda cláusula deberá contener todos y cada uno de los supuestos que traten sobre la forma en que las personas tendrán acceso a los secretos industriales y comerciales, quienes están y quienes no están autorizados, ya sea dentro y/o fuera de la empresa para poder tener acceso a dichos secretos.

La tercera cláusula deberá contener una pena convencional, misma que deberá ser muy severa y que se aplicará a toda persona que pretenda divulgar o divulgue el secreto. Consideramos que esta pena convencional, deberá ser valuada en; a) el valor del secreto industrial, b) el costo por proteger dicho secreto y c) los gastos y costas en los que se incurrirán en el supuesto de que se inicien las acciones legales correspondientes. En nuestra opinión, el antes citado mecanismo es adecuado y ayuda a facilitar cualquier acción que se pretenda ejercitar por la violación a dicho secreto industrial.

Debemos reconocer, que en la actualidad los convenios de confidencialidad o de secrecía son muy socorridos, mismos que tienen por objeto mantener en secreto la información confidencial sin que sea del conocimiento de algún tercero no autorizado.

A continuación, haremos algunas breves referencias respecto a la regulación de los secretos industriales y comerciales. La Ley de la Propiedad

Industrial en su artículo 83 indica de manera categórica que la información que contenga algún secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos, magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Asimismo, el artículo 85 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que toda 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.

Por lo que respecta a las sanciones que impone la Ley de la Propiedad Industrial, el Título Séptimo (De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos) Capítulo Tercero (De los Delitos) en su artículo 223 indica que son delitos; revelar, apoderarse o usar un secreto industrial sin el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, estableciendo una pena de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos antes mencionados. Además, el perjudicado podrá demandar de o de los autores de dichos delitos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios

sufridos con motivo de dichos delitos, el cual en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios. Esto de conformidad con el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

En nuestra opinión, la protección del secreto industrial está justificada porque constituye una modalidad más para proteger creaciones industriales y por que dentro de cualquier empresa constituye un valor agregado sumamente importante.

Finalmente, deseamos señalar que la mejor forma de proteger un secreto industrial y comercial es precisamente, manteniéndolo en secreto y restringiendo el acceso a él de todas las maneras posibles, ya que por su propia naturaleza puede desaparecer con cualquier revelación.

CAPÍTULO QUINTO

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

5.1. BREVES REFERENCIAS SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL

Sin lugar a dudas, la competencia desleal y la piratería de marcas y patentes es una conducta antisocial que existe en todo el mundo y que debe ser tratada con todo rigor. Por lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad industrial, actualmente México cuenta con un sistema de leyes adecuado y con organismos capaces de vigilar y combatir las prácticas deshonestas que lesionan a las actividades industriales y comerciales de nuestro país.

Cabe señalar que la Ley de la Propiedad Industrial no sólo protege al industrial y al comerciante, sino también busca proteger al público consumidor, el cual en diversas ocasiones resulta engañado a través de actos deshonestos.

Uno de estos organismos que vigilan y combaten dichas prácticas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual ha fortalecido su participación para combatir actos de competencia desleal, al intervenir en 1993 en la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de

Propiedad Intelectual. Esta Comisión fue creada con el objeto de unir esfuerzos entre diversas autoridades gubernamentales a fin de que conjuntamente enfrenten y combatan la reproducción y comercialización de mercancías falsificadas. En esta Comisión participan las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Comercio, Educación, Salud, así como las Procuradurías General de la República y de Justicia del Distrito Federal.

Asimismo, dicha Comisión Intersecretarial ha llevado a cabo intensas campañas nacionales contra la piratería y la competencia desleal en materia de propiedad intelectual, a efecto de combatir este tipo de prácticas que tanto dañan a la economía nacional.

Por otro lado, los particulares han intentado realizar acciones en forma conjunta, sin embargo no han logrado conformar una alianza o asociación que participe en forma conjunta y directa en contra de la competencia desleal. Tal es el caso de la Alianza Contra la Piratería, la cual se encuentra conformada por productores de tenis, discos compactos, perfumes, programas de computación, juguetes, etc., cuya idea fundamental es la de integrar un fondo común para educar al consumidor, para la investigación y el seguimiento de empresas piratas y para tomar acciones conjuntas con las autoridades competentes.

