



**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ACATLÁN**

**“EFECTOS JURÍDICO - ECONÓMICOS DE LA
LICENCIA DE USO DE MARCA EN EL CONTRATO
DE FRANQUICIA EN MÉXICO”.**

T E S I S

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A:

CARLOS HIGINIO PIMENTEL GUTIÉRREZ

Asesor:

LIC. GERARDO ÁNGEL GOYENCHEA OBESO

Naucalpan de Juárez, Estado De México 2008.



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Agradecimientos

A Dios por darme la oportunidad de vivir y realizar esta meta.

A mis padres Carlos Ricardo y María de la Luz por su amor, su paciencia, sus consejos y confianza.

A mis hermanas Ana Luisa y Blanca por su apoyo y cariño en todos estos años.

A Marlene Quetzali por su amor y apoyo incondicional.

A mis abuelitos Beto, Ricardo y Conchita por cuidarme siempre y en cada lugar, los extraño.

A mi abuelita Nati por su inmenso cariño y sus valiosos consejos.

A mis tíos y primos por sus buenos detalles.

A mis amigos por su amistad y por esos momentos inolvidables.

A la Universidad Nacional Autónoma de México por la gran oportunidad de formarme en sus aulas e instalaciones para servir a mi país.

A la Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" por ser mi "Alma Máter" y un espacio vital en mi vida profesional.

Y a todos aquellos que directa o indirectamente han colaborado en mi vida y en mis experiencias...GRACIAS.

INTRODUCCIÓN	I
CAPITULO 1 <i>Origen y evolución de la Franquicia en el mercado Internacional y en México.</i>	1
1.1 Origen de la Franquicia.	1
1.2 La Franquicia a Nivel Internacional.	10
1.2.1 La Franquicia en Estados Unidos de América.	13
1.2.2 La Franquicia en América Latina.	17
1.3 La Franquicia en México.	22
1.3.1 La Asociación Mexicana de Franquicias.	26
CAPITULO 2 <i>Naturaleza Jurídica del Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano.</i>	28
2.1 Concepto y Definición Legal.	28
2.2 Elementos del Contrato de Franquicia.	32
2.2.1 Elementos Personales.	32
2.2 Elementos Reales.	33
a) La Marca	33
b) La Tecnología.	35
c) Contraprestación.	37
d) Exclusividad.	40
2.2.3 Elementos Formales.	41
2.3 Derechos y Obligaciones de las partes.	42
2.3.1 Derechos y Obligaciones del franquiciante.	43
2.3.2 Derechos y Obligaciones del franquiciatario.	46
2.4 Terminación del Contrato.	49
2.5 Marco Legal del Contrato de Franquicia.	51
2.5.1 Tratados Internacionales.	62
2.5.2 Tratado de Libre Comercio.	62
2.6 Figuras Afines.	62
2.6.1 La Subfranquicia.	64

2.6.2 Contratos Auxiliares.	64
2.7 Clasificación del Contrato de Franquicia.	65
CAPITULO 3 <i>Propiedad Industrial y la Licencia de Uso de Marca</i>	67
3.1 La Propiedad Industrial.	67
3.1.1 Concepto y Definición Legal.	68
3.1.2 Desarrollo y Evolución	71
3.2 Marco Legal de la Propiedad Industrial.	72
3.2.1 Fundamento Constitucional.	73
3.2.2 Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.	74
3.2.3 Ley de la Propiedad Industrial.	75
3.2.3.1 La Patente.	77
3.2.3.2 Modelo de Utilidad.	78
3.2.3.3 Diseño Industrial.	79
3.2.3.4 El nombre comercial.	80
3.2.3.5 El Secreto Industrial.	81
3.2.3.6 La Marca.	83
3.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.	88
3.3 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	88
3.3.1 Naturaleza Jurídica.	88
3.3.2 Decreto mediante el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	91
3.3.3 Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	93
3.4 La Licencia de Uso de Marca.	94
3.4.1 Definición.	95
3.4.2 Marco Legal.	96
3.5 Otorgamiento y Cancelación de la Licencia de Uso de marca.	98
CAPITULO 4 <i>La Licencia de Uso de Marca como un Elemento constitutivo del Contrato de franquicia.</i>	103
4.1 La Licencia de Uso de marca en el Contrato de Franquicia.	103
4.1.1 Panorama Jurídico Económico del Contrato de Franquicia con relación a la Licencia de Uso de Marca.	104
4.1.2 El Contrato de Franquicia y el de Uso de Marca en la Globalización.	104

4.2 Repercusión legal y económica de la Licencia de Uso de Marca en el Contrato de Franquicia en México.	106
4.2.1 Efectos jurídico - económicos de la licencia de uso de marca en el contrato de franquicia.	107
4.2.2 Necesidad de establecer una apropiada regulación jurídica para desarrollo eficaz del contrato de franquicia como modalidad del uso de marca.	108
Conclusiones	112
Bibliografía	117

“Efectos jurídico - económicos de la Licencia de Uso de Marca en el Contrato de Franquicia en México”.

I. INTRODUCCIÓN.

Hoy en día dentro del amplio desarrollo económico global, existe una figura jurídica de gran trascendencia en el ámbito económico mundial denominada “franquicia”, la cual implica el otorgamiento por parte del franquiciante al franquiciatario de una Licencia de Uso de Marca mediante la cual se transmiten los conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica, para que este pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

En México, la Franquicia como una modalidad del la Licencia de Uso de Marca constituye un fenómeno de gran impacto jurídico, económico y social debido principalmente a la importancia que dicha figura ha alcanzado en los últimos veinte años, misma que ha repercutido de manera directa en el ámbito mercantil, en los hábitos comerciales de la sociedad y como consecuencia de ello en el marco legal de la Propiedad Industrial.

En principio nuestro Derecho Positivo Mexicano a través de la Ley de la Propiedad Industrial no contenía suficientes disposiciones que regularan la celebración y desarrollo del Contrato de Franquicia, lo cual irónicamente permitió la adecuación de la figura en el marco mercantil, al no entorpecer su sano desarrollo en una economía con tendencias proteccionistas. Debido a la dinámica de la figura a nivel nacional e internacional, así como a la expansión de los mercados, se dio origen a una serie de reformas que introdujeron derechos y obligaciones de las partes en el Contrato de Franquicia, lo cual doto del elemento de tipicidad al citado contrato.

Estas relevantes reformas, ponen de manifiesto la constante evolución del Contrato y la necesidad de regular los efectos jurídicos que de dicha relación contractual emanan, de manera particular en relación a la concesión y uso de la Licencia de Marca que constituye el elemento esencial del contrato, mediante el cual se transmiten no solamente las herramientas básicas de operación del negocio franquiciado, sino también los estándares de calidad, prestigio e imagen de los productos, bienes o servicios que componen a la franquicia y que rompen esquemas comerciales, sociales, de idioma e incluso culturales a niveles internacionales.

Por este motivo, es vital conocer y estudiar el origen y evolución de la franquicia en estrecha relación con la Licencia de Uso de Marca, mediante la elaboración de un detallado análisis jurídico, que resalte la relevancia dicho instrumento jurídico en el

Derecho de la Propiedad Industrial, así como las diversas peculiaridades que se establecen y que permite distinguir al Contrato de Franquicia de otros como el de Suministro, de Distribución, o una simple Transferencia de Tecnología.

A través de este estudio, se pretende establecer la necesidad de perfeccionar lo dispuesto por la Ley de Propiedad Industrial, en su Capítulo IV, "*De las Licencias y la Transmisión de Derechos*", en relación al la Licencia de Uso de marca con el Contrato de Franquicia y sus efectos jurídico - económicos , a efecto de instaurar las providencias jurídicas necesarias para el buen manejo del uso de la licencia de marca durante el desarrollo y vigencia del contrato de franquicia, para con ello dotar de la certeza y seguridad jurídica necesarias, que de no ser así, surjan controversias entre las partes por violarse los principios legales fundamentales que rigen a la Propiedad Industrial al realizarse actos que supongan una infracción del signo distintivo tales como la piratería y la competencia desleal, atentado contra el interés de consumidores y usuarios de los bienes o servicios de la franquicia, por ser también, destinatarios o beneficiarios de la función que cumple la marca, o bien, que de no estar debidamente registrada la marca, o satisfechos los requisitos de ley para el otorgamiento de la licencia de uso, el franquiciatario adquiera los derechos de la licencia de uso de marca, e invierta en la creación del nuevo negocio por satisfacer los requisitos previos para la celebración de dicho contrato, lesionando los derechos patrimoniales como inversionista.

De igual manera, con la presente investigación se intenta establecer un antecedente para que en un futuro no muy lejano, otros estudiantes aporten nuevos conocimientos en relación al tema, no solo en el ámbito jurídico, sino también en otras disciplinas que guardan estrecha relación y que puedan contribuir al mejoramiento de la normatividad.

CAPITULO 1

Origen y evolución de la Franquicia en el mercado Internacional y en México.

1.1 Origen de la Franquicia

La franquicia como se estudiará a continuación, surge en la historia como una necesidad de implementar el orden y la jerarquía social, mediante la concesión de facultades o atribuciones por parte de la Monarquía o el Estado a determinadas personas para la recaudación de impuestos a cambio de una contraprestación que se traduce en resguardo y categoría social, sin embargo, esta figura evoluciona y en años recientes llega al comercio, como un formato para la creación de negocios, y logra expandirse a nivel mundial, generando una nueva forma de mercado.

Algunos estudiosos del tema sostienen que los antecedentes históricos del modelo de las franquicias se remonta al período de las cruzadas, cuando a los caballeros se les otorgaba el derecho de conquistar territorios e imponer contraprestaciones a quienes los habitaran, teniendo como única obligación compartir las ganancias generadas con el soberano que las hubiera encargado emprender la cruzada.¹

Así mismo, durante la Edad Media, era una costumbre habitual por parte de los gobiernos locales, ofrecer a personas importantes una licencia mediante la que se concedía el derecho de mantener el orden civil, determinar y recaudar impuestos públicos, así como instaurar otros gravámenes especiales. El concesionario pagaba al cedente de dicha licencia una suma determinada por los impuestos públicos recaudados o los gravámenes creados con el objeto de recibir protección militar o de cualquier otro tipo. De esta manera, la monarquía podía controlar las tierras dentro de su esfera de influencia proporcionando protección mientras recaudaba impuestos públicos.²

¹ FERENZH Free, T. y GALÁSTEGUI Juan Manuel. *Las Franquicias, un efecto de la globalización. 100 preguntas, 100 respuestas. La manera más segura de hacer negocio.* México. McGraw-Hill, 2001. p. 1

² ALBA Aldave M^a. Cristina. *Las Franquicias en México una nueva visión.* Fondo Editorial FCA. División de Investigación. México 2004. p.19.

Por otro lado, durante esta misma etapa la Iglesia Católica otorgaba franquicias a oficiales que fungían como recolectores de impuestos, los cuales se quedaban con un porcentaje de los mismos y entregaban el resto al Papa.³

Es importante mencionar que durante dicha época, en Francia, se utilizó por primera vez la palabra *franquicia* para dar nombre a los acuerdos entre el rey y los ayuntamientos de las distintas ciudades de este país. Es a través de estos acuerdos que a los ayuntamientos se les concedían determinadas facultades o atribuciones para desarrollar sus actividades, así como relaciones entre la ciudad y el estado. A estas ciudades franquiciadas se les denominó "*Ville Franque*".⁴

Años más tarde, en 1562, el Concilio de Trento reforma la recaudación de impuestos poniendo fin a este sistema de mecenazgo de licencias.⁵

Posteriormente, dichos acuerdos se llevan a cabo dentro del comercio, y es en Inglaterra a principios del siglo XIX, donde los dueños de tabernas y *pubs* se encontraban en graves dificultades económicas y no contaban con el capital suficiente para el mantenimiento de los establecimientos como lo exigían las leyes inglesas. Como consecuencia de lo anterior, muchos propietarios se vieron en la necesidad de solicitar asistencia de capital a las compañías cerveceras y en resarcimiento a dicha ayuda los dueños de las tabernas y *pubs* tenían la obligación de comprar la cerveza al cervecero que le brindara la ayuda económica, sin embargo, sobre estos últimos no recaía ningún tipo de obligación o restricción, lo cual representó para los cerveceros una garantía en la distribución y venta de su producto.

Pasado el tiempo, muchos *pubs* fueron comprados por los cerveceros, quienes a su vez, alquilaron los establecimientos a terceros para que dirigieran el negocio.⁶

Sin embargo, el antecedente más reciente y de mayor trascendencia se ubica en la década 1850 a 1860 en los Estados Unidos de América, cuando la compañía de máquinas de coser *Singer Sewing Machine Company* enfrentó un problema serio de distribución de sus famosas máquinas de coser. Su dilema consistía en cómo distribuir el producto a nivel nacional, sin contar con un gran capital, en una época de bajas ventas en razón de lo innovador del producto y su escasa publicidad.

³ GONZÁLEZ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R., *Franquicias: La Revolución de los 90's*, México, McGraw-Hill, 1991. p. 32

⁴ ALBA Aldave M^a. Cristina. *Franquicias: Una Perspectiva Mundial*. México: UNAM. Facultad de Contaduría y Administración. 2005. p. 1.

⁵ *Ibidem*.

⁶ ALBA Aldave M^a. Cristina. *Franquicias: Una Perspectiva Mundial*. México: UNAM. Facultad de Contaduría y Administración. 2005. pp. 205. pág. 2. *Apud*. Santiago Barbadillo de María. *La Franquicia paso a paso*. pp. 23 y 24.

En 1851, uno de sus representantes de ventas que operaban bajo comisión, logro vender su cuota de dos máquinas y realizó una lista de personas interesadas en conocer el funcionamiento de las mismas. Este vendedor mandó pedir más máquinas, pero la casa matriz no pudo proporcionárselas debido a la falta de capital para su fabricación.⁷ Lo cual de haber sido posible, las personas interesadas al conocer el funcionamiento de las máquinas, las pudieron haber comprado.

A partir de este momento, comenzó a cobrarles a sus vendedores en vez de pagarles, con lo cual eliminó su carga de asalariados y creó lo que hoy podríamos denominar como el primer esquema de franquiciatarios en Estados Unidos. Por este sistema los franquiciatarios acordaron pagarle a *Singer* una cuota por el derecho de vender sus máquinas, las que adquirirían a un precio determinado y las vendían posteriormente con un sobreprecio, resolviendo así el problema de flujo de efectivo que afrontaba la compañía.⁸

Cincuenta años después *General Motors* realizó un sistema similar al de *Singer* para la distribución y venta de sus automóviles, lo que se convirtió en un producto de moda. En realidad *General Motors* necesitaba un proyecto de ventas en diferentes puntos, pero no tenía la capacidad financiera para llegar a diversos mercados. Hoy en día, esta empresa automotriz aplica un esquema de franquicias, aunque comúnmente se les llama "concesionarios o distribuidores": Este esquema dio la pauta a los inicios de un sistema de franquicias en el mundo.⁹

Además es necesario mencionar que *General Motors* no estaba en posición de comprar de los bienes raíces que se requerían para establecer los puntos de venta de sus autos, ni de contratarlos tan eficientemente como lo hacían en forma independiente sus concesionarios. De esta manera, *General Motors* pudo utilizar sus recursos para la investigación y cuidadosa producción de sus vehículos,¹⁰ con lo cual llevo a concretar su éxito y posición en la industria automotriz.

De este modo surge este tipo de negocio denominado Franquicia, de producto o marca registrada y se caracteriza por franquiciante otorga la franquiciatario, el uso o explotación de un nombre comercial o marca y se convierte en proveedor exclusivo del franquiciante.¹¹

⁷ TORRES de la Rosa Alejandra. *El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano*. México. Editorial Porrúa. 2000. p. 2.

⁸ GONZÁLEZ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* pp. 32 y 33.

⁹ ASOCIACIÓN MEXICANA DE FRANQUICIAS A.C. *Origen de las Franquicias*. Internet: www.franquiciasdemexico.org . (Consultado el 25/08/2007).

¹⁰ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* p. 33.

¹¹ ALBA Aldave M^a. Cristina. *Op. Cit*. p. 2

Al hacer una referencia histórica de los orígenes de la franquicia y su desarrollo, es inevitable hacer mención a la industria petrolera, quien alrededor de 1930 gozaba del control de la gran mayoría de las estaciones de gasolina, autorizaron a diferentes establecimientos (gasolineras) a operar en forma independiente, de tal modo desencadenó en una agresiva guerra de precios.

Con esta referencia, la *Standard Oil Co.*, por miedo a perder sus ganancias, optó por rentar sus estaciones a los administradores de las mismas, con lo que estos se convirtieron en franquiciatarios y establecieron los precios generando sus propios ingresos, con los riesgos, beneficios y satisfacciones de un empresario. La *Standard Oil Co.* Dejo de pagar salarios y prestaciones que le resultaban costosísimos y comenzó a cobrar rentas de gasolineras, las cuales se manejaron de forma más eficiente.¹²

El modelo anterior es adoptado en diferentes países incluido México para la operación de estaciones de gasolina, lo cual hoy en día se conoce como *Concesión Administrativa*¹³, la cual no obstante de tener algunas similitudes con la figura de la franquicia es de naturaleza jurídica distinta, misma que en virtud a esta similitud será objeto de estudio más adelante.

No se puede dejar de mencionar como precursora de la franquicia a la industria refresquera como es el caso de *Coca Cola* la cual nace en 1886 y adquiere un crecimiento lento por el hecho limitarse a la venta de su producto únicamente en fuentes de sodas.

En 1899, dos inversionistas compraron al presidente de *Coca Cola* los derechos para vender el refresco embotellado en gran parte del territorio de la Unión Americana, con la restricción de no interferir en el negocio de fuentes de sodas. De este modo ambos empresarios establecieron la primera embotelladora en el mundo y absorbieron el 100% del costo de instalación y encargándose de su manejo a cambio de recibir *Coca Cola* el surtido de ingredientes para la elaboración de la bebida y el apoyo publicitario necesario.

La demanda del producto fue de tal magnitud que los franquiciantes se vieron en la necesidad de "subfranquiciar" los derechos de la bebida en diversas zonas

¹² TORRES de la Rosa Alejandra. *Op. Cit.* p.3.

¹³ "Concesión Administrativa es el acto por el cual la Administración Pública Federal confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprende la propiedad industrial". SERRA Rojas A. *Derecho Administrativo*, 16ª Ed., Porrúa, México 1996. p. 225.

territoriales de los Estados Unidos, por no contar con los recursos necesarios y la nula habilidad administrativa a nivel nacional. En 1919, ya existían 1000 embotelladoras que participaban en este creciente negocio. Pronto siguieron otras refresqueras como *Pepsi Cola* y *Dr. Pepper*.¹⁴

El gran auge y expansión de las franquicias se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La economía de los Estados Unidos a principios de los años cincuenta del siglo XX se encontraba en una etapa de desarrollo al igual que la población y por lo tanto, se dio un incremento en los bienes y servicios.¹⁵

Con el crecimiento demográfico y un mayor poder adquisitivo, las familias recién integradas se trasladaron a vivir en los suburbios, ya preferían habitar en casa propia que en departamentos rentados en la ciudad. Esto propició el desarrollo de centros comerciales en la periferia de las ciudades, que compitieron con los establecimientos tradicionales en el centro de la ciudad. Esta situación propició el desarrollo y auge de las franquicias en los Estados Unidos.¹⁶

Enrique González Calvillo establece que dicha explosión o *boom* de la franquicia se debe a:

*“...una combinación de factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y legales que crearon el clima propicio para dicha expansión. También contribuyó el regreso de miles de hombres ambiciosos, con conocimientos básicos, con poca experiencia en la creación y dirección de empresas, pero con muchas ganas de establecer negocios propios”.*¹⁷

Así de esta manera, los soldados que regresaron de los campos de batalla, así como las personas que trabajaban en la industria militar, fueron apoyados por la Administración para Veteranos de los Estados Unidos de América (*Veterans Administration*) con créditos para financiar sus nuevos negocios. En tales circunstancias, el sistema de franquicias permitió a estos soldados ambiciosos, pero inexpertos, empezar su propio negocio con la asesoría y supervisión del franquiciante lo cual ayudaba al éxito de dichos negocios.¹⁸

Otro factor importante fue la evolución de la legislación de marcas en los Estados Unidos de América. En el *Common Law*, las marcas eran consideradas, en un

¹⁴ GONZÁLEZ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* pp. 34 y 35.

¹⁵ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op. Cit.* p.4.

¹⁶ ALBA Aldave Ma. Cristina. *“Las Franquicias en México una nueva visión”.* *Op Cit.* p. 21.

¹⁷ GONZÁLEZ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* pp. 34 y 35.

¹⁸ TORRES de la Rosa Alejandra. *Apud*, MENDELSON, M., *International Franchising an avervier*. Elsevier Publishers B. V., Holanda 1983. p. 5.

principio, como indicador del origen de un producto y como tal, no se explicaba el que una marca fuere una licencia. Sin embargo, en los treinta empieza a evolucionar un nuevo concepto de marca como indicador de calidad, explicándose entonces el hecho de licenciarla, siempre y cuando el dueño de la marca controlara la calidad de los bienes y servicios vendidos bajo ésta. Este concepto se incluye en la Ley Federal de Marcas de los Estados Unidos de América de 1946, conocida como *Lanham Act*.

