



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
"ACATLAN"



"ANALISIS Y BENEFICIOS JURIDICOS-ECONOMICOS DE LA
FRANQUICIA COMO MODALIDAD DE LA LICENCIA
DE USO DE UNA MARCA"

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A :
IRMA HAYDEE MORALES GOMEZ

ASESOR: DR. GABINO E. CASTREJON GARCIA



ABRIL 2004



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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.

GRACIAS

A mis padres:

Marina, señora bonita a quien tanto admiro y quiero, porque con tu apoyo y confianza pude llegar a cumplir esta meta.

Javier, por ser mi ejemplo a seguir y la base de todo mi trabajo. Gracias por enseñarme a vencer todos los obstáculos para alcanzar mis anhelos. Te quiero

Como agradecimiento a su confianza, apoyo y cariño; como confirmación de que todos sus desvelos y sacrificios efectivamente han dado frutos.

A Diego, Aleida y Gabriel:

Por ser parte de todos mis triunfos y por el impulso que siempre recibí de ustedes. Los quiero mucho.

A Paco:

Por ser mi amigo, mi compañero y mi amor, gracias por creer en mi y por la confianza que siempre me has brindado. Este trabajo también es tuyo.

A Yesi, Erika, Tanya, Magda, Liza, Mayra, Paco, Chucho, Edgar, Polo y Edy :

Con cariño a todos ustedes que de una u otra forma me apoyaron y motivaron a llevar a cabo la presente tesis. Gracias por su amistad es invaluable.

A Erendira, Bertha, David, Edgar, Jessaee, Jorge y a todos aquellos amigos

Que con su amistad y apoyo formaron parte del presente trabajo. Gracias por ser mis amigos.

A mi asesor

Dr. Castrejón: Por su ayuda en la dirección y elaboración del presente trabajo y por compartir sus conocimientos y su amistad tantos años.

A mis profesores:

Que cooperaron con su enseñanza, asesoría y consejos.

A la Universidad Nacional Autónoma de México

Por haberme brindado la oportunidad de ser Universitaria.

A la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán.

Por ser mi escuela y permitirme ser una más de sus egresados.

INDICE

INTRODUCCION	0
CAPITULO I	
LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	1
I.I.- Concepto y origen	1
I.II.- Los Derechos de Autor.	6
I.II.I.- Concepto y Naturaleza Jurídica	6
I.II.II.- Objeto de los Derechos de Autor.	13
I.III.- Los Derechos De Propiedad Industrial.	19
I.III.I.- Concepto	19
I.III.II.- Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial	20
I.IV.- Marco Jurídico	31
I.IV.I.- Los Derechos de Autor	31
I.IV.II.- Los Derechos de Propiedad Industrial.	33
CAPITULO II	
LAS INSTITUCIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	38
II.I.- Las Invenciones.	38
II.I.I. Patentes	40
II.I.II.- Los Diseños Industriales.	47
II.I.III.- Los Modelos de Utilidad	50
II. II.- Los Signos Distintivos.	51
II.II.I.- Las Mracas.	51
II.II.II.- Los Nombres Comerciales	51
II.II.III.- Los Avisos Comerciales	57
II.II.IV.- Las Denominaciones de Origen	60
II.II.V.- Las Franquicias	68
CAPITULO III	
LAS MARCAS	69
III.I.- Concepto.	69
III.II.- Naturaleza Jurídica de la Marca	73
III.III.- Fuentes del Derecho Marcario	77
III.III.I.- Fuentes Formales	77
III.III.II.- Fuentes Suplementarias	79
III.III.III.- Fuentes Materiales.	79
III.IV.- Registrabilidad de la Marca.	81
III.IV.I.- Marca Registrable	81
III.IV.II.- Marca no Registrable	82
III.V.- Obligaciones del Titular de una Marca Registrada.	86
III.VI.- Clasificación de la Marca	87
III.VII.- La Licencia de Uso de una Marca.	94
III.VIII.- Modos de Terminación de un Registro Marcario	97
III.VIII.I.- La Nulidad del Registro Marcario	97
III.VIII.II.- La Extinción del Registro Marcario.	100
III.VIII.III.- La Caducidad del Registro Marcario	101
III.VIII.IV.- La Cancelación del Registro Marcario	103
III.VIII.V.- La Expropiación del Registro Marcario	105

CAPITULO IV	
LA FRANQUICIA	109
IV.I.- Concepto	109
IV.II.- Clasificación de la Franquicia.	112
IV.III.- Antecedentes de la Franquicia	
IV.III.I.- Antecedentes Históricos	113
IV.III.II.- Antecedentes Jurídicos	116
IV.IV.- Marco Jurídico.	119
IV.IV.I.- Constitución General de la República	119
IV.IV.II.- Tratados y Convenios Internacionales	121
IV.IV.III.- Ley de la Propiedad Industrial	124
IV.V.- Organos y Tribunales Competentes en Materia de Propiedad Industrial	126
IV.VI.- Beneficios de la Franquicia	137
IV.VII.- El Contrato de Franquicia	142
IV.VII.I.- Concepto de Contrato de Franquicia	142
IV.VII.II.- Clasificación del Contrato de Franquicia	144
IV.VII.III.- Naturaleza Jurídica del Contrato de Franquicia	146
IV.VII.IV.- Elementos de Existencia y Validez del Contrato	146
IV.VII.V.- Elementos Personales del Contrato de Franquicia	149
IV.VII.VI.- Elementos Reales del Contrato de Franquicia	149
IV.VII.VII.- Elementos Formales del Contrato de Franquicia	152
IV.VII.VIII.- Efectos del Contrato de Franquicia	153
IV.VII.IX.- Cláusulas que componen el Contrato de Franquicia	161
IV.VII.X.- Terminación del Contrato de Franquicia	163
IV.VIII.- Regulación de la Franquicia en el Marco Jurídico-Económico Internacional	165
CONCLUSIONES	168
PROPUESTA	174
BIBLIOGRAFIA	175

INTRODUCCIÓN.

Las hipótesis que se pretenden demostrar con el desarrollo del presente trabajo, son en primer lugar los beneficios jurídicos y económicos que contiene la institución denominada franquicia y que a juicio de la suscrita y en consideración al creciente desarrollo del comercio tanto nacional como internacional son una fuente importante de inversión y trabajo que coadyuvarían a fomentar y mantener en mucho el desarrollo económico del país.

En segundo término el presente trabajo tiene como finalidad demostrar la deficiencia en la regulación jurídica existente en materia de Propiedad Industrial, así como la poca difusión que en nuestro país se la ha proporcionado a la franquicia, en virtud de existir un desconocimiento de sus elementos y naturaleza así como por la gran confusión que existe entre esta y la licencia de uso de marca.

En este trabajo de tesis estableceremos conceptos generales sobre el denominado Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial como un antecedente necesario para la comprensión y estudio del tema central; así pues, enunciaremos en el Capítulo I sus antecedentes históricos, el marco jurídico y como la legislación en materia de Propiedad Intelectual e Industrial se ha ido reforzando hasta nuestros días.

En el Capítulo II se abordará la temática del Derecho de Propiedad Industrial, en él estudiaremos y desglosaremos en forma genérica las instituciones jurídicas que lo conforman como lo es la patente, los diseños industriales, los modelos de utilidad, los nombres y avisos comerciales y las denominaciones de origen, lo anterior en función a su conceptualización, naturaleza jurídica y supuesto jurídicos que se encuentran inmersos en la Ley de la Propiedad Industrial.

En el Capítulo III se desarrollo uno de los temas bases de la tesis, es decir, el Derecho Marcario, iniciando con el estudio de lo que es una marca, su naturaleza jurídica, sus fuentes en el derecho y clasificación. Posteriormente se analizaran las obligaciones del titular de la marca y las formas de transmisión, esto es, la licencia de uso de una marca.

Por último el Capítulo IV se enfoca al desarrollo del tema principal del trabajo, la franquicia y sin perder la naturaleza de los Derechos de Propiedad Industrial se hace un análisis y estudio de los aspectos fundamentales de la franquicia, iniciando con el concepto, los antecedentes tanto jurídicos como históricos, el marco legal y los organismos y tribunales competentes en materia de Propiedad Industrial, el contrato de franquicia hasta llegar a su regulación en el marco internacional.

De acuerdo a lo anterior el presente trabajo pretende desentrañar y permitir la accesibilidad y comprensión de los beneficios de la franquicia y como desde el punto de vista de la suscrita, ésta figura jurídica proporciona diversos elementos económicos y jurídicos importantes para el crecimiento y desarrollo en primer término de los particulares llámense comerciantes y/o juristas y en segundo término para el desarrollo y crecimiento económico del país.

CAPITULO I

LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

I.I.- CONCEPTO Y ORIGEN

Para poder entrar de lleno a lo que es la Propiedad Intelectual es necesario primero estudiar el concepto de propiedad, la cual se define como: "el derecho de goce y disposición que una persona tiene sobre bienes determinados, de acuerdo con lo permitido por las leyes y sin perjuicio de terceros (Artículos 830 a 853 del Código Civil). Este derecho reviste formas muy variadas y cada día esta siendo sometida a más limitaciones.

Como se mencionó en el párrafo anterior la propiedad se encuentra revestida de formas muy variadas, tal es caso de la Propiedad Intelectual. Si tomamos como base el concepto de propiedad en su más pura acepción y de manera muy somera el autor Humberto Herrera Meza defina a la Propiedad Intelectual como: "el derecho de goce y disfrute de todos aquellos bienes derivados de la actividad del intelecto humano, es decir, de aquellos bienes derivados del ingenio y creatividad del hombre".(1)

Para tener una definición más exacta de lo que es la Propiedad Intelectual bien podríamos tomar en cuenta los puntos que establece el citado autor Humberto Herrera Meza en su obra *Iniciación al Derecho de Autor*:

A) La Propiedad Intelectual, como aquella especie de propiedad que se manifiesta como propiedad literaria, artística e industrial cuya naturaleza y justificación de sus ramas es idéntica.

1.- Herrera Meza, Humberto J.- "Iniciación al Derecho de Autor" Ed. Limusa, 1ª Edición, México 1992

B) La Propiedad Intelectual a través de su objeto; y que como objeto propio de la Propiedad Intelectual se entiende la creación del espíritu o de la inteligencia fundada sobre el trabajo personal. En sí, su objeto es la creación original de la inteligencia, considerándose como original aquella creación que se logra cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas. En materia de Propiedad Intelectual se dice que hay creación original cuando el autor al combinar los elementos que le son facilitados por el fondo común de ideas, produce un todo nuevo. La originalidad consiste, pues, en la forma nueva de expresión, la cual supone un trabajo de transformación o de elaboración por el autor, y

C) La Propiedad Intelectual, como la obra intelectual que es el resultado material; el efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facultades creadoras del individuo.

Es una verdad señalar que no hay un consenso sobre el origen del concepto de la Propiedad Intelectual, hay quienes opinan que surge después de la imprenta en el siglo XV; sin embargo, chinos y coreanos ya conocían técnicas de impresión mucho antes. Por lo que se puede presumir que la idea de la propiedad sobre los resultados del trabajo intelectual ya existía muchos siglos antes del invento de Juan Gutemberg.

Si bien es cierto y como menciona el autor Humberto Herrera Meza la actividad intelectual y artística ha existido durante siglos y que gracias a creaciones como monumentos, estelas, pinturas rupestres, obras arquitectónicas, esculturas, cerámicas, manuscritos, etc., se ha obtenido información del mundo antiguo; también lo es que fue a partir de la época de los romanos y griegos que se empezó a legislar en materia de Propiedad Intelectual y aunque de forma muy escueta y rudimentaria ya se protegía a los autores y sus obras.

Es difícil pensar en los derechos de Propiedad Intelectual como en la actualidad se conocen, pues durante muchos años sólo se protegió una rama de ellos, los denominados **Derechos de Autor**, y no se consideraban creaciones o inventos protegidos en la actualidad por la **Propiedad Industrial**, ello debido a que las diversas corrientes filosóficas no consentían sobre el término "propiedad" creando diversas teorías dentro de las que encontramos las citadas por el autor Carlos Viñamata Paschkes:

A) Teoría de la concesión o privilegio legal.- Corriente que considera que el Derecho de Autor es un simple privilegio concedido por las leyes al creador de la obra intelectual a título de recompensa, estímulo o compensación. Para algunos autores esta teoría resulta equívoca, pues ningún derecho propio corresponde al autor; es decir, el derecho intrínseco y natural de la paternidad sobre las obras, también llamado "derecho patrimonial del Derecho de Autor", resulta anulado en ésta teoría, pues solo tendría validez el derecho en tanto que el mismo sea concesionado.

B) Teoría contractual.- Corriente que considera que el derecho de autor es un derecho emanado de un contrato tácito celebrado entre la sociedad y el inventor, que permite a éste disfrutar de los beneficios de su obra, pero sigue refiriéndose a un privilegio que el estado otorga al inventor en uso de su facultad de imperio. Esta corriente no resulta tampoco idónea, pues el derecho de autor existe antes de la concesión otorgada por el Estado; es decir, al igual que la teoría analizada con anterioridad, se desconoce el carácter patrimonial o de paternidad del autor de la obra. En otras palabras, esta teoría considera la propiedad como una simple situación de derecho objetivo, negando el derecho subjetivo del propietario.

C) Teoría del derecho personal.- Algunos autores afiliados a ésta teoría como Kant, Bluntschli y Neustetel consideran el derecho de autor como un derecho de personalidad, otros autores como Lange, Ortlof y Dahn como derechos sobre la propia persona. Lange y Ortlof tienen al derecho de autor como la afirmación de propio yo; Dahn lo considera como la facultad de disponer de las propias fuerzas y de exteriorizar la propia personalidad. Para Bluntschli el Derecho de Autor constituye la más alta exteriorización de la personalidad; y la publicación de la obra sin su consentimiento implica disponer de su nombre, de su honra y la violación del ejercicio de su libertad personal. Gierke finalmente, ve en las obras intelectuales, no sólo después de publicadas, un derecho de personalidad, una facultad que no se distingue de la actividad creadora del individuo, de tal manera que el derecho de autor encuentra su fundamento en la personalidad y tiene como objeto una parte integrante de la esfera propia de la personalidad.

D) Teoría del Derecho de Propiedad Inmaterial.- Esta corriente es la que tiene más seguidores, pues es la que ubica a los Derechos de Autor dentro de los Derechos de Propiedad. Sin embargo, esta teoría tiene su principal oposición en los que sostienen que siendo el objeto del derecho de autor una creación intelectual y, por lo mismo, un bien inmaterial, no puede asimilarse a una cosa, ni constituir objeto de propiedad, derecho que recae exclusivamente sobre cosas corpóreas o materiales.

La objeción referida carece de fuerza y debe desecharse, en virtud de que el concepto de propiedad no es privativo para los bienes corpóreas (*res corporales*), como lo sostienen los romanos, sino que en virtud del avance de la civilización es como surgieron los derechos de propiedad sobre cosas incorpóreas o bienes inmateriales.

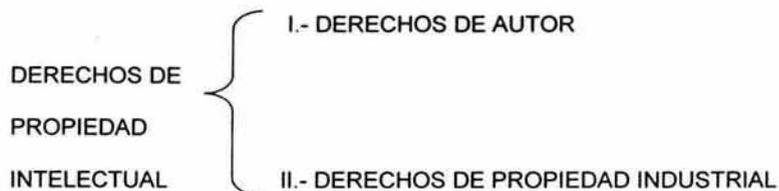
Pretender limitar la existencia del derecho de la propiedad a los bienes materiales porque así se establecía en el derecho romano, sería negar a la ciencia del Derecho la oportunidad de ampliar sus conocimientos y su campo de aplicación (2)

Tomando en consideración lo vertido por las corrientes antes mencionadas y citando al Dr. Gabino E. Castrejón García podemos considerar a la Propiedad Intelectual como una propiedad inmaterial, es decir, *"Como el conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos pueden resultar"*, acostumbrese darle la denominación genérica de Propiedad Intelectual o las denominaciones equivalentes de propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmateriales y derechos intelectuales. Existen diversas instituciones que se engloban con la expresión de Propiedad Intelectual y que forman dos grupos o ramas distintas de la misma disciplina: la primera, comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiesta en el campo de las artes y de las ciencias, designándosele como **Derechos de Autor**; el segundo grupo esta constituido por las producciones que operan en el campo industrial y comercial y se le denomina **Propiedad Industrial**. (3)

De todo lo antes citado podemos concluir que la Propiedad Intelectual es: *"el conjunto de derecho y normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Una de estas concepciones puede referirse a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia), y caerá en el campo de los Derecho de Autor y otra se refiere a la industria o al comercio, cayendo en consecuencia en el ámbito de los derechos de Propiedad Industrial"*.

2.- Viñamata Paschkes, Carlos.- *"La propiedad Intelectual"*, Ed. Trillas, 1ª Edición, México 1998

3.- Castrejón García, Gabino E.- *"Conferencia de la Propiedad Intelectual en el marco del Tratado de Libre Comercio"*, México 2000.



Así entonces, diremos que el Derecho de Propiedad Intelectual es el género más próximo y los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial son la diferencia específica.

I.II.- LOS DERECHOS DE AUTOR.

I.II.I.- CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA

Las legislaciones de prácticamente todos los Estados del mundo reconocen el derecho de los escritores, músicos, autores de historietas gráficas, artistas y productores de obras audiovisuales y fonogramas a percibir una remuneración por la explotación y reproducción de sus obras, sea cual sea el soporte físico que las contenga, desde el momento en que éstas sean divulgadas.

Usualmente se ha definido el Derecho de Autor como el derecho que la Ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que produzca la publicación, ejecución o representación de la misma (4)

En nuestra legislación y en específico el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece el concepto jurídico de los Derechos de Autor y el cual a la letra dice:

4.- Viñamata Paschkes, Carlos.- Ob. Cit.

"El Derecho de Autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de ésta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primero integran el llamado Derecho Moral y los segundos el Patrimonial" Sin embargo y dado lo extenso del campo que se protege con este derecho, es menester hacer un estudio y análisis más detallado del concepto de Derechos de Autor.

Para algunos autores el Derecho de Autor es *"el conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales aplicadas al campo de la literatura, de las bellas artes y de la ciencia, originales o de carácter creativo, con independencia de su mérito, que puedan darse a la luz por cualquier medio"*.

Rangel Medina por su parte define el Derecho de Autor como *"el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales, exteriorizados mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo la pintura, la escultura, el grabado, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación"*. (5)

Por su parte Humberto Herrera Meza establece en su obra que no existe un consenso sobre el origen de los Derechos Autorales, si bien es cierto que la actividad intelectual y artística ha existido durante siglos y que gracias a las creaciones artísticas de épocas antiguas (monumentos, pinturas rupestres, etc.), se han obtenido referencias sobre la materia, también lo es que en materia legislativa los Derechos de Autor son un tema realmente nuevo.

5.- Rangel Medina, David.- *"Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial"*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 1998

Como se mencionó en el primer punto de este capítulo, se consideraba que todo lo relacionado con esta materia había surgido a partir de la creación de la imprenta, situación que carece en cierto sentido de lógica, pues en el imperio chino ya se practicaban diversas técnicas de impresión, es entonces una aseveración decir que la idea de la propiedad sobre los resultados de la actividad intelectual ya existía desde tiempos remotos; siendo esto tal verdad que tanto en la Grecia como en la Roma antiguas era condenado el plagio como algo deshonesto y en la primera de ellas se reprimía la "piratería" literaria. Por su parte el Derecho Romano condenaba el robo de manuscritos de manera especial y diferente a como se castigaba el robo común, aceptándose con ello que los manuscritos eran considerados como la materialización de un tipo de propiedad especial: la que un autor posee sobre su creación.

No obstante lo antes citado, en el Derecho Romano no existía un reconocimiento como tal del derecho de autor, pues sólo se legislaban en él tres categorías de derechos: personales de obligaciones y reales, y dentro de estos últimos sólo se admitía la propiedad de una creación intelectual exteriorizada en un cuerpo materia (manuscritos, pintura, dibujo o escultura).

Antes de que se inventara la imprenta las obras de producción intelectual, eran protegidas por las leyes generales de la propiedad: El autor era el poseedor y propietario de un objeto que podía vender a quien quisiera. En esa época por otra parte era muy difícil reproducir las obras, pues tenía que hacerse a mano, por lo que el plagio era raro y severamente criticado por la opinión pública. (6)

Este extenso periodo de desconocimiento de los Derechos de Autor se extiende hasta el siglo XV, cuando –como ya dijimos– con la invención de la imprenta, que permitió la conservación de la palabra y el pensamiento de los hombres, facilitando su reproducción y difusión, tuvo origen el sistema formalista o de los privilegios.

Sistema que consistía en el privilegio que el Estado otorgaba al creador de las obras, y que sólo se realizaba si éste último cumplía con una serie de formalidades, de ahí que a tal sistema se le conocía también con el nombre de formalista; vigente en Europa durante los siglos XVI y XVII concedía a los autores por parte del Estado como una gracia especial la facultad de imprimir y vender sus obras, de acuerdo con condiciones que se determinaban expresamente, previo un detenido examen de su texto. Para los que infringieran estas disposiciones o publicaran una obra sin haber gestionado y obtenido el correspondiente privilegio, se establecían severas sanciones. (7)

Con la aparición del sistema formalista se inicia una nueva época en el quehacer intelectual de la humanidad, época en la que los primeros beneficiados fueron los editores, quienes al tener la facilidad de la multiplicación de las obras originales y los libros se convirtieron en mensajeros del saber y la cultura, además de que las obras impresas se transformaron en objetos comerciales con posibilidades de proporcionar beneficios económicos a sus autores e impresores, dedicándose éstos a publicar los antiguos manuscritos.

El sistema de privilegios o formalista fue también benéfico para las autoridades quienes lo usaron como un medio de control o censura de las obras publicadas.

En la obra del autor Humberto Herrera Meza encontramos que la primera Ley sobre los Derechos de Autor fue el *"Estatuto de la Reina Ana"*, cuya promulgación oficial fue el 10 de abril de 1710. Dicho estatuto concedía a los autores de obras publicadas el derecho el derecho exclusivo de reimprimirlas por un periodo de 21 años; en el caso de que las obras fuesen inéditas el tiempo concedido para la impresión era de 14 años en el entendido de que si el autor aún vivía al término del primer plaza tenía la facultad de renovarlo por otros 14 años. El registro de las obras bajo éste primer estatuto estaba sometido a ciertas formalidades, dentro de las que se encontraban:

- A) Que el registro de las obras se hiciera personalmente por el autor, y

- B) Dejar un depósito de nueve ejemplares para las universidades y bibliotecas.

La falta de protección que el Estatuto de la Reina Ana proporcionaba a las representaciones públicas de las obras, de las versiones dramáticas y de las traducciones obligo a que en 1735 se creara el *"Acta de los Grabadores"* que protegía tanto a autores literarios, como a los artistas, dibujantes y pintores.

Una vez suprimido el sistema de privilegios y hasta antes de la Revolución Francesa se crearon diversas legislaciones con relación a los Derechos de Autor; tal es el caso de la doctrina que establecía que "el autor era el propietario de su obra" la cual fue el resultado de las resoluciones del Consejo de Estado Francés a partir de 1761; en 1777 por otra parte se proclamaron las corporaciones de artistas "la libertad del arte" y en 1786 "El derecho de los compositores musicales" fue reconocido por el Reglamento del Consejo.

Con la llegada de la Revolución Francesa se suprimieron todos los privilegios incluyendo los correspondientes a autores e impresores. Cuando el torbellino de la revolución se aplacó, se reconoció que los Derechos Autorales no debían fundamentarse en las concesiones arbitrarias de la autoridad pública sino en el simple hecho de la creación intelectual de los autores, compositores o artistas, del cual fluyen todos los derechos de forma natural.

En nuestro país la historia de los Derechos de Autor no cambia mucho. Durante la Colonia la Nueva España recibía los efectos de las disposiciones tomadas por las autoridades en la Metrópoli. El control de la publicación de los libros era estricto y mucho más la introducción a esta Nueva España, restricción ejercida por la Aduana Real de Veracruz quien realizaba inspecciones especiales en ese sentido.

Existían algunas disposiciones virreinales a favor de los autores, disposiciones y órdenes que favorecían o reconocían ciertos privilegios o derechos a autores, como lo eran:

A) La publicación hecha en 1704 por el virrey Don Francisco Hernández de la Cueva cuya esencia aclaraba los derechos que correspondían a los autores en las ventas de sus obras, y

B) La publicación aplicada por Don Matías Gálvez en 1784 quien cumplimentaba las ordenes de Carlos III y mediante la cual concedía que los privilegios otorgados al autor, a su muerte, pasaran a sus herederos.

En 1824, y ya con un México independiente, la Constitución de Apatzingan proclama la libertad de publicar obras sin ningún tipo de licencia o censura, esto como consecuencia de la libertad de expresión e imprenta que en ese movimiento social se produjo. Pero no fue sino hasta el 3 de Diciembre de 1846 que se creó el primer conjunto de normas sobre los derechos de autor el "Reglamento de la Libertad de Imprenta" promulgado por José Mariano Salas a nombre del Presidente Mariano Paredes y Arriaga y en cuyo texto reconocía el derecho de exclusividad que tenía el autor para publicar su obra, tal derecho era vitalicio y después de la muerte del autor lo podía ejercer los herederos durante 30 años, la violación a este derecho se consideraba "falsificación".

Finalmente con la Constitución de 1917 se consagra definitivamente la libertad de expresión y libertad de prensa al establecerse que: *"la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa..."* y el hecho de que: *"Es inevitable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia"* señalando como único límite la vida privada, la moral y la paz pública. Derechos estos que con el Código Civil de 1928 superan el sistema obsoleto y contrario que el fundamento esencial del artículo 28 de la Constitución de 1917 maneja; consagrando en el Título VIII de su libro II lo referente a la materia de los Derechos de Autor.

Después de la Convención Interamericana sobre los Derechos de Autor celebrada en Washington en junio de 1946 la necesidad de ajustar nuestra ley a dicha convención condujo a que México emitiera en 1947 la Primera Ley Federal sobre los Derechos de Autor que reproducía el contenido del Código Civil de 1928 con algunas novedades referentes al contrato de edición. En 1956 y ya considerada como obsoleta la Ley de 1947 se expidió una nueva Ley Federal; misma que en el año de 1963 se reforma y adiciona

creándose la nueva Ley Federal del Derecho de Autor la cual estuvo vigente hasta el 25 de marzo de 1997, año en que entra en vigor la que desde entonces es la Ley vigente en la República Mexicana la "*Ley Federal del Derecho de Autor*": (8)

I.II.II.- OBJETO DE LOS DERECHOS DE AUTOR.

El artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de Diciembre de 1996, indica las ramas sobre las que se extiende la protección de los Derechos de Autor respecto de sus obras:

- I.- Literaria,
- II.- Musical con o sin letra,
- III.- Dramática,
- IV.- Danza,
- V.- Pictórica o de dibujo,
- VI.- Escultórica y de carácter plástico
- VII.- Caricaturas e historieta,
- VIII.- Arquitectónica,
- IX.- Cinematográfica y demás obras audiovisuales,
- 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 antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Así mismo el artículo 3° de la Ley de la Materia nos establece con claridad las creaciones que son protegidas por la misma: *"Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio"*. En complemento al artículo antes citado el artículo 4° de la mencionada Ley nos establece que las obras objeto de protección pueden ser:

a) Según su autor:

I.- **CONOCIDO**.- Contienen la mención del nombre, signo o firma con que se identifica el autor.

II.- **ANÓNIMAS**.- Sin mención de nombre, signo o firma que identifique al autor, bien por voluntad del mismo, bien por no ser posible tal identificación, y

III.- **SEUDÓNIMAS**.- Las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor.

b) Según su comunicación:

I.- **DIVULGADAS**.- Las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio.

II.- **INEDITAS**.- Las que no se han dado a conocer, y

III.- PUBLICADAS.- Aquellas cuya divulgación no es primigenia, esto es, las que han sido editadas cualquiera que sea el medio de reproducción de los ejemplares y las que han sido puestas a disposición mediante su almacenamiento por medios electrónicos.

c) Según su origen:

I.- PRIMIGENIAS.- Las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra preexistente, o que estando basadas en otra, sus características permitan afirmar su originalidad, y

II.- DERIVADAS.- Aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra primigenia.

d) Según los creadores que intervienen:

I.- INDIVIDUALES.- Las que han sido creadas por una sola persona,

II.- DE COLABORACIÓN.- Las que han sido creadas por varios autores,

III.- COLECTIVAS.- Las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las publica y divulga bajo su dirección y su nombre y en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración se funde en el conjunto con vistas al cual ha sido concebido sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado.

Por otra parte el artículo 2° del propio ordenamiento legal indica los derechos que la Ley reconoce y protege a favor del autor: *"El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación"* considerándose como el derecho moral el derecho que tiene el autor de crear, de presentar o no su creación al

público bajo una forma elegida por él, de disponer de esa forma soberanamente y de exigir de todo mundo el respeto de su personalidad en tanto que esta se haya unida a su calidad de autor.

El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable según lo establece el artículo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El ejercicio del Derecho Moral corresponde al propio creador de la obra y a sus herederos. En ausencia de éstos, o bien en caso de obras del dominio público, anónimas o protegidas por el Título VII de la Ley de la Materia, el Estado lo ejercerá según lo establecido por el artículo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor, siempre que las obras de que se trate sea de interés para el patrimonio cultural nacional.

Además del elemento moral las creaciones que protegen los Derechos de Autor cuentan con otro elemento que es el económico, elemento relacionado con el disfrute económico de la producción intelectual, es decir, es el conjunto de facultades patrimoniales del autor respecto de su obra, que surgen al momento de la publicación y desaparecen cuando la obra entra en el dominio público.

Para comprender los alcances del objeto de los Derechos de Autor es indispensable conocer las obras que no se protegen por esta materia, así como sus limitaciones.

El artículo 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos menciona en la fracción X los supuestos que no son objeto de protección de los Derechos de Autor y dentro de los cuales –de manera enunciativa– se encuentran:

- I.- El aprovechamiento industrial o comercial de ideas contenidas en las obras,
- II.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que los convierta en dibujos,
- III.- Los nombres, y títulos o frases aisladas,
- IV.- El contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión, y
- V.- La información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas.

Dentro de las limitaciones que tiene la protección a los Derechos de Autor podemos encontrar:

A) La limitación por causa de utilidad pública.- Considerándose como tal aquella publicación o traducción de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales, según lo establece el artículo 147 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

B) El dominio público como limitante del Derecho de Autor.- De acuerdo con el artículo 152 de la Ley de la materia, las obras de dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.

C) Las culturas populares como limitante de los Derechos de Autor.- Esta limitante se da con el fin de preservar la idiosincrasia de los pueblos mexicanos, conservando su dignidad y originalidad en costumbres y hábitos, según se regula del artículo 154 al 158 de la citada Ley.

A fin de obtener una conclusión de todo lo vertido con anterioridad tenemos lo establecido por el autor Adolfo Loredó Hill quien acertadamente establece que los Derechos de Autor son tan antiguos como el hombre, pues nacen de él, con su pensamiento, de su inteligencia creadora, el autor es el creador de la cultura, hacedor de las obras de arte. (9).

Los Derechos de Autor son pues, el conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales ya sean de carácter literario, artístico o científico y cuyo reconocimiento por parte del Estado a favor de su autor le concede el goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial; siendo así el Derecho Moral y el Derecho Patrimonial quienes componen el Derecho de Autor, a mayor abundamiento las prerrogativas morales existen siempre en el acto de creación intelectual y los privilegios pecuniarios se originan al transmitirse estos derechos.

Finalmente diremos, entonces, que el objeto de los Derechos de Autor es la protección de todos aquellos derechos tanto morales como pecuniarios que recaen sobre las obras de la inteligencia

9.- Loredó Hill, Adolfo.- *"Nuevo Derecho Autoral Mexicano"*. Ed. Fondo de Cultura Económica. 1ª Edición. México 2000.

I.III.- LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

I.III.I.- CONCEPTO

El maestro Rafael De Pina señala como derechos de Propiedad Industrial a la *"Manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente, franquicia, modelo de utilidad, diseño industrial, avisos comerciales y denominaciones de origen, conferido de acuerdo con la legislación correspondiente".(10)*

Para otros autores los derechos de Propiedad Industrial pueden ser definidos como *"un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial".*

El término *"Propiedad Industrial"* para algunos autores se considera falso e inapropiado. En primer lugar, establecen, la palabra industrial es ambigua; proviene del término *"industria"* que puede ser tomado en un sentido estrecho, por oposición al comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas o bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la gama del trabajo humano. En segundo lugar porque la palabra *"Propiedad"* no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general, en este caso está llamada a abarcar intereses o derechos de naturaleza muy irregular. En tercer lugar, pese a que la división de la propiedad intelectual y la propiedad industrial esté generalmente aceptada, es dudoso que éste término sea el indicado para distinguir los derechos que designa una y la otro, ya que una diferencia substancial

10.- De Pina, Rafael.- *"Diccionario de Derecho"*, Ed. Porrúa. México 1983.

parece hacer falta, en ciertos casos, entre las dos categorías de derechos, siendo a menudo difícil incluir ciertas creaciones en una de ellas más bien que en la otra. (11)

Sin embargo y pese a lo antes citado es indiscutible que el concepto de Propiedad Industrial va íntimamente ligado a una actividad tanto intelectual, derivada de la inteligencia y pensamiento del ser humano, como una actividad de carácter comercial, entendiéndose ésta en su sentido industrial y en cuanto a los actos de comercio. En efecto y si tomamos en cuenta que la Propiedad Industrial se encuentra conformada por las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos y nombres comerciales, así como denominaciones de origen y franquicias, es indiscutible que tales instituciones se derivan de la actividad intelectual del ser humano con la finalidad de aplicar la misma en el ámbito industrial y comercial y con el propósito de tener una remuneración de carácter económico.

En tal orden de ideas la Propiedad Industrial deberá de entenderse como: *"El conjunto de derechos y obligaciones emanados de todas aquellas instituciones protegidas por la ley de la materia, derivadas de la actividad humana, con la finalidad de ser aplicadas al campo comercial e industrial y con el objeto de obtener una remuneración económica para su titular"*.

I.III.II.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tomando como base que la Propiedad Industrial es una modalidad de la propiedad en general, para la mejor comprensión de éste punto, debemos de abordar en primer

11.- Castrejón García, Gabino E...- *"El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial"*, Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor, 2ª Edición. México 2000.

lugar el estudio de la propiedad en general. Siendo menester aclarar que por razones de materia, sólo nos avocaremos a analizar específicamente aquellos aspectos que tienen relación directa con la Propiedad Industrial, es decir, lo relativo a la propiedad privada que es la rama dentro de la cual se encuentra la industrial.

La propiedad como ya hemos citado es el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas en cuanto las leyes no se opongan. Esta voz tiene dos acepciones: tan pronto expresa el derecho en sí mismo, que también se llama dominio, tan pronto significa la misma cosa en que se tiene el derecho. Es el derecho de gozar, esto es, de sacar de la cosa todos los frutos que puede producir y todos los placeres que puede dar; de disponer, esto es, de hacer de ella el uso que mejor nos parezca, de mudar su forma, de enajenarla y destruirla (en cuanto las leyes no se opongan). *Dominium est*, decían los romanos, *jus utendi abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur*. La propiedad de una cosa nos da derecho sobre todo lo que ésta produce, y sobre todo lo que se le incorpora accesoriamente, sea por obra de la naturaleza, sea por obra de nuestras manos.

La propiedad es obra de la Ley Civil, antes del establecimiento de las leyes, el hombre no tenía sobre las cosas que ocupaba más derecho que el de la fuerza con que las defendía y conservaba, hasta que un rival más fuerte le privaba de ellas; de suerte que las cosas se adquirían por la posesión y se perdían con la pérdida de la posesión. En medio de un estado tan precario vino la Ley Civil, estableció ciertos vínculos morales entre la cosa y la persona que la había adquirido; vínculo que ya no pudo romperse sin la voluntad de la persona aún cuando la cosa no estuviere en su mano. Este vínculo era el derecho de la propiedad, derecho distinto e independiente de la posesión. En ese sentido la propiedad, pues, es un derecho y la posesión no es más que un hecho: la propiedad puede conservarse aunque se pierda la posesión; la posesión puede conservarse

asimismo, aunque se pierda la posesión. Más la propiedad y la posesión pueden ir juntas; así que el poseedor de una cosa, se presume propietario, mientras no conste que estas dos calidades están separadas.

La propiedad se divide en perfecta e imperfecta. El vínculo que existe entre el propietario y la cosa que le pertenece es efectivamente susceptible de división. Cuando no está dividido, cuando ningún derecho extraño viene a limitar el ejercicio del derecho de propiedad, se dice que la propiedad es perfecta. Cuando el vínculo está dividido, cuando el ejercicio del derecho de propiedad está limitado por un derecho que pertenece a otro propietario, se dice que la propiedad es imperfecta. Estas subtracciones, estos desmembramientos, digámoslo así, en el derecho de propiedad se llaman servidumbres. A la clasificación mencionada con anterioridad también se le conoce como plena propiedad y nuda propiedad, esta se da cuando el dominio no va acompañada del usufructo; y plena propiedad es el dominio que va acompañado del usufructo, es decir, que nuda propiedad es el hecho de disponer de una cosa, salvo el derecho de disfrutar o gozar de sus frutos que pertenecen a otra persona; y plena propiedad el derecho de disponer y de gozar de la cosa y sus frutos. En ese orden diremos que la nuda propiedad es una forma de la propiedad imperfecta y la plena propiedad una forma de la propiedad perfecta, si acaso no son lo mismo en toda su extensión.

La ley que cureó el derecho de propiedad, mirándole como el más identificado con nuestra existencia, le hizo estable al mismo tiempo y le aseguró contra los conatos del artificio y la violencia, imponiendo severas penas a los que osasen turbarnos o privarnos de un goce; luego le hizo comunicable, dando origen a los contratos; y finalmente le hizo transmisible en el instante de la muerte, abriendo la puerta a los testamentos y sucesiones. Estableciendo así que la propiedad de las cosas, entonces, se adquiere por

ocupación y accesión, por prescripción, por disposición testamentaria y por entrega a tradición en virtud de las obligaciones o contratos.

La propiedad es una realidad social, y el derecho de propiedad el conjunto de normas aplicables a ello, así pues la actividad del jurista debe de caer principalmente sobre el derecho aplicable a esta realidad social que es la propiedad, sin dejar de tomar en cuenta el sentido económico y que se encuentra estrechamente relacionado con el derecho.

En relación con el tema de la propiedad se ha distinguido entre un derecho a la propiedad y un derecho de propiedad. Por un derecho a la propiedad se entiende "la facultad amplia y general de aplicar nuestras actividades a la apropiación de algo que nos asegure el sustento" y por un derecho de propiedad "la concretización y actualización sobre tal o cual objeto, de aquel derecho a la propiedad".

Los autores reconocen la existencia, de dos conceptos de propiedad, uno amplio y otro restringido. El restringido, derivado del derecho romano, comprende únicamente la propiedad de las cosas, del fondo y a la propiedad industrial; el amplio, inspirado en un principio político-económico, considera a la propiedad como cualquier concepto monopolístico que proporciona al titular una situación de dominio.

En realidad el concepto amplio de propiedad es el que prevalece en la actualidad y aquél a que se hace referencia cuando se trata de ésta institución para definirla y comprender su naturaleza y alcance, según las concepciones del mundo moderno.

Es difícil establecer un concepto legal de propiedad si tomamos en cuenta la diversidad de elementos existentes para ello. El Código Napoleónico, por ejemplo, la define diciendo que es *"el derecho de gozar y disponer de la cosa de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de ella un uso prohibido, por las leyes o por los reglamentos"*.

Para el Código Español (1889) la propiedad es *"el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes"*.

Prescindiendo de toda definición, el Código Civil italiano (1942) se limita a decir que *"el propietario tiene el derecho de gozar y disponer de la cosa de modo pleno y exclusivo, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico"*.

El artículo 830 del Código Civil para el Distrito Federal no define tampoco la propiedad limitándose a decir que *"el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes"*. Desde éste punto de vista legal, por consiguiente puede definirse el derecho de propiedad en los siguientes términos: *"derecho de propiedad es aquél que autoriza al propietario de una cosa para gozar y disponer de ella con las limitaciones que fijen las leyes"*.

De ésta definición legal se desprenden dos consecuencias: **a)** El derecho de propiedad está sujeto a las modalidades y límites expresamente señalados por el legislador y solo dentro de esta esfera debe considerarse lícita la disposición, y **b)** El goce de la cosa sobre la que recae la propiedad.

Entendiéndose que la propiedad puede recaer sobre cualquier objeto del mundo exterior, siempre que sea apropiable, pudiendo ser objeto de relación de dominio, no solo las cosas propiamente corporales, sino también las fuerzas naturales como la energía y los mismos derechos.

Originalmente la propiedad tuvo como objeto exclusivamente las cosas corporales. La extensión de este objeto a las cosas llamadas inmateriales, pertenece a un concepto moderno de la propiedad, que legaliza la propiedad industrial e intelectual, creando los llamados derechos de autor e industriales, que algunos autores denominan derechos sobre bienes o cosas inmateriales.

Para que las cosas puedan ser objeto de apropiación se requiere –según lo que se establece en el Código Civil vigente en el Distrito Federal– que no estén excluidas del comercio, pudiendo estarlo, bien por su naturaleza, bien por disposición de la ley.

El derecho de propiedad se caracteriza por su enorme elasticidad, que lo hace capaz de alcanzar las más distintas facultades de uso y disposición de la cosa sujeta al señorío de la misma y por la aptitud que tiene también para comprimirse y reducirse en su contenido hasta casi quedar anulado como poder del dueño, sin que, no obstante, llegue a destruir totalmente el vínculo de pertenencia de la cosa a la persona.

En este sentido se ha dicho (Gierke, Clemente de Diego, etc.) que el dominio es un derecho elástico y abstracto; lo primero por la posibilidad de alargar o comprimir sus facultades sin perder su naturaleza esencial; y lo segundo porque excluye de buscar la facultad característica del mismo, puesto que al ser abstracto el dominio no resulta determinado por cualidad o facultad alguna concreta.

Es importante establecer que la propiedad tiene una gran variedad de manifestaciones, presentándose como propiedad individual o colectiva en atención a la titularidad, como propiedad agraria, intelectual, industrial, mercantil o comercial teniendo en cuenta la materia que constituye su objeto (manifestación de la propiedad sobre la cual avocaremos el presente trabajo), como propiedad pública o privada según corresponda a particulares o entidades públicas; como propiedad horizontal o vertical mirando a su proyección espacial y como propiedad rústica o urbana por su ubicación ya sea en el campo o en la ciudad.

Para el análisis de la propiedad en cuanto a su materia y en específico a la relación directa de ésta con la Propiedad Industrial y a fin de determinar su naturaleza tomaremos la crítica que hace el maestro Jorge Madrazo al abordar la temática del artículo 27 Constitucional, *"ante todo el artículo 27 establece nuestro régimen de propiedad, del cual depende en última instancia, el concreto modo de ser del sistema económico y la organización social"*.

Este artículo constituye un régimen de propiedad de carácter triangular en razón de la persona o entidad a quien se imputó *"la cosa"*: propiedad pública, propiedad privada y propiedad social.

El primer párrafo del artículo 27 constitucional es la piedra angular sobre la cual se edifica todo el régimen de propiedad. Ha sido objeto de un importante debate doctrinal y jurisprudencial y existen no menos de cinco tendencias interpretativas.

Una de esas tendencias y posiblemente la aprobada por la mayor parte del sector de la doctrina reconoce en la propiedad originaria –postulada en el párrafo primero del

citado artículo— un derecho nuevo y singular, no solo un dominio eminente como en el siglo pasado, sino más concreto y real que, como dice Felipe Tena Ramírez, puede desplazar a la propiedad privada convirtiendo en dominiales los bienes de los particulares, en vías de regreso a su propietario originario que es la nación.

Esta teoría parece verse confirmada en el tercer párrafo del propio artículo que proclama el derecho de la nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

Bajo la Constitución de 1917, la propiedad privada pierde su sentido individualista, heredado del Código de Napoleón y reconociéndola como un derecho público subjetivo, la estatuye como una propiedad precaria, limitada por el interés colectivo.

Así reconocida, la propiedad privada es protegida mediante una serie de garantías contra actos arbitrarios de la autoridad (Artículos 14, 16 y 28 Constitucionales).

Al hablar de la propiedad el maestro Ignacio Burgoa señala que "la propiedad privada presenta primordialmente dos aspectos, a saber, como derecho civil subjetivo y como un derecho público subjetivo. En el primer caso, la propiedad se revela como un derecho que se ubica en las relaciones jurídicas privadas, esto es, las que se entablan entre los individuos como tales, como gobernados, como elementos de vínculos de coordinación. La propiedad privada, en estas condiciones, es exclusivamente oponible a las pretensiones de los sujetos individuales, o mejor dicho, a las de las personas colocadas en el plano de gobernados o de derecho privado. En su aspecto puramente civil, la propiedad es un derecho subjetivo que se hace valer frente a personas situadas en la misma posición jurídica que aquellas en que se encuentra su titular. El Estado, en

las relaciones de imperio, de autoridad con los gobernados, es extraño a la propiedad privada en su carácter de derecho civil, no forma parte en las relaciones jurídicas en que ésta se puede debatir, simplemente se ostenta como un mero regulador de las mismas.

La propiedad privada como derecho subjetivo civil, engendra para su titular tres derechos fundamentales, que son: el de uso, el de disfrute y el disposición de la cosa materia de la misma. El primero se traduce en la facultad que tiene el propietario de utilizar el bien para la satisfacción de sus propias necesidades; por medio del segundo, el dueño de la cosa puede hacer suyos los frutos (civiles y naturales) que ésta produzca; el derecho de disponer de un bien, en tercer lugar, se manifiesta en la potestad que tiene el titular de la propiedad de realizar, respecto de aquel actos de dominio de diversos casos. Es a virtud de este derecho de disposición de la cosa como se distingue el derecho de propiedad de cualquier otro que una persona tenga respecto de un bien.

Ahora bien, el derecho a disponer de una cosa no es absoluta pues tiene limitaciones establecidas por la ley, tal y como lo establece el artículo 830 del Código Civil. La idea clásica de propiedad que consideraba a ésta como un derecho absoluto que originaba para su titular la facultad de "abusar de la cosa" (*jus abutendi*) ha sido abandonada tanto por la doctrina como por la legislación. A parte de las limitaciones propiamente civiles de que adolece el derecho de propiedad y que están consignadas en las leyes, existen restricciones de derecho público impuestas por el interés social o estatal.

Nos hemos referido a la propiedad privada como un derecho oponible por su titular ante las personas físicas o morales, incluyendo al Estado en su aspecto de entidad no soberana (*jure gestione*), que están colocadas en su misma situación jurídica de

governado. La propiedad privada se erige en el contenido de una potestad jurídica, fruto de una relación existente entre el gobernado por un lado, y el Estado y sus autoridades por el otro, consistente en exigir de la entidad política y de sus órganos autoritarios su respeto y observancia.

El concepto de "propiedad originaria" empleado en el primer párrafo del artículo 27 Constitucional equivale en realidad a la idea de dominio eminente, o sea, a la de imperio, soberanía o autoridad que el Estado como persona política y jurídica ejerce sobre la parte física integrante de un ser: el territorio, según lo establece el Licenciado M. G. Villers.

En tal orden de ideas y tal y como lo hemos establecido en líneas anteriores la propiedad privada ya no es un derecho absoluto del individuo, tal como existía en Roma, sino que esta llamada a desempeñar una función social. Por ello, es que la Ley Suprema impone a la propiedad particular importantes limitaciones, todas ellas inspiradas en el interés estatal y nacional público.

El artículo 27 Constitucional en su tercer párrafo establece que: *"la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público"*. La imposición de estas modalidades se traduce, bien en restricciones o prohibiciones respecto del uso, disfrute o disposición de las cosas, o bien en el cumplimiento, por parte del dueño de éstas, de verdaderos actos positivos con motivo del aprovechamiento de las mismas. La imposición de modalidades a la propiedad privada se traduce necesariamente en la supresión o en la limitación de alguno de los derechos reales inherentes y consubstanciales a ella, a saber, el derecho de usar la cosa (*jus utendi*), el de disfruta de la misma (*jus fruendi*) y el de disposición respectiva (*jus abutendi*).

Una vez que se ha analizado la naturaleza de la propiedad –aunque en un sentido restringido– en consideración a lo antes vertido, sabemos que la naturaleza jurídica de la propiedad es la de un derecho real que tiene por objeto el de que una persona goce y disponga de un bien determinado.

Consecuentemente y para establecer la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial, es indispensable establecer si las instituciones que conforman éste ámbito jurídico pueden y deben ser consideradas como bienes susceptibles de derechos reales.

En efecto, es indiscutible que las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los avisos y nombres comerciales y por supuesto las marcas y franquicias, reúnen por sí mismos los elementos característicos de los derechos reales, es decir, aquellos derechos que tiene una persona sobre la cosa y sin sujeto pasivo individualmente determinado contra quien aquéllos puedan dirigirse. Cabe mencionar que dichos derechos por su naturaleza y regulación legal deben ser considerados como *sui generis*, ya que los derechos derivados de tales instituciones se encuentran sujetos a condiciones jurídicas determinadas para su existencia.

Cierto es la consideración de derechos reales que se les da, que la propia legislación de la materia permite el uso, goce y disposición de tales instituciones, elevándola a rango de bienes patrimoniales de su titular. Consecuentemente se puede afirmar que la naturaleza jurídica de los derechos de Propiedad Industrial es la de un derecho real. (12)

I.IV.- MARCO JURÍDICO

I.IV.I.- LOS DERECHOS DE AUTOR.

Como bien hemos mencionado, los Derechos de Autor son un tema relativamente nuevo, tan es así que el antecedente más antiguo que tenemos en esta materia es el Código Civil de 1870, vigente a partir del 1° de Mayo de 1871, el cual en su capítulo 8, libro segundo, reglamentó de manera muy completa para su época lo que ahora se conoce como Derechos de Autor, que comprendía la propiedad literaria, dramática y artística, aún cuando todavía no existía una legislación autónoma par éste tipo de derechos.

En 1884, aún con las reformas del Código Civil, las normas reguladoras de los Derechos de Autor no se modificaron, quedando igual que en el Código antecesor.

El Código Civil de 1928, influido por la teoría formalista europea, considera a los Derechos de Autor como un privilegio de explotación otorgado por el Estado, en lugar de un derecho de propiedad inmaterial, de acuerdo con lo establecido por el artículo 28 de la Constitución General de la República de 1917. Se creyó justo que el autor o el inventor gozaren de los derechos que resultaren de su obra o de su invento, pero no que se transmitiera esa propiedad a sus remotos herederos, tanto porque la sociedad estaba interesada en que las obras o inventos de positiva utilidad entraran al dominio público, como también porque tales obras e inventos se habían aprovechado de la experiencia de la humanidad y los conocimientos de los antecesores, por lo que no podía sostenerse que fuesen obra exclusiva del autor o inventor.

Vista la carencia de una regulación completa y adecuada para la protección de los Derechos de Autor, el 30 de Diciembre de 1947 se expidió la primera Ley Autónoma para regir a los Derechos de Autor, bajo el nombre de *Ley Federal de los Derechos de Autor*.

El 29 de Diciembre de 1956 se promulgo la segunda ley autónoma sobre Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de Diciembre del mismo año, reformada y adicionada por decreto del 4 de Noviembre de 1963 que apareció publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de Diciembre de 1963, la cual estuvo vigente hasta el 25 de Marzo de 1997 en que entro en vigor la actual Ley Federal del Derecho de Autor. (13)

Los Derechos de Autor se encuentran regulados por la Ley Federal del Derecho de Autor. Misma que en sus artículo 11 al 17, Capítulo I, el legislador de manera muy acertada regula las normas generales de los Derechos de Autor, es decir, desde el concepto jurídico de Derecho de Autor, el concepto de autor, el reconocimiento de la ley hacia las obras, los elementos que no pueden ser objeto de protección de la materia, hasta la forma de dar a conocer una obra protegida por la Ley y los requisitos del registro de dichas obras.

Como lo mencionamos en el curso de éste capítulo en los Derechos de Autor se encuentran inmersas prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial; prerrogativas que nuestro derecho positivo no dejo de tomar en cuenta al crear en la ley de la materia en sus Capítulos II y III, del Título II, la normatividad en Materia de Derechos de Autor de los derechos morales y patrimoniales.