Desafortunadamente, los particulares no han logrado coincidir en algunos puntos, por lo que no la han conformado como tal. En nuestra opinión es importante que los particulares actúen en forma conjunta y en colaboración con la Comisión Intersecretarial contra la Piratería, para que de esta forma se combata a la competencia desleal en forma de bloque y para que a su vez se haga una cultura en contra de la misma y de los piratas en nuestro país.

Ahora bien, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual señala que los actos de competencia desleal son aquellos actos contrarios a las prácticas honradas. El tratadista David Rangel Medina señala que "el objeto de la acción de competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores. A los competidores está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos ⁵³".

Por lo que respecta a los fines que persigue la competencia desleal, consideramos importante señalar que éstos pueden ser; sustraer de manera deshonesto a la clientela, originar un fraude y engaño al público consumidor, un enriquecimiento ilícito, un descrédito del titular de los derechos de propiedad industrial y un debilitamiento publicitario y comercial de la marca, motivo por el cual debe ser sancionada con todo el rigor de la Ley.

⁵³ Universidad Nacional Autónoma de México: op. cit., p. 947.

Antes de finalizar el presente apartado, deseamos mencionar que la competencia desleal no sólo se limita a violar las normas de la propiedad industrial, sino que también violan leyes fiscales, laborales y de salubridad por sólo mencionar algunas, es decir, abarca un contexto sumamente amplio de violaciones de disposiciones legales, por lo que debe ser atacada con el rigor de la Ley.

5.2. MARCO JURÍDICO DE LA COMPETENCIA DESLEAL

En nuestra opinión, la constante relevancia y participación de la propiedad industrial en el mundo actual ha provocado que en muchos países se emprendan nuevos esfuerzos legislativos para adecuar los distintos ordenamientos a las tendencias actuales en materia de propiedad industrial. Principalmente, por las consecuencias que generan las crisis económicas y por la difícil competencia que viven hoy en día los mercados.

Esta adecuación normativa internacional la hemos podido detectar básicamente en las áreas de protección y vigencia de las patentes y en los registros de marcas. Sin embargo, por lo que respecta a la competencia desleal, en particular la defensa de los derechos de propiedad industrial, ésta no ha sido del todo profunda tal y como lo expondremos en el siguiente apartado.

De este modo, el Convenio de París del 20 de marzo de 1883, que es materia de nuestro Derecho positivo conforme al artículo 133 de la Constitución General de la República, en su artículo 10 Bis señala que:

- (1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- (2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- (3) En particular deberán prohibirse:
 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Por su parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 1993, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994 establece en sus artículos 1714 al 1718 los mecanismos para lograr la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual, los cuales a continuación transcribimos sólo conforme a su contenido:

Artículo 1714.- Defensa de los derechos de propiedad intelectual.
Disposiciones generales.

- Artículo 1715.- Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos.
- Artículo 1716.- Medidas precautorias,
- Artículo 1717.- Procedimientos y sanciones penales.
- Artículo 1718.- Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

Es importante señalar, que el primer párrafo del artículo 1714 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece la razón de ser de los mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, al disponer que cada una de las partes signatarias garantizará que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual que permita la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los mismos, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones, así como para desalentar futuras infracciones, en la inteligencia de que dichos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y se proporcionen salvaguardas contra el abuso de dichos procedimientos.

Por su lado, la Ley de la Propiedad Industrial ha adoptada los criterios de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, fundamentalmente en lo relativo a los infractores de los derechos de propiedad industrial, estableciendo en su artículo 213 aquellas

conductas constitutivas de una infracción administrativa y que son castigadas con multa, clausura y arresto administrativo y por el otro lado, en su artículo 223 se enuncian las conductas que se consideran como delitos.

De este modo, la Ley de la Propiedad Industrial establece los procedimientos administrativos relativos a la usurpación de los derechos de propiedad industrial. El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial enlista veintitrés fracciones que tratan sobre diversas hipótesis constitutivas de infracción administrativa.

En dicho artículo se detallan las conductas infractoras de derechos de propiedad industrial, mismas que se traducen en actos de competencia desleal, puesto que son conductas contrarias a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio y que además causan o inducen al público a confusión, error o engaño en relación con el origen del producto o servicio que se solicita.

Dichas conductas configuran los elementos de la competencia desleal, que como ya mencionamos también se encuentran previstas de alguna manera en el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y que a su vez, han sido desarrollados por nuestros Tribunales Federales, tal y como se manifiesta en el precedente jurisprudencial que a continuación se transcribe:

"MARCAS, COMPETENCIA DESLEAL, REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS.