Durante estos años (1950 a 1960) la expansión de franquicia llega a diversos ámbitos comerciales y de negocios de los Estados Unidos de América como es el caso de supermercados, hoteles, moteles y restaurantes, además como dato importante es importante precisar que en estos casos, el franquiciante, además de otorgar el uso y disfrute de la marca y nombre comercial se constituía como proveedor exclusivo de los bienes, servicios y materia prima que comercializaba el franquiciatario, con ello se adquiría una identidad con el otorgante.

Sin embargo, la figura evoluciona y llega a los negocios, es decir, la franquicia se constituye en un formato de negocio (*Business Formant Franchising*), en virtud del cual se ofrece por parte del franquiciatario, no solo al uso de la marca y el nombre comercial, sino también, todo un complejo *Sistema Completo de Negocio*.

Para Torres de la Rosa, el auge de la franquicia como formato de negocio se debe a una serie de elementos y causas entre las cuales señala:

“...permite a las empresas crecer con rapidez y financiar parte de crecimiento con el capital de otras personas. Las primeras franquicias de formato empezaron como industrias propias, que al tener éxito establecieron sucursales; pero la creación de nuevos establecimientos representa un alto costo por la inversión que se requiere. Otro elemento del éxito, es la posibilidad de incursionar en mercados internacionales...con este sistema, los gastos de crecimiento e instalación de nuevos establecimientos se pueden financiar con dinero de los franquiciatarios; además, un pequeño propietario al convertir su negocio en franquicia tiene la posibilidad de crecer y convertirse en un empresario mediano”.¹⁹

Un ejemplo que describe esta manera de hacer negocio lo encontramos de forma concreta en *McDonald's*, compañía considerada como precursora en este nuevo concepto. Su historia comienza en el año de 1954, en San Bernardino California, en Estados Unidos de América, cuando un vendedor de máquinas para malteadas llamada “*miltimixer*” de nombre Ray Kroc tuvo el conocimiento de un pequeño restaurante de hamburguesas el cual tenía un éxito de ventas en tal volumen que requería de la maquinaria precisa para la elaboración de cuarenta malteadas en forma simultanea. Kroc interesado en este exitoso negocio, se

¹⁹ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op. Cit.* p.1.

pregunto cuáles eran los factores generadores de la fama de dicho establecimiento y encontró que se debía a tres situaciones principalmente:

1. La calidad permanente de de sus productos día tras día por medio de un proceso de operación muy eficiente, aunado a un menú fijo. Ello se traducía en una comida confiable para el consumidor.
2. Baños limpios para los vendedores y demás viajeros o paseantes.
3. Ventanillas para atención directa a clientes las cuales aseguraban la efectiva rotación de los mismos y eficiencia operacional.²⁰

De esta manera, Kroc imaginó la expansión de este tipo de establecimientos en la Unión Americana, manejando el mismo volumen de clientes y lo multiplicó por el número de *multimixers* que les podría vender, por lo cual se presentó ante los hermanos *McDonald*, fundadores y dueños del restaurante. Kroc los alentó sobre los beneficios económicos que les generarían al llevar a cabo la expansión del restaurante a nivel nacional.

Después de varias pláticas, Kroc convenció a Maurice y Richard McDonalds para la ampliación del negocio con la condición que fuera Kroc el responsable de comercializar las franquicias a cambio de la mitad de los ingresos que se obtuvieran.²¹ De esta manera, se procedió a la construcción y puesta en marcha de una unidad a prueba en Des Plaines, Illinois, con la finalidad de redefinir e incrementar el éxito del negocio.

Para ello, Kroc elabora un esquema operacional, así como especificaciones y guías estratégicas de operación que fueran utilizadas en forma simultánea en posteriores franquicias. Esto conlleva a una estandarización del servicio y de la comida. Lo cual se refleja en el tiempo y manera de elaboración de la hamburguesa, esto es, una identidad en los alimentos y la prestación del servicio en las franquicias *McDonalds*, quedando especificado desde el promedio y el peso de la carne (1.6 onzas con un máximo de 19 % grasas), hasta el almacenaje de los bimbillos para su perfecta viscosidad, pasando por la laboriosísima tarea de igualar en condiciones artificiales la receta y calidad de las papas fritas de los hermanos McDonald, que dependía de las condiciones climatológicas desérticas de San Bernardino.²²

²⁰ LUXENBERT Stan. *Roadside Empires, How the chains Franchised America*. Viking Penguin Inc. EEUU, 1985, citado por GONZÁLEZ CALVILLO E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *op. cit.* p. 38

²¹ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op. Cit.* p. 6.

²² GONZÁLEZ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* p. 40.

Estos conceptos representan la incursión de valores de *uniformidad*²³ y *estandarización*²⁴ de un producto nunca antes utilizados. Kroc es el pionero en la utilización de técnicas de producción industrial es serie en el área de servicios. A partir de este momento, es posible la creación de negocios que anteriormente eran montados a la medida y operados con una baja rentabilidad y eficacia, para convertirse en segmentos pequeños e idénticos de una gran empresa.

De lo anterior se derivan algunas políticas establecidas por el señor Kroc en McDonald's, y a las que llegó a través del sistema de ensayo y error, las cuales son: instalar franquicias en los suburbios para mantener en crecimiento el nuevo segmento de mercado: las familias con niños, hacer el negocio a nivel nacional, realizar los ya mencionados cambios operacionales para mantener y fijar una eficacia y equilibrio en todo el sistema, además implantó un sistema único de concesión de derechos de explotación, mismo que colocó a McDonald's por encima de otras franquicias de *fast food*. Su punto de vista sobre las utilidades lo orientó a largo plazo, estableció un sistema de mucha supervisión y control sobre los franquiciatarios, con lo que logró dar uniformidad de calidad y servicio a sus productos, estableció la política de abrir establecimientos de uno en uno para lograr mayor control sobre los concesionarios, de esta manera si se equivocaba con un concesionario, el daño a la compañía no sería a grandes proporciones.²⁵

Por otro lado, la compañía *McDonald's* empezó a invertir en la selección en la selección de proveedores por la ventaja que representaba la uniformidad de equipo y materia prima, ya que al lograr mayor volumen de compra se obtenía una

²³ "El concepto de *Uniformidad* de producto o servicio, está íntimamente ligado al concepto de marca y el nombre comercial, pues el consumidor, por medio de estos signos distintivos va identificar el producto o servicio que quiere y conoce anticipadamente y la calidad que tiene el bien que pretende adquirir. Esta uniformidad de productos y servicios, unidos a un control de calidad y a una producción a gran escala, es un típico resultado de las economías desarrolladas del siglo veinte". ARCE Argollo Javier. "*El Contrato de Franquicia*". México, Distrito Federal. Editorial Themis. SA de CV. 1995. p. 12.

²⁴ *Estandarización*. "Las empresas buscan la estandarización de procesos ante la necesidad de crear esquemas operacionales y controles tecnológicos en la organización, mismos que necesariamente deberán instrumentarse por medio de diversos documentos destinados a lograr la uniformidad y estandarización de las operaciones.. La estandarización permite que se transmitan conocimientos técnicos o que se proporcione Asistencia Técnica, para producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el Corporativo, que buscan mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios que ofrece a sus clientes". GALLASTEGUI Armella. *Boletín para el sector de Franquicias*. Página Web. <http://www.gallasteguifranquicias.com/gallastegui/>. (Consultado el 13/09/2007).

²⁵ ALBA Aldave Ma. Cristina. "*Las Franquicias en México una nueva visión*". *Op Cit.* p. 29

reducción en el precio. Este ahorro en la compra se trasladaba íntegro a los concesionarios y de esta manera aprovechaban los beneficios de una compra cooperativa para ofrecer en toda la cadena precios más bajos al que tendrían si trabajarán independientemente y obtuvo la lealtad de los concesionarios al tratarlos como socios.

Independientemente de esto, Kroc significó para los hermanos McDonald muchos millones de dólares, ya que para 1959 existían 100 restaurantes franquiciados y para finales de la década de los ochentas más de 10 mil.²⁶

De tal modo, Ray Crock establece las bases para desarrollar lo que hoy conocemos como una “franquicia moderna” asignando elementos fundamentales tales como: transferencia de tecnología, capacitación, asistencia técnica permanente, manualización de operación, entre muchos otros, que dan como resultado *la Franquicia de Formato de Negocios*.

El 28 de Diciembre de 1961 los hermanos McDonald vendieron su compañía a Ray Kroc. En 1963 creó la empresa *Franchise Realty* para rentar y comprar locales donde construir nuevos establecimientos y subarrendarlos a los nuevos concesionarios. Una de las cláusulas del contrato de arrendamiento a los concesionarios estipulaba que si no se cumplían las normas establecidas por la compañía ésta podía rescindir el contrato, y por lo tanto la franquicia. Esta cláusula le daba el poder de controlar legalmente a los concesionarios.²⁷

Como consecuencia de un sinnúmero de anomalías jurídicas y abusos que los franquiciatarios estaban sufriendo por parte de los franquiciantes, surgió la necesidad de reglamentarse, y es en es en el Estado de California en Estados Unidos de América, en el año de 1971, donde se promulga la primera ley estatal relacionada con la inscripción de franquicias.

Posteriormente, durante toda la década de los setentas y principios de los ochentas, varios Estados de la Unión Americana hicieron lo mismo, adoptaron reglamentos y disposiciones que requieren que los franquiciantes señalen una extensa información acerca de la naturaleza de la oferta de la franquicia y los antecedentes de las personas que la efectúan, antes de ofrecerla y venderla.

A raíz de lo anterior, se originó que la oferta de franquicia se transformara en un contrato oficial por escrito, mismo que el estado debía revisar; los abusos por parte de los franquiciantes disminuyeron en forma significativa.²⁸

²⁶ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* p. 41.

²⁷ ALBA Aldave Ma. Cristina. “*Las Franquicias en México una nueva visión*”. *Op Cit*. pp. 31 y 32.

²⁸ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op. Cit*. p. 8.

La necesidad de las empresas de crecer y diversificarse para penetrar en nuevos mercados desarrollo el Sistema de Franquicias, que alcanzó un alto nivel de crecimiento a principio de la década de los setentas. El penetrar en mercados internacionales representó un reto que tardaron varios años en resolver, debido al desconocimiento de las costumbres locales y a las diversas regulaciones nacionales. También tuvieron que resolver problemas con los proveedores locales en cuanto a calidad infraestructura y distribución de los pedidos.²⁹

Dentro de los siguientes años el Formato de Franquicia se esparce internacionalmente, lo cual se logra también debido a nuevas políticas económicas internacionales y la globalización de los mercados, así como el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten su expansión a nivel mundial, siendo beneficiadas un sin numero de empresas y de marcas en los diversos ámbitos comerciales que van desde servicios de comida rápida, cadenas hoteleras, servicios automotrices, restaurantes, de entretenimiento y agencias de viajes, entre muchos otros, todas ellas alrededor del mundo.

1.2 La Franquicia a Nivel Internacional.

La Franquicia como un formato de negocio, ha experimentado una expansión a nivel mundial en años recientes; como bien es sabido, las nuevas tendencias de mercado, el avance tecnológico de comunicaciones, los tratados internacionales en materia comercial, han fomentado el surgimiento y auge de nuevos conceptos de franquicias alrededor del mundo.

Es preciso señalar que esta internacionalización empezó a producirse en la década de los sesenta. Para 1971 había ya 156 franquicias norteamericanas operando con 3365 unidades fuera de los Estado Unidos. ³⁰

Cabe destacar que los cambios económicos, políticos y sociales alrededor del mundo, le dieron a la franquicia la posibilidad de expandirse y conquistar diversos mercados económicos internacionales, considerados hasta entonces una barrera comercial dentro del marco internacional. Ejemplo de lo anterior, lo ilustra a principios de los años noventa, en la Ex - Unión Soviética el establecimiento de la cadena de comida rápida *McDonald's*, siendo el país número 52 en aceptar este modelo de franquicia. Por su parte, *Pepsi Cola* logró vender su bebida en durante los años setentas, sin embargo se vendía exclusivamente a turistas. Hoy en día se puede encontrar *Coca Cola* en cualquier expendio de Moscú, de igual manera ocurre con *Pizzas Hut*, entre muchas otras marcas comerciales.

²⁹ ALBA Aldave Ma. Cristina. "Las Franquicias en México una nueva visión". *Op Cit.* p. 31.

³⁰ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* p. 41

La aceptación final de las autoridades soviéticas es una muestra clara del alcance de la apertura que se lleva a cabo en ese país, que para muchos era considerado la última frontera de las franquicias.³¹

En relación a *Kentucky Fried Chicken* y su incorporación a China, solo bastaron cuatro meses de negociaciones, mismas que comenzaron en agosto de aquel lejano 1986; la finalidad que buscaban las autoridades chinas fue en este caso concreto importar un nuevo concepto y sistema de negocios con novedosas técnicas y de una aplicación comercial eficaz, por encima de una necesidad alimenticia. Con ello se constituyó la primera cadena de comida rápida en la República Popular de China, y la más grande del mundo, con una capacidad de 500 asientos.

En este caso, se estudiaron cuatro o cinco localidades pero se escogió Beijing por su cercanía a los centros de abastecimiento de pollos que cumplían con los requerimientos y estándares de *Kentucky Fried Chicken*. El restaurante fue constituido en sociedad con las autoridades chinas que poseen el 40% de su propiedad.³²

En la actualidad existen un sin número de negocios exitosos en el mundo entero, que además de ser consideradas como grandes cadenas comerciales en sus países de origen, han optado por transformarse en franquicias multinacionales, y en este caso, exportan su concepto y fórmula a nivel mundial.

Para González Calvillo esta tendencia a la internacionalización y exportación de franquicias será cada vez más clara y lógica, ya que: *“... se facilitan las condiciones para exportar una franquicia principalmente por la globalización de los mercados, la interrelación de los países y la creación de zonas de libre comercio.”*³³

De esta manera, las marcas, los conceptos y las grandes ideas llegan a las demás naciones con mucha mayor prontitud, agilizando el establecimiento y promoción a nivel internacional de todo tipo de franquicias en el mundo. Cabe mencionar, que en numerosas ocasiones, las naciones demandan un sin número de empresas con formato de franquicia, antes de que estas lleguen a establecerse o se publiciten en sus ciudades.

En consecuencia, y conforme a la globalización de los mercados, se han ido uniformando las necesidades y los hábitos de los consumidores a nivel mundial. Por otra parte, la probabilidad de error en la introducción de una franquicia a un nuevo mercado, tiende a reducirse con el apoyo de cuidadosas investigaciones de

³¹ *Ibíd.* p. 47

³² *Íbidem.*

³³ *Ibíd.* p. 46.

mercado, que además identifican la necesidad de modificar o “tropicalizar” el concepto original, lo cual asegura su mejor introducción o “aterrizaje”.³⁴

Ejemplo de lo anterior, lo manifiesta la Dra. María Cristina Alba Aldave, en su libro “Las Franquicias en México, Una Nueva Visión”, al referirse sobre la incursión y éxito de la cadena McDonald’s en Japón:

“...Sin embargo, para lograr grandes ventas en Japón McDonald’s tuvo que modificar al inicio su famosa fórmula de las hamburguesas (1.6 onzas de peso y 83% de carne magra con 17% grasa). Los consumidores japoneses estaban acostumbrados a comer menor cantidad de carne y la empresa las hizo con menos carne; paulatinamente fue subiendo la proporción de carne hasta llegar a los estándares establecidos”³⁵

Esto se traduce en mantener un control de calidad y no detenerse a la aceptación de desviaciones de las normas establecidas en los países receptores.

El crecimiento de los negocios franquiciados demuestra la aceptación del público consumidor de los nuevos establecimientos, y con ello, se modifican los hábitos de consumo; sin embargo aún modificando las pautas de consumo, los productos que ofrecen las franquicias adquieren rasgos típicos del país donde se venden. Otro ejemplo tenemos con las hamburguesas de *McDonald’s*, en Estados Unidos se venden acompañadas de leche malteada, en América Latina se hacen acompañar de refresco de Cola, en México con salsas picantes, en Francia con una copa de vino, y en Alemania la salsa *catsup* la venden a los clientes que así lo soliciten.³⁶

Esto no deja lugar a duda alguna que el Sistema de Franquicias se ha adecuado de manera espontánea y natural a las necesidades comerciales y de mercado de cualquier país en el mundo; esto sin dejar de mencionar que los diversos cambios sociales, políticos, económicos mundiales han beneficiado y desarrollado la expansión y el establecimiento de diversos negocios con formato de franquicia alrededor del globo terráqueo, mismos que van desde cadenas hoteleras, moteles, restaurantes, bares, tiendas de ropa y accesorios, salud, calzado, comida rápida, entre muchos otros.

La Franquicia a nivel nacional e internacional, ha propiciado el desarrollo económico de la sociedad, además de la creación de empleos y la satisfacción de necesidades de los consumidores, llevando a cabo una importante función social al generar utilidades y por consecuencia el pago de impuestos.

³⁴ *Ibíd.* p. 47

³⁵ ALBA Aldave Ma. Cristina. “*Las Franquicias en México una nueva visión*”. *Op Cit.* p. 38.

³⁶ ALBA Aldave M^a. Cristina. *Franquicias: Una Perspectiva Mundial.* *Op Cit.* p.51.

Resulta de gran interés analizar y entrar al estudio de lo suscitado entorno a la franquicia y su operación a nivel internacional, así como en relación al desarrollo del sistema de franquicias. Es un fenómeno mundial a gran escala, toda vez que actualmente resulta común que en cualquier rincón del planeta, que las operaciones mercantiles y distintos actos de comercio, sean en muchas ocasiones a través del sistema de franquicias.

Un importante número de naciones han exportado e importado franquicias de diversos y muy variados mercados, por mencionar solo algunas encontramos sin lugar a dudas a los Estados Unidos de América señalado como el principal promotor a nivel mundial; en Latinoamérica, suenan en forma constante: Brasil, Argentina, Perú, Chile y por supuesto México, mercados que se encuentran potencialmente situados en relación al desarrollo y demanda de franquicias; por otro lado, en el continente Asiático: China, Japón y Rusia, son precursores de primer nivel del impulso del *franchising a formant business*; por lo que hace a las Naciones Europeas; Italia, Francia, España y la Gran Bretaña muestran un generalizado crecimiento en materia de franquicias.

Sin duda alguna, hablar de la expansión internacional de la franquicia, es una manifestación clara y precisa de que este formato o sistema de negocios, rebasa y rompe barreras comerciales, económicas, sociales, de idioma, e incluso de usos y costumbres, estableciendo una semejanza y uniformidad nunca antes imaginada a nivel intercontinental.

En pocas palabras, la introducción de las franquicias con formato de negocios se puede considerar el acontecimiento de mayor importancia y de trascendencia a nivel mundial en cuanto a la comercialización de productos y servicios en el mundo entero, durante la segunda mitad del siglo XX.

1.2.1 La Franquicia en Estados Unidos de América.

La Franquicia, como actualmente se practica en el mundo de los negocios, surgió y se conformo con sus vitales características dentro del territorio de los Estados Unidos de América. Es precisamente en este país donde se establecen y promulgan por primera vez las disposiciones técnicas, económicas y legales que hoy en día rigen la manera de composición, elaboración y desarrollo de un documento denominado Contrato de Franquicia.

A finales de los años setentas, se aprueba el Reglamento de California de 1971, que es considerado un punto de partida sobre la regulación del Contrato de Franquicia; o bien la creación, en octubre de 1979, de la llamada Comisión Federal sobre

Comercio (*Federal Trade Comisión*, o por sus siglas, FTC)³⁷, se trata de una legislación de naturaleza federal, la cual considera como ilegal cualquier venta u oferta dentro del territorio de EEUU cuando no estuvieran precedidas por un documento de presentación (esto es en principio de cuentas la regulación preeliminar del propio Contrato de Franquicia), que a su vez puede fundamentarse con el formato básico de la FTC o en la Circular de Oferta Uniforme de Franquicias (*Uniform Franchise Offering Circular*, o por sus siglas, UFOC).³⁸

La UFOC, entre otros aspectos contempla que el franquiciante, cuando venda u otorgue una franquicia, debe: proporcionar al franquiciatario el historial de la compañía, precisar los requisitos de compra de los productos, y los derechos iniciales por la licencia y demás honorarios, fijar el monto de la inversión en la franquicia, definir las áreas de exclusividad y las obligaciones de servicios al franquiciante, así como dar capacitación, además de especificar la duración, terminación y renovación del contrato de franquicia, y la obligación del franquiciatario de adquirir el inventario del franquiciante o de terceros.

Los rasgos más interesantes de estas normas, además de lo anteriormente expuesto, son el registro obligatorio de franquiciantes (*franchisors*) que venden franquicias, y sus contratos, y disposiciones protectoras de los franquiciatarios (*franchisses*) para que conozcan las condiciones de contratación que ofrecen los franquiciantes antes de involucrarse en un acuerdo contractual y la regulación de ciertas causas justas para los casos de terminación anticipada de los mismos en perjuicio de los franquiciatarios.