Consistente en 238 artículos incluidos en XII Títulos la Ley de la Materia desglosa aquellos temas cuya relación va íntimamente ligada con los Derechos de Autor; a saber, la protección al derecho de autor (Título IV), los derechos conexos (Título V), las limitaciones en materia de Derechos de Autor (Título VI) y los derechos registrales (Título VII) son algunos de esos temas.

Regula además los procedimientos y las autoridades competentes en posibles controversias en Materia de Derechos Autorales, tal es la hipótesis que se establece en los Títulos XI y XII que norman el Procedimiento ante el Instituto Nacional de los Derechos de Autor (sujeción de partes) y el Procedimiento Administrativo (infracciones en materia de Derechos de Autor, infracciones en materia de comercio e impugnación administrativa), reconociendo como única autoridad competente al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Título X).

Así pues, el Estado a través de la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento confieren en buena manera una serie de derechos y obligaciones tendientes a la protección tanto patrimonial como moral del autor y de su obra y con la única salvedad de no afectar el interés de terceros ni el bien común.

I.IV.2.- LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El antecedente más remoto que existe en ésta materia es la Ley sobre Derechos de la Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria, del 7 de mayo de 1832. Este ordenamiento es muy simple y primitivo y en realidad solamente contiene unos cuantos preceptos sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos.

Se percibe en él la influencia colonial española y fuera de ser una curiosidad histórica, no significa ningún antecedente técnico serio.

En 1889, en México, bajo el régimen de Porfirio Díaz comienza a legislarse con sentido técnico sobre la materia. El régimen de Díaz alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial en México, inspirado seguramente en ideas europeas. El primer cuerpo legislativo importante en este tipo de propiedad fue la Ley de Marcas de Fabrica del 28 de Noviembre de 1889. Esta ley es bastante rudimentaria y sin embargo muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias y otras, provienen desde entonces, y es factible advertir algunas coincidencias de lenguaje entre aquella ley y la presente.

La Ley de Patentes de Privilegio, del 7 de Junio de 1890 con un dispositivo legal interesante y el concepto de patentabilidad, tomado de la Ley Francesa de 1844 influyó sobre ésta rama del derecho en muchas partes del mundo. Este concepto de patentabilidad continuó perpetuándose en los ordenamientos mexicanos, y sigue más o menos intacto hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1943. La Ley de 1890 sufrió una reforma el 27 de Marzo de 1896, para introducir algunas pequeñas novedades técnicas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma.

Posterior a la Ley de 1890 está la Ley de Patentes de Invención del 25 de Agosto de 1903; ley que muestra muchos avances respecto de su antecesora, muy progresista, refleja la influencia internacional de la revisión de 1900 hecha en Brúcelas al Convenio de la Unión.

Después de un cuarto de siglo –en el que tuvo lugar la Revolución Mexicana– se expiden las Leyes de Patentes de Invención y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, el 27 de Julio de 1928, que ya tienen un sello de modernidad.

La Ley de Patentes de Invención introducía una nueva institución, el examen extraordinario de novedad de las invenciones, esto era una incuestionable mejora, pues, permitía averiguar respecto a las patentes expedidas conforme a la Ley de 1903 como de las concedidas de acuerdo con la propia ley de 1928 si la invención que amparaba era nueva en absoluto.

La Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 1928, aunque calca en buena parte sobre la ley respectiva de 1903, contenía algunas novedades. Por ejemplo se estableció por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías. Se imponían más restricciones a lo que pudiera constituir una marca. Se introducen los nombres y avisos comerciales. De manera similar a las patentes se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, y se disponían normas para un procedimiento judicial civil ante los Tribunales Federales.

No fue sino hasta 1943 con la Ley de la Propiedad Industrial que se concedió una protección tal vez demasiado extensa a esta materia, esta Ley como un dispositivo legal muy moderno, concedía una protección muy amplia a los titulares de estos derechos. La Ley de 1943 pese a tener la influencia de la Revisión de Londres hecha en 1934 al Convenio de la Unión de París contenía deficiencias, nociones impropias y defectos notorios de técnica legislativa; pero aún con todos los defectos que se le quisieran achacar, la Ley de 1943 tiene importancia, porque es el antecedente obligado para la Nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

No puede negarse que la Ley de 1943 fue un instrumento útil a lo largo de sus 33 años de vigencia. Esta asociada al considerable progreso industrial de México que se observó en la misma época. Finalmente podemos afirmar que de no haber existido la rica práctica de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943 no hubiera sido factible la creación de un ordenamiento aparentemente novedoso, que en su mayor parte está inspirado en el régimen anterior. (14).

Teniendo como antecedente la Ley de 1943 y la marcada tendencia y auge existente en América del Sur respecto a la Propiedad Industrial y sus efectos, en 1976 se creó en México la Ley de Invenciones y Marcas; que representaba el interés por parte del legislador de eliminar en lo posible abusos en la reglamentación de patentes, por lo que fue necesario crear, entre otras novedades, la disminución en el plazo de vigencia de éstas; la introducción de las licencias de utilidad pública, la caducidad por falta de explotación de las patentes y la institución de los certificados de invenciones.

Así mismo, y por lo que hace a las marcas, la Ley de 1976 crea con respecto del ordenamiento anterior una serie de novedades tendientes a evitar monopolios virtuales y el servilismo hacia los productos de origen extranjero, tales novedades fueron, entre otras, la creación de un régimen de uso obligatorio de marcas, las reglas para comprobar el uso de una marca, la pérdida del registro cuando la marca se convirtiese en designación genérica y la inclusión de marcas de servicio.

14.- Castrejón García, Gabino E...-Ob. Cit.

La Ley de 1976 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 1988 estuvo vigente del 9 de Febrero de 1976 hasta el 27 de junio de 1991.

Posteriormente en 1991 se creó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que es el antecedente más próximo a nuestra actual Ley, curiosamente esta Ley no tuvo un reglamento propio y se basaba en lo que no se opusiera a ella en el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Actualmente y como su nombre lo dice, rige a la Propiedad Industrial la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Agosto de 1994 y aplicable desde el 1° de Octubre de ese mismo año. **(15)**.

Con 229 artículos inmersos en siete Títulos la Ley de la Propiedad Industrial regula todas aquellas instituciones derivadas del estudio y práctica de esta materia, desde las disposiciones generales como el objeto de la ley, sus efectos, las autoridades competentes en materia de Propiedad Industrial y su organización, pasando por su tramitación; hasta llegar a los procedimientos administrativos que con motivo de su uso y tramitación se pudieren suscitar, esta ley es hoy por hoy un gran instrumento legislativo, moderno en su contenido y con gran facilidad para su estudio y análisis.**(16)**

15.- Magaña Rufino, Manuel.- *"Análisis de la Propiedad Industrial en México"*. México 2000.

16.- Ley de la Propiedad Industrial. Ed. Sista. México 2002.

CAPITULO II

LAS INSTITUCIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para el mejor estudio de las Instituciones que conforman a la Propiedad Industrial y a fin de ubicar nuestro tema principal haremos un breve análisis de las mismas, para lo cual empezaremos por dividir las en tres ramas:

- A) Las invenciones,
- B) Los signos distintivos, y
- C) Franquicias.

Para efectos de simplificar el presente trabajo y por ser de gran importancia tanto desde el punto de vista de antecedentes como de base del tema principal en éste capítulo sólo tomaremos en cuenta a las invenciones y los signos distintivos.

II.1.- LAS INVENCIONES.

La primera dificultad de este tema surge cuando se pretende definir a la invención. Una breve definición de la palabra, satisfactoria para el lego, puede encontrarse sin mayor dificultad, pero hallar una buena que permita capacitar a cualquier persona para decidir si una idea constituye o no una invención en el sentido jurídico del término es tarea más allá del común de la gente y ya dentro del campo del jurista especializado. Muchas cosas son nuevas y útiles y podría parecer a la mayoría de las personas como invenciones en el sentido corriente de las palabras, pero no son invenciones en el sentido jurídico del vocablo y por lo tanto no pueden ser objeto de patente.

No existe ni en las obras especializadas, ni en los textos legales de los diferentes países una definición de lo que es la invención o de lo que puede ser un invento patentable. De ahí que haya que recurrir a signos extrínsecos, o sea, a las condiciones que establece la ley para reputar que es una invención como tal desde el punto de vista legal. Para la noción del invento, pues, en el sistema mexicano, debe estarse a los elementos legales, a los diversos aspectos que se requieren para que una idea pueda ingresar al campo de la Ley de la Propiedad Industrial. Procede, por tanto, recurrir a los textos legales para obtener la idea de lo que es la invención, desde luego, para saber lo que puede ser en México objeto de patente. (17)

En tal orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial se considera invención: *"toda creación humana que permite transformar la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y de esta manera satisfacer sus necesidades concretas"*. La Ley también considera como invención, aquella que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos de novedad y aplicación industrial, es decir, se considera invención a aquella alteración en la invención primitiva que se traduce en un funcionamiento más eficaz, o en la obtención de un producto con propiedades diferentes.

Para su estudio y comprensión las invenciones se dividen en los siguientes rubros:

- A) Patentes,
- B) Diseños Industriales, y
- C) Modelos de Utilidad

II.I.I. PATENTES

CONCEPTO

La Ley de la Materia no define propiamente lo que se entiende por una patente, sin embargo, el autor Manuel Magaña Rufino establece que podemos entender esta figura en el sentido amplio como *"la exclusividad que otorga el Estado a una persona física o moral para que explote una invención"* y en sentido estricto como *"la creación que por su gran desarrollo técnico implica la obtención de un producto o proceso nuevo de carácter industrial"*. (18). Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial en términos de Ley de la materia.

Los requisitos de patentabilidad son materiales y formales. Los primeros se refieren intrínsecamente a la invención. Esta debe ser nueva, original y susceptible de explotarse en la industria. Los requisitos formales consisten en la sujeción a un determinado procedimiento en el cumplimiento de ciertas formalidades específicas.

REQUISITOS MATERIALES

Como se mencionó en líneas anteriores los requisitos materiales de la patente son aquellos elementos que conforman intrínsecamente a la misma y son:

- A) novedad de la invención y originalidad,
- B) El resultado de la actividad inventiva, y
- C) La aplicación industrial.

18.- Magaña Rufino, Manuel. Ob. Cit.

A) La novedad de la invención y originalidad.- Se requiere primeramente para la patentabilidad de una invención que ella sea nueva. Significa novedoso, todo aquello que tenga carácter diferente de una cosa que le precedió, esto debido a que el invento representa una creación de la inteligencia y su resultado devengará del ejercicio de las facultades inventivas y no de imitación. En el concepto de novedoso, antes citado, esta implícita la noción de originalidad y cuando más considerable es la originalidad de un invento tanto más completa y firme será su protección.

No se considerará como nueva una invención si esta comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible en el país o en el extranjero, mediante una descripción oral o escrita, por el uso o por cualquier medio suficiente, para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad validamente reivindicada.

La novedad, entonces, es una característica necesaria para la patente, no puede ser nuevo sino aquello que no tiene hasta entonces similitud en el campo a que corresponde, o sea, cuando no se encuentra algo similar que le haya precedido. La anterioridad destruye la novedad de la patente, pues arroja el dato de que la invención ya era conocida y por lo tanto ésta no puede ser privilegiada.

B) El resultado de la actividad inventiva.-En cuanto este requisito la verdad es que la frase no es afortunada y no quiere decir mucho. En efecto la actividad inventiva, según lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial está implícita si la invención "*no resulta evidente para un técnico de la materia*". Lo que resulta evidente de todo esto es que para la Ley no puede considerarse como invención algo que este ya en el arte, algo que solo constituye un desarrollo mínimo de la técnica existente, que cualquier entendido

en la materia hubiese percibido, debido a que no constituiría un esfuerzo intelectual sino que sería el resultado de la evolución natural de la artesanía de la rama industrial de que se trata.

C) La aplicación industrial.- Otro requisito que fija el ordenamiento mexicano para considerar algo como invención patentable es que *"ella sea susceptible de aplicación industrial"*, un tanto complicado es este concepto pues, ello puede prestarse a numerosas discusiones, por lo que a fin de evitar esta circunstancia solo aclararemos tal como hace la Ley de la Propiedad Industrial que un invento patentable será susceptible de aplicación industrial *"si se puede fabricar y utilizar en el ámbito de la industria"*

REQUISITOS FORMALES

No basta con que la invención posea todas las características de novedad, originalidad y que sea susceptible de aplicación industrial para que sea patentable. Es menester además que quien desee obtener el privilegio de la patente cumpla con una serie de requisitos de forma, reglamentarios podría también decirse, para que se le extienda el título que acredite la invención frente a terceros.

En primer término el interesado debe concretar su invento de la manera que el Estado determina, porque no se conceden privilegios sino bajo ciertas condiciones de extensión, de claridad, de formato en una palabra. De ahí resalta que la petición de patente debe revestir siempre la forma escrita. Todo ello, justamente, por la necesidad del Estado de proteger al inventor en lo que tiene su creación de novedosa, a la vez que para establecer claramente las obligaciones de terceros frente al titular de la invención.

Tales requisitos son:

- A) La solicitud,
- B) La descripción de la invención,
- C) Las reservas o reivindicaciones,
- D) Los dibujos, y
- E) La declaración de que se trata del mejor método.

A) **La solicitud.**- para iniciar el trámite destinado a obtener la patente, sea de invención, de modelo o de dibujo, el interesado deberá presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una solicitud por triplicado que reúna todos los elementos contenidos en el modelo que esa dependencia proporciona. En la solicitud deberá de expresar la denominación que se dé a la invención y la clase de invención, o sea, la definición concisa de la misma, para facilitar su clasificación; el nombre y la nacionalidad del inventor; el nombre del causahabiente, en el caso de que el autor del invento haya transmitido sus derechos a alguna persona física o jurídica, el nombre y domicilio del apoderado, si lo hay, y si no, únicamente el domicilio para recibir notificaciones; el lugar la fecha y la firma del inventor o en su caso del apoderado.

La petición de patente la puede suscribir el inventor, o puede ir firmada por su apoderado, o por el causahabiente si es persona física, o por el representante legal si ese causahabiente es persona jurídica colectiva, la solicitud la puede hacer quien ejerza la patria potestad o tutela cuando el autor del invento es menor de edad.

En el caso del apoderado o representante legal, es bastante con que el mandato éste contenido en Carta-Poder simple, suscrita ante dos testigos y haciendo constar el domicilio de éstos.

B) La descripción de la invención.- Esta consta de tres partes:

I.- El nombre o definición de la invención, que debe ser connotativo y preciso, para los efectos de su clasificación y catalogación.

II.- El preámbulo, en donde se menciona el nombre, la nacionalidad, y la residencia del inventor, así como, en su caso, el nombre, la nacionalidad y la residencia del causahabiente. En los casos en que se alegue la prioridad deberá mencionarse la circunstancia de haberse solicitado en otro país, o la de haber obtenido la patente, pues aunque la Ley no lo expresa dispositivamente, ello se desprende de las reglas que se refieren a la prioridad y del sentido práctico, porque de esa manera se capacita a cualquier persona interesada para conocer la referencia y los antecedentes de tal evento. .

III.- La descripción propiamente dicha.- Que la explica por entero, o sea, si se trata de un aparato, describiendo su construcción o su manera de operar; si de un procedimiento, los diferentes pasos y elementos utilizados; si de una mejora, determinar en que consiste ésta.

El objeto de la descripción es identificar la patente por sus notas características, esto es, darle su propia fisonomía para distinguirla de otras, por tanto es preciso que sea hecha de una manera comprensible, sin reservas mentales, evitando las demostraciones matemáticas o filosóficas y toda digresión incongruente.

C) Las reservas o reivindicaciones.- Inmediatamente después de la descripción deberá escribirse, el capítulo de reservas o de cláusulas reivindicatorias, que es todo aquello que el inventor considera como propio y como nuevo de su invento, y es la parte que se protege puesto que la descripción es meramente explicativa, informativa.

El propósito de las reservas es definir la invención cuyo privilegio se solicita, por lo tanto las cláusulas deben ser precisas y requieren de gran cuidado y conocimiento de gramática para redactarse y, además deben hacer una inferencia correcta hacia el producto o procedimiento que se desea patentar. De la manera en como se configuren la descripción y las reservas de la patente depende en gran parte la obtención de la misma y su subsecuente protección.

D) Los dibujos.- En aquellas patentes que lo requieran, tales como las que se refieren a máquinas, dispositivos, aparatos, partes, etc., los dibujos deben hacerse en tal forma que constituyan la representación del capítulo de reservas y que sean inteligibles para el propósito de demostrar las partes esenciales de la invención a patentar, esto es, deben mostrar todos los elementos de invención patentable que cubren las cláusulas reivindicatorias.

Los dibujos son la manera ilustrativa de comprender la patente, el modelo de utilidad o diseño industrial. Los dibujos, la descripción y las cláusulas reivindicatorias se complementan recíprocamente y con la interpretación del conjunto es como se consigue el conocimiento exacto del objeto de la patente.

E) La declaración de que se trata del mejor método.- Se deberá indicar bajo protesta de decir verdad el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la

práctica la invención. La declaración exigida se basa en el sentido de que siendo la patente un privilegio temporal que concede el Estado a cambio de que después pueda ser aprovechado por otro, el inventor o solicitante están en la obligación de proporcionar los elementos necesarios que aseguren una explotación sin complicaciones.

DURACIÓN Y FECHAS DE LAS PATENTES.

Las patentes tienen una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha legal, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Por fecha legal, se entiende la fecha de presentación de la solicitud, es de gran interés señalar que dicha fecha es muy importante, porque desde esa fecha nace el derecho del titular de la patente, además porque la nulidad de la patente se retrae a esa fecha, en otras palabras; todos aquellos derechos y obligaciones conferidos al titular de una patente se hacen efectivos o valen desde su presentación. (19)

La falta de explotación de una patente acarreará la caducidad de la misma al cuarto año de su vigencia, a menos, que en el último año de dicho plazo se hubiese solicitado una licencia obligatoria; esto es, transcurridos cuatro años de la fecha de concesión de la patente sin que se hayan hecho preparativos serios para explotarlo, la invención patentada puede ser explotada libremente por cualquiera.

La licencia obligatoria prorroga por dos años más la duración de la patente, que hubiera caducado de no mediar tal solicitud. Ello permite, pues, el empleo de un subterfugio para prolongar la patente.

Conviene señalar que las licencias obligatorias no son exclusivas, no impiden la explotación de la patente por el propietario y no son transferibles, además de imponer al titular de la patente la obligación de proporcionar al licenciario la información necesaria para su explotación.

Finalmente cabe mencionar que la explotación de la patente hecha por el licenciario, -cumpliendo naturalmente con los requisitos establecidos en la Ley- equivale a la hecha por el titular de la patente para efectos de mantenerla vigente. (20)

III.II.- LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

Doctrinalmente los diseños industriales son "*todas aquellas creaciones producto del arte aplicado a la industria*"; serán registrables aquellos diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación. Se consideran como nuevos aquellos que sean creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

Los diseños industriales se dividen en:

- A) Modelos Industriales, y
- B) Dibujos Industriales.

A) Modelos Industriales.- Es toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. (21)

20.- Sepúlveda, Cesar.- "*La Explotación de las Patentes y las Licencias Obligatorias en el Derecho Mexicano*". Revista de la Facultad de Derecho. UNAM. 1977.

21.- Magaña Rufino, Manuel. Ob. Cit.

El Modelo tiene que ver más con el arte que con las técnicas; con la forma más que con la materia. Pero no por ello se crea que solo es decorativo. En ocasiones puede haber coexistencia entre los elementos de formas agradables a la vista y los elementos intrínsecos de funcionalidad. Entonces el objeto en donde se observan participa al mismo tiempo de la calidad de la invención patentable y de la del modelo.

El criterio de distinción entre el modelo y la invención reside en que la invención patentable produce un resultado industrial, esto es, útil, en tanto que modelo sirve únicamente para individualizar un objeto por su forma, independientemente de su utilidad. Los modelos vienen a ser el producto del arte aplicado a la industria. El requisito legal para que sea registrable el modelo es que forme un producto industrial que sea nuevo, y además, que sea original o que sirva de tipo.

El amparo o protección del modelo cubre la apariencia, no la manera de hacer el objeto, ni el material del que está realizado. De ahí que la protección alcanzada no sea muy amplia por las infinitas variaciones de la forma. Solo cuando el modelo es auténticamente original obtiene por sí mismo un amparo efectivo, porque difícil es la imitación de una creación excelente. (22)

B) Dibujos Industriales.- Son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio. (23)

22.- Sepúlveda, Cesar. Ob. Cit.

23.- Magaña, Rufino. Ob. Cit.

A diferencia del modelo que es un cuerpo tangible, el dibujo está constituido por líneas, colores o figuras que se incorporan a un producto de la industria. El dibujo imparte a los artículos una fisonomía propia diferente por dichas características a los de su misma especie. El dibujo viene a constituir la representación artística de la expresión externa del objeto, al que le da un efecto nuevo con su aplicación. (24)

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o una pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

El registro de los diseños tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

Los diseños industriales siguen las reglas de las patentes en lo que se refiere a la novedad de ellos, la aplicación industrial, descripción, derechos exclusivos, licencias, caducidad y protección legal.

II.I.III.- LOS MODELOS DE UTILIDAD

Se consideran modelos de utilidad como *"los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración estructura o forma, presten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad"*, esto es, que aporten una función diferente a un producto o una ventaja que lo haga más útil. (25)

El creador de un modelo de utilidad logrará un invento sí mejora las funciones de un producto base o agrega un aditamento que le conceda una mayor utilidad, sin ser necesariamente un producto de gran tecnología y podrá aplicarse a una patente o a un producto de uso común.

Finalmente y como resultado del registro o patentabilidad de las invenciones tenemos la siguiente conclusión:

El Estado concede el monopolio parcial de explotación constituido por la patente o por el invento registrable no como premio a una brillante idea, sino a cambio de que la invención ahí contenida pueda ser explotada en la industria, y pueda ser también explotada libremente por la propia industria, a la expiración del término de su vigencia, cuando cae al dominio público por término natural o por no haber justificado su explotación o pueda así mismo ser explotado por quien obtenga una licencia obligatoria de uso.

II. II.- LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

CONCEPTO

Como bien mencionamos al iniciar este capítulo las Instituciones de la Propiedad Industrial se encuentran divididas en ramas, la segunda de ellas es la que en este punto nos ocupa y hablamos de los Signos Distintivos los cuales se encuentran conformados por:

- A) Marcas,
- B) Nombres Comerciales,
- C) Avisos Comerciales, y
- D) Denominación de Origen.

II.II.I.- LAS MARCAS.

Por ser tema importante para el desarrollo de la presente tesis, éste punto será tratado ampliamente en el siguiente capítulo.

II.II.II.- LOS NOMBRES COMERCIALES

El Nombre Comercial es un concepto muy elusivo y se ha complicado su determinación debido a que muy frecuentemente se le ha tratado de equiparar con otras instituciones con las que guarda alguna semejanza.

El nombre de comercio o nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de otra. Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficacia

y muchas otras más. En otras palabras el nombre comercial es el símbolo que sirve para identificar un establecimiento y todo lo que de él emana, es, pues, un bien intangible; su valor reside en la posibilidad de que la clientela continúe el patrocinio, y casi siempre, el nombre comercial representa un valor económico de mayor consideración que el de una marca.

De acuerdo con el Pacto de París de 1883, el nombre comercial quedó protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de una marca de fábrica o comercio, o no. En ese orden de ideas, nuestra Ley en su artículo 105 establece que *"el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo"*.

ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL NOMBRE COMERCIAL

La razón social de los comerciantes, sus nombres propios y los nombres distintos de las negociaciones, puede constituir un Nombre Comercial.

Un nombre comercial debe poseer características distintivas que puedan distinguir el establecimiento de otros de su mismo género. Por lo mismo, carece de originalidad, consecuentemente, de elementos de distinción, los nombres descriptivos de los artículos que se expendan o de los giros que exploten.

No puede constituir un nombre comercial válido una descripción homónima de otra que comporta ya un establecimiento, porque entonces se daría pábulo a la confusión.

No pueden, tampoco, ser elementos de un nombre comercial los nombres y firmas de personas sin autorización, o, si hubiesen fallecido de sus parientes o herederos.

Así mismo, no podrán constituir el Nombre Comercial las palabras o frases que se limiten a mencionar los servicios o productos que ahí se fabriquen o expendan o que constituyan la denominación usual de los establecimientos de su género.

NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE COMERCIAL.

Existe una gran indeterminación en cuanto a la naturaleza intrínseca del nombre comercial, a causa del afán de diferenciarlo de otras instituciones con las que guarda parentesco próximo.

La principal diferencia de opinión reside entre los partidarios de la tesis de que el nombre comercial constituye un bien patrimonial, por una parte, y los que mencionan que es otra cosa totalmente diferente; la primer crítica al concepto de bien patrimonial está en que dicen que existen numerosas diferencias entre el derecho de propiedad clásico y el derecho al nombre, porque indican que varios lo pueden detentar al mismo tiempo; en segundo lugar que no existe *jus abutendi*, y por último que no hay libre disposición.

Otra corriente afirma que el nombre comercial es un bien incorpóreo equiparable a los llamados "*Derechos Intelectuales*" o "*Derechos de Autor*", pero esa concepción no es admisible porque no se crea nada.

Existe una última corriente que sostiene que el nombre comercial no es más que la simple expresión de la personalidad jurídica del comerciante, y que tan es así que no se puede vender ni pignorar, no es objeto de ejecución y no es reivindicable.

En estricta realidad, el nombre comercial no deja de tener un valor económico y no deja de pertenecer a alguien, de suerte que no puede prescindirse del concepto de propiedad. El nombre comercial es un bien y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, con las modalidades específicas, con las limitaciones expresadas en la Ley y es un derecho privilegiado, en función de la colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho exclusivo de uso.

LA TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL.

El nombre comercial juega un papel importantísimo en la vida comercial moderna, por las repercusiones que tiene en la prosperidad de un negocio. Es un elemento destacado en el valor de un fondo de comercio, cualquier usurpación podría llevar al fracaso a una empresa, debido a que conlleva la protección a los consumidores.

En otro sentido, la usurpación del nombre comercial constituye una de las formas más innobles de la competencia desleal. A través de la tutela del nombre comercial se protege la habilidad del comerciante, su capacidad, la calidad de los productos que fabrica o expide, los precios razonables y justos, la equidad, el sistema de ventas, en fin, un sin número de circunstancias que caracterizan a un negocio. La protección al nombre comercial tiende precisamente a prevenir el desvío de la clientela de un establecimiento hacia el de un usurpador.