La Ley de Invencciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI) de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial." Con base en esto la Ley de Invencciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones

que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le frecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento Jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se completen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegados es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño, en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error es concepto equivocado o juicio falso y falso; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas a negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los móviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos

previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente la señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 213 fracción I contempla la noción de competencia desleal, la cual en nuestra opinión es muy general y subjetiva, ya que deja a criterio de la autoridad, es decir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la interpretación de que actos son contrarios a los buenos usos y costumbres. A continuación, transcribimos el mencionado artículo 213:

Artículo 213. -Son infracciones administrativas:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula;
- II. Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarado nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;
- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;
- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

- V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
- VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y los fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley;
- VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
- IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
 - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios

que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

- XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
- XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
- XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
- XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
- XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular sin la licencia respectiva;
- XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;
- XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
- XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
- XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

- XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido, o suprimido parcial o totalmente ésta;
- XXII. Usar sin su autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y
- XXIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos."

Por lo que respecta a las facultades del Instituto para actuar en lo anterior, el artículo 6 fracción V de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

- Artículo 6.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; "

De esta manera, es clara la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para llevar al cabo los procedimientos de investigación de las presuntas infracciones administrativas, aplicar, si proceden, las medidas cautelares previstas en la Ley y emitir las resoluciones en donde aplique las sanciones correspondientes.

Cabe señalar, que las reglas en relación con el procedimiento ante el Instituto se encuentran en el Capítulo II del Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial las cuales no analizaremos. Sin embargo, si mencionaremos lo relativo a las sanciones administrativas.

En este sentido, la comisión de cualesquiera de las infracciones administrativas darán como consecuencia la aplicación de las correspondientes sanciones que impone el Instituto, con independencia de la indemnización que pudiera corresponder por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y de la propia Ley de la Propiedad Industrial. Dicha indemnización en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación a alguno de los derechos de propiedad industrial protegidos por la Ley. Esto de conformidad con el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las sanciones aplicables con motivo de una infracción administrativa se encuentran previstas en el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales a saber son:

A) Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

- B) Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

- C) Clausura temporal hasta por noventa días;

- D) Clausura definitiva; y

- E) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Cabe señalar, que la multa adicional se impondrá cuando persista la infracción administrativa después de que se notifique la resolución por la que se sancione dicha infracción y expire el plazo concedido por el Instituto para que el infractor demuestre haber cesado en su conducta infractora.

En este sentido, el artículo 219 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las clausuras podrán imponerse en la resolución además de la multa o sin que ésta se haya impuesto y que la clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

Deseamos indicar, que en los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto pueda exceder del triple del máximo fijado en el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial. Además, la misma Ley define a la reincidencia como cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Asimismo, el Instituto deberá basarse en los siguientes criterios en relación con la imposición de sanciones al momento de dictar la resolución administrativa correspondiente. Cabe indicar, que estos criterios han sido establecidos por la jurisprudencia de nuestros Tribunales Federales y que a su vez se encuentran ubicados en el artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial:

- A) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- B) Las condiciones económicas del infractor, y
- C) La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Por lo que respecta a los delitos que contempla la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 223 sólo mencionaremos cada una de sus fracciones, así como algunos breves comentarios. El artículo 223 de la Ley de la Propiedad establece que:

Artículo 223.- Son delitos:

- I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

De acuerdo con lo anterior, existen 21 actos constitutivos de infracción administrativa y para que pueda haber reincidencia se necesita que se haya realizado uno de ellos y que se haya impuesto y quedado firme una sanción administrativa.

- II. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

Esta fracción ha sido ampliamente criticada por las personas que se dedican a la materia penal, argumentando que carece de técnica legislativa por los siguientes motivos. La descripción del comportamiento típico de falsificar resulta insuficiente para proteger un bien jurídico, así como la indicación de que debe ser doloso, misma que sale sobrando, ya que todos los tipos penales que prevé la Ley

son dolosos. Además, el término escala comercial es poco claro, ya que es una incorporación del derecho anglosajón a nuestra Ley, el cual es de difícil interpretación de acuerdo con el lenguaje castellano.

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

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

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

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

Por lo que respecta a las fracciones anteriores y en específico a los secretos industriales, estos ya fueron tratados en el capítulo tercero de este trabajo de investigación, por lo que a continuación mencionaremos las sanciones

y multas que establece la Ley de la Propiedad Industrial en este sentido. El artículo 224 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo 223.