En la Unión Americana son trece los estados que han adoptado el registro de franquiciantes y a los contratos que celebran. Estos son: Hawaii, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva York, North Dakota, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Virginia, Washington y Wisconsin. Diecinueve Estados, incluyendo los antes mencionados, han dictado leyes para proteger a los franquiciatarios de terminaciones abusivas o injustas por parte de los franquiciantes o porque no se conceda, cuando hay derecho a ello, renovación del contrato.³⁹

³⁷ *Federal Trade Comisión*. "Organismo gubernamental encargado de regular y supervisar los métodos y prácticas comerciales que promulgó un reglamento de aplicación nacional para el otorgamiento de franquicias". TORRES de la Rosa. *Op. Cit.* p.8.

³⁸ *Uniform Franchise Offering Circular*. "Fue creada para satisfacer las necesidades de los estados que querían divulgación de oportunidades por parte de los franquiciantes. Sus reglas, básicamente requieren que estos estados provean a los franquiciatarios potenciales de información muy detallada sobre los segundos, la empresa y las condiciones de la relación de la franquicia". *Ibidem*.

³⁹ ARCE Argollo Javier. "El Contrato de Franquicia". *Op. Cit.* p. 65.

Hablando de cifras, Estados Unidos es un país con 50 estados, más de 9 millones de kilómetros cuadrados y una cifra de habitantes que supera los 300 millones de personas. La franquicia en este país constituye un fenómeno que lleva funcionando desde hace muchos años y se ha adaptado a la perfección al perfil de emprendedor estadounidense

En los últimos años en EUA existe un crecimiento acelerado en términos de volumen de franquicias que operan por industrias, así como del número de industrias que se desempeñan dentro del ámbito de las franquicias. Por ello se considera, que en aquel país, la primera opción de expansión de negocios, es sin duda alguna la franquicia, toda vez que en EEUU, se abre una franquicia cada ocho minutos.

De esta manera, este país ha sido el líder y pionero indiscutible de la franquicia no solo por sus desarrollos internos sino por la exportación de conceptos exitosos al resto de mundo. Según estudios de la *Pricewaterhouse Coopers* aproximadamente la tercera parte de los franquiciantes en el mundo son americanos.

Los negocios Franquiciados en Estados Unidos generan mas de 18.000.000 empleos directos, equivalentes al 9.5% de la producción del sector privado; en 760.000 negocios franquiciados que generan ventas totales por 1.53 trillones de dólares. La Franquicia formato opera en mas de 80 Industrias de Estados Unidos.

Cabe mencionar que algunas compañías franquiciantes en el mercado norteamericano también ofrecen programas especiales de contratación y financiamiento para integrantes de las llamadas minorías. Con ello estas compañías que ya son grandes cadenas, crean oportunidades de trabajo para estos grupos y cubren zonas donde las minorías predominan, con lo cual incrementan su participación en el mercado y además mejoran su imagen ante el público en general y las autoridades.⁴⁰

Según un estudio de la Asociación Internacional de Franquicias, en la Unión Americana, la tendencia de franquicias con oficinas pequeñas o que operan en el hogar se ha incrementado de manera considerable, ya que constituyen un mecanismo de entrada ideal para el pequeño inversionista. Las compañías franquiciadoras con mayor presencia en Norteamérica son las de comida rápida, específicamente pizzas, helados y tiendas de café, seguidas por las de servicio de cuidado personal, tales como centro de bronceado y programas para pérdida de peso.

⁴⁰ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* p. 44

Con base a lo anterior, se destaca como importante fuente de información y apoyo a la Asociación Internacional de Franquicias (IFA), fundada en 1960 por William Rosenberg⁴¹, creador de *Dunkin' Donuts*, ubicada en Washington D.C. la más importante responsabilidad de la Asociación ha sido representar los intereses de las compañías de franquicias de franquicias ante el Congreso de los Estados Unidos, evitando la promulgación de leyes que pudieran obstruir el crecimiento y desarrollo de las franquicias en ese país.⁴²

Resulta importante destacar que la Asociación Internacional de Franquicias es, sin duda, la más importante y con mayor número de miembros a nivel mundial. La IFA instituyó un programa de representantes en los países más importantes del mundo para monitorear los acontecimientos de mayor importancia en el área de franquicias a nivel internacional.

Por otro lado, en Estados Unidos la franquicia representa cerca del 50% de las ventas al detal y las proyecciones más realistas prevén que en 6 años este porcentaje alcanzara el 80%. Los franquiciantes americanos han desarrollado operaciones exitosas fuera de los Estados Unidos con aproximadamente 50 mil establecimientos ubicados principalmente en Canadá, Japón, Europa, Australia, Asia, México, América Latina y África.⁴³

En este orden de ideas, se augura un aumento del número de negocios e industrias que otorguen franquicias. Este crecimiento se manifestara en el sector de los servicios, de acuerdo con las tendencias sociológicas y demográficas del mercado norteamericano. Específicamente los servicios de convivencia, así como de recreación (entretenimiento y viajes) tendrán un especial auge basado en su rápido desarrollo en los últimos años.

⁴¹ William Rosenberg. "...Es conocido como uno de los primeros empresarios de la industria alimenticia que cedió el nombre de su marca a pequeños comerciantes que abrieron sus negocios en los Estados Unidos. Y es que, tan sólo cinco años después de abrir su primera tienda, William inició un fuerte plan de expansión bajo el sistema de franquicias con la apertura de nuevas tiendas por toda la nación. Actualmente, Dunkin Brands, una de las principales empresas del sector, cuenta con más de 13.400 establecimientos presentes en más de 60 países. Su negocio, desempeñado por una plantilla que supera las mil personas, proviene de la unión de las cadenas Togo's, Baskins Robbins y Dunkin Donuts y sus cuentas alcanzan una facturación media por encima de los 4.800 millones de euros". Historia de Éxito. *Donkin Donust, el Desayuno Perfecto*". Sitio Web: www.torno.com internacional. 14 de Octubre 2007.

⁴² CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* p. 44.

⁴³ *La Franquicia en el mundo*. Internet: http://www.franchisesnet.com/franquicias_en_el_mundo.htm. (Consultado el 14/10/2007).

También se pronostica una tendencia hacia la especialización de las franquicias. El consumidor norteamericano es cada día más exigente y demanda servicios y productos de una cada vez más alta calidad. La teoría es que la manejar un menor número de productos en las franquicias, la capacitación por franquiciatario o empleado es más específica y esta más de acuerdo con las necesidades del consumidor, lo cual garantiza la satisfacción total del mismo.⁴⁴

1.2.2 La Franquicia en América Latina.

Hablar del impacto que ha generado la expansión de la Franquicia en todo el mundo, es referirse de igual manera, al *boom* que ha experimentado este fenómeno de negocios en años recientes en Latinoamérica, lo que ha representado un éxito contundente en naciones como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Guatemala y México; ya que estos mercados se consideran un receptores importantes del sistema de franquicias y registran un gran potencial de crecimiento.

En estos términos, de los países de América Latina, es en Brasil donde las franquicias se encuentran más desarrolladas, lo cual se debió a un proceso aperturista que a mediados de los años ochenta que modificó aquellas disposiciones legales que existían sobre las divisas y obstaculizaron la salida de regalías y dividendos; factor que desalentó la incursión de franquicias extranjeras, pero sin embargo, propició el nacimiento y desarrollo de franquicias brasileñas de origen.

Este país sudamericano es actualmente el segundo mercado más importante del mundo, tras Estados Unidos, en cuanto al número de redes franquiciadoras y establecimientos que operan en su territorio. Concretamente, en el año 2000, había en Brasil 894 cadenas y 46 534 tiendas franquiciadas, que alcanzaron una facturación de más de 12 000 millones de euros. Además, el sistema de franquicia da empleo directo a 226 334 personas.⁴⁵

Casi un centenar de franquicias brasileñas están interesadas en su expansión a nivel mundial, en su mayoría las pertenecientes a los sectores de mas rápido crecimiento como lo son las clínicas de salud y belleza, moda, comida rápida, academias de idiomas, ramo del vestido entre otras, y las cuales representan un jugoso mercado en el territorio carioca, y que hoy en día ya se encuentran en países como EEUU, Portugal, Japón y México.

⁴⁴ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* p. 46.

⁴⁵ MACÍAS Abelardo. *América del Sur*. La Franquicia en el Mundo. El Torno.com Internet: <http://www.torno.com/elpais/franquiciados/informacion/datos.asp>. (Consultado 18/10/2007)

En Brasil de igual manera, surge un concepto novedoso que ha destacado con un amplio reconocimiento. Se trata de la llamada *Franquicia Social*.⁴⁶ Este segmento surge en el año de 1998, con un número que supera las 400 unidades dentro del país, la mayoría integradas en la organización Comité para la Democracia y la Informática (CDI) que cuenta con más de trescientas escuelas marginadas brasileras.

Argentina, por su parte, se encuentra en un amplio desarrollo en el marco de reproducción de marca vía franquicias, después de un período de incertidumbre económica y política que mermo la confianza de inversión extranjera, e incluso del establecimiento de franquitas locales. Sin embargo, este concepto ha tomado fuerza y la franquicia fue aprovechando los distintos factores de riqueza que fueron surgiendo después de la crisis, en general todo lo relacionado con la producción industrial y minera, de igual manera nuevos factores de riqueza que fueron el petróleo, el buen momento del campo con los precios de la soja, el turismo, y dejaron de verse opciones de inversión financiera por la desconfianza de la apropiación de dinero que hicieron los bancos y como la gente buscaba algún rédito para sus ahorros los volcó a algo de menor riesgo como son las franquicias.

En República Argentina, hoy en día existen 400 conceptos de negocio en franquicia en 60 redes de actividad; además, 50 de estos conceptos han traspasado sus fronteras. En cuanto a los sectores más determinantes en el modelo de la franquicia en este país, la gastronomía o restauración predomina con un 35%. A éste le sigue la indumentaria, con un 11%, y servicios con un 10%. Por detrás, continúan las firmas de estética, cosmética, farmacias y perfumerías, con un 9%.⁴⁷

Incluso, en Argentina, las posibilidades de instalarse en ese país son amplias. Según la CAF, éstas radican en los acuerdos privados entre franquiciantes y franquiciatarios, que contemplan la instalación de unidades piloto a fin de tantear el potencial del mercado. Después de este primer paso, la expansión puede encararse a través de la experiencia de franquicias maestras.

⁴⁶ *“La franquicia social* aplica el *franchising* a los problemas sociales. Se trata de trasladar la metodología de la franquicia comercial a la clonación de programas benéficos que han sido exitosos en cualquier país para replicarlos en otras regiones. A este procedimiento al que se lo denomina franquicia social puede ser usado alternativamente para combatir el flagelo de la desocupación”. KRELL Horacio, “La Franquicia Social. Internet. <http://www.ilivem.com/shop/otraspaginas.asp>. (Consultado el 18 /10/2007).

⁴⁷ *La franquicia en Argentina, el retorno de un grande*. Franquicias en Argentina. Internet: <http://ar.tormo.com/franquiciadores/abc/introduccion.asp>. (Consultado: 18 /10/ 2007).

Por su parte en Chile la fórmula de la franquicia apareció en la década de los ochenta. Se sabe que fue en 1985 cuando se abrió la primera franquicia en Chile. Sin embargo, es a partir de los noventa, cuando el mercado empieza a crecer de forma progresiva y continuada. Para 1997, Chile contaba con 70 franquicias internacionales y 20 nacionales, que en conjunto tienen más de 400 puntos de venta.

Hoy en día, Chile representa un gran potencial gracias a que este país es uno de los mercados latinos con mayor estabilidad económica. De las franquicias Chilenas el 70% se encuentran en el giro de los alimentos, el 30% corresponde a los servicios. Estos locales representan ventas cercanas a los 200 millones de dólares anuales y dan empleo a más de 20 mil personas.⁴⁸

El caso de Perú no es de menor importancia, el sistema de franquicias arranca en el país andino hace ya más de 25 años, con el desembarco de la primera franquicia, las circunstancias políticas y económicas no han favorecido al desarrollo de esta fórmula de negocio. Sin embargo, actualmente, el mercado se prepara para la etapa de expansión de esta fórmula comercial. Se prevé que el mercado peruano de la franquicia pueda crecer en los próximos años entre un 10 y un 20 por ciento anual, estimulado por la inversión extranjera

En estos momentos, encontramos en Perú en torno a 90 estandartes franquiciados, a través de los 600 establecimientos o puntos de venta con los que cuentan, en los que se da trabajo a más de 3 200 empleados. Llama la atención el escaso número de empresas que han optado por el sistema de franquicia como forma de expansión en el país andino, que ni siquiera llega al centenar, cifra muy por debajo a las de otros países sudamericanos como son Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia o Chile. Sin embargo, dichas cadenas de franquicias obtuvieron en 2006 una facturación en torno a los 375 millones de euros, una elevada cantidad si tenemos en cuenta el poco número de redes establecidas en Perú.

Otros casos en Sudamérica corresponden a Venezuela, Colombia y Uruguay, donde el índice de amento es el sector de las franquicias va en incremento.

El mercado de Venezuela para la Franquicia se ha convertido en una interesante opción para el inicio y desarrollo de importantes cadenas y nuevos conceptos, cuyo crecimiento es una realidad que se mantendrá en el tiempo representando una excelente alternativa comercial. El negocio de la franquicia se encuentra entre los más lucrativos de Venezuela y su crecimiento en los últimos años es tan prolífico que se compara con el sector de las telecomunicaciones. Además, ya no se limita como en un principio a las comidas rápidas, sino que por el contrario expande su

⁴⁸ ALBA Aldave M^a. Cristina. *Franquicias: Una Perspectiva Mundial. Op Cit. p. 30.*

oferta a lavanderías, centros de belleza, tiendas de regalos y envío de correspondencia, entre otros.⁴⁹

Por su parte Uruguay, que al ser considerado en vías de desarrollo, establece estadísticas relativamente bajas en cuanto a franquicias se refiere, es importante decir, que hoy en día cuenta con tan solo 30 % de marcas nacionales y el resto pertenece al mercado internacional, colocándose como país meramente importador.

Las estadísticas que recientemente se tiene del país Uruguayo con respecto al sector de las franquicias son del año 2001, en el cual se contempla un total de 175 franquicias tanto internacionales como nacionales, predominando las internacionales como el caso de *McDonalds*, *Burger King*, *Pizza Hut*, *Blockbuster* y *Subway Restaurants*.

En tanto, el mercado colombiano se considera el gran desconocido de la franquicia latinoamericana. Sin embargo, en Colombia la expansión de empresas a través de las franquicias ha tenido tal éxito que su crecimiento ha sido del 30% entre el año 2000 y comienzos de 2003. Los sectores que más lo están implementando son los de comida rápida con un 17%, confección con un 14%, calzado y accesorios de cuero con un 7% y restauración con un 6. De esta manera, las franquicias crecen más rápido que los negocios propios, por lo que, en los primeros meses del 2005 las nuevas franquicias del país del café aumentaron en un 26%, mientras que el año pasado los negocios franquiciados aumentaron en 2.225 unidades, y los negocios propios tan sólo lo hicieron en 642.

Según datos de Tormo & Asociados Colombia, el 57.6% de las franquicias corresponden a negocios de origen nacional, mientras que el 42.4% son internacionales. En cuanto a las franquicias Internacionales, el 49.5% provienen de Estados Unidos, seguido de España, con el 13.6% y Francia e Italia, con el 7.8%.⁵⁰

A pesar que no existir una eficaz legislación que regule las franquicias en los países centroamericanos. Todo ello propició que el concepto de franquicia no haya logrado despegar en años anteriores, quedándose en intentos muy limitados, Centroamérica vive un auge de franquicias.

⁴⁹ El Mercado de Franquicia en Venezuela. Información Internacional. Internet: http://www.tormo.com/internacional/242/El_mercado_de_la_franquicia_en_Venezuela.htm. (Consultado el 19/10/2007).

⁵⁰ El Mercado de la Franquicia en Colombia. El Torno Internacional. Página Web: http://www.tormo.com/internacional/228/El_mercado_de_la_franquicia_en_Colombia.htm. (Consultado el 19 /10/2007).

El modelo ha contribuido a la generación de negocios y conceptos que conforman un sector importante de la industria de la región. Según datos de la Asociación Centroamericana de Franquicias (ACAF)⁵¹, a la fecha operan 120 de las 150 cadenas de franquicias que actualmente conforma la industria en Centroamérica, que cuentan con cerca de 20 mil puntos de venta franquiciados.

De acuerdo a la ACAF es Guatemala donde operan 215 cadenas de franquicias, de las cuales 35 (17 por ciento) son nacionales. Por tipo de servicios y productos el 60 por ciento corresponde a alimentos, como restaurantes, y el 40 por ciento restante es de servicios y ropa. Desde hace cinco años este mercado ha crecido de manera potencial.

Reportes del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial Latinoamericano LatinPyme indican que Guatemala se sitúa entre los cinco primeros grandes mercados para el desarrollo de franquicias en Latinoamérica.⁵²

Ejemplo de una franquicia exitosa y que ha traspasado los límites de Centroamérica ha sido "Pollo Campero", restaurante cuyos inicios se remontan a 1971, en la Ciudad de Guatemala. Actualmente esta organización cuenta con más de 160 locales franquiciados en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, México y Estados Unidos.

El competir exitosamente en el área y en los EEUU, vendiendo pollo frito, con una cadena tan conocida como KFC, y conseguir mantenerse vigente, es toda una hazaña que ha convertido a esos pollos de Guatemala en una leyenda. Es de esperar que el ejemplo de esta empresa guatemalteca, pueda servir para que otras

⁵¹ La Asociación Centroamericana de Franquicias nace en 2004, con el objeto de agrupar a las empresas franquiciadoras y proveedores de la industria de la franquicia de los países de la región, justamente en el umbral del nacimiento formal de la industria. Su misión es generar representatividad y promoción institucional a la industria de las franquicias, proponiendo normas de calidad internacional para la estructuración profesional de programas de otorgamiento de franquicias de negocios de toda naturaleza y alcance, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una industria sólida y respetada que proporcione la oportunidad de fortalecer los mercados internos y la expansión nacional e internacional de las empresas de la región de América Central. Asociación Centroamericana de Franquicias (ACAF). ¿Qué es la ACAF? Página Web. <http://www.franquicias.com/acaf/index.html>. (Consultado el 19/10/2007).

⁵² CRUZ Avelino. "Auge de Franquicias". *Entrepreneur 500 Franquicias, 2007 un año de retos*. Volumen 15. No. 51. México Enero. 2007. p.226.

empresas del Centroamérica se decidan a intentar franquiciar sus experiencias y expandirse fuera de sus fronteras.⁵³

En el mercado Latinoamericano es indudable hacer mención del caso de México la modalidad de franquicia se ha desarrollado exitosamente, esto como resultado de la proximidad y reflejo del esquema de Estados Unidos donde la franquicia se ha consolidado como un sistema de distribución comercial eficaz. Es importante señalar que en México el crecimiento de las centrales franquiciantes ha sido muy representativo, y a su vez, el número de puntos de venta ha crecido significativamente.

En los últimos veinte años, México se ha consolidado dentro del mercado de la franquicia, no solo en América Latina, sino en el mundo entero; esto se debe principalmente a la apertura de mercado, y a una legislación que se adecua a los cambios socio-económicos globales. Lo cual ha reflejado no solo el incremento de la llegada de un sinnúmero franquicias al país, si no también, se fomenta el surgimiento y expansión de franquicias nacionales que exportan su concepto alrededor del mundo.

1.3 La Franquicia en México

La primera empresa con formato de Franquicia en nuestro país data de Marzo de 1966, con el establecimiento de *Kentucky Fried Chicken*, instaurada en la Ciudad de Monterrey Nuevo León.

Sin embargo, debido a un marco jurídico inadecuado (una deficiente legislación en materia de propiedad industrial), además de condiciones económicas adversas, aunado de un mercado cerrado y proteccionista, que impidió el surgimiento y desarrollo de franquicias en México, sino hasta mediados del los años ochenta.

En precisamente en esta época, donde en México inicia gradualmente su apertura comercial a nivel mundial. Es en el año de 1985, cuando la franquicia *McDonald's* consiguió abrir su primera unidad franquicia al sur de la Ciudad de México; durante varios meses hubo congestionamiento de tránsito en aquel rumbo de la capital, debido al gran número de automóviles que hacían largas filas para entrar al establecimiento, y multitud de personas que formaban enormes filas para probar una de las hamburguesas recién llegadas a México; en aquel entonces la franquicia era un concepto demasiado novedoso para ser comprendido en su verdadera dimensión.

⁵³ PEREIRA Jorge. E. "Otros Conceptos y Herramientas del Marketing". Franquicias en Centroamérica. Internet: <http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/franquicias-en-centroamerica.htm>. (Consultado el 19/10/2007).