La clientela constituye en última instancia el bien protegido cuando se tutela el nombre comercial. ésta tiene un valor importante en todo negocio. Es a la vez, la comprobación de que la empresa ha alcanzado un cierto grado de éxito y la posibilidad de continuar obteniéndolo. La clientela ha de entenderse siempre en función de la competencia mercantil.

Para obtener la tutela del nombre comercial, éste se tiene que usar efectivamente y también de una manera ostensible. Es el uso lo que confiere derechos. El nombre comercial debe usarse abierta y públicamente, éste uso puede hacerse vía el establecimiento en sí o vía correlativa, es decir, en la correspondencia, facturas, notas de remisión, pedidos, vehículos, anuncios y propaganda en general de la empresa; con lo que se establece la protección a las ventas de la negociación. El nombre comercial puede recibir una protección adicional si además se registra la marca de servicio.

La tutela del nombre comercial, sin embargo, es bastante problemática, debido a que la propia Ley rodea de condiciones la protección de ese bien. En primer lugar, circunscribe la tutela a *"una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa"*. O sea, que es un elemento a probar que la fama del nombre, o su conocimiento, se ha extendido incluso a la *"zona geográfica"* y a la vez, *evidenciar que ahí se tiene "clientela efectiva"*.

Otro elemento desconcertante, es la difusión del nombre, que en teoría es preciso comprobar para merecer la protección.

Por último existe otro margen para que la autoridad ejerza el criterio subjetivo, en la parte de las disposiciones que señala que ella aplicará también *"La posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores"*. Para ello, es conveniente constituir la prueba de que uno o varios clientes se han visto engañados al ocurrir al establecimiento del nombre invasor creyendo que lo hacían al establecimiento que se siente afectado por ese uso indebido.

La tutela del nombre comercial se traduce en una acción persecutoria a los usurpadores, civil y penal para que se les impongan las penas previstas, para hacerlos cesar en la invasión y para exigir daños y perjuicios.

LA TRANSMISIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.

Como todos los bienes patrimoniales, el nombre comercial puede transmitirse. Usualmente el nombre comercial ha de transmitirse –previo el cumplimiento de los requisitos señalados para tal acto por la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento– junto con el establecimiento que lo lleva, y esto es lógico porque el nombre comercial no posee valor sino por el crédito que simboliza y éste está asociado a la negociación.

Si se vende la empresa conjuntamente con el nombre comercial, la transferencia abarca también, aunque no se exprese, la marca formada por tal nombre, estuviere o no registrada, sea aplicable a productos o a servicios, a menos que se pacte expresamente entre los contratantes que el vendedor se reserva éste bien.

Así mismo la Ley de la Propiedad Intelectual deja entrever la posibilidad de que el nombre aislado pueda transferirse. Es claro que hay algunos casos en que se justifica la transmisión del solo nombre, como el del comerciante que se retira de los negocios por liquidación o concurso, y el nombre resulta un bien aislado, susceptible de enajenación, pero salvo ésta circunstancia la transferencia del nombre sin establecimiento repugna a la tradición, porque es un acto violatorio de los derechos de la clientela que en un momento dado sería víctima de la confusión.

También puede transferirse solo el Nombre Comercial en el caso en que la negociación decida cambiar o modificar su nombre de comercio original.

Por último debe mencionarse que la transmisión del Nombre Comercial, para que surta sus efectos frente y en contra de terceros ha de inscribirse conforme lo dispone la Ley de la materia.

LA RENOVACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.

Los efectos de la publicación del Nombre Comercial tienen una duración de diez años y si se desea seguir conservando su vigencia es menester renovarlo.

El procedimiento de renovación de un nombre comercial es parecido al de las marcas. Se debe presentar una solicitud, dentro de los términos que para ello establece la Ley de la Propiedad Industrial. La renovación puede hacerse siempre que el Nombre Comercial continúe en uso, ya que éste es un elemento imprescindible en éste tipo de institución.

A manera de conclusión podremos establecer que el nombre comercial es *“toda aquella denominación bajo la cual se hace el tráfico mercantil o la producción agrícola o industrial y el derecho a él deriva de las reglas que establecen los usos honrados en el comercio”*; siendo éste una modalidad de la protección en contra de la competencia ilícita.

(26)

II.II.III.- LOS AVISOS COMERCIALES.

Esta clase de Propiedad Industrial es una reminiscencia del pasado. Aparece desde la Ley e Marcas de 1903 y corresponde a lo que en la antigüedad se llamó el tema del negocio.

El aviso comercial sirve para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercadería determinada, para realzar las bondades de éstos y atraer a la clientela. Es en realidad un anuncio. (27).

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"*. (28).

Participa mucho el aviso de la naturaleza de los derechos de autor. Ciertamente, debería estar regulado por esas normas, porque en el aviso hay inventiva, y a la vez, cierta habilidad literaria o artística, no solo en las leyendas que deben ser redactadas con algún arte, sino también en la disposición de los elementos, que lo hacen sugestivo y capaz de llevar al ánimo del consumidor la intención de que el producto debe de adquirirse o que el establecimiento comercial debe de patrocinarse.

Pueden formarse los avisos con puras leyendas, o bien, con ellas acompañadas de figuras, pero en todo caso, el aviso ha de ser original, esto es, que no haya sido usado previamente, y además, ha de tener características distintivas para que pueda ser admitido a registro.

Los avisos comerciales, para que lo sean, han de guardar una relación inmediata con un establecimiento o con mercaderías, debido a que sin éste vínculo faltaría el objeto intrínseco del aviso.

27.- Sepúlveda, Cesar.- Ob. Cit.

28.- Castrejón, García Gabino. Ob. Cit.

La naturaleza del anuncio es ser vínculo del establecimiento o mercadería, y una frase sin connotación no puede ser aviso comercial, por lo que quien registre un anuncio que comporte referencia a una marca o a un nombre comercial debe de ser el propietario de la primera, o en su caso, del segundo, evitándose así que se infrinjan con ello las normas y leyes de la competencia leal.

Para el registro y transmisión de los anuncios comerciales deberán observarse los requisitos establecidos para las marcas, y han de usarse cumpliendo con las normas impuestas para el debido empleo de las marcas, en lo que resulten conducentes.

Cuando el aviso comercial tenga por objeto anunciar productos deberán éstos especificarse en la solicitud de registro, y no podrán comprenderse en un mismo registro artículos que pertenezcan a dos o más clases, según la clasificación que establezca el reglamento. Si el anuncio tiene por objeto anunciar algún establecimiento o institución, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establece el reglamento, y el registro no amparará en éstos casos artículos o productos aún cuando con ellos esté relacionado dicho establecimiento.

Los avisos, de igual manera, podrán ser considerados como marcas compuestas, de varias leyendas o figuras. En otras palabras, siendo el aviso lo que más se parece a la marca, debiera quedar englobado en esa parte de la Ley, por razones de conveniencia.

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

II.II.IV.- LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.

ANTECEDENTES.

La denominación de origen es una figura nueva en nuestra legislación. Tiene su comienzo en los esfuerzos de los productores franceses, desde principios del siglo XIX, para encontrar protección a cierta clase de mercaderías, especialmente vinos, productos lácteos y textiles que alcanzaban una gran calidad por provenir de una región geográfica en donde las características del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes, el arte particular, etc., comunicaban a esos productos elementos distintivos que los hacía prestigiados, que merecían tutelarse, para ponerlos al abrigo de la competencia leal, y para que el consumidor no fuera víctima de fraude. Pero sobre todo, lo que se buscaba desde el principio era proteger a esos nombres de origen contra la usurpación de ellos en el extranjero. Las denominaciones de origen se establecen como tales en las leyes a efecto de proteger los intereses de los productores ubicados en esa localidad geográfica, que han hecho esfuerzos continuados y considerables para dar a los productos un renombre justificado.

Conviene precisar las diferencias entre las designaciones geográficas o simples indicaciones de proveniencia y las denominaciones de origen. La designación geográfica simple indica sólo un lugar de producción, manufactura o extracción; constituye simplemente una mención que tiende a identificar las mercaderías por el lugar de fabricación o de producción, más sin que ello signifique calidad. Las indicaciones de procedencia –que llevan aparejado el riesgo de falsedad– son descriptivas y son registrables como marcas. No conceden ninguna protección. Pueden referirse a una localidad donde ni siquiera sus productos tengan algún renombre. No tienen carácter distintivo y cualquiera puede usarlas sin incurrir en responsabilidad.

En cambio, las denominaciones de origen suponen una exclusividad de origen, una calidad mínima o especial. La denominación de origen es en cierta forma un certificado oficial, un título de calidad, y en cierto modo, constituye una garantía. Tiene un evidente carácter proteccionista, y se refiere siempre a un sitio concreto o circunscrito.

Para precisar más las características de la denominación de origen podemos decir con Roubier, que la denominación tiene un carácter territorial eminente y colectivo; por la pluralidad de beneficios, podemos agregar que es menester que exista un ordenamiento interno que señale las condiciones para poder optar por la protección; y es menester además convenir bilateral o multilateralmente para su protección internacional.

Desde fines del siglo pasado se noto la preocupación de tutelar de algún modo las denominaciones de origen. Pero había dificultades para ello porque escapaba a las nociones tradicionales sobre las marcas, y más todavía, porque los nombres de origen se consideraban usualmente como descriptivos. Luego, como señala Roubier, durante largo tiempo estuvo confundida en Francia la denominación de origen con la teoría del nombre comercial. La institución posee además una naturaleza singular, no fácilmente accesible para cualquiera y además, interesaba más que nada la protección internacional, porque bien visto, las denominaciones de origen son una parte de la riqueza nacional.

Al principio de esa lucha por obtener la protección no se captaba muy bien la noción de la naturaleza de la designación de origen, y menos, la real naturaleza del derecho sobre ese tipo de signos, y más todavía, resultaba bastante complicado diseñar un sistema de protección para ese tipo de propiedad industrial.

El primer intento para lograr la tutela internacional esta constituido por la Convención de la Unión de Paris de 1883. Ahí se buscaba dar una protección indirecta a las denominaciones de origen. En los artículos 9° y 10° de éste instrumento se consideraban algunas reglas para restringir o impedir la circulación internacional de productos que llevarán falsamente, como indicación de proveniencia, el nombre de una localidad, cuando esa indicación se usara junto a aun nombre comercial ficticio, o utilizado con intención fraudulenta, y permitía el decomiso o embargo por el ministerio público en beneficio de las partes afectadas, de las mercaderías así marcadas ilegalmente.

Más esta disposición concedía una protección insuficiente, y se requería una serie de trámites, por que la enunciación era bastante vaga. Ni siquiera con las reformas hechas a esos artículos 9° y 10° de la Convención en las Revisiones de Washington (1911) y La Haya (1934), logró obtener una mejoría en la tutela.

Desde su origen se observó que el texto de Paris, de 1883, resultaba limitado. Entonces se llegó a una Unión restringida, el Arreglo de Madrid de 1891, para la represión de las falsas indicaciones de procedencia de las mercancías con la intención de proteger primeramente al consumidor y después a los productores. El Arreglo de Madrid provee disposiciones más rigurosas que las del Convenio, y sin embargo, no lograba frustrar el fraude.

Por virtud de éste Arreglo, todo producto que llevara una falsa indicación de procedencia en la cual uno de los países contratantes, o un lugar situado en uno de ellos, estuviera directa o indirectamente mencionado como país o lugar de origen, sería prohibido a la importación. Desde luego, la redacción era mejor que la del artículo 10° de la Convención de Paris de 1883. La falsa indicación es en ella misma un delito y no tiene

que estar ligada a un nombre comercial, ni tiene que demostrarse que hubiera sido puesta o no con intención fraudulenta, difícil de probar.

El Convenio de París de 1883 solo reprimía la usurpación de un nombre de una localidad. El Arreglo de Madrid se extiende a nombres de pueblos, provincias, regiones y países y bastaba con que se indicara la procedencia, aunque ella no estuviera estampada o impuesta sobre la mercadería misma. Se agrega que no solo el ministerio público tiene acción, sino también cualquier parte interesada. Le deja a los tribunales –y ello era salida para los infractores locales- que señalaran cuáles eran las denominaciones genéricas que escapaban a estas reglas.

En la Conferencia de la Revisión de Lisboa trató de mejorarse el insuficiente texto del Convenio de París, que se refiere a las falsas indicaciones de procedencia, con un arreglo al párrafo 1) del artículo 10º, al señalarse que procede el decomiso o embargo en caso de utilización directa o indirecta de una falsa indicación de procedencia, pero con ello no alcanzaba a otorgarse una buena protección.

El Arreglo de Madrid cuenta en la actualidad con treinta y un países adheridos. No es factible que pueda aumentar mucho el número, primero, por lo anticuado de éste instrumento, que sus revisiones no han sido capaces de superar, y después, porque no existen mucho Estados en la comunidad internacional con localidades o regiones que necesiten protegerse en el exterior con denominaciones de origen.

El Arreglo de Madrid probó sus debilidades, incrementadas porque la jurisprudencia de algunos países toleraba el uso de nombres ficticios en un Estado, señalando que no era por sí solo constitutivo de ilícito del Artículo 10º del Convenio, o sea que existía parcialidad hacia los nacionales.

Para superar todo esto se propuso, por la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial, un nuevo pacto, que fue aprobado en la Conferencia de Revisión del Convenio de la Unión de Lisboa, en 1958. Las ideas implícitas en esta nueva Convención, que es el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen, son enteramente lógicas y racionales, sobre todo, en vista de que el Arreglo de Madrid no proporcionaba una buena protección. En primer lugar el nuevo Arreglo se dirige a las denominaciones de origen, y no a las indicaciones de procedencia. En segundo, porque en realidad, y como hemos visto líneas arriba se trata de dos cosas diferentes, y en un caso se busca una represión de la competencia desleal, y en el nuevo se intenta una protección directa de un derecho. En tercer término, el nuevo sistema es más consecuente, pues se protege esas denominaciones de origen a petición del Estado interesado, y una vez que éste en su interior ha establecido las denominaciones de origen que ameritan tutela. Además, se da oportunidad a los Estados para rehusar, la protección a la denominación propuesta, durante cierto término, si siente que se afectan sus intereses.

El Arreglo de Lisboa entró en vigor desde 1966 y México es parte del mismo desde el 11 de Junio de 1964. Actualmente cuenta con 16 países miembros. En el artículo 2º del Arreglo de Lisboa se define ya, por fin, a la denominación de origen, lo cual elimina muchos problemas. Ahí se dice: "Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una

localidad que sirva para designar un producto ordinario del mismo, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.

Para tener derecho a la protección internacional de una denominación de origen es menester satisfacer dos requisitos:

- A) El reconocimiento y la protección del Estado, previamente concedido, y
- B) La inscripción en el registro Internacional de Denominación de Origen, tal como están indicados en el Arreglo de Lisboa. (Art. 1º)

Por lo que se refiere a la inscripción en la Oficina Internacional, se encuentra regulado por el artículo 5º del Arreglo, y en los artículos 1º, 2º y 4º del Reglamento para la Ejecución del Arreglo de Lisboa. La denominación así inscrita gozará de la protección acordada en el Arreglo, así como la que conceden las normas internas de los países miembros del Arreglo en su caso. (29)

CONCEPTO DE DENOMINACION DE ORIGEN

Las denominaciones de origen son una parte especial de las designaciones geográficas, puede definirse como *“aquellos nombres de lugar o de región que se aplican legalmente a un producto agrícola, natural o fabricado, y que denota una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de elementos presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos particulares de manufactura u otras, que den reputación única al producto”*.

Las denominaciones de origen son, en cierta forma, marcas de un tipo especial, son marcas de un cuño singular que llaman la atención sobre la procedencia geográfica de la mercadería y son colectivas en el sentido de que cualquier producto o fabricante que pertenezca a esa circunscripción territorial puede usarla. En realidad las denominaciones de origen pertenecen al Estado.

Conforme a la legislación vigente, se entiende por denominación de origen *"El nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto ordinario de la misma y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos"*.

Las denominaciones de origen son parte de la riqueza natural. Para los países en desarrollo el cuidar de estos signos permite un comercio de exportación que es susceptible de equilibrar los términos de intercambio internacional y por ello resulta tan importante proteger este tipo de propiedad industrial, buscando la adecuada tutela internacional, pues podría arruinarse el mercado externo con productos competitivos de otras naciones, imitadores de las calidades o de las características del producto.

REGULACIÓN JURÍDICA.

La protección que la Ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI). El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañado de indicaciones tales como "genero", "tipo", "manera", "imitación" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Al recibir una solicitud de autorización de uso de una denominación de origen, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI) efectuara un examen de los datos y documentos aportados, y si a su juicio éstos no reúnen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquier elemento de la solicitud, requerirá al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses haga las declaraciones o adiciones necesarias.

Si los datos y documentos cumplen con los requisitos legales o son subsanados tras el requerimiento, se procederá al otorgamiento. La vigencia de las denominaciones de origen es de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI), renovables por periodos iguales en forma indefinida.

El usuario de una denominación de origen esta obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración, ya que de no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización.

El usuario autorizado de una denominación de origen puede transmitir su derecho a otro usuario, previa comprobación de que éste también cumple con los requisitos y condiciones establecidos para obtener el derecho a usar la denominación de origen. También puede, mediante convenio, permitir el uso de las denominaciones a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. Dicho convenio deberá ser sancionado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI). En los dos casos, convenio y transmisión, solo surtirán efectos, a partir de su inscripción en el Instituto.

Las causas por las cuales puede dejar de surtir efectos la autorización de uso de la denominación de origen como lo establece la propia Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 176, establece que son:

A) Por Nulidad.- Cuando se otorgue la autorización contraviniendo las disposiciones de la ley,

B) Por Cancelación.- Cuando el usuario use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección, y

C) Por Terminación de la Vigencia. (30)

II.II.V.- LAS FRANQUICIAS

Resulta evidente mencionar que debido a que este tema es la esencia de la presente tesis, él mismo será tratado ampliamente en el siguiente capítulo.

CAPITULO III

LAS MARCAS

Uno de los temas más importantes para el desarrollo de la presente tesis es la marca, por lo que indiscutiblemente es menester tratar y conocer todos aquellos elementos que la configuran todo ello como la antesala al tema medular de éste trabajo.

En el presente capítulo trataremos de desarrollar ampliamente la figura de la marca, su concepto, naturaleza jurídica, los métodos y formas de un registro marcario hasta llegar a las licencias de uso de una marca; lo anterior a efecto de lograr entender las repercusiones jurídicas y económicas a nivel empresarial y nacional produce.

III.I.- CONCEPTO.

Pocos son los autores que enfocados al estudio de esta figura jurídica proporcionan con claridad los elementos que la componen, uno de ellos es el Dr. Gabino Eduardo Castrejón García quien en sus distintas obras realiza un estudio minucioso de la marca citando a diversos autores extranjeros nos proporciona un concepto.

En primera instancia tenemos que para el francés Yves Saint Gail la marca *"puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular fabricante o comerciante, distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela; en el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía"* (31).

31.- Citado por: Castrejón García, Gabino Eduardo: *"Tratado Teórico-Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial"*. Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor. 1ª Ed. México 2001.

Para Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst la marca es *"un signo sensible puesto sobre un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros"*.

En términos generales, la actual doctrina francesa define la marca mediante su función esencial, o sea, la de distinción o diferenciación, así también hace referencia entre los objetos susceptibles de ser distinguidos por una marca, a los servicios.

En Italia, Ezio Capizzno afirma que las marcas se pueden definir como, *"aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, distinguiéndolos de otros iguales o similares y por eso confundibles"*.

En España, C. E. Mascareñas afirma que *"la marca es un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas"*.

Baylos Carroza indica que *"la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie"*.

Finalmente y con el objeto de ampliar un poco más la doctrina, transcribiremos algunas definiciones de algunos autores latinoamericanos.

En Colombia, Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a la marca como *"un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela"*.

En Costa Rica, Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba definen a la marca como *"cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros"*. En Guatemala, Eduardo Vázquez Martínez da el siguiente concepto de las marcas: *"Son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa"*. En Venezuela, Benito Sanzó emplea el término marca para indicar, *"el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en comercio"*.

En México, lo más reciente en esta materia, es la obra de Álvarez Soberanis intitulada, *"La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica"*, quien al referirse al tema que se analiza hace alusión a las cuatro corrientes doctrinales en relación a la definición de la marca, expuestas por el autor mexicano David Rangel Medina; y posteriormente dicho autor con el objeto de contar con una hipótesis de trabajo, cita las dos definiciones elaboradas por Yves Saint-Gal a las que ya hicimos mención, así también cita una definición propuesta por la OMPI, y finalmente, cuando se refiere al concepto económico de la marca nos indica que *"Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros"*. Omitiendo dicho autor proporcionar una definición jurídica de la marca, a no ser que este último concepto tenga tal alcance. (32)

32.- Citados por: Castrejón García, Gabino Eduardo.- *"El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial"*. Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor. 2ª Ed. México 2000.

De las definiciones antes citadas podemos establecer que la marca es un el símbolo mediante el cual se establece una relación entre productos y clientela. Esto es, es la relación que existe entre un fabricante o comerciante y los consumidores generando así las llamadas ganancias que dadas las calidades y cualidades de los producto ampara una marcas.

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, los autores Philip Kotler y Gary Armstrong, nos ofrecen las siguientes explicaciones: *"marca es un nombre, un término, un letrero, un símbolo o un diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o de un grupo de vendedores y diferenciarlos de sus competidores. Una marca es un nombre, término, letrero, símbolo, diseño o una combinación de ellos, que identifica al fabricante o el vendedor de un producto. Es la promesa de un vendedor de proporcionar constantemente a los compradores una serie específica de características, beneficios y servicios. Los consumidores consideran una marca como una parte importante de un producto y la marca puede añadir valor a un producto". (33)*

Finalmente haremos mención a lo que jurídicamente se entiende en nuestra legislación por marca:

La Ley de la Propiedad Industrial, el su artículo 88 señala que: *"Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".*

33.- Velasco García, Jorge Ernesto.- *"La Caducidad como Medio de Terminación de un Registro Marcario"*. Tesis. UNAM. México 2002.

Así mismo el artículo 96 de la citada Ley hace mención a las denominadas marcas colectivas, estableciendo que: *"Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros"*

Todo lo antes citado nos da la oportunidad de realizar un concepto de lo que es una marca teniendo así que es todo signo o conjunto de signos que proporciona a las personas físicas o jurídicas la exclusividad de los productos que elaboran o expenden, o la distinción entre la prestación de servicios de la misma especie o similares cuyo objetivo primordial es el de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla.

III.II.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA MARCA

Es un requisito inevitable el estudio de la Naturaleza Jurídica de la marca; en primer lugar porque debido a ella podremos entender el fundamento y la validez del derecho que conlleva la institución y en segundo lugar para poder ubicar la competencia de los tribunales en caso de conflicto.

Al respecto Luzzato señala que *"es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que la inspira, porque muchas veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley"*. (34)

34.- Citado por Nava Negrete, Justo en su obra *"Derecho de las Marcas"*. Ed. Porrúa. México 1985.

Es indiscutible que para poder estudiar institución jurídica es menester conocer las cuestiones que inspiraron su protección, al respecto y a fin de comprender la Naturaleza Jurídica de las marcas es necesario citar algunas de las diversas teorías que pugnan a su alrededor.

Existe una corriente de autores como Ferrara, Remella y Georges de Ro que sostienen que, el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta interés público en las marcas con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc.

Sin embargo, hay quienes afirman que el derecho de las marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir, se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado, en este sentido es la opinión de Paul Roubier y Pedro G. De Medina.

Durante mucho tiempo se admitió, que el derecho sobre las marcas, no era sino una manifestación del derecho mixto de la propiedad

Es evidente, que la marca tiene una relación de carácter funcional con los productos o servicios a los cuales distingue, no obstante, ambos bienes tienen una regulación jurídica propia entre sí, de tal manera que si el titular de una marca careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue con su marca, en nada afectaría el derecho de propiedad que tiene sobre ésta.

En nuestro punto de vista, el derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero (en su función social) sobre bienes inmateriales toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir, con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

Para Ledesma, define la naturaleza jurídica de la marca manifestando que *"basta tener en cuenta que es suficiente inscribir un signo y hacer uso del mismo para tener un derecho exclusivo sobre de él, mas ello acontece sólo con relación al objeto para el que hubiera sido solicitado y no con sujeción a la libre voluntad de su uso, por parte de la persona que lo hubiere obtenido"*

Por lo que es inevitable establecer que la naturaleza del producto al que la marca ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca. (35) Al respecto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impone a quien efectúe el depósito o registro de una marca el cumplimiento de una serie de condiciones y formalidades, lo mismo ocurre cuando una vez registrada pretende llevar a cabo determinados actos (licencia de uso, transmisión, etc.), en la relación con su marca, es decir, existe toda una estructura formal en torno a la regulación jurídica de las marcas que sería insostenible afirmar jurídicamente que el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad ordinaria, pues tendríamos que admitir un sinnúmero de excepciones. Por estas razones, consideramos que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista.

Conforme a lo anterior, y una vez desarrolladas las diversas teorías, tendencias y opiniones sobre la naturaleza jurídica de la marca, se puede concluir que a la misma en sí, no deberá asignársele el adjetivo simplista de Derecho de Propiedad Privada, sino llegar a la conclusión de que ese derecho de propiedad es funcional y susceptible de valorización, siempre y cuando se piense en razón al sentido y en beneficio común de la sociedad, es decir, a un interés colectivo, que conforme a los principios generales del derecho y el orden positivo mexicano está por encima del interés particular.

En efecto, la marca no es, en ningún caso, un bien como tal sino un interés protegido por el Estado y que para poder aplicarla y protegerla es necesario conocer a la empresa, debido a que a marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la mercancía, de tal manera que el derecho a la marca no es más que un aspecto del derecho sobre el aviamiento del producto o servicio a proteger

Como se podrá observar al Estado le interesa que el orden público y el interés social sean factores preeminentes a los intereses particulares, así también, intensificar sus propósitos para evitar toda aquella actividad monopolística y por ende reprender la competencia desleal, pues de lo contrario redundaría en perjuicio de los fines que persigue. (36)

III.III.- FUENTES DEL DERECHO MARCARIO

III.III.I.- FUENTES FORMALES

En el derecho marcario, como en cualquier rama del derecho existen fundamentalmente dos fuentes principales; las denominadas formales dentro de las que podemos encontrar algunas suplementarias y las denominadas fuentes materiales.