5.3. MECANISMOS DE DEFENSA DE LA OPERATIVIDAD E IMAGEN DE LAS FRANQUICIAS

Como lo hemos manifestado a lo largo del presente trabajo la protección de los derechos intelectuales e industriales es correcta, y en específico la operatividad e imagen de las franquicias, ya que la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor establecen los mecanismos idóneos para ello. De tal forma, no consideramos necesario que exista una protección global de la operatividad e imagen de las franquicias.

Por otro lado, consideramos que la defensa de los derechos de propiedad industrial es adecuada, ya que los mecanismos que establece la Ley de la Propiedad Industrial son eficaces. Sin embargo, opinamos que es necesario contar con un mecanismo mucho más claro y preciso para la defensa de la operatividad e imagen de las franquicias, para que de esta forma se responda a

las necesidades económicas y comerciales de los titulares y usuarios de los derechos de propiedad industrial. Todo esto con el objeto de lograr la aplicación efectiva y defensa de los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

De este modo, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial los mecanismos más socorridos para defender la usurpación de los derechos de propiedad industrial contenidos en la operación e imagen de una franquicia es mediante la presentación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción en base a las fracciones I, IV, IX a), b) y c), XVIII, XIX y XX de la Ley, las cuales a continuación transcribimos:

Artículo 213. -Son infracciones administrativas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No obstante las fracciones anteriores, lo deseable sería contar con un supuesto normativo mucho más completo y exacto, que tenga por objeto señalar como una conducta, actividad o hecho constitutivo de infracción administrativa aquel uso ilegal por parte de un tercero respecto de los derechos de propiedad industrial de un franquiciante o licenciante. Nos referimos al uso indebido de un tercero distinto al que funja como franquiciatario o licenciatario.

De este modo, como una propuesta para dar cabida a dicho supuesto, nos permitimos proponer la siguiente redacción, la cual desde nuestro punto de vista sería conveniente incorporar como una fracción más del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que en su conjunto, permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado.

Consideramos, que de esta forma se atacan dos situaciones que hoy en día se presentan con motivo de la constante crisis económica por la que atraviesa México y por la escasa cultura que existe respecto al uso ilegal de derechos adquiridos.

Una de ellas es la situación que se deriva con motivo de la terminación de un contrato de franquicia, mediante la cual el franquiciatario deja de operar con el nombre del franquiciante, sin embargo inicia operaciones dentro del mismo negocio ofreciendo productos y/o servicios idénticos o similares a los de la franquicia anterior, utilizando otro nombre o denominación, pero con la misma operatividad e imagen del negocio otorgado previamente en franquicia.

La otra situación consiste en aquel tercero que sin tener alguna relación anterior con el franquiciante utiliza elementos operativos y de imagen de un negocio en franquicia sin autorización del titular de los mismos.

Como podemos observar, en ambas situaciones de alguna u otra manera proceden las fracciones I, IV, IX a), b) y c), XVIII, XIX y XX de la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo opinamos que con la incorporación de la antes citada fracción será mucho más claro para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinar si un tercero realiza conductas constitutivas de infracción

administrativa al utilizar ilegalmente signos distintivos, elementos operativos y de imagen de una franquicia. Así también, dicho Instituto no se limitará en sus actuaciones ante la posibilidad de que el tercero logre evitar que sea sancionado por no encuadrarse su conducta con las disposiciones aplicables antes transcritas.

Cabe señalar, que no sólo el abogado debe atacar a los infractores o terceros no autorizados mediante esta acción administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sino que también debe agregar a su estrategia, siempre y cuando procedan, las acciones civiles y penales, además de no descartar la posibilidad de dar aviso a las autoridades fiscales, laborales, de salubridad u otras, en caso de que se detecten irregularidades en el establecimiento del infractor durante o antes de que se inicie el procedimiento; considerando las investigaciones que se deben realizar y por supuesto no dejando fuera la prueba de la visita de inspección que prevé la Ley de la Propiedad Industrial.