Justamente, en una época que se caracteriza por una incertidumbre económica aguda, *McDonald's* comenzó a sentar las bases para su ingreso al mercado mexicano. Primero, celebró contratos de franquicia. Para ello, la empresa se vio en la necesidad de obtener la aprobación y registro de sus contratos ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, lo cual represento un trámite difícil y complicado. Es de recordar que se trataba de los primeros contratos de franquicia en la historia de nuestro país.⁵⁴

Para que la aprobación y registro de los contratos fuera posible, las autoridades le impusieron a *McDonald's*, una serie de interminables compromisos. Lo más importante es que, para que las autoridades pudieran aprobar y ordenar el registro de los contratos, fue necesario que se concibieran lo que es una franquicia y las diferencias elementales que existían en estos contratos en relación a los que se habían sometido a su aprobación y análisis con anterioridad. No se trataba de una atarea fácil, toda vez que los funcionarios, acostumbrados a estudiar para su aprobación contratos de licencia de marcas o de asistencia técnica, los cuales no sobrepasaban de las 15 cuartillas, en cambio, los nuevos contratos, se trataban de documentos que superaban las 50 hojas, además de sus respectivos anexos. Sin embargo, se logró identificar al contrato de franquicia, y diferenciarlo de otras figuras afines.

Para el año de 1989, se funda la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C., lo cual constituyó un acontecimiento de suma importancia para el desarrollo de las franquicias en nuestro país. La Asociación, se creó con los propósitos fundamentales de difundir y promover la incorporación de franquicias en territorio mexicano, además de propiciar las condiciones legales para su desarrollo.⁵⁵

Al final de esta década, México inicia gradualmente su apertura comercial al mundo. Las grandes barreras erigidas durante años para proteger a una industria y comercio ineficientes empiezan a caer, la legislación protectora de la propiedad intelectual se moderniza y se desarrollan más eficientes modelos de aplicación de la norma contra los distintos tipos de piratería. En 1991, en el marco de la nueva ley de propiedad industrial, la franquicia nace a la vida jurídica de México, aunque, su nacimiento a la vida comercial ya se había dado.⁵⁶

Al combinar esta serie de factores, se visualiza en aquellos años en México un éxito en el marco de expansión de las franquicias, a *McDonald's*, le siguieron *Pizza Hut*,

⁵⁴ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op. Cit* p. 59.

⁵⁵ *Ibid*, pp 62 y 63.

⁵⁶ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op. Cit.* p. 97.

Howard Johnson, holiday Inn, así como las franquicias mexicanas *Helados Bing, Helados Holanda, Dormimundo, Electrónica Steren* y el *Fogoncito*.

Sin embargo, en Diciembre de 1994. Las franquicias, un formato novedoso, enfrentaban su primera crisis, por lo que dicho formato se ponía a prueba: o subsistiría o moría para siempre.

No obstante, el sector no frenó su crecimiento. En el año de 1996 las franquicias, como el país empiezan a recuperarse, se reinicia la venta de unidades, se generan empleos y el consumo se reactiva. A partir de 1997, las cifras se incrementan de manera considerable y, por lo tanto, aumenta la tasa de empleo en nuestro país.

En estos años, en medio de una corriente decididamente desreguladora, impulsada por la Secretaría de Comercio y la de la Contraloría, y con el convencimiento de que sobrerregular traería como consecuencia inhibir el crecimiento de la franquicia, se decidió regular al mismo y, al mismo tiempo, dejar que las partes en cada contrato de franquicia regularan los términos y condiciones de cada relación.⁵⁷

En el criterio de González Calvillo, este fenómeno novedoso de la franquicia y su desarrollo como sistema de comercialización en nuestro país, está regido por una teoría denominada "*Teoría de las Tres Edades*", que en su *primera edad* se caracteriza por la importación de franquicias, principalmente de los Estados Unidos, la *segunda edad* corresponde a la creación y desarrollo de franquicias mexicanas, y por último, una *tercera edad*, que se identifica por la exportación de franquicias mexicanas a diferentes mercados mundiales.

Hoy en día, la realidad de las franquicias es muy diferente, pues según datos de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), en nuestro país hay 750 marcas, mayoritariamente mexicanas (más del 70 por ciento son proyectos íntegramente mexicanos), de giros muy diversos y rangos de inversión variable, que se han extendido por toda la República a través de 55 mil puntos de venta, con un índice de crecimiento anual de 17 por ciento (cifra que se ha mantenido durante los cinco años recientes). Actualmente, en México hay más negocios de franquicias que sucursales bancarias.⁵⁸

Según datos de la Asociación Mexicana de Franquicias el mapa de las franquicias en el país se conforma de la siguiente manera: La ciudad de México tiene el 44 %; el 21% está en el noreste, con la ciudad de Monterrey a la cabeza; el Occidente y Guadalajara, con el 18% de los conceptos de franquicias, y el restante 17% se

⁵⁷ *Ibid*, p. 98.

⁵⁸ ESQUIVEL, Lourdes. "El Nuevo Mapa de las Franquicias". *Entrepreneur 500 Franquicias*, 2007 un año de retos. Volumen 15. No. 51. México Enero. 2007. p.98.

reparte en el resto del país, sobresaliendo en los Estados de: Sonora; Estado de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, San Luis Potosí, Yucatán y Sinaloa . A excepción de estas importantes ciudades del país, el crecimiento en materia de franquicias ha sido mínimo, por lo que se puede decir que el mercado es amplio y variado para las franquicias. De cada peso, 15 centavos se gastan en una franquicia en México.⁵⁹

Según Juan Manuel Gallástegui, presidente de Gallástegui Armella Franquicias, hoy por hoy prácticamente no existe estado de la República (Tlaxcala para ser la única excepción) que no tenga un concepto franquiciado que se haya originado localmente.

Sin embargo, las tendencias indican que la historia está cambiando. Los ritmos de crecimiento de franquicias en ciudades medias del país aumentan paulatinamente y los emprendedores están descubriendo en enorme mercado potencial que hay en esos lugares. En toda la República las franquicias han demostrado ser una excelente oportunidad de negocio, como opción de inversión y como semilleros de conceptos de empresas franquiciables.⁶⁰

Otros datos económicos que han trascendido tras analizar el mercado de franquicias en el país señalan que en el año 2006 el sector de la franquicia empleó directamente el pasado año a más de 600.000 personas, además de aportar el 6 por ciento al PIB nacional.

Datos recientes, establecen que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en franquicias. El primero le corresponde a Estados Unidos, el segundo a Australia, el tercero a Japón, el cuarto, Francia, el quinto para Brasil, Italia el sexto y España se coloca en el séptimo lugar.⁶¹

La expansión de la Franquicia Mexicana hacia el mercado internacional es sin duda alguna una eminente realidad. Motivo por el cual, el sector franquicias en México aún sigue en crecimiento y en camino hacia la maduración, por lo que en los próximos años se pueden esperar inversiones importantes para este modelo.

En entrevista concedida al Diario Mexicano “El Universal”, el autor del libro *Escogiendo la franquicia perfecta*, y especialista en el tema, Oscar Aragón Castañeda, refirió que de acuerdo con los objetivos del Programa Nacional de Franquicias, el

⁵⁹ *La Franquicia en México*. Torno Internacional. *La Franquicia en México*. Torno Internacional. Página Web: http://www.torno.com/internacional/336/La_franquicia_en_Mexico. (Consultado 19 /10/2007).

⁶⁰ ESQUIVEL, Lourdes. *Op Cit.* p.99.

⁶¹ ALBA Aldave M^a. Cristina. *Franquicias: Una Perspectiva Mundial*. *Op Cit.* p. 51.

gobierno federal pretende que nueve de cada 10 negocios en México sean franquicia a finales del próximo sexenio.

Esto significa, precisó Aragón Castañeda, que “90 por ciento de las empresas en el país emanará del modelo de negocios de las franquicias para principios de 2020 y serán puntos de venta con capacidad de subsistencia por lo menos al quinto año”.⁶²

Si bien es cierto estas cifras son alentadoras, es interesante comentar que el marco económico en el que se desarrolla el mercado mexicano de la franquicia, se trata de un escenario financiero dependiente en gran medida de la evolución de los mercados internacionales, más concretamente de la economía norteamericana. Esto puede considerarse un factor de dependencia en relación al desarrollo del sector de franquicias.

Entonces, resulta necesario que los efectos jurídicos económicos que se desprenden del contrato de franquicia y sus elementos, sean debidamente regulados en nuestro marco jurídico, a efecto de que se imponga adecuadamente las condiciones de mercado en el cual se desarrolla la franquicia en México. Pues si bien es cierto, la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento, establecen las bases para llevar a cabo el Contrato de Franquicia, se deriva la necesidad de ampliar esta reglamentación para cubrir, los alcances económicos y legales del citado Contrato de Franquicia, en aspectos tan relevantes como la Licencia de Uso de marca.

1.3.1 La Asociación Mexicana de Franquicias.

La Asociación Mexicana de Franquicias A.C. (AFM), se constituye en la República Mexicana en el mes de febrero de 1989, teniendo como principales propósitos de crear y consolidar la incursión de franquicias en el territorio nacional, así como establecer las condiciones legales favorables para la incorporación y aprobación de los contratos correspondientes.

Hoy en día la AFM, tiene como misión velar por los intereses del Sector de Franquicias en México, ofreciendo a sus asociados servicios y beneficios que eleven sus estándares de calidad y reduzcan costos, mediante la participación en diversos foros gubernamentales y privados, así como la organización y desarrollo de eventos de interés para el sector.

Así mismo la Asociación Mexicana de Franquicias, A. C, ha considerado como propósitos básicos los que a continuación se señalan:

⁶² NOTIMEX. “Prevén que le 90% de las Empresas en México sean franquicias para 2020”. El UNIVERSAL. Miércoles 22 de Agosto de 2007. Pymes. p. 4-A.

- a) Fungir como vínculo y/o contacto entre franquiciantes e inversionistas tanto mexicanos como extranjeros;
- b) Presentar un frente común ante las autoridades competentes con el fin de promover y apoyar el sistema de franquicias y coadyuvar con las mismas, en dicha promoción; y
- c) Mantener un intercambio constante con asociaciones hermanas en el exterior, promoviendo y participando en ferias, conferencias, congresos, seminarios, debates, eventos internacionales, entre muchos otros.⁶³

De igual manera la Asociación Mexicana de Franquicias, trabaja conjuntamente con las franquicias establecidas en México, para:

- Desarrollar y promover acciones que permitan mejorar las condiciones en la que se encuentra el sector de Franquicias en México.
- Organizar eventos de capacitación para los Miembros Asociados y público en general.
- Establecer normas que promuevan el profesionalismo de las Empresas Franquiciantes y Profesionistas que participan en el sector de Franquicias en México.
- Participar con organismos y asociaciones públicas y privadas en la promoción del sector de Franquicias en México.
- Representar a las franquicias ante el Sector Gobierno y gestionar ante éste acciones y legislación que permitan mejorar las condiciones en la que se encuentra el sector de Franquicias en México.
- Desarrollar un banco de estadísticas del sector.
- Trabajar conjuntamente con otros sectores de la iniciativa privada en un plan general de desarrollo, promoción y supervisión de programas privados y gubernamentales que beneficien al sector de las franquicias.⁶⁴

Luego de más de 20 años de la apertura de la primera franquicia en México, y a casi 10 años del nacimiento de la Asociación Mexicana de Franquicias, existen más de 600 empresas franquiciantes y más de 30 mil establecimientos franquiciados. Por lo que, es una realidad que la franquicia se ha consolidado de manera sólida en el mercado mexicano.

⁶³ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op. Cit.* p. 94.

⁶⁴ ASOCIACIÓN MEXICANA DE FRANQUICIAS A.C. *Objetivos en la Asociación Mexicana de Franquicias*. Internet: www.franquiciasdemexico.org. (Consultado el 25/08/2007).

CAPITULO 2

Naturaleza Jurídica del Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano.

2.1 Concepto y Definición Legal

Debido a la suma importancia y trascendencia que actualmente ocupa el Contrato de Franquicia en México, este ha sido sujeto de una serie de conceptos y definiciones conformadas por un amplio cúmulo de términos y elementos en los que figuran aspectos comerciales, legales y doctrinales. Esto sin dejar a un lado la relación que guarda estrechamente con diversas figuras jurídicas afines dentro del ámbito del Derecho Mercantil.

De esta manera, el término franquicia con que se denomina al contrato proviene de una traducción literal, quizá incorrecta, del vocablo inglés *franchise*. Dicha palabra es de origen francés “franchiese”. En el Diccionario jurídico Inglés – Español *franchiese* se traduce como:

*“Franquicia.- Privilegio, patente, concesión social, derecho de votar, franquicia de voto, porcentaje mínimo de responsabilidad del asegurado; y, en materia aduanera o fiscal, impuesto de privilegio o patente sobre concesión, derecho de licencia.”*⁶⁵

Ahora bien, el *Black's Law Dictionary*, nos proporciona la siguiente definición de *franchise*:

*“La franquicia 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 este se obliga a su vez, a transmitir al franquiciatario el anuncio, promoción y consulta de otros servicios relacionados con la franquicia.”*⁶⁶

⁶⁵ ALBA Aldave M^a. Cristina. *Las Franquicias en México una nueva visión*. Op. Cit. p 53.

⁶⁶ TORRES de la Rosa Alejandra. Op. Cit. p. 592.

La anterior definición, que de manera detallada nos menciona los elementos que integran el Contrato de Franquicia, misma que tiene su origen en el país que desarrollo a nivel mundial esta figura: Estados Unidos de América.

Por otro lado, la palabra Franquicia aparece definida en términos de mera gramática en el *Diccionario de la lengua española* como:

*“Concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada”.*⁶⁷

En cuanto a la Doctrina Mexicana, son diversos autores que han contribuido a la elaboración de distintas definiciones para este contrato. Ferenz Feher Tocatli y Juan Manuel Gallástegui, por ejemplo, definen a la franquicia como:

*“...un formato de negocios dirigido a la comercialización de bienes y servicios. Lo que distingue a este formato de otros es que en él una persona física o moral del franquiciante) concede a otra (franquiciatario) el derecho de usar por un tiempo determinado una marca o nombre comercial y se obliga, por una parte, a transmitirle tanto los conocimientos técnicos necesarios para comercializar los bienes y servicios que él ofrece, [así] como los métodos comerciales para su buen funcionamiento y, por la otra, a verificar que los métodos administrativos que use sean los empleados por la franquicia”.*⁶⁸

En este orden de ideas, Ferenz Feher, define al contrato de franquicia, estableciendo:

*“...es el instrumento legal mediante el cual tanto el franquiciante como el franquiciatario establecen los derechos y las obligaciones que se deben cumplir para operar un negocio franquiciado. Las características que debe tener dicho contrato son: constar por escrito, ser claro y conciso, plantear la equidad de las partes, servir como instrumento para prevenir posibles conflictos y, sobre todo, ser uniforme en toda la red o cadena de franquicias”.*⁶⁹

Enrique González Calvillo, por su parte, define al Contrato de Franquicia como 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 le franquiciatario se obliga al pago de una

⁶⁷ ARCE Gargollo Javier. *Contratos Mercantiles Atípicos*. México. 10ª edición. Editorial Porrúa. 2004. p 384. Apud. *Diccionario de la lengua española*, 22ª Editorial Espasa - Calpe. Madrid, 2001.

⁶⁸ FERENZH Free, T. y GALÁSTEGUI Juan Manuel. *Op Cit.* p. 3.

⁶⁹ *Ibid.* p. 41.

regalía y al estricto apego a todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante."⁷⁰

El Maestro Díaz Bravo aporta características o elementos objetivos del contrato de franquicia considerando que "parece claro que todo ello opera en función de la explotación comercial, por su parte del franquiciatario, de los bienes o servicios que se aplican las marcas y, en su caso, de la negociación que ha de operar con el nombre comercial del franquiciante, todo ello mediante el empleo de métodos operativos, comerciales y administrativos fijados por este último".⁷¹

El profesor Arce Gargollo, propone como definición del contrato de franquicia la siguiente:

*"El contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de marca con el derecho de distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o de servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comerciales, a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación".*⁷²

Torres de la Rosa, elabora una definición completa de esta figura objeto del presente estudio:

*"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 de transmitir tecnología, conocimientos técnicos, su experiencia y know - how, y a prestar asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa a otra 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 prestar servicios en un territorio establecido y por un tiempo determinado, de acuerdo con las instrucciones y bajo el control de esta".*⁷³

En relación al ámbito jurídico, nuestra legislación no establece propiamente una definición, pero establece de manera clara y precisa las características del contrato de franquicia. De tal modo el artículo 142 de la Ley de la Propiedad

⁷⁰ GONZÁLEZ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R. *Op Cit.* p. 75.

⁷¹ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op Cit.* p.35. *Apud.* DIAZ Bravo Arturo. *Contratos Mercantiles.* Editorial Harla, México 1994.p. 216.

⁷² ARCE Argollo Javier. *El Contrato de Franquicia.* *Op Cit.* p. 34.

⁷³ *Ibid.* p. 36

Industrial publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el día 27 de junio del año 1991 establece lo siguiente:

“Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.”⁷⁴

A partir de esta descripción surge a la vida jurídica el contrato de franquicia, y sus elementos, así como sus características fundamentales. Sin embargo, aunque la legislación en materia de Propiedad Industrial contemplaba la figura contractual de la franquicia, esto no revertía de tipicidad al contrato de franquicia, dentro del marco del Derecho Mexicano, en virtud de que la misma no contemplaba la relación jurídica entre el franquiciante y el franquiciatario en su nexos con el Derecho Privado, así como los efectos jurídicos que se producen en 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, sólo contemplaba la relación entre las partes contratantes ante la Administración Pública Federal (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), titular del Registro de contratos de licencia de marcas, lo cual le daba la calidad de ser un “contrato nominado” más no un contrato investido de “Tipicidad”.

De modo que, en el marco de la Legislación Mexicana, el contrato de Franquicia era un “*Contrato Atípico*”, toda vez que la ley no contemplaba dicha relación entre el franquiciatario y el franquiciante así como los sus efectos jurídicos entre las partes y ante terceros.

En la búsqueda de una mayor equidad y certeza jurídica para proteger a los franquiciatarios se ha reformado la Ley de la Propiedad Industrial básicamente para establecer las mediadas necesarias para el eficaz desarrollo del contrato y adecuada protección a los elementos que figuran en el contrato de franquicia.

La aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Industrial en relación a las Franquicias resulta trascendente, considerando que la implementación de franquicias en México lleva mas de quince años y en dicho término se han desarrollado mas de 800 Sistemas de Franquicias que generan mas de 230 mil empleos, lo cual supone un buen numero para hacer nuevas reformas.

⁷⁴ LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y REGLAMENTOS. 10ª Edición. Editorial PAC, México 2007.

Las reformas de la Ley de Propiedad Industrial publicadas el 25 de enero de 2006 continúan siendo polémicas hoy en día y no es de sorprender siendo que después de que un solo artículo era el que regulaba a las Franquicias, para dar lugar a una estructura jurídica que en pleno desarrollo, tenga a bien establecer un marco jurídico que proteja debidamente la relación contractual del franquiciante y franquiciatario.

2.2 Elementos del Contrato de Franquicia.

El Contrato de Franquicia contempla un conjunto de elementos personales, reales y formales.

2.2.1 Elementos Personales.

En cuanto a los elementos personales del contrato de franquicia, son aquellas partes que celebran el contrato, y se denominan franquiciante y franquiciatario.

- a) *Franquiciante.*- Es la persona física o moral, poseedora del sistema operativo de un negocio exitoso, que incluye la marca, nombre comercial, tecnología o conocimientos necesarios para la explotación de un producto, prestación de un servicio y un proceso, o bien, todos en conjunto.
- b) *Franquiciatario.*- Es aquella persona física o moral, quien adquiere el sistema operativo mediante el pago de regalías y recibe los conocimientos que el franquiciante le confía para dar al negocio franquiciado los estándares de calidad del producto o servicio que ofrece la franquicia maestra.

En otras palabras, el franquiciante es la persona que otorga los derechos sobre sus productos o servicios, y la persona que los recibe se le llama franquiciatario, y todos los requisitos que se exigen para la operación de ambas partes quedan registrados en un contrato.⁷⁵

El franquiciante y el franquiciatario, quienes generalmente son comerciantes, ya sea porque se encuentran constituidos bajo algunas de las formas de una sociedad mercantil, previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles; o bien, que sean personas físicas que se dedican de manera habitual a actos previstos de conformidad al artículo 75 del Código de Comercio, reputa como "Actos de Comercio". De igual manera, que en virtud de la celebración del contrato de franquicia correspondiente, adquieran la calidad de comerciantes, toda vez que como objeto del mismo es entre otros, es el otorgamiento de la licencia de uso de marca y nombre(s) comercial(es), así como la transferencia de

⁷⁵ ALBA Aldave M^a. Cristina. *Las Franquicias en México una nueva visión. Op Cit.* pp. 108-109.

tecnología para la explotación de un negocio o empresa de venta de bienes y servicios o la reventa de un producto.