Dentro de las fuentes formales en primera instancia encontramos el artículo 28 Constitucional, enfatizando que todos los principios del derecho en relación a la libre concurrencia y la competencia leal, quedan rebasados y se le otorga a la actividad humana creadora, un cierto monopolio en su creación, es decir, que solo el autor de una marca, del invento o de la mejora de éste puede explotar mercantilmente esta actividad.

Ahora bien citando al Doctor Gabino Eduardo Castrejón García, el principio de legalidad es en sí una fuente definitivamente formal en todo lo que se refiere al Derecho Marcario, lo anterior con fundamento en la existencia de un reconocimiento expreso por parte de la autoridad para que la potestad de uso pueda llevarse acabo de una forma segura y libre. A mayor abundamiento, la legislación deberá de establecer la forma y términos del reconocimiento para que exista una protección legal.

Aunado al precepto anterior se encuentra el artículo 89, fracción XV Constitucional, el cual delega al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar al autor el reconocimiento de una marca, pues establece dentro de las facultades del Presidente de la República el siguiente texto: *"Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los distribuidores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria"*.

En aras de este principio de legalidad y cuya importancia no es necesario repetir, pero a efecto de entender dicho principio citaremos al Doctor Gabino Castrejón, quien en términos generales nos explica *“Esa facultad debe distinguirse (facultad discrecional de la administración pública de obrar libremente) del poder arbitrario, pues mientras éste representa la voluntad personal del titular de un órgano administrativo que obra impulsado por sus pasiones, sus caprichos o preferencias, aquella, aunque constituye la esfera libre de la actuación de una autoridad, tiene un origen legítimo, como lo es la autorización legislativa y un límite que en el caso extremo que no este señalado en la misma Ley o implícito en el sistema que ésta adopta, existe siempre en el interés general que constituye la única finalidad que puede perseguir la autoridad administrativa. Por ésta razón, mientras una orden arbitraria carece en todo caso de fundamento legal, la orden dictada en uso de la facultad discrecional podrá satisfacer los requisitos del artículo 16 Constitucional (de donde emana el principio de legalidad”.* (37)

Evidentemente con lo antes vertido podemos encuadrar el marco jurídico formal que proporciona la normatividad en el Derecho de Propiedad Industrial y en este caso a las marcas. Otro concepto de importancia dentro de las fuentes formales del Derecho Marcario es el que se encuentra ubicado en el artículo 73, fracción X de nuestra Constitución Política, el cual establece las facultades que tiene el Congreso de la Unión que a la letra dice: *“Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria, cinematografía, comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y crédito, energía....”*, evidentemente el legislador no expresa textualmente a la Propiedad Industrial, pero bien resulta evidente que el Derecho Marcario podría encuadrarse a dicho texto.

37.- Castrejón García, Gabino Eduardo.- *“Derecho Administrativo Mexicano”*. Tomo I. Primera Edición Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor. México 2000.

Finalmente y en relación con las fuentes formales es evidente que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito, así como del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, serán en sí las fuentes formales a través de las cuales se genera el Derecho de las Marcas y que otorga la seguridad jurídica a todas y cada una de aquellas personas que se dedican a la industria, como lo sería el establecimiento de una marca y sin lugar a dudas las promociones para llevar a cabo una mejor comercialización de dicha marca.

III.III.II.- FUENTES SUPLEMENTARIAS

Por lo que se refiere a las fuentes suplementarias y que también corresponde a la legislación, encontramos el Código Civil, el Código Penal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Federal de Procedimientos Penales; en cuyos preceptos enmarcan los conceptos de propiedad (Código Civil), y plagio y piratería (Código Penal) entre otros, tomando como base el bien jurídicamente tutelado a la Propiedad Industrial.

III.III.III.- FUENTES MATERIALES.

Por último hablaremos de lo que se considera fuente material en el derecho marcario que no es más que otra cosa que el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la marca, con todas y cada una de las formalidades y términos que para ello se establecen.

Al respecto el Autor David Rancel Medina, nos ofrece la siguiente explicación: *" las reglas de interpretación e integración de la Ley en el Derecho Mexicano, se encuentran establecidas en el artículo 14 Constitucional; el artículo 19 del Código Civil para el Distrito Federal, reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no solo a la Sentencia, sino en*

general a la interpretación e integración de la Ley en las controversias judiciales, disponiendo que estas deberán de resolverse conforme a la letra de la ley o su interpretación jurídica. A falta de Ley se resolverán conforme a los Principios Generales del Derecho".

"El alcance de la expresión Principios Generales de Derecho se ha fijado por la suprema corte de Justicia de la Nación diciendo que son los principios consignados en alguna de nuestras leyes teniendo por tales no solo las mexicanas que se han expedido después de la Constitución Federal del país, sino también las anteriores".

"Finalmente es necesario establecer que el resultado de todo procedimiento realizado ante las autoridades administrativas, será, pues en sí, la fuente material del mismo" (38)

En consecuencia el Derecho Comparado, la doctrina y el resultado jurídico de los procedimientos formarán las fuentes materiales del derecho a la marca, con la finalidad de crear la seguridad jurídica de los que en ella intervengan.

III.IV.- REGISTRABILIDAD DE LA MARCA.

III.IV.I.- EL REGISTRO COMO FUENTE.

Evidentemente al tratar este punto nos estamos refiriendo fundamentalmente al Derecho Positivo vigente que rige actualmente la materia de la propiedad Industrial, es decir a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de Junio

38.- Rancel Medina, David.- *"Tratado de Derecho Marcario"*. Ed. Porrúa, México.

de 1995. Es inobjetable que dentro de las fuentes del derecho exista la norma vigente bajo la cual se rigen los destinos de las conductas humanas y acciones jurídicas que se tornan en el mundo del ser y del deber ser. Sobre estas bases, debemos de abarcar en el presente estudio la actual legislación, que por sus características tiene innovaciones a la materia objeto del presente trabajo.

III.IV.II.- MARCA REGISTRABLE

Nuestra actual legislación en su artículo 89 señala en forma genérica aquellas denominaciones, figuras o determinaciones y figuras en forma conjunta, que pueden ser susceptibles de registro, refiriéndose a:

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

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en aquellos a los que expresamente la ley considera como no registrables, y

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

De lo anterior se desprenden las reglas generales de registrabilidad de una marca, pero como cualquier regla general contiene excepciones las cuales se encuentran ubicadas en nuestra legislación y mismas que se trataran en el siguiente punto.

Sin embargo, es menester reiterar que la naturaleza de la marca desde el punto de vista jurídico, económico y social es básicamente se distinción para identificar ante el publico consumidor los servicios o productos que se van a amparar bajo la misma, ante sus iguales o semejantes en el Mercado Nacional.

III.IV.III.- MARCA NO REGISTRABLE

Como excepción a la regla general, el artículo 90 de la Ley de la Materia establece diversas hipótesis o circunstancias bajo las cuales no podrá registrarse una denominación o signo distintivo, discrepando el suscrito el término de marca, ya que éste se configura, una vez que se obtiene el registro respectivo. Amén de la terminología, tal disposición legal establece en forma taxativa las hipótesis en las que no se puede registrar un signo distintivo:

ART.- 90.- No serán registrables como marca:

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

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

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

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

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

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier País, Estado, Municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos, o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

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

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

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indique la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

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

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, se han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en las líneas directas y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

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

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

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estima notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

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

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

prestación de los servicios que se pretenden amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, sí no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Como se puede observar, las hipótesis de no registrabilidad de un signo distintivo, tienden fundamentalmente a proteger los derechos inherentes del titular de un registro marcario, por lo que hace al aspecto jurídico, económico y comercial, asimismo se resguarda a la colectividad, bajo la cual se encuentran inmersos tanto productos en caso de denominación de origen, como el público en general, quien al final de cuentas es el que resulta engañado en su momento por aquellos "piratas comerciales" que existen hasta la fecha, aunque es probable que nuestra actual legislación varíe en cuanto a algunas, la celebración del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos de América y México, el fondo y objetivo de tales normas jurídicas no podrán variar, ya que la producción de la propiedad industrial no puede ser considerada única y exclusivamente a nivel nacional, sino que tal protección se extiende a todos y cada uno de los países del mundo, y fundamentalmente protege los intereses personales en función al beneficio colectivo que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece, así como nuestra Constitución General de la República.

Es por ello, que los preceptos legales de registrabilidad y no registrabilidad de un signo son fuente de la marca en virtud de que el Derecho Positivo es la vida y existencia de cualquier Institución Jurídica ya sea en nuestro país o a nivel internacional. **(39)**

39.- Castrejón García, Gabino Eduardo.- *EL Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*. 3ª Edición. Cárdenas Editor y Distribuidor. México 2003.

III.V.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA.

Como bien se he mencionado en líneas anteriores una de las obligaciones que conlleva el registro de una marca y que proporciona su validez es la necesidad de que el titular haga uso y explotación de la misma en los términos y condiciones en que le fue otorgado su registro.

En efecto para mantener vigentes los efectos de un registro marcario es menester que la misma sea usada en los productos o servicios para los cuales se solicitó ya que de lo contrario se producirá la cancelación de dicho registro.

El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas registradas o no.

Otra obligación que tiene inmerso el registro de una marca es el establecido por los artículos 136 y 137 de la ley de la materia; los cuales establecen la necesidad de inscribir cualquier acto que afecte el ámbito jurídico de la marca ante el propio Instituto de la Propiedad Industrial.

Por lo que a este punto se refiere el titular del registro marcario podrá conceder mediante convenio licencias de uso a una o más personas con relación a todos o a alguno de los servicios a los que se aplique dicha marca.

Para inscribir un acto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de dicho instituto.

Evidentemente con la creación de una marca su titular tendrá la posibilidad de dominio o disposición e incluso de explotación de la misma siempre y cuando cumpla con todas aquellas obligaciones derivadas de su registro y que en efecto haga uso de ese derecho en la forma solicitada.

III.VI.- CLASIFICACION DE LA MARCA

Para su mejor protección jurídica las marcas se encuentran clasificadas de acuerdo a su objeto: A) Productos y B) Servicios; y de acuerdo a su formación: A) Marcas Nominativas, B) Innominadas, C) Mixtas, D) Tridimensionales y Colectivas.

En primer término veremos la clasificación de la marca de acuerdo a su objeto:

I. PRODUCTOS

CLASE 1

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamento) destinados a la industria.

CLASE 2

Colores, barnices, lacas, conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera, madera, tintes, molientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada preparaciones para limpiar, pulir desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

CLASE 4

Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado, bujías, mechas.

CLASE 5

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materias para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

CLASE 6

Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales.

CLASE 7

Máquinas y herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

CLASE 8

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar.

CLASE 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalación, de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción

de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores extintores.

CLASE 10

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, materiales de sutura.

CLASE 11

Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12

Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima.

CLASE 13

Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos de artificio.

CLASE 14

Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojerías e instrumentos cronométricos.

CLASE 15

Instrumentos de música.

CLASE 16

Papel, cartón y artículos de estas materias, artículos de encuadernación; fotografías, papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto aparatos); materias plásticas para balaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de imprenta, clichés.

CLASE 17

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarniciones.

CLASE 19

Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez, y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.

CLASE 20

Muebles, espejos, marcos, productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

CLASE 21

Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapeados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

CLASE 22

Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases), materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.

CLASE 23

Hilos para uso textil.

CLASE 24

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.

CLASE 25

Vestidos, calzados, sombrería.

CLASE 26

Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas, flores artificiales.

CLASE 27

Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos, tapicerías murales que no sean en materias textiles.

CLASE 28

Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29

Carne, pescado, aves y piezas de caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

CLASE 30

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

CLASE 31

Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta.

CLASE 32

Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

CLASE 34

Tabaco, artículos para fumadores, cerillas.

II. SERVICIOS**CLASE 35**

Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

CLASE 36

Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

CLASE 37

Construcción, reparación, servicios de instalación.

CLASE 38

Telecomunicaciones.

CLASE 39

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes.

CLASE 40

Tratamiento de materiales.

CLASE 41

Educación, formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42

Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores, servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

Otra clasificación que encontramos en las marcas es de acuerdo a su creatividad, esto es, Marcas Nominativas, Innominadas, Mixtas, Tridimensionales y Colectivas.

A) Marcas Nominativas.- Son todas aquellas marcas que se encuentran conformadas por una frase o palabra o conjunto de palabras. La importancia de este tipo de marcas radica en que se debe distinguir de las de su misma especie tan solo por la fonética. De igual forma podrán registrarse los nombres propios siempre que éstos no se confundan con una marca registrada o con un nombre comercial.

B) Marcas Innominadas.- Es aquella que se encuentra formada por una imagen, un dibujo o una señal, evidentemente este tipo de marcas se distingue porque solo podrá ser identificad visualmente.

C) Marcas Mixtas.- Son aquellas marcas que se encuentran conformadas tanto de figuras o dibujos como de palabras o frases y se muestran como un conjunto distintivo.

D) Marcas Tridimensionales.- Son todas aquellas marcas compuestas por envoltorios, empaques, o envases, la característica esencial de este tipo de marca es que distinguen a los productos de los de su especie por la forma o presentación.

E) Marcas Colectivas.- Es aquel signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios designen, ello con la finalidad de distinguir en el mercado sus productos o servicios de terceros que no formen parte de dicha asociación o sociedad y que utilicen el mismo campo industrial o comercial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en la Gaceta la lista alfabética de productos y servicios con indicación de la clase de la que esté comprendido cada producto o servicio.

Los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se consideran especies, se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establecerá los criterios e interpretación y aplicación hasta esta clasificación.

III.VII- LA LICENCIA DE USO DE UNA MARCA.

La licencia de uso de una marca es una figura relativamente nueva en el derecho marcario cuya finalidad es evitar abusos o los inconvenientes para la economía del país que podría derivar del derecho exclusiva para el uso de una marca.

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, la licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los servicios a los que se aplique dicha marca. Es decir, las marcas podrán enajenarse en todo o en

parte, puesto que tienen valor patrimonial y representan por lo común una parte importante del activo de un negocio.

Para que el titular de una marca pueda conceder una licencia de uso de la misma deberán de observarse las formalidades y los medios establecidos en la legislación de la materia y siempre que la misma sea inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria.

Existen algunas restricciones para el otorgamiento de las licencias, dentro de las que encontramos la restricción de otorgar licencias de cualquier tipo de marcas, es decir, no podrán expedirse una licencia de uso de marca libremente, esto, debido a que existen cierto tipo de ellas cuya cesión irrestricta repugna a los presupuestos de la leal competencia comercial, ejemplo de ello sería las marcas que se encuentran ligadas, pues, no podrá cederse una sin la otra.

Otra restricción para poder otorgar licencias es que deberá hacerse solo sobre marcas que se encuentren vigentes y además que se encuentren registradas de conformidad con los ordenamientos y que no aparezca que hayan dejado de usarse. **(40)**

Toda transmisión de derechos patrimoniales del titular será onerosa y temporal. La licencia de uso deberá de otorgarse expresamente con tal carácter y atribuirá, al licenciataria, salvo pacto en contrario, la facultad de explotar la marca con exclusión de cualquier otra persona y de otorgar autorizaciones exclusivas a terceros.

40.- Sepúlveda, Cesar.- Ob. Cit.

Para inscribir una licencia de uso en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fija el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todas ellas. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función al número de solicitudes, o registros involucrados.

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

- A) Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia;
- B) Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y
- C) Por orden judicial,

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

La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida una licencia, se considera como realizado por el titular de la marca.

De lo antes vertido podríamos mencionar que la licencia de uso de una marca es la autorización a un tercero por parte del titular de la misma para explotarla, siempre y cuando se cumplan con las normas que establece la ley. En efecto la licencia de uso proporciona al licenciatarlo el beneficio de vender o prestar servicios bajo una marca ya conocida, que como ya hemos mencionado con anterioridad el renombre que ello produce se transforma en beneficios económicos para quién detente dicha autorización.

III.VIII.- MODOS DE TERMINACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO

Existen cuatro diversas formas de dar por terminado un registro marcarlo, la nulidad, la extinción, la caducidad, la cancelación y la expropiación.

III.VIII.I.- LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

La nulidad en términos generales es la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración. La nulidad podrá ser absoluta o relativa **(41)**

41.- De pina, Rafael.- "Diccionario de Derecho". Editorial Porrúa. México1995

En efecto, y según lo establecido por el autor Antonio de J. Lozano existirá la nulidad cuando el acto está tocado de un vicio radical que le impide producir efecto alguno; ya sea que no haya sido ejecutado con las formalidades prescritas en la ley, ya sea que se halle en contradicción con las leyes o las buenas costumbres, o ya sea que se haya celebrado con personas a las que no puede suponerse voluntad.

(42)

En materia de Propiedad Industrial y en específico con la figura de la marca el maestro Cesar Sepúlveda nos señala: "Debe hacerse en primer lugar una distinción que, aunque aparentemente sutil, es bastante práctico y es la que existe entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales. El caso es bastante raro, pero de realizarse el supuesto, esa nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma regular" (43)

Nuestra legislación al respecto en su artículo 151 establece:

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

I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación del registro de la marca;

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la

42.- Citado por Nava Negrete, Justo.- Ob. Cit.

43.- Citado por Castrejón García, Gabino E.- Ob. Cit.

solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o semejantes productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III.- El registro se hubiese otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud;

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

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

Las acciones de nulidad que se derivan del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Consecuentemente, podemos resumir que la nulidad del registro marcario procede siempre que la nulidad afecte el interés jurídico, llámese público o privado, debiéndose obviamente acreditar el mismo.

Ahora bien, podemos afirmar que los efectos del registro marcario nulificado son fundamentalmente los siguientes:

- A) Cesación de los derechos originados por el registro otorgado;
- B) Carencia inmediata de interés jurídico otorgado originalmente al titular del registro nulo;
- C) Establecimiento de medidas tendientes al retiro de los servicios o productos del mercado nacional que sean identificados con un registro nulo, y
- D) Aplicación, en su caso, de sanciones o ejercicio de la acción penal para el titular de un registro nulificado.

De acuerdo a lo anterior, establecemos que la nulidad a que se contrae un registro nulo es relativa en cuanto al lapso que se le otorga para la cesación de los derechos, hasta en tanto se decrete la nulidad; siendo absoluta tal nulidad cuando es legalmente firme la resolución que la declara. **(44)**

III.VIII.II- LA EXTINCION DEL REGISTRO MARCARIO.

En primer término debemos entender que se entiende jurídicamente por extinción. Para el maestro Rafael De Pina la extinción es la desaparición de los efectos de una relación jurídica o de un derecho.

A mayor abundamiento, la extinción genéricamente es la desaparición de un vínculo o ligazón que existe entre las personas capaces jurídicamente, derivado de un acto reconocido por la ley y que origina derechos y obligaciones.

44.- Sepúlveda, Cesar.- Ob. Cit.

Por lo que hace al concepto de extinción en materia de marcas se debe de entender como la pérdida o desaparición del derecho de un titular de un registro marcario para el uso exclusivo del mismo. Esta extinción se encontraba marcada con mucha claridad en nuestra anterior legislación, fundamentalmente en lo que se refería al artículo 117 que establecía la obligatoriedad del uso de una marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de expedición del registro.

Sin embargo en nuestra actual legislación no existe concepto o definición legal, ya que dicha figura no se encuentra contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, si se contempla una variante que bien podría aplicarse al caso y es la que enmarca el artículo 128 el cual establece que la marca deberá de usarse en los términos y formas en los que fue registrada.

Los efectos primordiales de la extinción de un registro marcario son la pérdida o desaparición del derecho que tuvo el titular de un registro marcario para usar en forma exclusiva un signo distintivo reconocido por la legislación de la materia y las autoridades respectivas, debiendo hacer hincapié que las causales de extinción de un registro marcario se deben principalmente a la pasividad o falta de interés del titular de la marca, ya sea para cumplir con los requisitos que nuestros ordenamientos legales señalan o de omitir ejercitar acciones tendientes a la defensa de los derechos de propiedad industrial que les otorga el registro.

III.VIII.III.- LA CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

Sobre el particular es importante hacer la mención de que al referimos a la caducidad en el derecho es importante ver sobre que materia se va a tratar, porque

doctrinalmente no resulta equivalente hablar de caducidad en materia civil, mercantil, procesal o marcaria.

El concepto genérico de la caducidad establece que es a extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso por inactividad.

En Materia procesal, se trata, pues, de una institución extintiva del proceso, pero no de la acción deducida, debiéndose tomar la palabra acción en el sentido del derecho sustantivo hecho valer. La base de la caducidad de la instancia es el interés social en acortar la duración de los pleitos, siendo ésta una institución de orden público y que las partes por convenio no pueden renunciar, modificar o alterar porque ésta más allá de la autonomía de la voluntad.

En materia marcaria, la caducidad cambia por completo su naturaleza como Institución Jurídica teniendo una muy marcada concepción distinta a la mencionada en materia procesal.

En efecto, en el Derecho de Propiedad Industrial se habla de caducidad como forma de extinción de un registro marcario, no por la paralización en sí de un procedimiento, sino por la falta del titular de una marca a las diversas disposiciones encuadradas en la Ley de la materia, tendientes a mantener vigentes tales registros marcarios. Para nuestra legislación en materia de derecho marcario la caducidad se da como consecuencia de la falta de renovación y uso de una marca.

El artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial establece los requisitos de procedibilidad para que un registro marcario se extinga por caducidad, señalando que:

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

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

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Consecuentemente podemos concluir que en la actualidad y conforme a nuestras disposiciones vigentes, la caducidad como forma de extinción de un registro marcario procede cuando su titular se abstiene de renovar y usar la misma en los términos y condiciones establecidas por la ley de la materia y su reglamento.

Como en las anteriores figuras que ya hemos analizado, los efectos de la caducidad son fundamentalmente:

- A) Extinción del registro;
- B) Cesación de los derechos derivados de dicho registro, y
- C) Cesación de efectos contra terceros.

Es decir, la extinción de hecho y de derecho de la marca.

III.VIII.IV.- LA CANCELACION DEL REGISTRO MARCARIO

Genéricamente se entiende por cancelación la anulación o cese de los efectos de una obligación o derecho por las causas o motivos que le hayan dado origen.

En materia de marcas podría definirse como la terminación de en registro por causas voluntarias o de interés público, requiriéndose la declaración administrativa por parte de la Secretaría de Economía por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CANCELACION VOLUNTARIA

El artículo 154 de la ley de la materia al respecto establece: "El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La secretaria podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos en que establezca el reglamento de esta ley".

En otro orden de ideas, en el caso que nos ocupa es la voluntad del propio titular quien ocasiona tal situación jurídica, independientemente de las causas que tuviere el titular de la marca para tal determinación.

CANCELACION POR SANCION

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

En el caso concreto la actitud del titular de la marca es la razón primordial o básica de generar la transformación de está en una denominación genérica al abstenerse de utilizar los mecanismos de hecho y de derecho con los que pudiera contar para evitar ante

terceros tal transformación. Es por ello que la cancelación en estos términos deberá de tomarse como una sanción, es decir, nuestra legislación sanciona la pasividad del titular de la marca al permitir su transformación.

CANCELACION POR DISPOSICION DE LA LEY

Esta forma de cancelación es regulada prácticamente en forma escueta por el artículo 155 de la ley de la materia en donde señala que la cancelación puede operar cuando tenga algún interés la Federación; es decir que en el caso concreto y cuando un registro marcario sea susceptible de adentrarse en los intereses de la Federación, el Instituto podrá cancelar de oficio la marca. (45)

AVIV.- LA EXPROPIACION DEL REGISTRO MARCARIO

La expropiación es una figura jurídica que por su naturaleza tiende a sacrificar los intereses particulares en función de la protección del interés público, es una figura regulada principalmente por la Constitución General de la República en su artículo 27. Sin embargo y debido a su basta regulación y doctrina en el presente punto solo trataremos los puntos que a merced del criterio de la suscrita considero importantes para ubicar nuestro tema principal.

Citando al maestro Rafael De Pina la expropiación podrá definirse como la: "Limitación del derecho de propiedad en virtud de la cual el dueño de un bien, mueble o inmueble, queda privado del mismo, mediante o previa indemnización, en beneficio del interés público".

45.- Castrejón García, Gabino E...- Ob. Cit.

El estado en efecto tiene derecho a exigir el sacrificio de una propiedad por causa de interés público, pero esta causa debe justificarse legalmente, y el propietario ha de quedar satisfecho no sólo del valor de la cosa de que se priva, sino también de los daños y perjuicios que pueda causarle la expropiación.

El gobierno podrá expropiar las cosas que pertenezcan a los particulares y que se consideren como notables y características manifestaciones de nuestra cultura nacional, de acuerdo con la ley especial correspondiente.

Sin embargo para que ello pueda ser, es menester cumplir con anterioridad con una serie de requisitos que la misma constitución establece.

El maestro Burgoa al hacer su estudio constitucional sobre este aspecto, señala: "Constitucionalmente, pues la expropiación por causas de utilidad pública exige el cumplimiento o existencia de estos dos elementos o condiciones: **a)** que haya una necesidad pública, y **b)** que el bien que se pretende expropiar sea susceptible de producir la satisfacción de esa necesidad, extinguiéndola. No concurriendo dichas dos circunstancias, cualquier apropiación que se decrete respecto de un bien, es evidente y notoriamente inconstitucional".

En efecto (ya hemos dicho que) la expropiación, según lo manda el artículo 27 constitucional, sólo procede por causa de utilidad pública y mediante indemnización. En otras palabras, si no hay causa de utilidad pública, el acto expropiatorio es abiertamente inconstitucional.

Podrán ser materia de expropiación todos los bienes muebles e inmuebles, con excepción del dinero.

La expropiación siempre opera en casos particulares, concretos y limita su acción a los bienes expropiados.