Además, deseamos subrayar que la incorporación de esta fracción al artículo 213 responderá a las necesidades de inversionistas nacionales y extranjeros de contar con mecanismos de defensa claros en contra de usos no autorizados de los derechos de propiedad industrial que ellos han creado o adquirido y que desean establecer y desarrollar mediante el sistema de franquicias. Cabe señalar, que ésta ha sido una constante preocupación de

inversionistas y de titulares de derechos de propiedad industrial y que por desgracia se ha reflejado en las negociaciones comerciales internacionales, limitando la entrada de inversión extranjera a nuestro país, el fomento de empleo y el desarrollo de tecnología.

Consideramos que este apartado obedece a la idea de que toda nación debe contar con una correcta y adecuada legislación en materia de propiedad industrial desde el punto de vista substantivo y adjetivo, que logre establecer los mecanismos necesarios para proteger y defender clara y efectivamente los derechos de propiedad industrial de sus titulares y que fundamentalmente se logre y fomente una cultura en contra de la piratería y la competencia desleal.

CONCLUSIONES

1.- Para estar en posibilidades de entender la figura jurídica del contrato de franquicia es necesario estudiar sus antecedentes históricos, así como su desarrollo y evolución.

2.- El contrato de franquicia es un contrato mercantil, oneroso y de tracto sucesivo mediante el cual el franquiciante le otorga al franquiciatario el derecho no exclusivo para usar una marca o nombre comercial o cualquier otro derecho de propiedad industrial e intelectual y a su vez le transfiere su tecnología ("know-how") para la operación de un negocio. Por otro lado, el franquiciatario se obliga al pago de una regalía y al estricto apego de todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante.

3.- Los elementos fundamentales de todo contrato de franquicia son; el licenciamiento de los derechos de propiedad industrial y la transmisión de conocimientos técnicos y comerciales. Elementos de este contrato que lo hacen distinguirse de otras figuras jurídicas.

4.- El sistema de franquicia es una estrategia para la distribución de productos y servicios. Es también, uno de los métodos más seguros y eficaces para las empresas que deseen expandir rápidamente sus negocios con un mínimo de

inversión. Finalmente, representa un compromiso de intereses que comprenden dos partes; el franquiciante y el franquiciatario, quienes unen esfuerzos y habilidades de manera armónica con el exclusivo objeto de tener éxito.

5.- El sistema de franquicia se distingue por tener excelencia y uniformidad en la calidad de sus productos y servicios, así como en la atención especializada que brindan al consumidor.

6.- El sistema de franquicia en México es una clara manifestación de la apertura comercial y económica por la que transita nuestro país y de las importantes reformas económicas que nuestro país ha llevado a cabo en los últimos diez años, considerado este sistema como una importante actividad económica.

7.- Cada franquicia cuenta con elementos que en su conjunto hacen distinguirse unas de otras. Estos elementos de distinción los representan las marcas, nombres y avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, los secretos industriales y comerciales y los derechos de autor del negocio. A su vez, estos elementos logran la conformación de la operatividad e imagen de una franquicia.

8.- Es importante que los franquiciantes se preocupen por proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual para que el público consumidor distinga su negocio de otros que estén dentro del mismo giro. En otras palabras, para que el consumidor no asocie sus servicios o productos con otros y con el objeto de no afectar el negocio en lo comercial y económico, así como su buena reputación.

9.- Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la globalización se atrajo mayor inversión extranjera, en específico dentro de la industria de los hoteles y restaurantes, industria que ha reflejado mayor actividad en este sentido, generando nuevos empleos y que por la importancia que representan deben proteger adecuadamente sus derechos de propiedad industrial e intelectual.

10.- Debido a la modernización del marco jurídico mexicano a través del cual se crearon diversas leyes como la Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, México cuenta con un marco jurídico más adecuado para garantizar y proteger a los inversionistas nacionales y extranjeros, así como también al público consumidor.

11.- El crecimiento y desarrollo de toda franquicia depende primordialmente de dos factores. Uno de ellos es contar con condiciones económicas favorables y estables y el otro es contar con un adecuado y eficiente marco jurídico. De este último debemos reconocer que en términos generales México se ha actualizado, sin embargo existen muchas carencias en relación con el efectivo respeto de los derechos de propiedad industrial. Uno de éstos es el tema expuesto en el presente trabajo de investigación jurídica.

12.- La materia intelectual; derechos de autor y propiedad industrial, han venido adquiriendo gran importancia en los contextos económicos y comerciales, como también en el jurídico. La necesidad de contar con mecanismos claros de protección y defensa de los derechos de propiedad industrial obedece al derecho de exclusividad que adquiere el titular y por ende se evita la usurpación por parte de terceros, por lo que México debe responder a las necesidades de una economía globalizada respetando los derechos de propiedad industrial que involucran creatividad, progreso y principalmente fomentan una competencia entre comerciantes, industriales y prestadores de servicios.