Cuando dichas partes, el franquiciante y franquiciatario actúan por medio de representante, lo cual resulta necesario para las personas morales (representación orgánica), las facultades que requiere el representante en principio son: las de actos de administración conforme a la clasificación general para actos de carácter patrimonial (dominio, administración, pleitos y cobranzas.) previstos por el artículo 2554 del Código Civil vigente.⁷⁶ Los órganos sociales tienen, por su nombramiento, facultades para realizar el fin social, esto incluye las de administración, propias para celebrar el contrato de franquicia. En una Sociedad Anónima, como la sociedad preponderante y que en marco de de la legislación mexicana contiene la normatividad más desarrollada, pueden celebrar el contrato de franquicia el consejo de administración (como acto de un cuerpo colegiado), el administrador único, el gerente (o director) general y los apoderados generales para los actos de administración. Es posible en una sociedad que por Estatutos se limite la facultad de celebrar u otorgar franquicias a determinado órgano social.

En la opinión de Arce Gargollo, cuando las partes contratantes son personas morales, ya sea franquiciante o franquiciatario, no resulta necesario que expresamente se contemple el *fin* (objeto) social de la actividad concreta de otorgar o adquirir franquicias, pues basta con le enunciado general, común en la redacción concreta del fin social, de que podrá celebrar los actos jurídicos necesarios para conseguir el fin social.⁷⁷

2.2.2 Elementos Reales.

El contrato de franquicia, esta constituido por los siguientes elementos:

a) La Marca.

Se encuentra definida por el artículo 88 del la Ley de Propiedad Industrial que a la letra dice:

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

⁷⁶ CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 76ª Edición, Editorial. Porrúa. México 2007.

⁷⁷ ARCE Gargollo Javier. “El Contrato de Franquicia”. *Op Cit.* p. 39.

Se deriva de la anterior definición, la importancia que constituye la marca como un elemento fundamental y esencial del contrato de franquicia, tal y como se establece en el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial:

*“Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme...”*⁷⁸

Si bien es cierto, la marca por sí misma no es un elemento único de la franquicia, pero sí uno de los más importantes. Sin embargo, resulta imposible la creación de una franquicia si no existe previamente una marca debidamente registrada que la distinga de otros negocios. De igual manera, no se recomienda y resulta erróneo, que un inversionista adquiera una franquicia, cuando el franquiciante no sea a su vez el titular de las marcas que distinguen el negocio franquiciado.

En base a lo anterior, la Ley de Propiedad Industrial, establece en su artículo 113, que el derecho exclusivo para explotar una marca en México deriva de su registro, cuya solicitud, presentada por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe contener los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Una marca como tal, puede ser utilizada tanto por su titular como por aquellos a quienes este último conceda una licencia para su uso, mediante convenio, misma que debe estar inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para que surta efectos jurídicos ante terceros.

Cabe señalar que conforme al artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial las marcas pueden ser clasificadas en marcas de productos y marcas de servicios, y

⁷⁸ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 142.

ambos tipos se clasifican a su vez en clases, que atienden al producto o servicio que protegen; por tanto el contrato de franquicia deberá de incluir las marcas de productos y servicios que serán materia de autorización por parte del franquiciante, especificando el número de registro de la marca, el signo distintivo que constituye la marca (como son dibujos y diseños de las marcas) y los productos o servicios que ampara. En la práctica es usual enviar anexos los elementos antes mencionados. Puede suceder que se incluyan marcas no registradas, que prácticamente no son marcas, pero pueden encontrarse en proceso de registro.⁷⁹

b) La Tecnología.

La *tecnología* se define como: "... [Es] la información, métodos e instrumentos por medios de los cuales la gente utiliza los recursos materiales de su ambiente para satisfacer sus diversas necesidades y deseos".⁸⁰

Este elemento constituye una parte esencial del Contrato de Franquicia, tal y como se establece en el artículo 142 del ordenamiento que regula a la Propiedad Industrial, que a la letra dice: "*Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme...*".

De esta manera, la *transferencia de la tecnología* es uno de los elementos reales de mayor importancia en el contrato de franquicia, toda vez que resulta esencial que el franquiciante transfiera aquellos conocimientos técnicos y proporcione asistencia técnica al franquiciatario, con la finalidad de que este último, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales, administrativos establecidos por el franquiciante para que el franquiciatario este en la posibilidad de mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios que la distinguen.

Los medios o procedimientos para la transmisión permanente de la tecnología pueden ser muy variados y cambiar durante la vigencia del contrato respecto a la diversa tecnología que el franquiciatario requiere para las distintas etapas del desarrollo del negocio.⁸¹

Arce Gargollo, distingue tres conceptos básicos materia de la transferencia de tecnología:

⁷⁹ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op Cit.* p.51.

⁸⁰ DIAZ Bravo Arturo. "*Contratos Mercantiles*". Editorial Harla, México 1994.p. 199.

⁸¹ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op Cit.* p.62.

- i) El primer concepto de conocimientos técnicos se conocen como *know how* (abreviatura de *know how to do it* -saber como hacerlo-), comprende invenciones procesos, fórmulas o diseños que no se encuentran patentados o no son patentables, que se evidencian a través de una forma física como dibujos, especificaciones o diseños; mismos que incluyen casi invariablemente secretos comerciales y que pueden comprender experiencia técnica acumulada y habilidad práctica y que, como mejor se comunican, o quizá en la única manera en que pueden transmitirse es a través de servicios personales. El *know how* aparecerá siempre como material del contrato de franquicia, aunque su alcance y definición específica sea muy vago. Incluye una buena parte de la experiencia generalmente secreta, y puede variar durante la vigencia del contrato y el franquiciante de hacer saber al franquiciatario los cambios y actualizaciones de los conocimientos desarrollados para el mejor modo de explotar el negocio.⁸²

Un concepto tan amplio como el *know how*, así como la variedad de medios para su transmisión, debe especificarse en términos generales en el contrato y remitir los detalles a manuales, instructivos, diseños y otra clase de información.⁸³

- ii) El segundo concepto, *asistencia técnica*, es un flujo continuo de instrucciones, directivas o consejos suministrados, en la medida en que son requeridos para la conducción u operación de un proceso determinado. Generalmente se presta en forma personal por técnicos o personal del franquiciante.⁸⁴ La *asistencia técnica* se encuentra regulada en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, fracción VI.⁸⁵

Este elemento constituye una “*obligación de hacer*” para el franquiciante, la cual debe cumplir durante la vigencia del contrato.

- iii) La *asesoría, consultoría y supervisión* es complemento natural de la transferencia de conocimientos técnicos y, en ocasiones, este

⁸² ARCE Gargollo J. “*Contratos Mercantiles Atípicos*”. *Op Cit.* p. 388.

⁸³ ARCE Gargollo J. “*El Contrato de Franquicia*”. *Op Cit.* p 42.

⁸⁴ ARCE Gargollo J. *Contratos Mercantiles Atípicos*. *Op Cit.* p. 388.

⁸⁵ (“...para los efectos del artículo 142 de la Ley, el titular de la franquicia deberá proporcionar a los interesados previa celebración del convenio respectivo, por lo menos, la siguiente información técnica, económica y financiera: ... VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario...”). ARTICULO 65. Fracción VI. REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 10ª Edición. Editorial PAC, México 2007.

supuesto ya esta comprendido en alguno de los anteriores como el *know how* o la *asistencia técnica*.⁸⁶

c) La Contraprestación.

Este concepto esta ligado directamente a los resultados de la operación del negocio franquiciado. Este constituye el pago de las cantidades que el franquiciante debe hacer al franquiciatario en el supuesto de que el contrato de franquicia sea oneroso, es decir, que se establezcan derechos y gravámenes recíprocos y, que en la mayoría de los casos, puede ser en dinero o en especie.

La contraprestación puede ser en moneda nacional o moneda extranjera, pues no existe impedimento alguno en la ley, para que las operaciones mercantiles se celebren en esta última. Si se pacta el pago de la contraprestación en moneda extranjera, es aconsejable fijar en el contrato el tipo de cambio al que habrá de efectuarse el pago, el momento en que éste debe considerarse, que usualmente es el momento del pago y, en algunas ocasiones, la forma de pago: giro bancario, transferencia directa, depósito en alguna cuenta extranjera y la retención de impuestos que realiza el franquiciatario.

Ahora bien, si se establece que el pago de la contraprestación sea en especie, debe determinarse en el contrato el valor impuesto al bien o bienes materia de la contraprestación. Por su propia naturaleza, el contrato de franquicia se estima que la especie puede ser una parte de los productos fabricados o manufacturados que son parte del negocio, o bien, acciones (ordinarias o de voto limitado) de la sociedad franquiciataria.⁸⁷

La manera de pago de la contraprestación en el contrato de franquicia puede ser de la siguiente manera:

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

Algunos autores señalan que el pago de esta contraprestación se considera como una cuota inicial, la cual el franquiciatario debe pagar al franquiciante con la finalidad de obtener la concesión de la franquicia, conocida también como regalía inicial, la cual permite al franquiciatario iniciar con los trámites de preapertura de la unidad franquiciada, así como recibir toda la información y

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ ARCE Gargollo J. "El Contrato de Franquicia". *Op Cit.* p. 43.

capacitación necesaria para el desarrollo de la franquicia. En otras palabras, la cuota inicial de franquicia no es la principal forma de obtener utilidades en el sistema de franquicias, sin embargo, es el medio que dispone el franquiciante para recuperar su inversión y los gastos operativos que ha hecho al crear una franquicia exitosa.⁸⁸

- 2) Como pago de *regalías*⁸⁹ (royalties) o pagos periódicos relacionados con los resultados de la explotación de la negociación. La *regalía* se define como “La compensación por el uso de un bien generalmente registrado, de cosas o recursos naturales, que se expresa como un porcentaje de los beneficios obtenidos por el uso del bien o como una cantidad producida”⁹⁰. De este modo, el monto de las regalías se fija libremente por las partes, y muchas veces en determinados productos el mercado tiene algunos usos que las partes contratantes deben tomar en cuenta. El porcentaje puede variar durante la vigencia del contrato, y aun desglosándose por diversos conceptos como porcentaje de ventajas netas por el uso de la (s) marca (s) y por el uso de nombre comercial.⁹¹

Esta manera de contraprestación suele denominarse como “*pago de regalías continuas*” las cuales deben pagarse de manera periódica y durante la vigencia del contrato al franquiciante. Con este pago el franquiciatario tiene derecho a usar la marca y recibir la asistencia técnica durante el tiempo que estipule el contrato de franquicia. Pues establecerse que el pago de dichas regalías sea mediante una cuota fija, es decir, realizar el pago con un monto previamente determinado y con una periodicidad establecida por los contratantes; o bien, con una cuota que corresponda a un porcentaje de las compras o ventas totales de la unidad de la franquicia. En cualquiera de los casos, las partes deben

⁸⁸ FERENZH Free, T. y GALÁSTEGUI Juan Manuel. *Op cit.* p. 64.

⁸⁹ El concepto de *regalías* tiene antecedentes remotos en el Derecho Español, principal fuente de Inspiración del Derecho Mexicano. En las instituciones medievales de la España cristiana el rey tenía “ciertos derechos privativos en los Estados de la Reconquista que se llamaron regalías (*iura regalía*), o sea los derechos del príncipe sobre determinados bienes excluidos de la aprobación particular y, mas tarde, las atribuciones y facultades que exclusivamente correspondían al poder real. En el curso de la evolución histórica, el concepto de regalías adopto modalidades diversas y, así, las regalías se concibieron como derechos de índole económica y financiera que correspondían con carácter de exclusividad que correspondían con exclusividad al príncipe o que se fundamentaban en el dominio privativo del rey sobre determinados bienes, que se consideraban inalienables y no susceptibles de apropiación privada, aunque el monarca podía conceder el derecho de disfrute y aprovechamiento de los mismos”. VALDEAVELLANO *Apud.* por ARCE Argollo J. “*El Contrato de Franquicia*”. *Op Cit.* p. 44.

⁹⁰ *Black's Law Dictionary* *Apud.* por ARCE Argollo Javier. “*El Contrato de Franquicia*”. *Op Cit.* p. 44.

⁹¹ *Ibidem.*

estipular el sistema de pago de regalías en el contrato de franquicia, y debe ser conforme a las características propias del negocio franquiciado.⁹²

- 3) En general, la contraprestación suele ser una combinación de un pago inicial y de regalías, y éstas a su vez pueden ser en dinero, en especie, en moneda nacional o extranjera y sobre distintas bases, todas relacionadas directa o indirectamente con los resultados de la negociación materia de la franquicia.⁹³

En este orden de ideas, un contrato de franquicia impone al franquiciatario la obligación de pagar como contraprestación al franquiciante, una cuota inicial, por la apertura de la unidad franquiciada, y de manera periódica, una cuota o regalía continua, que constituye un porcentaje de la utilidad o ganancia, o un monto establecido por el dueño de la franquicia, que debe pagar el franquiciatario por los derechos y la asistencia recibida por el franquiciatario durante la vigencia del contrato.

En base a los anteriores criterios, Arce Gargollo establece una serie de conceptos que son motivo del pago de una contraprestación:

A. Pagos Iniciales

- I) derecho de franquicia (*franchise fee*);
- II) desarrollo de la franquicia, franquicia de área;
- III) entrenamiento;
- IV) aprobación del sitio adecuado para el establecimiento del negocio;
- V) diseño arquitectónico.

B. Pagos Periódicos

- I) regalías (porcentaje fijo, cuota mínima, posible incremento o decremento según ventas, mixto);
- II) por servicios diversos;
- III) contribución de publicidad y mercadotecnia;
- IV) cargos por servicios especiales como contabilidad, servicio de computación, preparación de facturas, financiamiento, entrenamiento, consultaría, asistencia técnica especializada.

⁹² FERENZH Free, T. y GALÁSTEGUI Juan Manuel. *Op cit.* p. 64

⁹³ *Ibíd.* p. 45.

C. Pago de rentas

- I) del inmueble y/o
- II) del equipo, instalaciones, anuncios, señales.

D. Pagos por ventas de:

- I) Equipo, instalaciones, anuncios, señales;
- II) producto terminado que vende el franquiciatario al cliente;
- III) materia prima, materiales, ingredientes;
- VI) servicios de distribución y comisiones a agentes vendedores;
- V) material de publicidad.

- E. Comisiones a terceros proveedores del franquiciatario;
- F. Intereses por préstamos al franquiciatario.⁹⁴

Algunos estudiosos del tema, señalan que si bien es común que debido a la naturaleza del contrato de franquicia, como contrato mercantil, se estipule la obligación de pagar una contraprestación, nada obsta para que dicho contrato sea gratuito, toda vez que la contraprestación no constituye un elemento esencial del mismo.

d) Exclusividad

Este elemento real del contrato de franquicia, representa una limitación a la libertad contractual de las partes 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 incluir contrato alguno con otro que no sea el franquiciante.

La *exclusividad*, establece el espacio geográfico en el contrato de franquicia, el cual puede delimitarse mediante un territorio donde el franquiciatario puede explotar la franquicia, es decir, una franquicia maestra (*master franchise*) por medio de diversos establecimientos; o para un establecimiento o negociación mercantil en un terreno concreto y determinado, en la que el licenciante autoriza la localización (*franquicia unitaria*).

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

⁹⁴ ARCE Gargollo J. "Contratos Mercantiles Atípicos". Op Cit. p. 389.

del franquiciante para operar otra empresa, lo cual constituye la denominada “no competencia”.⁹⁵

Torres de la Rosa, establece que la *exclusividad*, suele representar una limitación de carácter negativo entre las partes del contrato de franquicia, pues atenta contra la libertad contractual al imponer al franquiciante la obligación de no celebrar contrato alguno con persona distinta al franquiciatario, y de igual manera, la obligación por parte del franquiciante de otorgar y respetar cierta exclusividad al franquiciatario; lo cual 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; dicho territorio puede incluir desde una zona de una ciudad hasta un país entero. Esta exclusividad generalmente se encuentra limitada por un plazo.⁹⁶

2.2.3. Elementos Formales

La forma constituye un elemento mediante el cual las partes exteriorizan su voluntad contractual. De este modo, hay contratos a los que la Ley les establece una serie de formalidades, o bien, una forma básica para decretar su validez, y sin la cual dicho acto puede ser declarado nulo.

El Código Civil Federal, en su artículo 13, fracción IV, señala:

“La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal...”.⁹⁷

Anteriormente el contrato de franquicia era un contrato atípico por no estar regulado por la legislación mexicana, por no tener una forma impuesta por la Ley. Sin embargo, como lo establece Arce Gargollo, el contenido esencial de la franquicia es la autorización o licencia del uso de una o varias marcas (artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial), o nombres comerciales; este acto jurídico sí requiere, para su validez frente a terceros, el que se otorgue por escrito y que se inscriba en ciertos Registros.⁹⁸

De esta manera, se establece la importancia que implica el otorgamiento de la licencia de uso de marca en el contrato de franquicia, pues al constituir un elemento esencial de dicho contrato, requiere para su validez, ser otorgado por

⁹⁵ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op Cit.* p.57.

⁹⁶ *Ibíd.* p. 65.

⁹⁷ CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 76ª Edición, Ed. Porrúa. México 2007.

⁹⁸ ARCE Gargollo J. “*Contratos Mercantiles Atípicos*”. *Op Cit.* p 45.

escrito y ser inscrito en los órganos correspondientes, para poder surtir los efectos jurídicos frente a terceros.

La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 136, dispone:

“El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o mas personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros”.

Resulta necesario que el contrato de franquicia sea otorgado por escrito, con la finalidad de ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que con ella pueda surtir los efectos legales correspondientes frente a terceros.

2.3 Derechos y Obligaciones de las partes.

Puede decirse que la relación jurídica que se establece entre el franquiciante y franquiciatario, se asemeja a una sociedad mercantil, donde las partes que la integran reúnen sus potencialidades para obtener un mismo objetivo o fin: la exitosa operación de un negocio.

Conforme a la propia naturaleza del contrato de franquicia, se estipulan derechos y obligaciones recíprocas entre los contratantes. Por este motivo, la relación entre franquiciante y franquiciatario se basa en las obligaciones y los derechos que la ley prevé para ambos dentro del contrato de franquicia, mismo que lleva implícito la idea de un fin común y determinado, con características de colaboración y organización.

Teóricamente, el contrato de franquicia, debe producir una relación equilibrada entre los contratantes (a nivel de coordinación); se produce un efecto contrario, puesto que el franquiciante tiene una posición de mayor jerarquía frente al franquiciatario; toda vez que del cumplimiento correcto del contrato, representa para el franquiciante, la garantía de que se preservará su negocio.

En lo que refiere a la materia de impuestos, se establece, salvo pacto en contrario, que cada uno de los contratantes soportará en lo individual, las cargas de impuestos directos e indirectos y las cargas fiscales establecidas.⁹⁹

Por otro lado, las obligaciones que nacen del contrato de franquicia para el franquiciante pueden ser muy variadas y distintas en cada contrato particular por la materia de la concesión involucrada.

⁹⁹ ALBA Aldave M^a. Cristina. *Las Franquicias en México una nueva visión. Op cit.* p. 65.

2.3.1 Derechos y Obligaciones del franquiciante.

Son muy variadas y diversas los derechos y las obligaciones que emanan del contrato de franquicia, y que recaen en la figura del franquiciante, toda vez que depende, de la naturaleza, el objeto en sí y la materia de la franquicia.

Puede suceder que el franquiciante conceda el uso de la marca y el nombre comercial para la celebración de un negocio de naturaleza comercial, en el que el franquiciatario se limitará a distribuir o comercializar productos que fabrica o distribuye el franquiciante, las obligaciones del franquiciante podrán involucrar las propias de un suministrador, o de un proveedor o empresa en un contrato de distribución. Ahora bien, si el franquiciante concede la franquicia para un producto que debe fabricarse, ensamblarse, prepararse por el franquiciatario, sus obligaciones incluirán la provisión de tecnología, especialmente *know how* y asesoría sobre proveedores, técnicas de fabricación entre otras.

En relación a la franquicia de servicios, el franquiciante deberá proporcionar la tecnología propia para la prestación del servicio y quizá hacer en énfasis especial en la capacitación del personal del franquiciatario y en una supervisión más estricta.¹⁰⁰

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial¹⁰¹, en su artículo 65, establece cuales son algunas de las obligaciones del franquiciante ante el franquiciatario:

“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 del franquiciante;

II.- Descripción de la franquicia;

III.- Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;

IV.- Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;

V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir el franquiciante;

VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;

¹⁰⁰ ARCE Gargollo J. “El Contrato de Franquicia”. Op Cit. p.47.

¹⁰¹ Ley de Propiedad Industrial y Reglamentos. 10ª Edición. Editorial PAC, México 2007.

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.”

Sin embargo, se establecen como aquellas obligaciones principales que recaen en la figura del franquiciante las siguientes:

a) Conceder el Uso de la Licencia de Uso de Marca.