Son susceptibles de expropiación:

- A) Bienes inmuebles;
- B) Limitaciones al derecho de propiedad, artículo 12 de la Ley de Atribuciones;
- C) Bienes muebles y expropiación de derechos.
- D) Empresas mercantiles y negociaciones industriales inspiradas en propósitos de interés social;
- E) Los demás bienes muebles e inmuebles que fije la ley, con excepción del dinero, la pequeña propiedad agrícola y ganadera en explotación a que se hace referencia el artículo 27, fracción XV de la Constitución; las cosas futuras;
- F) Los derechos de autor, artículo 62 de la ley respectiva. (46)

Hecho lo anterior y conforme al análisis sobre la institución de la expropiación realizado con anterioridad podemos afirmar que la expropiación no puede ser considerada una forma de terminación de un registro marcario si se toma en cuenta que:

- A) La marca en sí forma parte del patrimonio del titular;

B) Si bien es cierto que la expropiación afecta bienes muebles e inmuebles que forman parte de su legítimo titular, ello por causa de interés público, también lo es que la afectación en ninguna forma tiene como objetivo el extinguirlas en el tiempo o en el espacio, sino que de la funcionalidad que tuviere se continuara pero bajo la directriz de la autoridad expropiante;

C) En tales condiciones, y en el supuesto de que la marca como parte del acervo patrimonial de su titular fuere susceptible de expropiación, no se extinguiría d ninguna forma, sino que continuaría surtiendo sus efectos legales, con la salvedad del procedimiento de expropiación.

Lo anterior se concluye en virtud de que cuando se presenta una forma de terminación de un registro marcario sus efectos inmediatos e inminentes serían precisamente el de cesar sus efectos jurídicos, hipótesis que no se concreta al hablar de la institución jurídica de la expropiación. **(47)**

CAPITULO IV

LA FRANQUICIA

IV.1.- CONCEPTO

Aportar una definición de franquicia en el ámbito de nuestro país es importante debido a lo novedoso y reciente de la institución, en efecto, podría decirse que la franquicia es una institución de nueva creación en la materia de la Propiedad Industrial ya que no fue sino hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1995 y su reglamento cuando empezó a regularse esta figura jurídica y que es considerada como una variable de la Licencia de Uso de una Marca.

En la adecuada y efectiva definición de la franquicia está implicado un valor importante. Tanto el empresario que otorga una franquicia como el sujeto que la adquiere deben saber que el objeto del acuerdo que celebran es, precisamente el otorgamiento de la misma. Lamentablemente en nuestros días hay ocasiones en que se confunde a la franquicia con otras figuras o contratos: tal es el caso de la licencia o concesión de marcas y el de la distribución. Es por ello que es importante definir a la franquicia y establecer la diferencia que existe con otras figuras semejantes.

En primer lugar, es importante mencionar la definición que nuestra legislación le da a la franquicia. El artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: *"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 conceda pueda producir o vender o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,*

tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se le pretenda 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 lo vertido en el párrafo anterior podemos deducir que en la franquicia existe una relación en donde quien otorga la franquicia y quien goza de ella aportan valores y talentos que son complementarios y que permiten la eficaz conducción de un negocio; el primero aporta su nombre comercial o marca, así como todos sus conocimientos y experiencia en el negocio, mientras que el segundo aporta la inversión y su trabajo para el desarrollo y operatividad del mismo.

En efecto, la franquicia no sólo es una figura que puede estudiarse en su ámbito jurídico, sino también, y en virtud de tratarse de derechos intelectuales, desde su ámbito comercial, por lo que podría considerársele como un método o forma para hacer negocios y que involucra la comercialización de productos o servicios.

La franquicia es un sistema o método de negocios en donde una de las partes denominada *franquiciante*, le otorga a la otra denominada *franquiciatario*, la licencia de uso de su marca y/o nombre comercial, así como sus conocimientos y experiencias (*know-How*), para la efectiva y consistente operación de un negocio.

Haciendo un análisis de los elementos que conforman a la franquicia podemos encontrar que la licencia de uso de un nombre comercial y/o marca no es más que uno de los elementos del acuerdo. En efecto, en la franquicia, además de otorgarle la licencia para el

uso y explotación no exclusiva de su marca o nombre comercial, el franquiciante le transmite al franquiciatario una gama de conocimientos y experiencias que permiten a éste último llevar a cabo la operación eficaz del negocio franquiciado.

Así pues, observamos que la licencia de la marca no es más que uno de los elementos de propiedad industrial que comprenden el contrato de franquicia, lo anterior y como lo mencionamos en el capítulo que antecede en la Licencia de Uso de una Marca el otorgante concede el uso de la misma como el elemento distintivo de todo un sistema que puede comprender, pero no limitarse, a las experiencias, conocimientos, formulas ,recetas controles administrativos, patentes, técnicas y lineamientos operativos del otorgante. La marca, es pues, otro de los elementos que harán, o no, exitosa a la franquicia. La tecnología en su conjunto y la forma en la que el franquiciante es capaz de transmitirla a sus franquiciatarios constituye, el elemento más importante para el éxito del negocio. Confundir a la licencia de marcas con la franquicia sería tanto como sustraer a esta última los conocimientos y el Know-How que son indispensables para la operación del negocio.

(48)

Conforme a lo anterior, se puede concluir que, en efecto, la licencia de uso de una marca es el antecedente jurídico más cercano a la franquicia, pero que, se está ante una franquicia cuando además de transmitir una marca o nombre comercial, el franquiciante transmite a un tercero denominado franquiciatario toda la información y conocimientos (Know-How) necesarios para la prestación de servicios o venta de productos de manera uniforme tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los mismos y lograr una efectiva operatividad de un negocio.

En efecto la franquicia es un negocio exitoso gracias a que la calidad de sus productos o servicios deriva de los métodos operativos, comerciales y administrativos que son utilizados y que por lo mismo le dan un reconocimiento generalizado en la preferencia del público consumidor.

IV.II.- CLASIFICACION DE LA FRANQUICIA.

Para un mejor entendimiento de lo que es una franquicia encontramos que se han reconocido distintos grados de funcionamiento y complejidad, que a su vez, han permitido la siguiente clasificación:

A) FRANQUICIA PUNTO DE VENTA.- Es la franquicia comúnmente conocida, en la cual el franquiciante licencia su marca y así mismo transmite conocimientos y asesoría técnica al franquiciatario con el objeto de lograr una misma uniformidad, calidad e imagen de los servicios que presta o los bienes que vende ante el público consumidor.

B) FRANQUICIA MAESTRA.- Es cuando el franquiciatario o contratante de la franquicia puede a su vez otorgar a nombre del franquiciante subfranquicias a terceros interesados.

C) FRANQUICIA DE PRIMERA GENERACION.- Son aquellas donde el franquiciante capacita y asesora al franquiciatario, a efecto de que venda directamente al público consumidor un producto terminado que el franquiciante le distribuye.

Se le denomina así en virtud de la limitada información y conocimientos que el franquiciante otorga al franquiciatario, que dista de constituirse en un sistema integral para la operación de una franquicia.

D) FRANQUICIAS DE SEGUNDA GENERACION.- Son aquellas donde el franquiciante además de la capacitación y asesoría enseña al franquiciatario a producir el

producto o prestar el servicio bajo los mismos estándares de calidad; de manera que el franquiciatario conoce los métodos de elaboración del producto o de la prestación del servicio, y puede venderlos ante el público consumidor sin necesidad de que el franquiciatario le entregue el producto terminado.

Es decir, incluye, en forma integral, su nombre comercial o marca, sus conocimientos y experiencia en la operación del negocio, sus criterios o especificaciones para la construcción o adaptación de local, los parámetros y requisitos que deberá cumplir el franquiciante para la selección y contratación de personal, en la publicidad y promoción de la franquicia y, en general, la forma en que deberá conducir las riendas del negocio. (49).

IV.III.- ANTECEDENTES DE LA FRANQUICIA

IV.III.I.- ANTECEDENTES HISTORICOS

Los orígenes más remotos de la franquicia se encuentran en la Edad Media, donde las autoridades gubernamentales y eclesiásticas otorgaban a determinados individuos facultades que originalmente les correspondían a ellos, como es el caso del mantenimiento del orden civil, impartir justicia y cobro y establecimiento de impuesto, por lo que se refería a la Iglesia Católica se otorgaba un tipo de franquicias a oficiales que fungían como recolectores de impuestos.

Sin embargo, esta facultad, por llamarlo de alguna manera, evolucionó hacia lo que hoy se conoce como concesión administrativa, la cual no obstante de tener algunas similitudes con la franquicia, no es objeto del presente estudio.

49.- Magaña Rufino, Manuel.- Ob. Cit.

La franquicia como se le conoce hoy en día, surgió hace poco tiempo al establecerse una relación de ventas entre un proveedor (franquiciante) y un distribuidor (franquiciatario) en la que el distribuidor adquiere cierta identidad del proveedor.

La primer franquicia la constituyó la empresa denominada "SINGER" en el año de 1850, que al verse imposibilitada para hacer llegar sus maquinas de coser a diversas regiones, elabora un plan de venta consistente en contratar vendedores independientes a los cuales e les asignaban zonas geográficas determinadas y exclusivas donde ellos directamente vendían el producto bajo la supervisión de la empresa central.

Posteriormente, bajo éste mismo esquema esta el caso de la comida rápida con su precursor MC DONALDS y los servicios hoteleros con HOWARD JOHNSON.

Sin embargo el mayor auge de las franquicias se da a partir de los años 50 del siglo XX, cuando el franquiciante otorgaba al franquiciatario el uso y explotación de su nombre comercial o marca y se constituía como un proveedor exclusivo de los productos o servicios que distribuía o comercializaba el franquiciatario, adquiriendo el segundo cierta identidad del primero.

Con la evolución de la figura y en virtud de las nuevas circunstancias surge la franquicia de segunda generación en virtud de la cual se ofrece al franquiciatario no sólo la marca o nombre comercial sino además todo un sistema completo de negocio, mediante el cual el franquiciante otorga al franquiciatario en forma integral su nombre comercial y/o marca, sus conocimientos y experiencias en la operatividad del negocio, y en general, la forma en que deberá conducir y administrar el negocio. **(50)**

En realidad los antecedentes jurídicos de la franquicia son, en el caso de México, sumamente recientes. En 1982 se produjo una serie de acontecimientos que pusieron a México y su economía al borde de un colapso de dimensiones extraordinarias: se nacionalizó la banca, se impuso un decreto de control de cambios por primera vez en nuestro país y se suspendió el pago de deuda externa al registrar el banco central uno de los índices de reserva interna más bajo de su historia; y ante ese marco histórico-económico surgen las primeras franquicias, que por supuesto eran extranjeras.

Sin embargo para que las autoridades pudieran aprobar y ordenar el registro de los contratos, fue necesario que éstas entendieran lo que es una franquicia y las diferencias básicas que existen entre este tipo de contratos y los que tradicionalmente se habían sometido para su aprobación y registro.

Acostumbrados a estudiar para su aprobación contratos de Licencia de Marca o de Asistencia Técnica, causaba estupor que se presentarán contratos de franquicia, sin embargo, con la entrada a nuestro país de las primeras franquicias extranjeras y tomando en consideración el marco económico que en esa época atravesaba México, resultaba indispensable las facilidades para la entrada de capitales extranjeros, por lo que se puso en vigor el estudio y análisis de un método que permitiera facilitar el trámite y registro de los contratos de franquicia, aunado a que ya se conocía lo que era una franquicia y ya no era tan frecuente confundirle con otras figuras jurídicas.

También por esa época empezaron a surgir las primeras franquicias nacionales (Videocentro, Triónica y Dormimundo) desarrolladas por el Grupo Mexicano de Franquicias, A.C. compañía creada por grupo Televisa.

Posteriormente a finales de 1988 se concibió la iniciativa de crear la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C., la cual tendría como propósitos fundamentales la difusión y promoción de las franquicias en nuestro país y el mejoramiento de las condiciones legales para así propiciar un crecimiento sostenido de las franquicias en México. (51)

IV.III.II. ANTECEDENTES JURIDICOS.

Como hemos venido mencionando a lo largo de los últimos capítulos y, aunque si bien se le ha comparado con diversas figuras jurídicas, el antecedente más cercano a la franquicia es la licencia de uso de una marca, sin embargo, es necesario hacer un estudio un poco más detallado de las primeras legislaciones que dieron pie a la regulación de la franquicia.

El primer antecedente jurídico que encontramos es la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de Febrero de 1976, la cual no hacía mención expresa alguna del contrato de franquicia. Sin embargo, regulaba la Licencia de Uso de Marca, en donde establecía que el titular de la marca podía autorizar a una o más personas como usuarios de la misma.

El 27 de Diciembre de 1993 se publicó la nueva Ley de Inversión Extranjera, en la cual se establecía como principio general el que *"la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas"*, salvo las excepciones que la propia ley señalaba.

51.- González Calvillo, Enrique y González Calvillo F.- Ob. Cit.

Las disposiciones de esta Ley significaban, para las franquicias y para la celebración de los correspondientes contratos, la posibilidad de que el franquiciante extranjero pudiera constituir sociedades mexicanas con 100% de inversión extranjera y que fueren franquiciatarios nacionales con los que celebrara el contrato.

Sin embargo, dichas disposiciones resultaron por desventajosas para el capital nacional.

En 1982 se promulgo la nueva Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, dando a los contratos de franquicia una regulación expresa y disposiciones legales y administrativas específicas.

Es necesario establecer que en nuestro país no fue sino hasta los años 80 que se empezó a utilizar el término franquicias, precisamente en 1982 con la promulgo la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, y a la que, en buena medida, podemos atribuirle que la franquicia no haya podido desarrollarse en nuestro país sino hasta finales de los ochenta, debido a la percepción de que, con la llegada de la inversión extranjera a nuestro país, la necesidad de "importar" tecnología del extranjero era apremiante para la "joven" industria latinoamericana y a que para los efectos de la Ley un contrato de franquicia se consideraba como transferencia de tecnología.

De igual forma en 1982 se expidió el Reglamento para la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, el cual contenía disposiciones igualmente proteccionistas.

Posteriormente en 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento para la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, con lo que se dio por parte del sistema jurídico mexicano el reconocimiento formal de la existencia de una nueva relación jurídica, la franquicia, resolviéndose en forma casi definitiva la incertidumbre que existía en cuanto a la aprobación y registro de los contratos de franquicia en México.

Este Reglamento dejó sin efectos el que había estado en vigor desde 1982, dándose el reconocimiento y definición del contrato de franquicia en el Derecho Mexicano y la liberación de la mayoría de las limitaciones contractuales que establecía la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas al establecer varias excepciones a las causales de negativa de inscripción de contratos.

Este nuevo Reglamento es, sin duda alguna, la primera disposición legal en la que de alguna manera se definió a la franquicia, resultando dicha definición muy acertada pues abarco con claridad los dos elementos esenciales en este novedosos sistema de comercialización; la licencia de uso de una marca y la asistencia técnica o transferencia de tecnología, representando el primer gran esfuerzo para el reconocimiento nacional de la franquicia.

Finalmente el 27 de junio de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (ahora Ley de la Propiedad Industrial). Esta nueva Ley tenía entre otros, los siguientes objetivos primordiales:

A) Establecer las bases para que las actividades industriales y comerciales del país tengan un sistema permanente de perfeccionamiento, en cuanto a sus procesos y productos, y

B) Proteger la Propiedad Industrial y Prevenir los actos que atenten contra ésta o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, estableciendo sanciones y penas al respecto.

Creándose con ello una nueva liberación de las franquicias, proporcionando el clima necesario para el florecimiento y expansión de este tipo de negocios en México.

La Ley de la Propiedad Industrial aumenta, por primera vez y en gran medida la protección jurídica a la propiedad industrial en México, buscando proporcionar mejoras en la tecnología y calidad en las actividades industriales y comerciales, a efecto de elevar la competitividad internacional del país por medio del desarrollo interno de estos factores, proporcionándole con ello a los contratos de franquicia una mayor transparencia al estipularse una obligación simple de información para el franquiciatario, de tal manera que éste pueda conocer a fondo el sistema del negocio franquiciado. (52)

IV.IV.- MARCO JURIDICO.

IV.IV.I.- CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA.

Al tratarse de una figura jurídica relacionada con los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual el principal fundamento legal de la franquicia lo encontramos en el Artículo 28 Constitucional que en su párrafo noveno a la letra dice:

52.- Torres de la Rosa, Alejandra.- Ob. Cit.

"...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". Evidentemente como se puede apreciar del propio texto de la Constitución se desprende la protección que a los titulares de las franquicias se concede

Del párrafo constitucional antes transcrito podemos observar que nuestra máxima Carta al referirse a los Derechos de Propiedad Industrial permite al no solo la explotación en forma personalizada e incluso monopolizada, en el caso concreto de la franquicia, sino que también le ofrece la posibilidad de obtener un lucro. Lo anterior con la finalidad de evitar la denominada competencia desleal.

Evidentemente al regularse de tal forma por la Constitución los derechos de Propiedad Industrial el legislador enfoco su esfuerzo en desarrollar la protección a los titulares de los derechos adquiridos por la franquicia con el fin de prevenir diversas cuestiones que atentarian no solo contra el patrimonio del titular de dicho derecho, sino también contra todo lo que intelectualmente representan.

De lo antes citado podemos concluir que por lo que se refiere a los Derechos de Propiedad Industrial en el Derecho Positivo Mexicano el legislador no solo trato de permitir el fomento, por un lado de la tecnología, sino también la explotación de la creación humana a través de la seguridad jurídica que el artículo 28 le otorga al inventor para que éste pueda ejercer en exclusiva la explotación de sus creaciones.

IV.IV.II.- TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

Otro parámetro que no debemos de dejar de tomar en cuenta, en cuanto regulación de la franquicia se refiere, son los Tratados y Convenios Internacionales, mismos que se crearon a través del crecimiento y propagación de la Propiedad Industrial, en efecto, debido al crecimiento internacional de las franquicias, al igual que otras figuras jurídicas afines a la materia, se presentó la eminente necesidad de regular en forma uniforme la protección, aplicación de normas y de competencias de autoridades por lo que se crearon disposiciones internacionales.

Existen diversas disposiciones de tipo internacional relacionadas con la materia, sin embargo y en virtud de que rebasan en sobre manera el tema principal de este trabajo solo mencionaremos los que tienen estricta relación con la franquicia y de los que México es parte.

En primer lugar encontramos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, siendo ésta una de las principales legislaciones de orden internacional, y que constituye una solución muy inteligente frente a la diversidad de legislaciones de los Estados, para proteger a los titulares de los derechos de Propiedad Industrial garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la Unión.

En términos generales el Convenio de París establece un derecho común internacional, que propende a subsistir la legislación interna de los diversos Estados miembros.

Por lo que a la franquicia se refiere el Convenio de París ofrece una protección derivada de las marcas, pues es evidente que al tratarse de una figura jurídica de reciente aparición se aplicara por analogía sus disposiciones.

Otro Tratado importante en la protección de la franquicia es el Tratado de Libre Comercio para América del Norte el cual se firmó entre los Gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos el 1° de Enero de 1994.

El principal objetivo de éste Tratado es liberar de manera gradual el comercio de bienes y servicios, así como los movimientos de capital, para formar un área de libre comercio entre los países miembros del mismo. Sus objetivos primordiales son:

- Promover las condiciones para una competencia justa.
- Proteger adecuadamente los derechos de Propiedad Industrial
- Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del Tratado y solucionar controversias
- Incrementar las oportunidades de inversión, y

Evidentemente se puede apreciar que el fundamento principal para la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte es eliminar las barreras al comercio de manera trilateral.

Claramente regulado en la Sexta Parte, Capítulo XVII, del ordenamiento en cuestión encontramos los Derechos de Propiedad Industrial, contenidos en 21 artículos (del 1701 al 1721) se encuentran las regulaciones desde el Concepto de Propiedad Industrial, su naturaleza, protección, figuras jurídicas que la componen hasta la defensa de la misma en la frontera y las sanciones aplicables para el caso de competencia desleal.

Por lo que se refiere a la franquicia el presente Tratado no es muy claro, pero si incluye disposiciones como las contenidas en los artículos 1702, 1704, 1708-11, 1711-4, los cuales a la letra establecen:

Art. 1702.- Protección ampliada

Cada una de las partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad industrial más amplia que la requerida en éste Tratado, siempre que la protección no sea incompatible con este Tratado.

Art. 1704.- Control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia.

Ninguna disposición de este capítulo impedirá que cada una de las partes tipifique en su legislación interna prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que, en casos particulares, puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Cada una de las partes podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones de este Tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.

Art. 1708.- Marcas.

11.- Cada una de las partes podrá establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas, en el entendido de que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

Art. 1711.- Secretos Industriales y de negocios

Ninguna de las partes desalentará ni impedirá el licenciamiento de secretos industriales o de negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a dichas licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o de negocios.

Podemos observar que si bien con el Tratado de Libre Comercio, en lo conducente a los Derechos Propiedad Industrial, se trata de obtener una cierta seguridad jurídica, también es importante establecer las deficiencias del mismo por lo que hace a la franquicia, ya que dicha figura no se encuentra contemplada y aunque podría en determinado momento aplicarse las disposiciones antes citadas en las que de alguna manera se encuentra inmersa la misma, no son bastas para su total protección.

IV.IV.III.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La franquicia es una figura jurídica que se encuentra regulada por la Ley de la Propiedad Industrial en el Capítulo VI relativo a las Licencias y Transmisión de Derechos en su artículo 142 el cual a la letra establece:

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

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda 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 ésta Ley.

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

Así mismo el artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en lo conducente señala:

Art. 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:

- I.- Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad de la franquicia.
- II.- Descripción de la franquicia;
- III.- Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;
- IV.- Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;
- V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir a la franquicia;
- VI.- Tipos de asistencia técnica y el servicio que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;
- VII.- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;

VIII.- Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;

IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante, y

X.- En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato de franquicia.

Como se puede apreciar en los textos anteriores las normas que regulan a la Propiedad Industrial se han ido perfeccionando debido a las necesidades de crecimiento tanto económico e intelectual de nuestro país, como por la necesidad de ser un país competitivo a nivel internacional.

A mayor abundamiento, debido al crecimiento tecnológico de nuestro país y a las posibilidades que ofrece la franquicia, es evidente que se vayan estableciendo las reglas y formalidades específicas para la utilización de los recursos industriales y económicos, así como la normatividad y sanciones para el caso de incumplimiento de dichas normas a fin de evitar la competencia desleal.

IV.V.- ORGANOS Y TRIBUNALES COMPETENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Diversos son los organismos competentes para dirimir controversias derivadas de el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Propiedad Industrial, en primer lugar por la competencia ya sea esta internacional o nacional y en segundo por la instancia sobre la que verse el procedimiento.

I.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), es una organización dedicada a fomentar el buen uso y la protección de las obras del intelecto, con sede en Ginebra, Suiza es una de las organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la administración de 21 Tratados Internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de los derechos de Propiedad Industrial y cuenta con 177 países miembro.

La OMPI esta dedicada a promover la creación, divulgación, utilización y protección de las obras industriales e intelectuales, mediante la cooperación internacional, en aras del progreso económico, cultural y social de la humanidad.

Su principal objetivo es la creación de un sistema sólido y dinámico de apoyo a la innovación de tecnología y creatividad artística. Esto se traduce en el impulso y fomento a la realización de inversiones y transferencia de tecnología, así como al mejoramiento de productos y servicios a disposición de un mayor número de personas y lo más importante en una regulación uniforme para acrecentar las posibilidades de inversión y crecimiento de la industria a nivel internacional.

II.- LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

Este organismo dependiente directo del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal función la de fomentar el crecimiento y la competitividad empresarial con el fin de lograr un mayor número de empleos, así como un mayor número de ingresos al país.

Dentro de sus principales objetivos esta el de informar de manera efectiva a los productores y prestadores de servicios los lineamientos y alcances de su empresa, así como proteger a los consumidores.

En el ámbito de la Propiedad Industrial la Secretaría tiene como objetivo difundir la cultura económica de las empresas y la innovación de la tecnología, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 34, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra establece:

Art. 34.- A la Secretaria de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XII.- Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología.

Facultad que realiza a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). (53)

III.- INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Creado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Diciembre de 1993, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, es la autoridad competente para administrar el sistema de Propiedad Industrial en México.

Tiene como facultades las designadas por el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a letra establece:

Art. 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;

I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como la realización de investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

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

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

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

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitirlos dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

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

IX.- Fungir como árbitro en las resolución de controversias relacionadas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones

concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la señoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con las instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial.

XIII.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero;

XV.- Ejecutar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII.- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

En tal orden de ideas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conocerá de todos los aspectos relacionados con los derechos exclusivos que le Estado otorga temporalmente a los creadores e inventores de productos o servicios de aplicación industrial y comercial.

IV.- EL TRIBUNAL FEDEARL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se creó el 26 de agosto de 1936 bajo el nombre de Tribunal Fiscal de la Federación cuya competencia era estrictamente limitada a la materia fiscal y con el andar del tiempo y el crecimiento de la Administración Pública, se le fueron sumando paulatinamente otras áreas competenciales. Conforme a la expedición de la Ley Orgánica de este Tribunal, en vigor a partir de 1967, se estableció con claridad que el tribunal Fiscal de la Federación es un Tribunal Administrativo dotado de plena autonomía.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un Órgano Jurisdiccional dotado de plena autonomía, encargado de impartir justicia administrativa resolviendo las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares. Tiene como marco jurídico el Artículo 73, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual a la letra establece:

Art. 73.- El Congreso tiene facultad:

XXIX.- H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones;

Recientemente le fue atribuida la facultad de conocer las controversias que se suscitasen en materia de Propiedad Industrial lo anterior con fundamento en el artículo 11, fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el artículo 1º, párrafo segundo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, los cuales a letra dicen:

Artículo 11

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

XIV. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 1º

Las disposiciones de esta Ley son.....

El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares solo puedan celebrar con el mismo.

V.- LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS

Los Tribunales Federales tienen dos funciones básicas en el sistema jurídico mexicano: la resolución de conflictos legales y la interpretación de la ley a través de la jurisprudencia. La función más importante es la resolución de conflictos legales. Esto implica generalmente la sola aplicación de la ley a un caso concreto. Sin embargo, en algunos casos el tribunal debe interpretar o aplicar una ley a una circunstancia especial no contemplada directamente por la ley, crea jurisprudencia al dictar una resolución al conflicto.

Únicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Tribunal Colegiado de Circuito pueden crear jurisprudencia, la cual es obligatoria para el resto de los juzgados y tribunales federales y estatales. La jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte se crea sólo cuando existe una serie de cinco ejecutorias o sentencias no interrumpidas. Cualquier ejecutoria en contrario a dicha serie cancela el carácter de obligatoriedad. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisdicción de apelación definitiva sobre todos los tribunales federales, y de hecho sobre los tribunales estatales a través del juicio de amparo.

El fundamento constitucional de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados se encuentra en los artículos: 94 en su primer párrafo, 103 y 107 en sus fracciones VII y IX, que a continuación se transcriben:

"Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito, de amparo y unitarios en materia de apelación y en Juzgados de Distrito.

Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;

II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y

III.- Por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal.

Art. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que dictaminen la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir informe, y se recibirán las pruebas las pruebas que las partes interesadas ofrezcan, y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.

IX.- Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucional de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, caso en que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.

La resolución del Tribunal Colegiado de Circuito no será recurrible cuando se funde en la jurisprudencia que haya establecido la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución".

Por lo anterior, los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados, conocerán en materia de Propiedad Industrial, para resolver las controversias que se pudieran suscitar, y emitir tesis y jurisprudencias que puedan ayudar a solucionar dichos conflictos.(54)

IV.VI.- BENEFICIOS DE LA FRANQUICIA.

I.- BENEFICIOS JURIDICOS

El reciente y acelerado desarrollo de las franquicias ha tomado por sorpresa a propios y extraños, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Los investigadores en las universidades, los mercadólogos, los abogados e, inclusive, los funcionarios públicos han caído más de una vez en confusiones con respecto al objeto y definición de la franquicia. Hemos visto como se ha confundido la franquicia con contratos y formas de hacer negocios semejantes. Así pues, resulta importante entender a la franquicia como lo que es y no confundirla con otras formas de hacer negocios parecidas.

Por lo que hace a su similitud y diferencias con la simple licencia de uso de marcas o nombres comerciales, se puede asegurar que es alarmante la confusión que hemos observado en mucha gente con relación a las dos figuras y, desafortunadamente, al respecto México no es la excepción.

54.- Velasco García Jorge.- Ob. Cit.

Durante los últimos años en nuestro país se ha pretendido erróneamente adaptar sistemas y contratos de franquicias a partir de esquemas tradicionales de licencias de marcas, por ser la licencia o concesión de marcas o nombres comerciales un método utilizado con frecuencia, principalmente en áreas de servicios. Confundir a la licencia de marcas con la franquicia sería tanto como sustraer a esta última los conocimientos y el Know How que son indispensables para la operación del negocio.

Efectivamente el principal beneficio jurídico que podemos encontrar en la franquicia es precisamente el citado en el párrafo que antecede, en sus inicios la franquicia solo podía ser otorgada mediante una serie de actos que solo otorgaban el beneficio del uso de la marca o nombre comercial (licencia de uso) y si se requería del conocimiento para la realización de productos o la prestación de servicios era menester crear diversos contratos; actualmente se puede otorgar una franquicia mediante la realización de un solo acto jurídico: el contrato de franquicia, el cual va a establecer las bases y requisitos que deberán cumplir tanto el franquiciante como el franquiciatario para que se pueda producir la buena explotación de la franquicia. Mediante el contrato de franquicia se otorga un cúmulo de derechos y obligaciones inherentes de las partes, incluidos el Know How y el uso de la marca o nombre comercial, indispensables para el desarrollo y éxito de la franquicia.

II.- BENEFICIOS ECONOMICOS

México se mantuvo por años ajeno al desarrollo explosivo que la franquicia alcanzó durante las últimas dos décadas a nivel mundial y, sin embargo, podemos decir que la franquicia es hoy, en nuestro país, uno de los sectores del comercio que registran un mayor crecimiento.

Las franquicias han traído nuevas expectativas a México, entre las que destacan el poder emprender y ser propietarios de un negocio, contar con tecnología comprobada internacionalmente para la operación de un negocio y el ofrecer a los empresarios mexicanos la oportunidad de cubrir un mercado cada vez más exigente para la comercialización de sus productos o servicios. El sistema de franquicias es una mejor forma para contar con una organización en los canales de distribución, con bajo riesgo de inversión y mayor probabilidad de éxito en el negocio. En determinados casos, funciona como una poderosa herramienta de mercadotecnia, utilizando una metodología segura de comercialización, a través de la unión de dos partes en pro del desarrollo de un mismo negocio.

Es importante reconocer el gran impacto que la franquicia ha tenido en la economía de muchos países y en el comportamiento de los consumidores de bienes y servicios en todo el mundo y, en general, en la comercialización de bienes y servicios. Otros de los grandes beneficios económicos que ofrece la franquicia es la agilidad y rapidez de expansión, el fortalecimiento y preservación de la marca, la baja inversión de capital, una mayor eficiencia y difusión, la agilidad en el desarrollo y mantenimiento de nuevos mercados y/o de mercados lejanos, las regalías, la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios e ingresos así como la recuperación de la inversión inicial.

Otro de los beneficios económicos que otorga el sistema de franquicias es el que se produce a nivel Estado y es la creación de fuentes de empleo tanto a nivel obrero como a nivel empresarial, la entrada de divisas al país en caso de ser franquicias extranjeras y el mantenimiento del capital en el territorio al tratarse de franquicias nacionales. (55)

55.- Torres de la Rosa, Alejandra.- Ob. Cit.

Si bien, como hemos podido observar el sistema de franquicias no solo produce beneficios directos al franquiciatario y franquiciante, sino que es un sistema más complejo en virtud de que podría darse el caso de la creación de fuentes de empleo tanto a nivel de investigación y asesoramiento (abogados, mercadólogos y economistas entre otros) como a nivel mano de obra, por lo que es importante el crear un sistema de difusión de la información básica acerca de las franquicias con el propósito de "educar" a un mercado, que con los años, puede convertirse en uno de los más importantes del mundo.

Además de lo ya mencionado es menester hacer notar que las franquicias se han convertido en uno de los métodos más confiables para hacer negocios. Su aceptación y popularidad propician nulos cuestionamientos, inclusive en países poco desarrollados en los que el fenómeno de la franquicia es reciente.

Efectivamente, en la actualidad existe un gran número de empresarios que contemplan otorgar franquicias de sus negocios, con la seguridad de que al hacerlo pueden resolver sus necesidades de expansión, esto debido a que la franquicia se ha constituido como una opción interesante y segura para lograr una expansión a nivel mundial.

En el ámbito económico la franquicia ha resultado ser un método excelente para la eficaz distribución y comercialización de productos y servicios tanto para aquellos que deseen otorgar una franquicia como para aquellos que deseen adquirirla ello debido a una combinación de factores sociales, políticos, económicos y tecnológicos que crean un clima propicio para la expansión.

Uno de los mejores sectores para invertir es el de las franquicias debido a que mantiene sus expectativas de crecimiento, evidentemente las franquicias representan en el sector económico en México un incremento de ventas y la generación de empleos tanto directos como indirectos, además de proporcionar la liquidez económica necesaria para el particular como empresario y para el país debido a que su principal objetivo es proporcionar un crecimiento exponencial de la economía.

El esquema de franquicia puede ser una magnífica opción con un doble efecto contra el desempleo, ya que por un lado crea una fuente primaria de ingresos para quien adquiere una franquicia y por otro lado genera importantes fuentes de empleo dentro de la economía formal.

Así pues, en materia económica tenemos que las franquicias contiene grandes ventajas como son:

- La incursión en un negocio probado con menores riesgos que la inversión en un negocio independiente.
- La reducción el tiempo de acreditamiento o posicionamiento de un negocio.
- Tener acceso al Know How (el qué y cómo hacer) de un negocio exitoso .
- Recibir apoyo y asesorías permanentes.
- Optimización de las inversiones iniciales del negocio, basado en la experiencia del franquiciante.
- Recibir los beneficios de la sinergia y de los esfuerzos globalizados de todos los integrantes del sistema de franquicias.
- Recibir los beneficios de una imagen sólida.

- Incrementar su prestigio empresarial al adquirir y formar parte de una franquicia, abriendo incluso su panorama de relaciones y oportunidades comerciales.

Entonces al hablar de franquicias y en específico a sus beneficios económicos podemos apreciar una fuerte tendencia nacional y mundial hacia el desarrollo de esquemas adecuados para las mismas ya que se ha fomentando el desarrollo tecnológico, la apertura comercial y la sana competencia, lo anterior en base a las características del mercado nacional, y el marco normativo vigente, que han traído como resultado que México sea un terreno fértil en cuanto al desarrollo y crecimiento de franquicias, contando con una población de 100 millones de habitantes que nos convierte en el mercado más grande de Hispanoamérica, considerando además que la ubicación estratégica entre América del Norte y Centro y Sudamérica, representa una ventaja al ser la puerta de entrada a dichos mercados.

De todo lo anterior se puede concluir que las expectativas hacia el futuro, respecto a las franquicias consolidadas, se orienta desde ahora a una búsqueda por superar las barreras regionales, e incluso exportar o internacionalizar la franquicia mexicana hacia mercados como Centroamérica, Sudamérica y algunos países de Europa.

IV.VII.- REQUISITOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

IV.VII.1.- CONCEPTO DE CONTRATO DE FRANQUICIA.

Como resultado de la importancia que ha adquirido en la actualidad el contrato de franquicia en México, éste ha sido sujeto de varias definiciones conformadas por distintos elementos así como por similitudes con otros contratos mercantiles.

La primera definición del contrato la proporciona el Black's Law Dictionary el cual establece que: "Es la licencia que otorga el dueño de una marca o nombre comercial y que permite a otra persona vender un producto o servicio bajo ese nombre comercial. En general, una franquicia involucra un contrato detallado mediante el cual el franquiciatario se obliga a operar un negocio o vender un producto o servicio conforme a los métodos y procedimientos establecidos por el franquiciante, y éste se obliga a su vez, a transmitir al franquiciatario el anuncio, promoción y consulta de otros servicios relacionados con la franquicia"

En la doctrina mexicana, diversos autores han aportado distintas definiciones de este contrato. Enrique González Calvillo y Rodrigo González Calvillo, por ejemplo lo definen como: " un sistema o método de negocios en donde una de las partes denominada franquiciante, le otorga a otra, denominada franquiciatario, la licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial, así como sus conocimientos y experiencias (know how), para la efectiva y consistente operación del negocio, es decir, es un contrato mercantil, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo en virtud del cual el franquiciante le otorga al franquiciatario el derecho no exclusivo para usar su marca o nombre comercial y le transfiere su tecnología (know how) para la operación de un negocio. Por su parte el franquiciatario se obliga al pago de una serie de regalías y al estricto apego a todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante" (56)

Otro autor Arturo Díaz Bravo señala que "se trata de un sistema de distribución y comercialización conforme al cual un pequeño o mediano comerciante vende mercaderías o servicios que otro le proporciona, con arreglo a las prácticas, sistemas y marcas que éste último emplea" (57)

56.- Torres de la Rosa, Alejandra.- Ob. Cit.

57.- Díaz Bravo, Arturo.- "Contratos Mercantiles". Ed. Harla. México 1994

Arce Galloso, propone por su parte la siguiente definición: "El contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o servicios, 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" (58)

Una definición completa del contrato de franquicia podría ser la siguiente: "Contrato mercantil, principal, definitivo, bilateral, oneroso, atípico, nominado, intuitu personae, consensual y de tracto sucesivo, en virtud del cual una parte llamada franquiciante se obliga a otorgar el uso de una o más marcas, nombres y/o avisos comerciales y derechos de autor, así como a transmitir tecnología, conocimientos técnicos, su experiencia y know how, y a presta asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa a otra parte llamada franquiciatario, quien a su vez se obliga a pagar a la primera una contraprestación compuesta por una cuota inicial, así como por pagos periódicos o regalías y a comercializar, producir y distribuir bienes, o a prestar servicios en un territorio establecido y por un tiempo determinado, de acuerdo con las instrucciones y bajo el control de ésta" (59)

IV.VII.II.- CLASIFICACION DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Dentro de la doctrina mexicana diversos autores coinciden en que la clasificación del contrato de franquicia presenta las siguientes características:

58.- Arce Gargollo, J...- "El Contrato de Franquicia". Ed. Themis. México 1995

59.- Torres de la Rosa, Alejandra.- Ob. Cit.

A) Mercantil.- Pues se celebra entre comerciantes para explotar una empresa o para distribuir o revender productos.

B) Bilateral.- Porque son al menos dos partes las que intervienen en el contrato.

C) Oneroso.- En virtud de que tiene una contraprestación

D) Tracto Sucesivo.- Pues los derechos y obligaciones se prorrogan en el tiempo, mientras subsistan las condiciones que crearon el contrato.

E) Formal.- Toda vez que debe hacerse por escrito (al menos el contrato de licencia de uso de marca)

F) Nominado.- Pues se encuentra contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial

G) Atípico.- En virtud de que no obstante que se encuentra referido en la Ley de la Propiedad Industrial, no existe ordenamiento que regule los derechos y obligaciones específicas de las partes.

H) Adhesión.- Pues generalmente las cláusulas o condiciones del contrato son fijadas unilateralmente por el franquiciante, y el franquiciatario solo acepta o no las mismas.

I) Conmutativo.- Porque las condiciones se estipulan previamente a su firma y no se dejan al azar.

J) Colaboración.- Toda vez que ambas partes buscan la misma finalidad con el contrato, no existen intereses contrapuestos.

K) Intuitu personae.- En virtud de que el franquiciante otorga el contrato al franquiciatario por sus características propias, es decir, porque cumple con un perfil, y por lo mismo no es traspasable a terceros sin autorización del franquiciante. **(60)**

IV.VII. III.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

El hecho de que la Ley de la Propiedad Industrial contemple en su artículo 142 el objeto de estudio de la presente investigación, no convierte al contrato de franquicia en una figura "típica" en el Derecho Mexicano, en virtud de que la misma no contempla la relación jurídica entre el franquiciante y el franquiciatario en su relación de Derecho Privado, los efectos que se producen de este negocio jurídico y las normas supletorias de la voluntad de las partes.

La reglamentación contenida en las citadas disposiciones es de Derecho Administrativo y Registral, solo contempla la relación entre las partes contratantes con la Administración Pública Federal (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), titular del registro de contratos de licencia de marcas.

Es así que, puede afirmarse que en nuestro Derecho Mexicano, el contrato de franquicia es "atípico", toda vez que la Ley no contempla la relación franquiciante-franquiciatario como tal.

IV.VII.IV.- ELEMENTOS DE EXISTENCIA Y VALIDEZ DEL CONTRATO

El contrato de franquicia requiere de ciertos elementos que lo hacen válido y existente a la luz de su esencia jurídica, tal y como se explica en el presente apartado.

En cuanto a los elementos de existencia del contrato de franquicia, el artículo 1794 del Código Civil establece:

Art. 1794.- Para la existencia del contrato se requiere:

I.- Consentimiento;

II.- Objeto que pueda ser materia del contrato.

Respecto al consentimiento en el contrato de franquicia, consiste, como en todo contrato, en la voluntad de las partes para obligarse (en forma expresa, es decir, por escrito) y en el acuerdo de voluntades de éstas respecto al contenido del contrato de franquicia.

En todo acto jurídico existe un objeto directo y otro indirecto. El primero de ellos consiste en la creación, transmisión, modificación o extinción de los derechos y obligaciones; y el segundo, puede consistir en una conducta de dar, hacer o de no hacer.

En el contrato de franquicia, como objeto directo, se transmiten ciertos derechos y se crea una gran cantidad de derechos y obligaciones. Asimismo, como objeto indirecto del contrato de franquicia, surgen tanto obligaciones de dar, de hacer como de no hacer; por ejemplo:

A) El franquiciatario se sujeta a un dar al obligarse a pagar regalías

B) El franquiciante se sujeta a un hacer, al obligarse a dar asesoría al franquiciatario.

C) El franquiciatario se sujeta a un no hacer, al obligarse a no divulgar los secretos industriales que el franquiciante le haya conferido y mantenerlo confidencial.

Por otro lado y de conformidad con lo establecido por el artículo 1795 del Código Civil, interpretado a *contrariu sensu*, los contratos requieren de cuatro elementos para ser válidos:

A) Capacidad de las partes.- Para la celebración de este contrato, las partes requieren de capacidad legal para ejercer actos de comercio; cabe señalar que además de la capacidad legal para la celebración del contrato de franquicia es necesario que las partes cuenten con la capacidad de goce necesaria para contratar, esto es, cuando una persona puede por sí o por medio de representante ser parte en un determinado contrato

B) Ausencia de vicios en el consentimiento.- Aún cuando exista consentimiento en el contrato de franquicia, el mismo puede ser deficiente por un vicio que afecte el conocimiento o la libertad, es decir, que el consentimiento haya sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. En virtud de lo anterior el contrato de franquicia puede estar viciado, sin embargo, al ser este un contrato mercantil las partes no pueden argüir lesión como vicio de la voluntad, toda vez que los actos jurídicos de los comerciantes son regulados por la Ley en la materia, es decir, el Código de Comercio y, consecuentemente, se consideran como peritos en la materia.

C) Licitud en el objeto, motivo o fin.- El contrato de franquicia, como todo acto jurídico deberá de ser lícito en su objeto, motivo o fin, es decir, que no deberá de ser contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

D) La manifestación del consentimiento en la forma que establezca la Ley.- El contrato de franquicia es forma en cuanto a que requiere constar por escrito para ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de conformidad con lo que establece la ley de la materia.

IV.VII.V.- ELEMENTOS PERSONALES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

A) Franquiciante.- Que es la persona que otorga la franquicia, y el titular de la marca o nombre comercial, y

B) Franquiciatario.- Que es la persona que contrata o recibe la franquicia para su explotación.

El franquiciante y el franquiciatario generalmente son comerciantes, ya sea porque estén constituidos como sociedades mercantiles, sean personas físicas dedicadas habitualmente a actos de comercio, mismos que los hacen que sean considerados como comerciantes o por el simple hecho de ser considerados como comerciantes en virtud de la celebración del contrato de franquicia correspondiente.

IV.VII.VI.- ELEMENTOS REALES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Los elementos reales que constituyen al contrato de franquicia son:

A) La marca.- Que es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Si bien, el concepto de marca no es el elemento único de una franquicia, sí es uno de los más importantes. No puede concebirse la existencia de una franquicia si no hay una marca debidamente registrada que la distinga de otros negocios.

B) Las patentes.- Que son el privilegio que otorga el Estado para explotar una invención nueva, susceptible de aplicación industrial. Para efectos de la franquicia, la patente no es necesariamente objeto del contrato, sino que únicamente se otorgará en aquellos casos en que el franquiciante, en la explotación del negocio objeto de la franquicia, tenga el proceso de fabricación o manufactura del producto correspondiente, protegido por alguna o algunas patentes que requieran que se autorice el uso para los franquiciatarios.

C) La tecnología.- Es la información, métodos e instrumentos por medio de los cuales la gente utiliza los recursos materiales de su ambiente para satisfacer sus diversas necesidades y deseos. La tecnología constituye uno de los elementos reales preponderantes del contrato de franquicia, en virtud de que solo existirá la misma cuando el franquiciante transmita conocimientos técnicos o proporcione la asistencia técnica al franquiciatario. Es así, que al hablar de conocimientos y asistencia técnica se está frente a la llamada transferencia de tecnología, la cual incluye, además de las patentes y marcas, elementos tales como:

1.- Diseños Industriales.- Mismos que comprenden a los dibujos y los modelos industriales y que estudiamos en el capítulo II del presente trabajo.

2.- Nombres Comerciales.- Que es el nombre de un establecimiento o negociación mercantil y cuyo derecho de uso se encuentra regulado por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 105. (61)

3.- Avisos Comerciales.- Son las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios y que sirven para distinguirlos de los de su especie. El aviso comercial es un elemento que tiene como función el individualizar el lugar en donde el empresario realiza su actividad en contacto directo con la clientela.

4.- Transmisión de conocimientos técnicos.- También conocido en la práctica como el know how, abreviatura de know how to do it ("Saber como hacerlo" por su traducción en inglés) y que comprende las invenciones, procesos, formulas, diseños, planos, instructivos, etc.

El know how aparecerá siempre como un elemento real preponderante del contrato de franquicia, aunque su alcance y definición específica sea muy vago. (62)

5.- La asistencia técnica.- Que es el flujo de instrucciones, directivas o consejos suministrados en la medida en que son requeridos para la conducción u operación de un proceso determinado. (63).

La asistencia técnica complementa la transmisión de conocimientos técnicos o know how, en virtud de que la misma tiene como característica principal el que generalmente se preste en forma personal por técnicos o empleados del franquiciante, por expertos o consultores, lo cual supone una "obligación de hacer".

A) La contraprestación.- Misma que debe pagar el franquiciatario en virtud de que el contrato de franquicia es oneroso, es decir, cuando establezca derechos y gravámenes recíprocos y, como en la mayoría de los casos puede ser en dinero o en especie.

B) La exclusividad.- Como elemento real de éste contrato, la exclusividad representa una limitación a la libertad contractual al imponer al franquiciante la obligación de no celebrar una clase determinada de contratos con persona distinta al franquiciatario, o a este último la obligación de no concluir contrato alguno con otro que no sea el franquiciante.

62.- Arce Gargollo, J.- Ob. Cit.

63.- Álvarez Soberanis, Jaime.- "La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología". Ed. Porrúa. México 1979.

En la práctica se acostumbra que el franquiciatario renuncie expresamente a cualquier posibilidad de mantener actividad en cualquier otro negocio semejante o del mismo giro, o que, a su vez, utilice los conocimientos adquiridos del franquiciante para operar otra empresa, lo cual constituiría la llamada "competencia desleal".

IV.VII.VII.- ELEMENTOS FORMALES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

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

Hay contratos a los que la Ley les establece una forma necesaria para su validez; en ellos, la voluntad debe ser exteriorizada en la forma exigida por la Ley, toda vez que, de lo contrario, el acto puede ser nulo.

En el contrato de franquicia, como contrato atípico no regulado por la legislación mexicana, en principio, no tiene una forma impuesta por la ley. Sin embargo, como un contenido esencial de la franquicia es la autorización o licencia de uso de una o varias marcas o nombres comerciales, este acto jurídico sí requiere, para su validez frente a terceros, el que se otorgue por escrito y se inscriba en los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.**(64)**

64.- Arce Gargollo, J.- Ob. Cit.

El artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que: "El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros". Evidentemente en este punto radica el elemento formal del contrato de franquicia, el cual para ser inscrito es menester que el contrato se otorgue por escrito.

IV.VII.VIII.- EFECTOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

Desde un punto de vista teórico, por las características de colaboración y organización unidas a la idea de un fin común y determinado, las franquicias deberían producir una relación equilibrada entre los contratantes. Sin embargo, se produce un efecto contrario, puesto que el franquiciante tiene una posición de supraordinación frente al franquiciatario.

I.- OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE.

Las obligaciones que nacen del contrato de franquicia para el franquiciante pueden ser muy distintas en virtud de la variedad de productos y negocios que se pueden franquiciar. Es decir, no podrá haber las mismas obligaciones en un contrato de franquicia relativo a "servicios", en el que el franquiciante deberá proporcionar tecnología propia para la prestación del servicio, y quizá tener especial cuidado en la capacitación del personal del franquiciatario con una supervisión más estricta, y en uno "comercial", en el que el franquiciatario se limitará a distribuir o mercantilizar producto que fabrica o distribuye el

franquiciante; y mucho menos en un contrato de franquicia para un producto que debe fabricarse, ensamblarse o prepararse por el franquiciatario, en donde sus obligaciones incluirán la provisión de tecnología, especialmente know how y asesoría de proveedores, técnicas de fabricación, entre otras.

Sin embargo, no obstante lo anterior, las principales obligaciones del franquiciante en un contrato de franquicia son, en términos generales, las siguientes:

A) Conceder licencia de uso de marcas.- La Ley de la Propiedad Industrial al referirse a la franquicia en su artículo 142, incluye como elemento esencial de esta figura, el que se conceda una licencia de uso de una marca, por tanto, es una de las obligaciones esenciales de este contrato. Esta obligación tan importantes la que va a distinguir, entre otros elementos, un contrato de suministro, de distribución o de simple transferencia de tecnología, de uno de franquicia, aún cuando en éste último aparezcan obligaciones propias de los otros contrato.

B) Otorgar licencia de uno o más nombres o avisos comerciales o de derechos de autor.- El nombre o aviso comercial no siempre será materia del contrato de franquicia, aunque en ciertos productos o servicios puede ser de la mayor importancia y están ligados a las marcas autorizadas. De igual manera que en el caso de las marcas, debe especificarse el nombre o aviso comercial, en que forma debe usarse y el lugar autorizado para su uso.

C) Concesión para la explotación de patentes.- Respecto al contrato de franquicia, cuando el tipo de producto y/o servicio, materia del arreglo, requiera para la explotación por un tercero de la autorización de uso de una o varias patentes, el contrato de franquicia debe incluir como obligación del franquiciante la autorización de aprovechamiento de dichas patentes. Para cumplir con ésta obligación, el franquiciante

debe especificar las patentes registradas materia del contrato, los productos o procedimientos que ampara y proveer de la tecnología y transmisión de conocimientos al franquiciatario para una eficaz explotación de las mismas.

D) Transmitir los conocimientos técnicos, la tecnología y en general el know how para la eficaz explotación del negocio franquiciado.- Esta obligación es amplia para el franquiciante y debe estar referida a los conocimientos técnicos que se transmiten, para una eficaz explotación del negocio franquiciado. Esta exigencia tan compleja, amplia y general requiere ser detallada en el contrato o en manuales anexos del mismo. La transmisión de conocimientos técnicos conocidos como know how, es otro de los elementos más importantes del contrato de franquicia. Como ejemplo de algunas obligaciones específicas que pueden desarrollarse en el contrato de franquicia en relación con la transmisión de tecnología, conocimientos técnicos y know how, pueden citarse:

I.- Proporcionar información oral o escrita sobre el lugar geográfico conveniente para la instalación del establecimiento o lugares concretos donde se va a explotar la franquicia.

II.- Enviar manuales, guías, procedimientos de operación de la negociación e información completa que permita la óptima explotación del negocio.

III.- Enviar técnicos, supervisores y personal calificado y con experiencia que conozca la explotación del negocio para efectos de capacitar a las personas que por parte del franquiciatario explotarán y llevarán la operación de la negociación.

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

V.- Determinar estándares de calidad, obligación del franquiciante, es también complemento de su derecho a inspeccionar y supervisar periódicamente al franquiciatario.

E) Proporcionar información sobre el estado que guarda la empresa.- Toda empresa que ofrezca una franquicia deberá dar a conocer información que le permita a los posibles candidatos conocer dicha empresa y sus características más importantes. Esta exigencia se originó a efecto de terminar con la posibilidad de fraudes por parte de supuestos franquiciantes que vendían a franquiciatarios de buena fe "franquicias fantasmas o inexistentes", poniendo en riesgo a miles de inversionistas del país.(65)

F) Exclusividad.- La exclusividad es un elemento que normalmente se da en el contrato de franquicia. La obligación por parte del franquiciante de otorgar y respetar cierta exclusividad al franquiciatario comprende determinado territorio, lo que supone un área determinada de influencia y acción para el franquiciante, conforme a la cual estima y proyecta sus actividades, ventas y utilidades.