13.- El titular de los derechos de propiedad industrial puede proteger un derecho de propiedad industrial en las diferentes modalidades que otorga la Ley de la Propiedad Industrial, es decir el titular toma beneficios, no monopoliza el mercado y no limita a competidores.

14.- Aprovechar las diferentes posibilidades de protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial a los derechos de propiedad industrial no es un abuso, ni un monopolio, ya que la misma ley otorga dicha posibilidad. Además, se justifica su protección por los recursos humanos y materiales invertidos por el titular de los mismos.

15.- Debe el franquiciante analizar e investigar a su potencial franquiciatario a efecto de evitar futuros incumplimientos y con el objeto de incrementar la buena reputación, comercial y económica del negocio.

16.- Este análisis e investigación por parte del franquiciante es recomendable, principalmente en países latinoamericanos donde existe una escasa cultura sobre éste sistema de negocio, motivo por el cual el franquiciante debe valorar riesgos.

17.- La falta de conocimiento tanto del franquiciante como del franquiciatario en relación con el perfil que debe cumplir el franquiciatario provoca el incumplimiento del contrato de franquicia, ocasionando un cáncer dentro de toda cadena de franquicia.

18.- Es importante establecer una garantía dentro de los contratos de franquicia mediante la cual el titular de un derecho de propiedad industrial puede ejecutar en el momento en que el franquiciatario incumpla con los términos y condiciones contenidos en el contrato de franquicia. De preferencia, ésta garantía debe consistir en el inmueble donde se ubica la franquicia, para que de esta manera se logre la terminación del uso de los derechos de propiedad industrial del franquiciante por parte del franquiciatario.

19.- El concepto "know-how" significa saber-hacer; es un conocimiento de algo, por lo que es una especie de conocimiento secreto. Motivo por el cual, la mejor forma de proteger el "know-how" de cualquier negocio es mediante la no divulgación.

20.- El "know-how" se refiere a conocimientos y secretos industriales y comerciales, razón por la cual el concepto "know-how" coincide con el del secreto industrial. Es decir, el "know-how", los conocimientos y los secretos industriales y

comerciales se considerarán como sinónimos, siempre y cuando el "know-how" cumpla con los requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial.

21.- Los secretos industriales y comerciales representan un valor económico sumamente importante dentro de todo negocio, ya que para lograr que los secretos industriales y comerciales se puedan manifestar como un servicio rápido, eficaz y novedoso dentro de un establecimiento de servicios, el titular de dichos secretos ha empleado recursos materiales y humanos, así como creatividad, sensibilidad, tiempo y experiencia. Todo ésto con el objeto de lograr tener un mayor número de clientela, aunado al reconocimiento del público consumidor.

22.- Nuestras autoridades deben esforzarse al máximo en garantizar a los titulares de los derechos de propiedad industrial seguridad jurídica tanto en la protección de estos derechos como en su defensa. Estos esfuerzos se pueden concretar en la creación de un Tribunal especializado en la materia, así como también en una adecuada legislación sobre el uso ilegal de derechos de propiedad industrial por parte de ex-franquiciatarios, ex-licenciarios o de cualquier tercero no autorizado.

23.- La operatividad e imagen son conceptos diferentes a lo que se conoce en otros países como "trade-dress", figura jurídica que no se encuentra definida en nuestro sistema jurídico mexicano. Sin embargo, México cuenta con alternativas para poder proteger la operatividad e imagen de las franquicias con base en lo que dispone la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.

24.- A nivel internacional se pretende uniformar los diversos ordenamientos legales respecto de la figura jurídica de la franquicia, situación que nos parece absurda ya que de ser así se tendrían que uniformar nuestras costumbres, idiosincrasias, legislaciones, así como todas las demás ramas del derecho que se involucren con los contratos de franquicia.

25.- Consideramos que se logra el objetivo propuesto en éste trabajo de investigación jurídica, cuya propuesta más importante es una adición al artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que se traduce en la efectiva defensa de la operatividad e imagen de las franquicias.

BIBLIOGRAFÍA

OBRAS CONSULTADAS

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime: La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, 1a Edición, Ed. Porrúa, México 1979, p.224.