Entendemos por marca, a aquellos signos visibles que distinguen servicios y productos de otros de la misma especie o clase, ahora bien para que la licencia de una marca produzca efectos frente a terceros, ésta deberá estar inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Esto se considera como la principal obligación del franquiciante, toda vez que conforme a lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, la Licencia de Uso de marca es el elemento fundamental que da lugar al Contrato de Franquicia. Además que, esta obligación distingue, entre otros elementos de un Contrato de Suministro, de Distribución, o simple Transferencia de Tecnología, de uno de Franquicia.

b) Autorizar el Uso de Nombre Comercial.

Constituye la posibilidad de utilizar un cierto nombre conocido dentro del comercio como pueden ser las propias marcas otorgadas para la celebración del contrato, sin embargo, el nombre comercial o el aviso comercial, así como la explotación de una o varias patentes, son siempre se encuentran ligadas a la materia del contrato de franquicia.

c) Conceder la autorización para el uso de patentes.

Cuando el tipo de producto y/o servicio, materia del contrato de franquicia, requiera para su explotación por un tercero, de la autorización de uso de una o varias patentes, el franquiciante se encuentra obligado a autorizar el aprovechamiento de dichas patentes. Para ello, el franquiciante, deberá especificar las patentes registradas materia del contrato, los productos o procedimientos amparados.

d) Proveer de Tecnología.

Esta obligación se refiere a la transmisión de los conocimientos técnicos, la propia tecnología, y en general en *know – how*, indispensable para la a eficaz explotación del negocio franquiciado. Por ser tan compleja, amplia y general, suele ser detallada en manuales anexos al contrato de franquicia. Es una obligación de *hacer y de tracto sucesivo*.

e) Proporcionar información sobre el estado que guarda la empresa

Esta obligación, tiene como fundamento el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, y que su vez se encuentra regulado pro el artículo 65 del Reglamento de la Ley en cita; al establecer : “ *...quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, la información relativa al estado que guarda su empresa...*”; lo anterior, con la finalidad de terminar con la incertidumbre económica y financiera que genera la celebración de un nuevo negocio por parte del franquiciante, y con ello, evitar casos de fraude en pseudo-franquicias.

Algunas otras obligaciones que se desprenden del contrato de franquicia, suele referirse al la obligación del franquiciante de suministrar, proporcionar materia prima básica para la explotación del negocio; o bien, la referente a la exclusividad contractual, así también, es la otorgar en comodato el uso de equipo o instalaciones, realizar la publicidad necesaria para la venta o comercialización de los bienes o servicios materia de la franquicia, o inclusive, proporcionar la asistencia financiera al franquiciatario para el eficaz desarrollo del contrato.¹⁰²

Deben considerarse como obligaciones a cargo del franquiciante todas aquellas que en medida de lo posible, y dentro de las posibilidades del franquiciante, garanticen al franquiciatario su objeto, contar con un negocio rentable y exitoso.

No hay que perder de vista que el franquiciante debe contar también con una buena planeación fiscal, siendo que sus principales ingresos, las regalías y la asistencia técnica están sujetos a diversas disposiciones particulares.¹⁰³

Por su parte, el franquiciante tiene a su vez, durante al vigencia del contrato, el derecho de inspeccionar, supervisar y conocer a detalle la operación y desarrollo del negocio materia de la franquicia. Este derecho tiene como finalidad determinar el debido cumplimiento del contrato de franquicia, así como la correcta aplicación de la tecnología transmitida, la uniformidad y

¹⁰² TORRES de la Rosa Alejandra. *Op Cit.* págs. 66 y 67.

¹⁰³ Enrique U. Alcázar Córdova. *Obligaciones del Franquiciante*. Asociación Mexicana de Franquicias. Página Web: www.franquiciasdemexico.org/scripts/noticias/. México. (Consultado el 17/12/2007).

calidad del servicio y producto objeto de la franquicia. Por tanto, este derecho no puede obstaculizar ni afectar la operación normal de la negociación.¹⁰⁴

Lo anterior, en virtud de que el franquiciante se encuentra inmerso en una serie de riesgos que ponen en peligro el prestigio comercial y económico, frente a los malos manejos operacionales o el ineficiente manejo de los medios operacionales de la franquicia, mismos que pueda generarle al propietario de la franquicia, una pérdida del potencial obtenido por el negocio.

Es importante recalcar que además, de una imagen y marca bien definida, así como programas de asistencia suficientes y campañas publicitarias, para el eficiente desarrollo del negocio; el franquiciante debe atender a diversas obligaciones legales que más que una carga, son una herramienta más para garantizar el éxito del contrato de franquicia .

2.3.2 Derechos y Obligaciones del franquiciatario.

Al igual que el franquiciante, las obligaciones que se estipulan a cargo del franquiciatario, suelen ser muy diversas y variadas, en relación a cada contrato de franquicia y sus elementos particulares, sin embargo, se establecen principales obligaciones del franquiciatario, las siguientes:

- a) Usar las marcas. El franquiciatario no solo tiene el derecho a usar las marcas de productos o servicios que le autoriza el franquiciante, sino tiene, en ocasiones el deber u obligación de usarlas.¹⁰⁵ En otras palabras, utilizar las marcas y en general los elementos de propiedad industrial conforme el sistema de comercialización, el contrato y las indicaciones del franquiciante, dicha utilización es obligatoria tanto por ser propia del contrato como necesaria para evitar la caducidad de las marcas.¹⁰⁶ La anterior obligación tiene su base legal en el artículo 152 fracción II de la Ley de Propiedad Industrial que a continuación transcribo:

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

I.- (...)

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

¹⁰⁴ TORRES de la Rosa Alejandra. *Op Cit.* p. 69.

¹⁰⁵ ARCE Gargollo J. "Contratos Mercantiles Atípicos". *Op Cit.* p.

¹⁰⁶ LEÓN TOVAR, Soyla H. "Contratos Mercantiles". Colección de Textos Jurídicos Universitarios. Oxford University Press. México 1996. págs. 684-685.

- b) El pago de la Contraprestación. Esto se traduce en pagar al franquiciante las prestaciones pactadas en el contrato; tanto de la cuota inicial, con la que se adquiere el privilegio de adquirir la franquicia, el pago periódico de las regalías que se generan por la continúa operación de la franquicia. Esta deberá pagarse dentro de los plazos previstos y en el lugar indicado en el contrato, así como en la moneda o divisas al tipo de cambio estipulado.
- c) Establecer y mantener en funcionamiento el establecimiento conforme los manuales y en general a través del sistema de comercialización dictados por el franquiciante, lo que implica mantener vigentes las autorizaciones, licencias y permisos administrativos para su funcionamiento y operación. Esto es, seguir con las especificaciones para la operación del negocio. Esta obligación se refiere a que durante la operación del negocio, el franquiciatario se debe ajustar a los criterios de administración, de comercialización, de tecnología y organización impuestos por el franquiciante.
- d) Guardar el *Secreto Industrial*¹⁰⁷ y confidencialidad. Consiste en la obligación de no divulgar a terceros información alguna de carácter confidencial, sobre tecnología, conocimientos, know-how, o la operación de la misma negociación o de la franquicia, otorgada por el franquiciante para la utilización del sistema de comercialización. Esta obligación no solamente perdura durante la vigencia del contrato, sino puede continuar aún después de la fecha de terminación.
- e) Proporcionar información al franquiciante. Es deber del franquiciatario informar y rendir cuentas al otorgante de la franquicia a través de estados financieros, o bien, informe detalladamente sobre el funcionamiento, operación y resultados del negocio. En este sentido, el franquiciante se ve también en la obligación de permitir al franquiciante la inspección y supervisión del negocio, para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones, el uso de los elementos de propiedad industrial, sobre la uniformidad y estandarización del servicio, así como lo relacionado con el control de calidad.

¹⁰⁷ “Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma...” Artículo 82 de Ley de Propiedad Industrial.

f) Mantener el prestigio de la calidad e imagen del producto.

g) Cooperar con la publicidad.

Otras obligaciones para el franquiciante que se desprenden de la naturaleza propia del contrato; así como las propias para su debida operación pueden ser las siguientes:

- Utilizar las instalaciones del establecimiento únicamente para la operación de la franquicia.
- No vender ni explotar otros servicios.
- No ceder, traspasar o *sub-franquiciar* sin consentimiento expreso del franquiciante (si en su caso, la naturaleza del negocio lo permite),
- Adquirir los insumos, equipos y toda la maquinaria necesaria para la debida elaboración, explotación y control de calidad del producto o servicio.
- A la terminación del contrato, el franquiciatario se ve en la obligación de dejar de usar las marcas, de explotar patentes, así como toda aquella tecnología o conocimientos proporcionados para el desarrollo del negocio.

Algunos estudiosos del tema consideran que en la relación jurídica contractual entre el franquiciante y franquiciatario, existe cierta desventaja para el último, pues este se somete a la voluntad del franquiciante, quien al otorgar la franquicia, pone en riesgo su prestigio y calidad frente a terceros. Sin embargo, resulta necesaria una debida regulación a dicho vínculo jurídico contractual, a fin de producir un equilibrio entre los contratantes en caso de controversia.

2.4 Terminación del Contrato.

Hablar de la terminación del contrato de franquicia resulta de vital importancia, pues dicha culminación de la relación contractual puede traer consigo una serie de complicaciones de carácter legal en perjuicio entre las partes.

Respecto a las causas que con llevan a la terminación de la relación contractual de la franquicia, y antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de enero de 2003, solían ser las aplicables las causales de terminación de cualquier contrato en general, tales como: agotamiento natural del contrato, el vencimiento del término; la muerte o incapacidad de alguno de los contratantes, la voluntad unilateral de una de las partes para dar por terminado el contrato, el mutuo consentimiento, la quiebra de uno de los contratantes o la rescisión del contrato por incumplimiento, las cuales al no haber una legislación integral expresa, podían ser pactadas en el propio contrato de franquicia, para su concreta aplicación.¹⁰⁸

En este sentido, las partes deben especificaban en el cuerpo del contrato los motivos que podrían dar origen a la terminación del contrato, o bien las causas de rescisión del contrato, así como las penas que se apliquen en estos términos.

Sin embargo, una de las diferencias más significativas de dichas reformas que a las que se hace mención, es la adición del artículo 142 Bis-3 de la Ley de Propiedad Industrial en que se dispone que ninguna de las partes que celebren un Contrato de Franquicia lo podrá dar por terminado de manera unilateral antes de la fecha pactada, a menos que justifique su causa. En este sentido, el Legislador hace una excepción a la regla general de los Contratos ya que aún que ambas partes lo dieran por terminado de mutuo acuerdo tienen que justificar la causa, lo cual es intrascendente ya que no hay a quien justificar dicha causa si ambas partes lo terminan de mutuo acuerdo, anteriormente a esta reforma el Contrato se podía dar por terminado de manera unilateral sin la necesidad de justificar la causa si es que así se pactaba en el Contrato.

No obstante que la disposición resulta ilógica para el caso de la terminación por mutuo acuerdo el segundo párrafo del citado artículo dispone que en caso de violación la terminación que hagan el franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios, pero queda la pregunta en el caso de que lo terminen por mutuo acuerdo ¿En el caso de terminación por mutuo acuerdo quién cobrará las penas convencionales o los daños y perjuicios? La respuesta es sencilla: *nadie porque precisamente fue terminación por mutuo acuerdo.*

¹⁰⁸ SÁNCHEZ Medal, R. citado por TORRES de la Rosa Alejandra. *Op Cit.* p. 78.

En todos los casos las reformas fueron previstas para dar mayor certeza jurídica a ambas partes y procurar el sano desarrollo del negocio franquiciado, sin embargo en el caso de la veracidad de la información otorgada en la Circular de Oferta de Franquicia, es de considerarse que no debió haber sido independiente del cumplimiento del Contrato ya que es de vital importancia que el Franquiciatario conozca perfectamente las particularidades del negocio y en el caso de la terminación por mutuo acuerdo no puede incluirse una sanción para el caso de que no se justifique la causa, ya que los interesados son precisamente las partes.

Ahora bien, al vencimiento de un contrato de franquicia, o en casos de terminación anticipada, se establecen una serie de obligaciones que se relacionan con los apartados anteriores, en las cuales, tanto el franquiciante y franquiciatario pactan todas aquellas políticas y contraprestaciones recíprocas que permitan llevar cabo una terminación contractual eficaz, las cuales permiten no dar lugar a conflictos entre las partes, tales como:

El franquiciante debe:

- i) Dejar de otorgar el uso de marca y todos aquellos elementos referentes a la propiedad industrial, por su parte el franquiciatario tiene la obligación de no usar la marca y removerla del establecimiento, equipo e instalaciones.
- ii) Deben quedar liquidadas todo tipo de contraprestaciones pactadas entre las partes.
- iii) El franquiciatario tiene el deber de devolver al franquiciador todo equipo, mercancía, información (de contabilidad y sobre know how), así como manuales, planos, instalaciones y elementos técnicos y/o materiales del negocio franquiciado.
- iv) Las órdenes o pedidos pendientes de fabricación o entrega que tenga el franquiciatario, así como la clientela, corresponde por efectos prácticos al franquiciante como titular de la marca.
- v) En tanto, es obligación del franquiciatario abstenerse de seguir explotando la negociación materia de la franquicia, ni realizar negocios similares o semejantes que puedan afectar al franquiciante.

Algunos expertos señalaban que en México la vigencia del contrato no deberá ser menor a diez años, pues considera a este el tiempo idóneo para que las partes obtengan beneficios mutuos al invertir en la franquicia. Si al cumplirse este término, y si la naturaleza de la franquicia lo permite, los contratantes pueden renovar el contrato, de manera automática o celebrando una nueva negociación, donde se estipulen nuevas prestaciones o bien, con las ya anteriormente pactadas.

Con relación a los efectos de la terminación del contrato de franquicia, al tratarse de contrato de tracto sucesivo, la rescisión por incumplimiento o por la terminación anticipada produce efectos o consecuencias hacia el futuro, no en forma retroactiva.¹⁰⁹

En caso de incumplimiento del contrato de franquicia, algunos estudiosos señalan que debe estarse a lo establecido por el artículo 1949 del Código Civil, el cual previene para los contratos bilaterales la posibilidad de rescindirlos por incumplimiento de alguna de las partes. La parte perjudicada puede escoger entre exigir el cumplimiento forzoso o la rescisión, con el resarcimiento de de daños y perjuicios en ambos casos.

Para el maestro, Arce Gargollo, cuando el contrato de franquicia concluye por la llegada del plazo inicialmente pactado o sus prorrogas, el franquiciatario no tiene derecho a indemnización. Si la terminación es antes de que concluya el plazo originalmente pactado o sus renovaciones, habrá de determinar si hay causas justas por parte de franquiciante para dar por terminado el contrato. Ahora bien, en caso de que no haya incumplimiento del franquiciatario, el franquiciante que da por terminado antes del plazo sin justa causa, legal o contractual, tiene derecho a indemnizar a su contraparte.¹¹⁰

2.5 Marco Legal del Contrato de Franquicia.

Como se ha estudiado con antelación, para poder adecuar la figura de la franquicia en nuestro país fue necesario modificar y reformar la legislación vigente en aquel entonces con la finalidad de permitir la entrada y el desarrollo eficaz del contrato.

En la actualidad, existen una serie de leyes y disposiciones que de manera directa o supletoria pretenden reglamentar al contrato de franquicia, sin embargo, con la demanda y expansión que hoy en día representa la figura, resulta necesario establecer un marco jurídico que de manera eficaz y concreta regule el contrato de franquicia, sus elementos, así como aquellos efectos jurídicos que dicha relación contractual produce ante terceros.

En este sentido, el orden jurídico nacional que regula el contrato de franquicia y sus elementos jurídico – económicos, encontramos:

¹⁰⁹ ARCE Gargollo J. “*Contratos Mercantiles Atípicos*”. *Op Cit.* p. 369.

¹¹⁰ ARCE Argollo Javier. “*El Contrato de Franquicia*. *Op Cit.* p. 61.

A) *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

Nuestro máximo ordenamiento, establece una serie de lineamientos que tienden a regular el marco jurídico – económico en el cual se desarrolla el contrato de franquicia en nuestro país,

El artículo 25 constitucional, párrafo VIII, establece:

“...La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.”¹¹¹

De esta manera, se disponen los lineamientos que rigen la actividad económica del sector privado, lo que encuadra perfectamente en el ámbito de las franquicias, así como los términos que se considerarán para su eficaz y debido desarrollo.

En tanto, la fracción III del artículo 28 de nuestra constitución, señala:

“...Las leyes fijaran bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.”¹¹²

En el citado artículo se establecen las bases de operación, distribución y comercialización a las cuales se debe sujetar el contrato franquicia, pues si bien cierto, la franquicia es un contrato mercantil que tiene gran impacto a nivel económico entre los particulares, el Estado establece las medidas necesarias para evitar condiciones desproporcionadas de mercado, prácticas monopólicas y la protección a las partes de contrato y a sus consumidores. En tales circunstancias, la franquicia, sus elementos, la celebración y su desarrollo del contrato deben sujetarse rigurosamente a lo ordenado por nuestra Constitución Federal.

B) *Código Civil Federal*

¹¹¹ CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 25. Editorial Sista. México 2008.

¹¹² *Ibíd.* Artículo 28.

El Código Civil Federal dispone los derechos y obligaciones de personas físicas y morales (incluyendo a los extranjeros) en situaciones jurídicas celebradas dentro de territorio mexicano.

El numeral doce (12) del ordenamiento jurídico en cuestión, regula lo referente a la aplicación de la normatividad nacional:

“Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la república, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando estas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte.”¹¹³

En cuanto a lo que hace a las personas morales, el Código Civil de la Federación las regula en sus artículos 25, 26, 27 y 28. La franquicia como se ha estudiado con antelación, es un contrato que celebrado por personas físicas y/o morales, con la capacidad de obligarse, y que dan origen a una relación contractual, que si bien, no se encuentra debidamente regulada en una ley o reglamento, debe acogerse en cuanto a su celebración y efectos jurídicos a lo establecido por el Código Civil Federal.

Ahora bien, en lo que refiere a la teoría contractual, el contrato de la franquicia se encuentra regulado por las disposiciones contenidas en el Título Primero de las Fuentes de las Obligaciones, Capítulo I de “Los Contratos”, mismo donde se regulan entre otras disposiciones: la capacidad, los elementos de existencia y de validez, causas de rescisión, entre otras también aplicables.

C) Código de Comercio.

De este Código de Comercio, se fundamenta la actividad económica de la franquicia, y las atribuciones dirigidas a la actividad comercial, tal y como se establece en los artículos 1° y 2° del citado ordenamiento:

“Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables.”¹¹⁴

¹¹³ Código Civil Federal. Artículo 12. Ed. ISEF. Pág. 17. México 2007.

¹¹⁴ Código de Comercio Artículo 1°. Ed. ISEF. Pág. 1. México 2007

“A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal.”¹¹⁵

En lo que refiere, a las franquicias en los párrafos segundo y tercero del artículo 3° del citado Código de Comercio, se fundamenta la actividad de la franquicia:

Artículo 3o.- Se reputan en derecho comerciantes:

I.- (...)

II.- Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;

III.- Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.

En este orden de ideas, las partes de la franquicia (franquiciante y franquiciatario), deben apegarse a lo establecido en lo dispuesto por el artículo 6° Bis del presente Código, que a la letra dice:

“Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que:

I.- Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;

II.- Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;

III.- Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, o

IV.- Se encuentren previstos en otras leyes.

Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, sólo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si ésta es aplicable.”

De igual manera, tanto para el franquiciante como para franquiciatario se disponen una serie de deberes y obligaciones que se encuentran reguladas en los artículos 16 y 17 del Código en mención, mismos que a continuación se mencionan:

“Artículo 16.- Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados.

¹¹⁵ *Ibidem.* Artículo 2°.

- I.- A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil; con sus circunstancias esenciales, y en su oportunidad, de las modificaciones que se adopten;
- II.- A la inscripción en el Registro público de comercio, de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios;
- III.- A mantener un sistema de Contabilidad conforme al artículo 33.
- IV.- A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante."

"Artículo 17.-Los comerciantes tienen el deber:

- I.- De participar la apertura del establecimiento o despacho de su propiedad, por los medios de comunicación que sean idóneos, en las plazas en que tengan domicilio, sucursales, relaciones o corresponsables mercantiles; esta información dará a conocer el nombre del establecimiento o despacho su ubicación y objeto; si hay persona encargada de su administración, su nombre y firma; si hay compañía, su naturaleza, la indicación del gerente o gerentes, la razón social ó denominación y la persona ó personas autorizadas para usar una ú otra, y la designación de las casas, sucursales o agencias, si las hubiere;
- II.- De dar parte, en igual forma, de las modificaciones que sufra cualquiera de las circunstancias antes referidas.
- III.- (Se deroga)."

En cuanto a lo que refiere, a las sociedades legalmente establecidas en el extranjero, y que se establezcan en nuestro país, o bien tengan alguna sucursal en el territorio nacional, el artículo 15 del ordenamiento citado, establece que éstas pueden ejercer el comercio sujetándose a las normas contenidas en el Código de Comercio en cuanto a lo que concierne a creación de sus establecimientos dentro de la República, a sus diversas operaciones mercantiles y la jurisdicción de los tribunales de la nación.¹¹⁶

D) *Ley de Propiedad Industrial.*

Esta ley tiene por objeto el establecer las bases para tener un sistema permanente de perfeccionamiento en los procesos y productos, objetos de las actividades industriales y comerciales del país.