Otras obligaciones por parte del franquiciante que pueden desprenderse del contrato son las siguientes:

I.- En el caso en que la franquicia se refiera a un negocio de naturaleza comercial en donde el franquiciatario requiera del producto fabricado o suministrado por el franquiciante para la explotación del negocio, éste tendrá las obligaciones propias de un suministrador deberá para entregar periódicamente el producto en el volumen, cantidades, plazos y establecimientos pactados.

65.- González Calvillo, Enrique y González Calvillo F.- Ob. Cit.

II.- Respecto a los contratos de franquicia en los cuales el concesionario es distribuidor, el franquiciante puede otorgar en comodato el uso de equipo o instalaciones apropiadas para la explotación del negocio franquiciado.

III.- En algunos casos realizar la publicidad necesaria para la venta o conocimientos del producto o servicio materia de la franquicia.

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

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

Asimismo, el franquiciante tiene a su vez, durante toda la vigencia del contrato de franquicia, un derecho para inspeccionar, supervisar y conocer en detalle la operación y desarrollo de la explotación del negocio franquiciado por parte del franquiciatario. Este derecho tiene como finalidad determinar el cumplimiento del contrato de franquicia, la correcta aplicación de la tecnología transmitida, la uniformidad y calidad del servicio y producto objeto de la franquicia.

II.- OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO.

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

I.- El pago o cuota inicial de una cantidad fija, no por producto alguno, servicio o tecnología, sino simplemente por el privilegio de obtener la franquicia y ser franquiciatario. Generalmente se realiza al momento de la celebración del contrato.

II.- El pago periódico de regalías como contraprestación por la continua operación del establecimiento mercantil. Esta regalía es contraprestación también por el uso de marcas, nombre y avisos comerciales y la explotación de patentes. El monto o porcentaje de las regalías depende de una serie de factores entre los que figuran el valor y penetración de la marca o nombre comercial en un mercado en particular, así como el valor de los conocimientos que le son transferidos al franquiciatario.

B) Usar las marcas.- El franquiciatario no solo tiene el derecho de usar las marcas de productos o servicios que le autoriza el franquiciante, sino tiene, en ocasiones, el deber o la obligación de usarlas. La falta de uso de las marcas como usuario autorizado para determinado país o territorio puede, originar que las marcas caduquen para su titular por falta de uso, tal y como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial.

C) Usar los nombres comerciales y explotar las patentes.- Igual que con las marcas, el franquiciatario tiene la obligación de usar los nombres y avisos comerciales así como explotar las patentes, e incluso la falta de uso del nombre comercial o de las patentes también llega a perderse en caso de no usarse según el plazo que la Ley de la Propiedad Industrial señala.

D) Situar el establecimiento con aprobación del franquiciante.- El franquiciatario debe seleccionar y determinar el lugar donde se ubicará el establecimiento para la explotación del negocio franquiciado, sujeto a la aprobación y a las especificaciones de construcción, instalación, decoración, publicidad, distribución del local, mobiliario, equipo, etc. Que señale el franquiciante a través del contrato de franquicia.

E) Cumplir con los requerimientos de uso y aplicación de los conocimientos técnicos.- El uso de la tecnología, su aplicación en la explotación de la negociación así como sus implicaciones establecidas por el franquiciante son también una obligación del franquiciatario, el cual se obliga a cumplir las instrucciones del franquiciante, mismas que pueden variar durante la vigencia del contrato.

F) Otorgar información financiera y contable, así como permitir inspecciones.- En la mayoría de los contratos, existe la obligación del franquiciatario de informar al franquiciante sobre el desarrollo de la franquicia en todos sus aspectos. Esto tiene finalidades múltiples, como son: determinar las regalías periódicas, la verificación de la uniformidad de los productos o servicios prestados, el determinar la necesidad de que el franquiciante facilite mayor asistencia técnica, o señale métodos más eficaces para la aplicación de la tecnología, etc.

G) Cumplir con todas las especificaciones sobre la organización y buen funcionamiento del negocio.- Esta obligación es sumamente amplia, pues supone que durante la operación de la negociación deberá ajustar su actuación en diferentes áreas de administración y organización a lo que establezca el franquiciante.

H) Guardar secreto.- Es interesante comentar, en primer término, que este punto ha tomado por sorpresa a un gran número de franquiciatarios en nuestro país. Sin duda, el valor de la información y conocimientos que el franquiciante pone a disposición del franquiciatario es, quizá, tan importante o, en algunos casos, aún más importante que la marca o nombre comercial que se le otorga a la franquicia. Así pues, en el caso de las franquicias, es de gran importancia la obligación que asume el franquiciatario de no divulgar a terceros ninguna información confidencial sobre tecnología o la operación misma de la negociación, o de la propia franquicia.

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

J) No ceder, traspasar o sublicenciar.- Como el contrato de franquicia es intuitu personae, el franquiciatario no puede ceder, traspasar o celebrar contratos de subfranquicia sin autorización expresa del franquiciante.

K) Conservar la calidad.- Conforme al artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, los "productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca...", esta obligación de conservar la calidad es el fundamento de la licencia de marca ya que, en su concepción actual la marca es un indicador de calidad.

L) Cooperar en la publicidad.- En algunos productos o servicios, la publicidad que realiza el franquiciante beneficia a todos los franquiciatarios, de manera que algunas veces impone a éstos la obligación de contribuir a los gastos de publicidad.

M) Aceptar inspecciones.- Esta es la obligación correlativa al derecho que tiene el franquiciante a inspeccionar y supervisar el negocio franquiciado; por tanto, el franquiciatario tiene la obligación de aceptar y colaborar en las inspecciones, visitas, supervisiones, auditorias, etc., que hace el franquiciante para comprobar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, de las directrices, normas e instrucciones.

N) Inscribir el contrato en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.- Esta obligación se refiere a realizar todos los trámites necesarios para que el contrato de franquicia quede registrado en el IMPI y tenga validez plena en nuestra país.

O) A la terminación del contrato.- Existen obligaciones que surten efectos aún después de terminado el contrato de franquicia. Un claro ejemplo es que el franquiciatario tiene la obligación de discontinuar el uso de la franquicia que supone el desuso de las marcas, nombres y avisos comerciales y la explotación de patentes, así como los derechos de autor y toda la tecnología proporcionada por el franquiciante; el franquiciatario debe dejar de hacer negocios bajo el nombre del franquiciante o de cualquier forma que pueda causar confusión al público y a los consumidores que crean que sigue existiendo la relación de la franquicia.(66)

IV.VII.IX.- CLAUSULAS QUE COMPONEN EL CONTRATO DE FRANQUICIA

Todo contrato para su eficacia y validez debe contar con las cláusulas necesarias para su identificación, interpretación y aplicación, el contrato de franquicia no es la excepción y para su validez y eficacia deberá de contar con determinadas cláusulas dentro de las que considero de mayor importancia se encuentran las siguientes:

- A) El objeto del contrato**
- B) Las partes del mismo**
- C) La duración del acuerdo de voluntades**
- D) El territorio al cual se va a asignar la franquicia**
- E) Si la franquicia es exclusiva o no**
- F) Si el franquiciatario puede o no subfranquiciar**
- G) El manual de operaciones, que no es otra cosa que una descripción detallada**

de los pasos que debe seguir el franquiciatario.

H) El pago de regalías, que como ya explicamos en puntos anteriores constituye también una de las obligaciones del franquiciatario. Además en ésta cláusula se deberá de especificar la forma y tiempo para su pago.

I) El tratamiento de los insumos y materias primas, es decir, las condiciones en que el franquiciante surtirá la materia prima o el producto terminado al franquiciatario, si el franquiciatario puede adquirir las materias primas por su cuenta o si habrá un tercero que a nombre del franquiciante y bajo supervisión de éste será el encargado de surtir el producto.

J) El manejo de la publicidad generalmente se establece una parte proporcional de las regalías para destinarlas a un fondo de publicidad común de la franquicia, pero es necesario establecer las condiciones del mismo.

K) La contratación de seguros; en virtud de que generalmente la franquicia supone una inversión importante de recursos, es necesario establecer obligaciones de contratación de seguros, a efecto de estar cubiertos en caso de incendios, huelgas, terremotos, etc.

L) El manejo del local de la franquicia; en otras palabras quien será el dueño del mismo o en su defecto si se arrendará.

M) El pacto de no competencia; se llama así a una cláusula en la cual se estipula que el franquiciatario estará obligado a no dedicarse en cierto tiempo al mismo giro o actividad de la franquicia.

N) Tribunales competentes; a efecto de establecer las bases para solucionar posibles conflictos que surjan en la franquicia.

IV.VII.X.- TERMINACION DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

La terminación del contrato de franquicia es un tema de sumo interés, toda vez que a falta de regulación legal, el franquiciatario puede quedar desprotegido ante el franquiciante, ya que es la parte débil de esta relación.

Respecto a las causas generales de terminación, considero que el contrato de franquicia le son aplicables las mismas causas que a cualquier contrato en general; el vencimiento del término; la muerte o incapacidad sobreveniente de uno de los contratantes; la voluntad unilateral de una de las partes; el mutuo consentimiento; la quiebra de uno de los contratantes o la rescisión del contrato por incumplimiento.

Las causas de terminación de contrato de mayor relevancia, son las siguientes:

A) Preaviso de alguna de las partes.- Este preaviso debe establecerse en el contrato señalando un plazo mínimo y alguna formalidad para hacerlo saber de manera fehaciente a la otra parte.

B) Vencimiento del término del contrato.- Esta causa de terminación, es el agotamiento natural del mismo, es decir, el vencimiento del contrato. En esta causal no se requiere de aviso previo o actos propios de las partes, toda vez que en el mismo contrato se establece un plazo de terminación. La llegada de dicho plazo concluye el contrato, salvo que las partes hayan pactado que determinado tiempo antes de la llegada del plazo de terminación del contrato, se pueda dar la posibilidad de prórroga por cierto periodo, o pactarse la renovación automática.

C) Acuerdo de voluntades.- Como en cualquier contrato, las partes acuerdan el darlo por terminado. Esta causal de terminación usualmente se hace mediante un convenio firmado por las partes mediante el cual se acuerdan extinguir las obligaciones y los derechos derivados de la celebración del contrato y, en su caso, la indemnización que deba pagar alguna de las partes.

D) Terminación anticipada por incumplimiento de alguna de las partes, o rescisión.- En esta causal, pueden pactarse cuáles son las violaciones graves al contrato que dan lugar a la terminación anticipada para alguna de las partes, tales como la suspensión en el pago de las regalías, no guardar el secreto de los conocimientos adquiridos, ceder el contrato, violar la exclusividad, abrir y operar nuevos establecimientos sin la autorización del franquiciante, etc. La norma general de este modo de terminación del contrato es que la parte perjudicada promueva un juicio ante la autoridad judicial con la finalidad de obtener una resolución que le permita dar por terminado el contrato de forma anticipada, así como la obtención del pago de daños y perjuicios.

E) Quiebra de alguna de las partes.- A esta causal suelen agregarse otras que afecta a la operación normal del franquiciatario, como puede ser la huelga por determinados días; el embargo de toda la negociación o de ciertos activos importantes, con posibilidad de intervención en la administración por parte de la autoridad judicial; la expropiación y la suspensión de pagos

F) Muerte o disolución del franquiciatario.- Al tratarse de un contrato intuitu personae, en el caso de que el franquiciatario sea una persona física y ésta muera, o en el caso de tratarse de una persona moral y ésta se disuelva, generalmente en el contrato de franquicia se estipula que el mismo se dará por terminado.

IV.VIII.- REGULACION DE LA FRANQUICIA EN EL MARCO JURIDICO-ECONOMICO INTERNACIONAL.

La cooperación internacional es un principio esencial de la política exterior mexicana, así como un instrumento de apoyo para el desarrollo nacional.

México cuenta con una presencia vigorosa como miembro activo en los más importantes foros internacionales y como consecuencia de ello han sido signados un importante número de instrumentos.

En materia de relaciones internacionales, en nuestro país, los tratados internacionales son considerados como un segundo plano inferior a la Constitución, en virtud a de ellos emanan los compromisos internacionales que han de ser acatados por el Estado Mexicano y que obligan a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional"

En materia de Propiedad Industrial existen diversos instrumentos internacionales encargados de proteger y regular los mismos.

Así mismo, y en específico las franquicias, han sido blanco de muchos de estos instrumentos que se han encargado de su protección y regulado tanto en el ámbito jurídico como comercial.

En primer término encontramos aquellos instrumentos encargados de evitar y en todo caso dirimir las controversias que se susciten con motivo de la celebración de un instrumento internacional, así pues desde un punto de vista particular y a manera enunciativa más no limitativa los más importantes son:

A) LA CONVENCION HECHA EN VIENA EL 23 DE MAYO DE 1969 SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS.- Encaminada a la observancia, aplicación e interpretación de los tratados internacionales, es decir, a su buen cumplimiento de conformidad con lo establecido en los mismos.

La presente convención contempla las causales y consecuencias de la terminación, nulidad y suspensión de los tratados, los procedimientos a seguir en cada caso específico. Su objetivo es coordinar, aplicar y asegurar el cumplimiento por parte de los miembros de los instrumentos.

B) LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE NORMAS GENERALES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, HECHA EN MONTEVIDEO, URUGUAY, EL 8 DE MAYO DE 1979.- La cual determina las normas jurídicas para regir situaciones vinculadas con el derecho extranjero. Su objetivo es expresar claramente y determinar las instituciones, procedimientos, recursos y leyes aplicables en la firma y cumplimiento de los instrumentos internacionales.

C) LA DECLARACION DE ORGANIZACIÓN, COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE LA ACEPTACION DE SUS OBLIGACIONES COMO MIEMBRO.- Encargada de promover las políticas destinadas a la expansión económica y comercial. Su principal objetivo es aumentar el nivel de vida de los países miembros a través de la eficiente utilización de recursos económicos, comerciales, científicos y técnicos.

D) EL DECRETO DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, ABIERTA A FIRMA EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS A PARTIR DEL OCHO DE OCUBRE DE 1979.- Establece un orden económico y social justo y equitativo a través de la eliminación de las desigualdades económicas, estableciendo relaciones económicas internacionales racionales y equitativas, realizando cambios sociales y económicos dinámicos y estimulando las modificaciones estructurales necesarias en el desarrollo de la economía mundial

Tomando en cuenta a la industrialización como un instrumento dinámico de crecimiento esencial para lograr el rápido desarrollo económico y social, en especial de los países en desarrollo, para mejorar el nivel de vida y la calidad de la vida de la población de todos los países, ajustando su industrialización a los amplios objetivos de alcanzar un desarrollo socioeconómico autosostenido e integrado.

Incluyendo los cambios apropiados que aseguren la participación justa y efectiva de todos los pueblos, incluidos el desarrollo, la transferencia y la adaptación de tecnología en los planos mundial, regional y nacional, así como en el plano sectorial.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La Propiedad intelectual se encuentra conformada por todos aquellos bienes derivados del ingenio y la creatividad del hombre, su objeto es la creación original de la inteligencia, considerándose como original aquella creación que se logra cuando el hombre combina los elementos ya existentes para obtener de ellos unidades nuevas.

SEGUNDA.- Para obtener un amplio y efectivo estudio de los derechos que conforman a la Propiedad Intelectual es necesario dividirla en dos ramas: la primera de ellas comprenderá las obras de la inteligencia que se manifiesten en el campo de las artes y las ciencias y se le denominara **Derechos de Autor**; la segunda estará conformada por aquellas creaciones que desembocan en la producción industrial y comercial denominándosele **Derechos de Propiedad Industrial**. Infiriéndose con ello que la Propiedad Intelectual es el género y los Derechos de Autor y de Propiedad Industrial son la especie.

TERCERA.- De las diversas propuestas establecidas por los juristas internacionales podemos establecer que la Propiedad Industrial es la protección que el Estado otorga al conjunto de instituciones jurídicas derivadas de la actividad del intelecto y con aplicación a una actividad de carácter comercial; entendiéndose comercial en un sentido industrial, y cuyo principal objetivo es asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.

CUARTA.- De acuerdo con los estudios realizados por los tratadistas de la materia y tomando en consideración el presente trabajo podemos concluir que para el análisis y comprensión de la Propiedad Industrial es menester que las instituciones que la conforman se dividan en tres grupos: a) Las invenciones tales como las patentes, los Diseños Industriales y los Modelos de Utilidad; b) Los signos distintivos como el Nombre y el Aviso Comercial, la Denominación de Origen y la Marca; y c) La franquicia.

QUINTA. De las instituciones jurídicas antes citadas la Marca es el principal antecedente del origen del trabajo que se presenta. De gran importancia a nivel internacional la marca se define como un signo que se utiliza para diferenciar en el mercado productos y servicios de otros de su misma especie o clase y lograr que sean reconocidos por el público consumidor, obteniendo con ello un reconocimiento por parte del Estado de la titularidad de una marca siempre que se cumpla con los requisitos y formalidades establecidos por la ley de la materia.

SEXTA.- Derivado del reconocimiento de los Derechos de Propiedad Industrial se encuentra como bien jurídicamente tutelado el Derecho Marcario encargado de proteger y asegurar el contexto jurídico de aquellas personas cuyos elementos morales y patrimoniales se encuentren enfocados dar una imagen a la producción de bienes y servicios y a la competencia industrial, es decir a la creación de las marcas colocadas en el mercado.

El Derecho Marcario ofrece a través de las diversas legislaciones de la Propiedad Industrial la protección a las creatividad humana mediante el registro de la marca lo anterior con la finalidad de obtener la seguridad monopólica de utilizar la misma en beneficio de su creador.

SEPTIMA.- Derivado del Registro Marcario el titular de la marca obtiene diversos derechos y obligaciones dentro de las cuales y a fin de proporcionar su validez se encuentra el uso y explotación de la marca tal y como fue registrada y para los productos o servicios para los cuales se solicitó.

Es importante observar que si se deja de dar cumplimiento con esta obligación el registro de la marcas dejara de surtir efectos frente a terceros.

OCTAVA.- Con el propósito de evitar que se pierda el registro de las marca, la Ley proporciona a el titular de la misma la posibilidad de otorgar mediante convenio y cumplimiento de las formalidades establecidas la licencia de uso de la marca a una o más personas, con relación a todos o algunos de los servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia de uso de una marca no es más que la autorización por parte del titular de la misma para la venta o distribución de los productos y servicios amparados.

La licencia atribuirá al usuario de la misma, la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular e impondrá a éste además de las obligaciones establecidas en la ley de la materia que para que se de el buen funcionamiento de la licencia los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario tengan la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca.

NOVENA.- Consecuencia del acelerado desarrollo del comercio tanto a nivel nacional como internacional, y de la idea de dar una mayor difusión y protección a los Derechos de Propiedad Industrial surge como una alternativa un sistema de negocios que además de otorgar la licencia de uso de una marca proporciona los conocimientos y experiencia necesarios para la efectiva y consistente operación de los mismos denominada franquicia.

En efecto, la franquicia es el otorgamiento de la licencia de uso de una marca conjuntamente con la transmisión de conocimientos y asistencia técnica, a fin de que el franquiciatario pueda producir o vender productos o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, con el propósito de mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

DECIMA.- La franquicia es una institución de naturaleza comercial en virtud de que en la franquicia intervienen dos entes como lo son el franquiciante y el franquiciatario quienes tendrán como objetivo primordial la venta o producción de bienes o la prestación de servicios, bajo un misma estándar de calidad y con un bajo riesgo de inversión de capital y mayor posibilidad de éxito del negocio

La franquicia por ser una figura de reciente creación ofrece un sin fin de beneficios como lo es la agilidad y rapidez de expansión, fortalecimiento y preservación de la marca, mayor eficiencia, difusión y mantenimiento de nuevos mercados y/o mercados lejanos, además de ser una fuente de ingresos con alto rendimiento y una fuente positiva para el desarrollo del país en virtud de que proporciona diversas fuentes de empleo necesarias para el crecimiento económico del país y jurídicamente proporciona un amplio campo de estudio, trabajo e investigación facilitando la versatilidad del Derecho como ciencia y como fuente de trabajo.

DECIMA PRIMERA.- Debido a su similitud con la licencia de uso de marca, la franquicia es una institución que cuenta con muy poca regulación jurídica fomentando con ello el desconocimiento de todos y cada uno de los puntos que la conforman, ya que si bien es cierto que la franquicia es hoy, en nuestro país uno de los sectores del comercio que registran un mayor crecimiento, también lo es que jurídicamente carece de difusión y conocimiento, propiciando que se pretenda erróneamente adaptar sistemas o contratos de franquicias a partir de esquemas tradicionales de licencias de marcas por ser éstas el método utilizado con mayor frecuencia en áreas de servicios.

A mayor abundamiento, es significativa la confusión jurídica que existe entre la franquicia y la licencia de uso de una marca lo anterior en virtud de que la Ley de la Propiedad Industrial es deficiente al establecer que cada uno de los requisitos y elementos que debe de contener un contrato de franquicia estará regido por las normas aplicables a la marca y aunado a lo antes citado los diversos juristas y autores de la materia ofrecen muy poca información del tema y esto no solo es a nivel nacional sino también internacional, puesto que los instrumentos internacionales no contemplan esta figura basándose únicamente en proteger a la marca y aunque si bien es cierto la franquicia es una modalidad de la licencia de uso de marca confundir o análogar a ésta con la franquicia sería tanto como sustraer a ésta última los conocimientos y el Know How que son indispensables para la operación del negocio.

DECIMA SEGUNDA.- Conforme a lo que se ha expuesto considero que la franquicia es una figura de gran importancia debido tanto al rápido desarrollo económico que en la actualidad existe, no solo en nuestro país sino a nivel internacional, como a la importancia jurídica que conlleva por la gran versatilidad que puede proporcionar tanto al Derecho como ciencia como al jurista en lo personal y en relación a su fuente de trabajo, razón por la cual es menester crear un apartado específico en la Ley de la Propiedad Industrial encargado de la regulación y normatividad de la figura de la franquicia a fin de proporcionar una mayor difusión y conocimiento de la misma, elementos de los cuales carece y que eminentemente son necesarios para su protección.

PROPUESTA

En virtud de lo anteriormente mencionado, desde el punto de vista de la sustentante, es menester que a la franquicia se le proporcione una difusión y regulación legal más amplia y específica, mediante la cual se establezca a la franquicia como figura jurídica independiente y no como una modalidad de la licencia de uso de marca, ello debido a que la franquicia cumple en su naturaleza jurídica con todos los requisitos de una figura independiente, además de contar con elementos aptos para lograr un alto desarrollo económico tanto para los juristas en su entorno laboral, como para los comerciantes, público en general y para el país como se aprecia en el presente trabajo de tesis.

Por lo anterior, con el estudio y análisis efectuados de los beneficios jurídicos y económicos de la franquicia, se propone la creación de un apartado legal en la Ley de la Propiedad Industrial mediante el cual se establezcan con claridad, entre otros puntos, que constituye una franquicia, los elementos indispensables para su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los diferentes tipos de franquicias, la forma de transmisión del registro de la franquicia y se precisen todos aquellos elementos que conforman el contrato de franquicia, así como la formas de extinción y las causales de nulidad de la misma; todo ello con el propósito de que se le considere de una manera totalmente independiente de la licencia de uso de marca, ya que en las condiciones en las que actualmente se encuentra coadyuva a crear una gran confusión entre ambas figuras, tanto en el ámbito jurídico como comercial.

BIBLIOGRAFIA

- Acosta Romero, Miguel.- "Teoría General del Derecho Administrativo", Editorial Porrúa, S.A., México 1998
- Álvarez Soberanis, Jaime.- "La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología", Ed. Porrúa. México 1979.
- Arce Gargollo, J...- "El Contrato de Franquicia". Ed. Themis. México 1995
- Castrejón García, Gabino Eduardo.- "Derecho Administrativo Mexicano". Tomo I. Primera Edición Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor. México 2000.
- Castrejón García, Gabino Eduardo: "Tratado Teórico-Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial". Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor. 1ª Ed. México 2001.
- Castrejón García, Gabino E...- "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial", Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor, 2ª Edición. México 2000.
- Castrejón García, Gabino E.- "Conferencia de la Propiedad Intelectual en el marco del Tratado de Libre Comercio", Universidad Autónoma de Baja California, México 2000.
- De Pina, Rafael.- "Diccionario de Derecho", Ed. Porrúa. México 1983.
- Díaz Bravo, Arturo.- "Contratos Mercantiles". Ed. Harla. México 1994
- González Calvillo, Enrique.- "Franquicias la Revolución de los 90". Ed. Mc Graw Hill. México 1994.
- Herrera Meza, Humberto J.- "Iniciación al Derecho de Autor", Ed. Limusa, 1ª Edición, México 1992.
- Loredo Hill, Adolfo.- "Nuevo Derecho Autoral Mexicano". Ed. Fondo de Cultura Económica. 1ª Edición. México 2000.
- Magaña Rufino, Manuel.- "Análisis de la Propiedad Industrial en México". México 2000.
- Mantilla Molina, R.-"Derecho Mercantil". Ed. Porrúa. México 1992.
- Nava Negrete, Julio en su obra "Derecho de las Marcas". Ed. Porrúa. México 1985.
- Torres de la Rosa, Alejandra.- "El Contrato de Franquicia". Ed. Porrúa. México 2000.
- Rangel Medina, David.- "Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial", Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 1998
- Rangel Medina, David.- "Tratado de Derecho Marcario". Ed. Porrúa. México.

Sepúlveda, Cesar.- "La Explotación de las Patentes y las Licencias Obligatorias en el Derecho Mexicano". Revista de la Facultad de Derecho. UNAM. 1977.

Sepúlveda, Cesar. "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial". Editorial Porrúa. México 1981

Velasco Garcia, Jorge Ernesto.- La Caducidad como Medio de Terminación de un Registro Marcario". Tesis de Titulación. UNAM. México 2002.

Viñamata Paschkes, Carlos.- "La propiedad Intelectual". Ed. Trillas, 1ª Edición, México 1998

LEGISLACION

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Editorial Sista, México 2002.

Ley de la Propiedad Industrial.
Editorial Sista, México 2003.

Ley Federal del Derecho de Autor.
Editorial Sista. México 2003.

Reglamento de la Propiedad Industrial
Editorial Sista, México 2003