ARCE GARGOLLO, Javier: El Contrato de Franquicia, 1a Edición, Ed. Themis, México, 1990, p. 36.

BAJO FERNÁNDEZ, PÉREZ MANZANO y SUAREZ GONZALEZ: Manual de Derecho Penal, 2a Edición, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. España, 1983.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal, Ed. Civitas, Madrid 1978, p. 238.

BESIS, Philippe: Le Contrat de Franchisage, 1a Edición, Ed. Montchrestein, Paris, 1986, p. 8.

CARDELUS I. GASSIOT, Lluís: El Contrato de Franchising, 1a Edición, Ed. PPU Barcelona, 1989, p. 9.

DIAZ BRAVO, Arturo: Contratos Mercantiles, 3a Edición, Ed. Harla, México, 1990, p. 247.

GOMEZ SEGADE, José Antonio: Secreto Industrial (Know-how) concepto y protección, Ed. Tecnos, Madrid, 1970, p. 132.

GONZALEZ CALVILLO, Enrique: La Experiencia de las Franquicias, 1a Edición, Ed. Mc. Graw-Hill, México, 1994, p. 34.

GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo: Franquicias, la Revolución de los 90, 1a Edición, Ed. Mc. Graw-Hill, México 1994, p. 32.

FRANCES, Benedito: Los Contratos Mercantiles ante el Derecho Europeo, citado por Lluís Cardéus, I. Gassiot: El Contrato de Franchising, 1a Edición, Ed. PPU Barcelona, 1989, p. 23.

KRASSER GRUR 1970: P. 588. columna derecha; Stumpf, Der know-how Vertrag, p. 24. citado por José Antonio Gómez Segade: Secreto Industrial (Know-how) concepto y protección, Ed. Tecnos, Madrid, 1970, p. 200.

LELOUP, P: Droit et Practique de la Franchise, 1a Edición, Ed. Delmas, Paris, 1983, p. A1.

LE PERA Sergio: Cuestiones de Derecho Comercial Moderno, citado por Jaime Alvarez Soberanis La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, 1a Edición, Ed. Porrúa, México 1979, p. 323.

NAVA NEGRETE, Justo: Derecho de las Marcas, 1a Edición, Ed. Porrúa, México, 1985, p. 147.

PAOLI, Iván Alfredo: El Modelo de utilidad, Buenos Aires, Depalma, 1982, p. 35.

RANGEL MEDINA, David: Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México, 1a Edición, De. Propiedad de David Rangel Medina, México, 1960, p. 154.

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Joaquín: Derecho Mercantil, 20a Edición, Ed. Porrúa, 1991, p. 33.

RUDNIK, Lewis: Structuring the Franchising Relationship, p. 106; citado por Javier Arce Gargollo: El Contrato de Franquicia, 1a Edición, Ed. Themis, México, D.F., 1990, p. 13.

TEAM DE ECONOMISTAS DVE: La Franquicia, 1a Edición, Ed. De Vecchi, Barcelona, 1989, 11.

THROLLER: The protection of know-how in Swiss Law, Deventer, 1972, p. 150.

UNIVERSIDAD MEXICANA: Como negociar exitosamente una Franquicia, Boletín Planeación Financiera, México, Edición No. 19, Segundo Trimestre de 1992.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO: El Derecho en México. una visión en su conjunto, Tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas, David Rangel Medina, México 1991, p. 878.

VALENCIANA GENERALITAT: Guía de la Franquicia, Editado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, 1989, p. 135.

VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar: Contratos Mercantiles, 5a Edición, Ed. Porrúa, México, 1994, p. 166.

VICENT CHULIA, Francisco: Compendio Crítico de Derecho Mercantil, Tomo II, 2a Edición, Ed. Bosch Barcelona, 1986, p. 314.

DICCIONARIOS CONSULTADOS

BLACK'S LAW DICTIONARY: 5a Edición, Estados Unidos de América, 1979.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. 20 Edición, Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1970.

LEGISLACION CONSULTADA

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, Ediciones Delma, 1994.

CODIGO DE COMERCIO, Ed. Porrúa, México, D.F. 1996.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 112a Edición, Ed. Porrúa, S.A., México, 1996.

CONVENIO DE PARIS, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 1a Edición, Ediciones Delma, México, 1995.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Ed. Porrúa, México, D.F. 1995.

LEY SOBRE EL CONTROL DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS Y SU REGLAMENTO, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 1a Edición, México, 1994.