La importancia que resulta de la presente ley con relación al contrato de franquicia, es que mediante lo estipulado en su Título Cuarto, *de las Marcas y de los Avisos y Nombramientos Comerciales*, en su Capítulo Sexto *de las Licencias y la Transmisión de Derechos*, se fijan los elementos y las disposiciones que rigen la celebración del contrato.

¹¹⁶ ALBA Aldave M^a. Cristina. *Las Franquicias en México una nueva visión. Op cit.* p. 81

La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 136 menciona:

“El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros”.

El citado artículo resulta de gran importancia, al establecer la obligación de conceder la Licencia de Uso de Marca, que al aplicarse concretamente en la celebración del contrato, se impone la condición de que los servicios que se presten o los productos que se vendan por aquel que recibió la licencia (en este caso el franquiciatario), deben ser de la misma calidad, mostrar el nombre del usuario, en estrecha relación a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Propiedad Industrial, que a la letra dice:

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

Por su parte, el multicitado artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, se considera el fundamento legal de la franquicia al establecer:

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

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

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

Del anterior precepto legal, se establecen las bases que rigen la celebración del contrato de franquicia al definir los elementos que lo constituyen, las bases que

dan lugar a su celebración, así como los requisitos y disposiciones que rigen de manera substancial al contrato.

Mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2006, se reformó el citado artículo 142 de la Ley de propiedad industrial y se adicionaron los artículos 142 Bis; 142 Bis 1; 142 Bis 2; 142 Bis 3; a dicho ordenamiento para quedar de la siguiente manera:

Artículo 142 Bis.- El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;

II. La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;

III. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;

IV. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;

V. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;

VI. Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;

VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;

VIII. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;

IX. Las causales para la terminación del contrato de franquicia;

X. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;

XI. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y

XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

El precepto anterior establece el elemento de formalidad del contrato que sea por escrito a efecto de otorgar la certeza jurídica al Franquiciatario, motivo por el cual Congreso ha adicionado a la Ley este artículo donde se enumeran los requisitos e información mínima para la celebración del contrato, así como de la Circular de Oferta de Franquicia.

La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.

La reforma obliga al Franquiciante a comprobar la información que describa en la Circular de Oferta de Franquicia y establece específicamente que la falta de veracidad es una causa de nulidad del Contrato y adicionalmente el Franquiciatario podrá demandar los daños y perjuicios por el incumplimiento.

Del estudio del párrafo adicionado queda en duda en que sentido se inclinaría el juez en turno, ya que de la simple lectura del párrafo se podría interpretar que el Franquiciante que falte a la veracidad podrá ser demandado por la nulidad del contrato, además de que podrá ser demandado por daños y perjuicios. Sin embargo la falta de veracidad en la Circular de Oferta de Franquicia no es una falta de cumplimiento de Contrato.

Por lo tanto el Franquiciatario deberá probar la falta de cumplimiento del Franquiciante además de la falta de veracidad en la Circular de Oferta de Franquicia En sentido contrario en caso de que el Franquiciante falte a la veracidad en la Circular de Oferta de Franquicia pero cumpla con el Contrato seguramente no podrá ser sujeto a una Sentencia condenatoria.

De igual modo, a fin de proporcionar el eficaz desarrollo del contrato, se establecen una serie de disposiciones, mediante las cuales el franquiciante, al ser la unidad fundamental del contrato, puede tener la intervención necesaria para la debida operación del negocio:

Artículo 142 Bis 1.- El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato.

No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con dicho franquiciatario.

Así mismo, se dispuso las condiciones y motivos de terminación del contrato, mismas que serán estudiadas con detenimiento en el cuerpo del presente Capítulo:

Artículo 142 Bis 2.- El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

Artículo 142 Bis 3.- El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato.

En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.

Del precepto antes citado, se resuelven los términos en que pueden cualquiera de las partes, acudir al los Tribunales para solicitar la terminación anticipada y con ello dar lugar al pago de penas convencionales, pactadas previamente en el citado contrato, y/o al pago de daños y perjuicios causados.

E) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

El presente ordenamiento tiene como objeto regular en cuanto a su aplicación e interpretación a la ley de la Propiedad Industrial:

“Artículo 1o.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial y su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”.

En relación al Contrato de Franquicia, es el artículo 65 del reglamento en mención, el encargado de regular lo estipulado por el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual dispone:

“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 del franquiciante;

II.- Descripción de la franquicia;

III.- Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;

IV.- Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;

V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir el franquiciante;

VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;

VII.- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia; VIII.- Derecho del franquiciatario 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”.

Algunos estudiosos del tema señalan que el artículo citado en líneas precedentes, no solo regula lo dispuesto por el artículo 142 de la ley de Propiedad Industrial, o señalar los requisitos o información necesaria para la celebración del contrato de franquicia, sino establece el contenido del documento que se debe entregar a los potenciales franquiciatarios con 30 días anticipación a la fecha de la celebración del contrato de franquicia, conocido en nuestro país como *Circular de Oferta de Franquicia*.¹¹⁷

¹¹⁷ *Circular de Oferta de Franquicia*.- “Es un documento que establece la ley (y su reglamento) de la propiedad Industrial para que el futuro inversionista de una franquicia esté enterado de los alcances del negocio en que va a invertir. Este debe ser entregado con anterioridad a la firma del contrato de franquicia, es considerado un documento público y la franquicia solo podría exigir discreción para no revelar la información ahí contenida, pero no puede obligar a nada el conocer este documento. Si después de su análisis, el inversionista decide no firmar el contrato, la franquicia no puede hacer exigible ninguna obligación por parte del candidato. La Circular de Oferta de Franquicia refleja las condiciones mínimas de la franquicia, pagos que se deben hacer (cuota inicial de franquicia, regalías, fondo de publicidad, etc.), la forma en que se asigna el territorio, los manuales que se entregarán y los servicios o asistencia técnica que se tendrá durante la franquicia.

La Circular de Oferta de Franquicia es un documento privado que desarrolla la franquiciante o su despacho de asesores, por lo que refleja el punto de vista de la franquicia. Sin duda que es un documento legal, es probable que venga con datos adicionales que nos sigan

Para efectos de la transmisión de la licencia de uso de marca, el reglamento en cita, dispone en su artículo 10, los siguientes criterios:

“La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5o. de este Reglamento, deberá señalar:

I.- El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciataro o franquiciatario;

II.- La vigencia del convenio;

III.- Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo;

IV.- Tratándose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y

V.- (...).”

Como se observa de la lectura de los requisitos legales no existe la exigencia de que el Contrato sea registrado, es decir, no impone ninguna sanción ni al Franquiciante ni al Franquiciatario por la falta de registro del Contrato de Franquicia en el IMPI, sin embargo es importante procurar el registro de dicho Contrato toda vez que los efectos en perjuicio de terceros pueden aplicar en contra de cualquiera de los dos (Franquiciante o Franquiciatario), por ejemplo para el caso de acreditar el uso y evitar la caducidad.

Por ello, es siempre recomendable que este tipo de Contratos sean inscritos a la mayor brevedad posible desde su firma,

El tiempo aproximado de respuesta de solicitud de registro del Contrato de Franquicia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es de 60 días.

F) Otras disposiciones

Con el ánimo lograr un eficiente desarrollo de la negociación del contrato de franquicia, así como durante su vigencia, algunas disposiciones previstas en nuestra legislación mexicana, pueden ser aplicadas para obtener el mejoramiento de las condiciones de la celebración del mencionado contrato.

«vendiendo» la franquicia.” BASURTO, Gerardo. “¿Qué es la circular de oferta de franquicia?” <http://ppbconsultores.com.mx/2008/01/15/que-es-la-circular-de-oferta-de-franquicia/>. (Consultado el 16/01/ 2008).

Lo anterior resulta necesario, cuando tratándose de contratos de franquicia celebrados entre inversionistas extranjeros y nacionales, se establecen una serie de disposiciones de carácter comercial y económico a efecto de generar las medidas necesarias para evitar infracciones derivadas de una inadecuada participación de capital extranjero en nuestro país, y en su caso, fomentar que dicha inversión contribuya al desarrollo económico nacional, así entonces, pueden aplicarse lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera, Ley de Comercio Exterior, Ley de Competencia Económica, entre otras.

En cuanto a lo que se refiere a la debida operación de las franquicias dentro del Derecho Mexicano, resulta indispensable sujetarse a las disposiciones contenidas en la Legislación Fiscal (a efecto de cumplir oportuna y debidamente con sus obligaciones tributarias), la Ley Federal del Trabajo, con la cual se establecen las condiciones laborales de los empleados, y Ley de Protección al Consumidor para efecto de regular las condiciones de mercado en las que se desarrolla la actividad de las franquicias.

2.5.1 Tratados Internacionales

2.5.1.1 Tratado de Libre Comercio.

En el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1993 apareció el Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado y ratificado por los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Este Tratado entro en Vigor el 1° de Enero de 1994.

Este acuerdo internacional tiene como objeto eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios en los territorios de las partes, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar oportunidades de inversión y establecer procedimientos eficaces para la solución de controversias.¹¹⁸

2.6 Figuras Afines

La franquicia por considerarse una figura *sui generis* suele ser confundida o comparada con otras figuras jurídicas, o formas de hacer negocios. Sin embargo, resulta importante hacer una distinción con dichas figuras similares.

¹¹⁸ www.diariooficial.segob.gob.mx/busqueda_detalle.php. Consultado el (15/02/2008).

- a) La Concesión Administrativa.- *“Es un acto por el cual la Administración Pública Federal confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad industrial.”*¹¹⁹

De la anterior definición, se establece la distinción entre la franquicia y la concesión administrativa, toda vez que esta última la otorga el Estado a fin de explotar bienes o servicios del propio Estado, por su parte, la franquicia se otorga contractualmente por un particular a otro particular y es, básicamente, para la explotación de una empresa o negociación que involucra el uso de una o varias marcas y la transferencia de elementos tecnológicos. En la concesión, como ente administrativo, el Estado puede de manera unilateral darla por terminada, no ocurre igual en la franquicia, donde las partes estipulan los términos y condiciones para ello.

La semejanza entre estas figuras, es que en ambas se otorga un privilegio u otorgamiento de los derechos o licencias para la explotación de bienes o servicios.

- b) El Contrato de Distribución o Concesión Mercantil.- *“Es aquel por el que el distribuidor se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por cuenta propia, los productos del franquiciante o productor en los términos y condiciones de reventa que este señale; también podrá imponerle obligaciones sobre la organización del negocio”*.¹²⁰

La distinción entre ambas figuras, reside en que en el contrato de distribución o concesión mercantil, el distribuidor o concesionario adquiere productos para revenderlos, es decir, el distribuidor no transforma, produce o modifica el producto que adquiere, tan solo lo revende. En la franquicia el derecho a revender el producto o a explotar el negocio supone la prestación de un servicio y la venta de productos que el franquiciatario en muchas de las ocasiones elabora o produce y posteriormente vende con el control de calidad que le especifica el franquiciante y mediante la utilización de tecnología y uso de marca del franquiciante.

La semejanza entre la franquicia y el contrato de distribución consiste en que en ambos se imponen las condiciones y términos para la comercialización de los productos o explotación de la empresa y en las obligaciones impuestas sobre la organización del negocio.

¹¹⁹ SERRA Rojas A. Derecho Administrativo, 16ª Ed., Porrúa, México 1996. Pág. 225.

¹²⁰ ARCE Gargollo J. “Contratos Mercantiles Atípicos”. Op Cit. p. 177.

2.6.1 La Subfranquicia.

La subfranquicia puede llevarse a cabo en el contrato principal de franquicia como un medio por medio del cual el contrato original de franquicia se “desdobla” en otro o en varios contratos. En el contrato de subfranquicia el concesionario (franquiciatario en el original) se convierte en subfranquiciante del subfranquiciatario y, no siempre es necesario que, para cada caso concreto, intervenga el franquiciante original.

Se justifica la celebración de contratos de subfranquicia, cuando surge como una consecuencia natural de la esencia misma del contrato básico, por las posibilidades que brinda para la apertura de nuevos mercados de bienes y servicios que se trata de inducir. De igual manera, la naturaleza contractual del contrato principal, debe ser aplicado al contrato de subfranquicia que se derive de dicha relación contractual.

Para Arce Gargollo, los elementos que constituyen al contrato de subfranquicia son los siguientes¹²¹:

- I) Un contrato principal de franquicia entre el franquiciante (original) y franquiciatario;
- II) Un contrato derivado, subcontrato de franquicia, entre franquiciatario que es subfranquiciante, y un nuevo franquiciatario que se convierte en subfranquiciatario;
- III) Autorización general del franquiciante original para que el franquiciatario (subfranquiciante) subcontrate, o bien, la autorización expresa y concreta para cada caso de subcontratación;
- IV) La misma naturaleza del contrato (franquicia) y el contenido, límites, plazo, condiciones similares o iguales, entre la franquicia y la subfranquicia, de modo que este último no rebase los límites del contrato original o principal de franquicia.

2.6.2 Contratos Auxiliares.

Para la operación de algunas franquicias, y debido a la complejidad del negocio, suele ser necesario la elaboración de un contrato auxiliar que sirva como eje conductor del negocio franquiciado, mediante el cual se desarrollarán los derechos y obligaciones de las partes.

¹²¹ ARCE Argollo Javier. “El Contrato de Franquicia”. *Op Cit.* p. 46.

Sin embargo, algunas franquicias, por su complejidad y propia naturaleza, resulta conveniente reforzarlos, mediante contratos anexos o auxiliares del contrato de franquicia, los más comunes son:

- El contrato de comodato, sobre los manuales.
- El contrato de confidencialidad entre el franquiciante y franquiciatario.
- El contrato de confidencialidad celebrado entre el franquiciante y sus empleados.
- El contrato de trabajo celebrado entre el franquiciatario y sus empleados.
- El contrato de uso de marca(s).
- El contrato de suministro o abastecimiento.

No obstante, no es forzoso anexar contratos auxiliares pues hay quienes prefieren incluir en el contrato de franquicia todas las obligaciones y derechos que norman la relación entre el franquiciante y el franquiciatario. Sin embargo, la ventaja de recurrir a los contratos auxiliares es que permiten que el contrato de franquicia sea más sencillo y, de este modo se facilite la operación y entendimiento de todo lo que en él se estipulo.¹²²

2.7 Clasificación del Contrato de franquicia

De acuerdo a la opinión de la Profesora Soyla León Tovar en su libro “*Contratos Mercantiles*”¹²³, el contrato de franquicia se encuentra clasificado la siguiente manera:

a) *Consensual*.- El contrato de franquicia es un contrato consensual, que existe desde que las partes se ponen de acuerdo en conceder a una de ellas la utilización y explotación de un sistema de comercialización de bienes y servicios determinados.

b) *Formal*.- El contrato de franquicia es un contrato de carácter formal por cuanto debe constar por escrito y registrarse en virtud de que implica la concesión de una licencia o autorización para explotar y utilizar elementos de propiedad industrial, como se establece en el artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial.

c) *De adhesión*.- Es un contrato de adhesión por cuanto una sola de sus partes, es decir, el franquiciante, es quien redacta el contrato de manera unilateral el contrato e impone las condiciones a la otra (franquiciatario), sin que este puede discutir sobre su contenido, sino que simplemente se adhiere al mismo. En efecto, el contrato de franquicia es un contrato de adhesión, toda vez su contenido es elaborado y predispuesto por el franquiciante, quien de manera inicial es el encargado de elaborar del sistema de comercialización.

d) *Oneroso*.- La franquicia es un contrato oneroso en donde existen provechos y gravámenes recíprocos. Lo anterior en virtud, de que el franquiciante debe proporcionar y poner a disposición del franquiciatario, el sistema de

¹²² FERENZH Free, T. y GALÁSTEGUI. *Op Cit.* p. 54.

¹²³ LEÓN TOVAR, Soyla H. “*Contratos Mercantiles*”. *Op Cit.* p. 571.

comercialización de bienes y servicios pactados, con todo lo que ello implica (entre otras cosas la utilización de la marca), y éste debe pagar un precio, es decir la contraprestación.

e) *De tracto sucesivo*.- La franquicia es un contrato de duración, cuya ejecución sólo es posible con el transcurso del tiempo. La franquicia implica una relación permanente de intercambio que concede el privilegio de explotar un negocio de acuerdo a un sistema de comercialización.

f) *De colaboración*.- Se trata de un contrato de colaboración económica, toda vez que las partes en el contrato (franquiciante y franquiciatario) tienen como finalidad particular obtener ganancias, las cuales se obtienen con la colaboración de ambas partes. En este sentido, las partes del contrato no tienen contraposición de intereses, pues ambos buscan obtener beneficios a través de la eficaz operación del sistema de comercialización de bienes y servicios, es decir, la franquicia.

g) *Exclusividad*.- Esta característica como se ha estudiado, es fundamental en la franquicia, pues constituye un derecho exclusivo que se concede a favor del franquiciante y que impide al franquiciatario celebrar otros contratos de franquicia, suministro con terceros; así mismo, con lo que respecta al territorio o zona a favor del franquiciatario, con el cual se asegura ser el único que comercializará el producto o servicio en un determinado territorio.

h) *Atípico*.- El contrato de franquicia, a pesar de ser un contrato nominado, no se encontraba debidamente regulado en nuestro derecho positivo mexicano.

En relación a esta última característica, se advierte que las recientes reformas a la Ley de Propiedad Industrial dotaron al contrato de franquicia de la "tipicidad" requerida para su certeza jurídica, pues el legislador reguló a dicha figura al establecer en el marco legal una serie de derechos y obligaciones de las partes contratantes.

CAPITULO 3

Propiedad Industrial y la Licencia de Uso de Marca

3.1 La Propiedad Industrial

El hombre posee muchas habilidades y destrezas que lo hacen único como ser pensante, entre las capacidades que posee es el habla, razonamiento y la creatividad, de ésta última se pueden obtener diversos inventos que a la larga benefician a toda la sociedad. Es por ello que el Estado desde siempre ha deseado ejercer un control sobre los derechos de propiedad intelectual, tratando que el inventor no se apropie del bien y no comparta con otros miembros de su comunidad y a la vez protege al creador, del plagio de su autoría, que pueda cualquier individuo. Por ello es necesario que los ciudadanos tengan presente que en materia de invenciones es lo mejor ajustarse a las normas jurídicas que tienen por objeto proteger a las personas que son creativas y las obras del ingenio humano que a la larga pueden solucionar cualquier problema que exista en la sociedad y a la vez velan porque el inventor obtenga alguna ventaja económica de su invención, que quizás le costo años de trabajo y esfuerzo.

Es indiscutible, que en años recientes la propiedad industrial ha adquirido una importancia trascendental en el marco jurídico - económico no solo de nuestro país, sino a nivel internacional, toda vez que frente al amplio desarrollo tecnológico y comercial resulta necesario la protección de dichos derechos de propiedad y la tutela por parte del Estado, para garantizar la el uso y explotación de los mismos.

La propiedad industrial es una de las dos partes que conforman la propiedad intelectual, la otra es la propiedad autoral que se refiere a los derechos de autor.

De este modo, la propiedad industrial promueve y protege:

- La realización de invenciones e innovaciones a través de protección mediante patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos industriales;
- La creación de signos distintivos como son: Marcas, Avisos y Nombres Comerciales y las Denominaciones de Origen.
- La protección jurídica de la propiedad industrial estimula a las empresas a emprender mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de

comercialización que utilizan en sus actividades de producción y comercialización, para reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse afectadas negativamente por la copia o imitación no autorizada de las mismas.¹²⁴

Cabe destacar que hablar de derecho de propiedad industrial, es hablar de un tema que no ha sido estudiado ampliamente por los tratadistas de derecho de nuestro país, por ser una rama de reciente aplicación en nuestra legislación. Sin embargo, es fundamental para el íntegro desarrollo de este tema, analizar su regulación jurídica y naturaleza, así como entrar al estudio de diversos aspectos del derecho intelectual y del derecho marcario, como elementos integrantes de la propiedad industrial.

3.1.1 Concepto y Definición legal.

La Propiedad Industrial es una rama de la Propiedad Intelectual y no podríamos ampliar sobre la Propiedad Industrial sin antes expresar el concepto de Propiedad Intelectual la cual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio

Existen diversos autores que han tratado de proporcionar una definición de la propiedad industrial¹²⁵ que incluya todas sus características y ámbitos de aplicación, a efecto, de que se establezcan los lineamientos fundamentales mediante los cuales se regule adecuadamente la protección de los derechos para su explotación y uso de los mismos.

De esta manera el profesor Leopoldo Solís, el sistema de propiedad industrial puede definirse como:

¹²⁴ SANCHÉZ Quiroz Osvaldo. *La Propiedad Industrial en México*. Universidad Abierta. Página Web: www.universidadabierta.edu.mx. México. 2007. (Consultado el 13/02/2008.)

¹²⁵ "El término '*propiedad industrial*' para algunos se considera falso e inapropiado. En primer lugar -dicen- 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 de trabajo humano. En segundo lugar, la palabra '*propiedad*' no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general está llamada a abarcar intereses o derechos de naturaleza muy irregular. En tercer lugar, pese a que la división de la propiedad intelectual y propiedad industrial esté generalmente aceptada, es dudoso que este término sea el indicado para distinguir los derechos de autor, ya que una diferencia substancial 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." LADAS Stephen P. *Internacional Protection of Industrial Property*. Harvard University Press Cambridge. 1930. p. 4. Citado por CASTREJON García Gabino Eduardo. *El derecho marcario y la propiedad industrial*. Editorial Cárdenas. México 2001. 3ª Edición. p. 6.

"...el conjunto de leyes, reglamentos, decretos, ordenamientos administrativos y convenios que aplicados por la autoridad en la materia (OMPI a nivel internacional, IMPI a nivel nacional, con el propósito de proteger las invenciones e innovaciones, así como las indicaciones comerciales y las denominaciones de origen".¹²⁶

El jurista Rafael de Pina define a la propiedad industrial como aquella:

"manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente (ahora denominado modelo de utilidad, diseños industriales), avisos comerciales y denominación de origen, conferido de acuerdo con la legislación correspondiente".¹²⁷

El Doctor Gabino Castrejón en su obra "El derecho marcario y la propiedad industrial", manifiesta que por propiedad industrial debe entenderse:

"...el conjunto de derechos y obligaciones emanados de todas aquellas instituciones protegidas por la ley conducente, 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 por su titular."¹²⁸

La anterior definición resulta de vital importancia, toda vez que se establece una íntima relación entre la actividad intelectual del ser humano con aquellas de carácter comercial, industrial y económico. Es decir, que al hablar de marcas, invenciones, modelos de utilidad, diseño industrial, avisos y nombres comerciales o denominación de origen, es referirse a que dichas creaciones son producto de la actividad mental del ser humano, que tiene objeto su aplicación en los ámbitos comerciales e industriales y con un fin meramente económico.

En otras palabras, el hombre en su afán de resolver problemas, pone a trabajar su imaginación y luego convierte sus planes en acción coherente, para luego obtener un resultado original, útil y provechoso para la sociedad y a la vez para sí mismo, obteniendo un provecho económico.

¹²⁶ SOLÍS M. Leopoldo. *Los Derechos de Propiedad de los Factores Productivos en México*. Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán. A.C. México, 2000. p. 96.

¹²⁷ DE PINA Rafael. *Diccionario de Derecho*. Editorial Porrúa. S.A., 39ª Edición México 1998. p. 524.

¹²⁸ CASTREJON García Gabino Eduardo. *El derecho marcario y la propiedad industrial*. Editoriales Cárdenas. México 2001. 3ª Edición. p. 7.

También se define a la propiedad industrial como aquella que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo.¹²⁹

Dentro de nuestro sistema normativo, se puede establecer que *“la propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio y a su vez determina que los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad deben ser de provecho exclusivo para su inventor”*.¹³⁰

Esto es, que el derecho de la propiedad industrial tiene como finalidad proteger los derechos de los inventores, descubridores e innovadores, sobre las creaciones, descubrimientos o inventos que tengan relación con la industria; y de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que acojan para distinguirse de los demás.

Luego entonces, se puede afirmar que la propiedad Industrial es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria, y el productor fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares el resultado de su trabajo.

En términos generales, se dice que *la propiedad industrial contempla la protección de las obras dentro del campo comercial e industrial, y se constituye por medio del otorgamiento de un título emitido por el propio Estado. Abarca especialmente la protección de las invenciones por medio de las patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales, denominaciones de origen incluyendo la represión de la competencia desleal. Es decir, se otorga el derecho y la protección con el fin de impedir que otras personas físicas o morales, durante un período de tiempo y sin autorización del titular de dichos derechos, lleven a cabo diversas actividades, especialmente comerciales, con la obra protegida. Este derecho confiere la facultad para excluir a otros del uso o explotación comercial del mismo, si no cuentan con la autorización de su titular.*¹³¹

¹²⁹ FERNÁNDEZ Rodríguez Carmen. *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*. 2ª Edición. Editorial Dykison. España 1999. p. 51.

¹³⁰ CELEDON Arrieta Pamela. *Propiedad Industrial*. Página Web: [www. Monografias.com](http://www.Monografias.com). (Consultado el 16/02/2008).

¹³¹ SOLÍS M. Leopoldo. *Op. Cit.* p. 96.

Esto se traduce el hecho de que la propiedad industrial protege al inventor o descubridor de cualquier individuo que desee robar su idea, no por el hecho de jactarse de robar un invento, sino para obtener el provecho económico.

3.1.2 Desarrollo y evolución.¹³²

La primera ley vigente en México, en materia de patentes, fue el Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, con el interés preciso de proteger a los inventores; posteriormente otras leyes se crearon con fines similares.

a) Etapa Independiente

En 1832 se expide la Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria; su objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad.

Por su parte la Ley de marcas y fábricas fue expedida en 1889; el objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

La Ley de Patentes de invención o perfeccionamiento fue expedida en 1890, en ella todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte tenía derecho, conforme al artículo 28 Constitucional, a la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la cual podía ser prorrogada por cinco años está también podía ser expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, la persona afectada sería indemnizada.

b) Etapa Revolucionaria

La Ley de patentes de invención fue expedida en 1903, esta Ley señalaba quienes podían ser titulares de una patente, todo lo que era patentable y lo que no lo era; también hacía referencia a todo lo relacionado con los derechos de sus propietarios.

La Ley de marcas industriales y de Comercio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1903; definía por primera vez lo que se debía entender por marca; detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Las marcas que no podían ser registradas; otorgaba los mismos derechos a mexicanos o

¹³² RANGEL Medina David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. 1ª Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. México 2000. 156-175 pp.

extranjeros siempre que hubiere reciprocidad; establecía la reciprocidad y enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

La Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales fue expedida en 1928. Fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología; establecía el derecho exclusivo para el uso de marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas se debían registrar en el Departamento Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.

Ley de patentes de invención fue expedida en 1928. Esta ley como las anteriores buscaba proteger el derecho del inventor contra terceros y regular la protección de este derecho.

c) Etapa Moderna

La ley de la propiedad industrial fue publicada en 1942. Regulaba la propiedad industrial, las patentes de invención y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas, etc., diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los Tribunales.

La ley de invenciones y marcas se expidió en 1975. Regulaba las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, la micro y las pequeñas industrias; el registro de marcas, las de nominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales y la protección contra la competencia desleal.

Actualmente nos rige en esta materia la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

3.2 Marco Legal de la Propiedad Industrial

La importancia que adquiere la propiedad industrial en nuestro derecho positivo mexicano, se debe sin lugar a dudas al inminente desarrollo económico y el progreso técnico industrial, mismo que ha generado la inquietud y necesidad de establecer un marco legal eficiente a fin de instituir una adecuada regulación de los elementos de creación, así como la comercialización diversos conceptos en el ámbito de la propiedad industrial.

De tal manera, resulta evidente que atendiendo a los procesos de globalización económica desarrollados a finales del siglo XX, han generado una transformación de la normatividad en materia de propiedad industrial. En México, el marco jurídico interno de la propiedad industrial, se creó una nueva ley en 1991, la cual abrogó la ley de Invenções y Marcas que estuvo vigente desde 1976. La apertura comercial de México se dejó sentir en esta nueva regulación pues se abandonaron las concepciones proteccionistas hacia los inventores nacionales, y se incorporaron, en los años posteriores a 1991, nuevas creaciones intelectuales susceptibles de ser protegidas por esta rama del derecho.¹³³

Nuestro régimen jurídico regula la propiedad industrial en nuestra Carta Magna en diversos preceptos constitucionales mediante los cuales se fijan los criterios normativos de la materia.

Es de esta manera que el Estado tiene el deber otorgar protección del derecho de propiedad industrial, así como procurar su fomento, toda vez que en la actualidad la propiedad industrial constituye un medio idóneo para el desarrollo económico y el progreso intelectual e industrial de nuestro país.

3.2.1 Fundamento Constitucional¹³⁴

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 28 párrafo 9, establece:

“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”.

En tanto, la fracción XXIX – F, señala que el Congreso de la Unión tiene facultades para:

“...expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional”.

¹³³ BERRUECO Adriana. *El diseño institucional de la política de ciencia y tecnología en México*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 1ª Edición. México 2006. p. 92

¹³⁴ CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Editorial Sista. México 2008.

No se omite mencionar, que en nuestro país, gran porcentaje de la actividad intelectual, científica y de investigación tecnológica se realiza en universidades y centros de investigación públicos, en este sentido el artículo 3° Constitucional dispone en su fracción V:

“...el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos - incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica...”

En tanto, el citado artículo en su fracción VII, establece

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas...”

En estos términos, la propiedad industrial se encuentra debidamente tutelada por nuestra Carta Magna en los mencionados numerales, y es entonces, una amplia garantía que otorga el Estado fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial emanados de la creatividad intelectual del hombre, y de los cuales deriva una serie de elementos normativos para su uso y provecho y que generan una serie de consecuencias jurídico - económicas de suma importancia en la actividad legislativa.

3.2.2 Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue concluido en 1883, completado por un protocolo interpretativo en Madrid, España en el año 1891; revisado en la ciudad de Bruselas en el año 1900, en Washington en el 1911, en la Haya en el 1925, en Londres en el año 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en el 1967 y fue enmendado en el 1979.

El Convenio de París establece normas comunes a seguir por los países que conforman la unión, además estipula que un inventor debe ser mencionado en todo caso como inventor de su obra.

Todo país que forme parte del Convenio se compromete a adoptar de conformidad con su marco constitucional, las medidas necesarias para asegurar la aplicación de dicho Convenio. ¹³⁵

¹³⁵ SONÍ Cassani Mariano. *Marco Jurídico de la Propiedad Industrial*. 1ª Edición, Editorial Porrúa. México 2000. p. 315.

En el Convenio de Paris se aplica a la Propiedad Industrial de forma más amplia, tomando en consideración las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones del Convenio de Paris pueden dividirse en tres categorías¹³⁶ principales, a saber: el trato nacional, el derecho de prioridad y las normas comunes.

En lo que se refiere al Trato Nacional el Convenio de Paris estipula que cada Estado contratante tendrá la obligación de extender la protección a los miembros de otros estados signatarios de la misma forma que a sus nacionales. Los nacionales de otros estados que sean contratantes o signatarios tendrán derecho a esta protección siempre que residan o tengan sus establecimientos industriales o comerciales en países que pertenezcan a la unión.

En lo referente al Derecho de Prioridad todos los nacionales de los países que formen parte de la unión tendrán derecho de un plazo, que será de doce meses con relación a las patentes y de seis meses con respecto a las marcas, para que a partir de la solicitud de registro de la marca, nombre o patente en un país signatario, soliciten su registro en cualquiera de los países de la unión, dicho registro será considerado como si hubieses sido hecho en la misma fecha que el primero.

Con relación a las marcas el Convenio de Paris expresa que si una marca ha sido registrada en su país de origen, los de más países de la unión deberán negar el registro a cualquier marca que constituya una reproducción, traducción o imitación de cualquier símbolo de una marca previamente registrada.

3.2.3 Ley de la Propiedad Industrial¹³⁷

La presente Ley, constituye, la estructura legal del presente tema. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, durante el Sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994); con reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación: el de agosto de 1994; el 26 de diciembre de 1997, el 17 de mayo de 1999, el 26 de enero de 2004 y el 16 de junio de 2005. Consta de 229 artículos, la cual tiene como objeto, de conformidad al artículo 2º de dicha ley los siguientes:

¹³⁷ LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2008. Ediciones Fiscales ISEF Sociedad Anónima. México 2008.

I.- Establecer las bases para que, en las actividades Industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y

VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El numeral cuarto del citado ordenamiento, advierte que no se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

Como se estudio en el Capítulo 2 de este trabajo, las reformas y adiciones en materia del contrato de franquicia (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2006) mediante la cual se reformo el artículo 142 de la Ley de propiedad industrial y se adicionaron los artículos 142 Bis; 142 Bis 1; 142 Bis 2; 142 Bis, constituyen un avance legislativo en esta materia, toda vez que a través de dichas reformas el contrato de franquicia obtuvo la seguridad jurídica que se requería para su celebración, así como la debida protección legal en las consecuencias jurídicas, lo cual resulta indispensable para su buen desarrollo.

Así mismo, la Ley de Propiedad Industrial regula todas instituciones que conforme a la naturaleza de la materia integran el Derecho de la Propiedad Industrial, con la

tendencia a proteger y vigilar la eficacia de los derechos derivados de cada una de estas instituciones, las cuales son: el nombre comercial, la patente, el secreto industrial, diseño industrial, modelos de utilidad, nombres comerciales, la denominación de origen y las marcas.

3.2.3.1 La Patente

Una patente es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención (como representante por ejemplo) durante un espacio limitado de tiempo (generalmente veinte años desde la fecha de solicitud).

El término deriva del latín *patens, -entis*, que originalmente tenía el significado de "estar abierto, o descubierto" (a inspección pública) y de la expresión letras patentes, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los negocios. Siguiendo la definición original de la palabra, una de las finalidades de la legislación sobre las patentes es la de inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad a cambio de la exclusividad durante un periodo limitado de tiempo. Luego una patente garantiza un monopolio de explotación de la idea o de una maquinaria durante un cierto tiempo.

Las patentes son un privilegio legal que conceden los gobiernos a los inventores, con la finalidad de prohibir a cualquier otra persona fabricar, utilizar o vender el producto, procedimiento o método patentado a cambio de divulgar un modo de realización del producto, procedimiento o método.

El principio en el cual se basa el sistema de las patentes es que al proteger de copia el invento, el gobierno fomenta la invención. La creación está protegida durante un plazo de tiempo determinado, permitiendo al inventor ser el único que venda o explote el invento. De esta forma, su beneficio es mayor, y rentabiliza los recursos invertidos en la investigación. Las patentes son una de las opciones para evitar que cualquier persona copie un producto o una maquinaria. Al mismo tiempo, las patentes deberían servir a los efectos de una difusión efectiva y rápida de las nuevas ideas en tecnología, mejorando el acceso a la tecnología.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial, se considera invención a *"toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas"*.

Nuestra legislación dispone que la persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente tendrá el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento. Este derecho se otorga a través de una patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.¹³⁸

Para ello, la Ley establece que se considerarán patentable todas aquellas invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de la citada Ley, excepto:

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

Para determinar que una invención es nueva y producto de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite.

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

3.2.3.2 Modelo de Utilidad

La legislación mexicana define al modelo de utilidad como cualquier utensilio, aparato o herramienta que como resultado de una modificación en su disposición, configuración o estructura presenta una función diferente respecto de las partes que lo integran o representa una ventaja en su utilidad.

Se trata de instrumentos o aparatos: dispositivos para control (flujo o señales) herramientas, mejoras a equipo o maquinaria. Es decir, aquellos mecanismos que se incorporan a productos o son mecanismos nuevos, no conocidos en el estado de

¹³⁸ CASTREJON. *Op Cit.* p. 39.

la técnica o conocidos con nueva aplicación. A veces tienen actividad inventiva, pero el solicitante tiene la opción de escoger.

En estos términos, la Ley de Propiedad Industrial protege una actividad intelectual, y reconoce que el contenido del modelo de utilidad es precisamente la invención de estos "objetos" que pueden ser estos "utensilios, aparatos o herramientas".¹³⁹

El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

La explotación del modelo de utilidad y las limitaciones del derecho que confiere su registro al titular se registrarán, en lo conducente, por lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la ley en la materia.

3.2.3.3 Diseño Industrial

El Diseño es una actividad creativa que cuyo objetivo es establecer las cualidades polifacéticas de objetos, de procesos, de servicios y de sus sistemas en ciclos vitales enteros. Por lo tanto, el diseño es el factor central de la humanización innovadora de tecnologías y el factor crucial del intercambio económico y cultural.¹⁴⁰

Los Modelos Industriales son una de las modalidades de la Propiedad Industrial reconocidas por la doctrina y reguladas por las legislaciones internas, así como en Convenios y otros instrumentos jurídicos internacionales sobre Propiedad Industrial.

En nuestro ordenamiento jurídico positivo sobre la materia aparecen previstos como una de las modalidades en el artículo 32, y son los siguientes:

- I) Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y
- II) Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

¹³⁹ PÉREZ Miranda Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico*. Editorial Porrúa. 2ª Edición México 1999. p. 110.

¹⁴⁰ *International Council of Societies of Industrial Design*. Pagina Web: www.es.wikipedia.org. (Consultado 21/02/2008)

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 incorporan 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 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.

3.2.3.4 El nombre comercial

Los nombres comerciales y los emblemas forman parte de la propiedad industrial. Están considerados tanto por la doctrina, como por los diferentes sistemas legales como signos distintivos protegidos bajo las normas de propiedad industrial.¹⁴¹

El nombre comercial tiene como función fundamental ser distintivo de la empresa, establecimiento o actividad que identifican, con lo cual prestan un doble servicio. En primer lugar, sirven al titular del derecho ya que les permite diferenciar su actividad, empresa o establecimiento de cualesquiera otras que se encuentren dentro de su misma región, confiriéndoles el derecho de servirse y explotar ese nombre para las actividades y establecimientos que designan y de oponerse a que cualquier otro lo utilice para identificar otras empresas o actividades de la misma o similar industria que se encuentren en la misma región geográfica. Por otra parte, los nombres comerciales le sirven al público para poder identificar a determinada actividad o establecimiento sin que exista confusión.

El nombre comercial se encuentra regulado por lo dispuesto en su Capítulo IV, Título IV de *De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales* de la Ley de Propiedad Industrial. Para efectos de lo que sea aplicable y no haya disposición especial, el nombre comercial es regulado supletoriamente por lo dispuesto en la citada Ley para lo que refiere a *Las Marcas*.

Dicho ordenamiento dispone que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo, se encuentra protegido sin la necesidad de registro. Dicha protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que

¹⁴¹ *Ibid.* p. 154.

aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso de dicho nombre comercial.

Para el doctor Gabino Castrejón el nombre comercial *“es un bien y el derecho que se ejerce sobre él es un derecho de propiedad, con modalidades específicas, con limitaciones expresas por 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”*.¹⁴²

3.2.3.5 El Secreto Industrial

Por secreto industrial puede entenderse como:

“...todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por un valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos”.¹⁴³

Los “secretos industriales” constituyen un conocimiento tecnológico de carácter especial no revelado por su titular y relativo a la aplicación de la técnica industrial o a una suerte de procedimiento de fabricación adoptado como propio por el fabricante. El secreto industrial difiere de otro tipo de información secreta que pueda existir dentro de una empresa, ya que el citado no se refiere a la información relativa a una única actividad de la empresa, como sería el caso de los salarios de ciertos empleados o las inversiones realizadas o por realizar, o la fecha para la presentación de una nueva política interna o el lanzamiento de un producto nuevo al mercado.

Para algunos autores el secreto industrial constituye un tipo de información utilizada de manera continua en las operaciones industriales o de fabricación de las empresas, casi siempre se refiere a la producción de bienes y servicios o una prestación de servicios; puede referirse también a la venta de bienes u otras operaciones relativas a los sistemas contables utilizados en la empresa.

¹⁴² CASTREJÓN “El derecho marcario y la propiedad industrial” *Op Cit.* p. 57.

¹⁴³ LAZCANO Jorge. Pagina Web: www.apuntes.rincondelvago.com/secreto-industrial.html. (Consultado 21/03/2008).

El secreto industrial es un modelo de protección que es válido y no requiere de otorgamiento oficial, sino más bien es utilizado en la actualidad como un medio rápido de protección dentro de la industria; pero se debe tener cuidado en la forma de llevarlo a efecto. Por tal motivo es importante considerar: ¹⁴⁴

- *Toda la información, de aplicación industrial o comercial, que guarde una persona física o moral con carácter confidencial y que significa una ventaja competitiva o económica.*
- *La adopción de medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido.*
- *La información confidencial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros.*

Los llamados "secretos industriales" son definidos por la Ley de la Propiedad Industrial como *"toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma."*

La definición parece muy clara, sin embargo, al analizarla, notamos que es sumamente rigurosa en cuanto a sus requisitos y en consecuencia, la figura adquiere vital importancia. Dividámosla en sus partes:

- (i) la información debe tener aplicación industrial o comercial;
- (ii) debe ser guardada de manera confidencial;
- (iii) debe representar una ventaja sobre sus competidores; y
- (iv) es necesario que se hayan adoptado los medios suficientes para preservar su carácter restringido.

Estos secretos industriales (que incluyen a los secretos comerciales) no requieren de registro alguno para ser considerados como tales, y la duración de la protección otorgada durará indefinidamente, en tanto la información se mantenga en secreto. De ahí la importancia de salvaguardarlos en forma adecuada.

La legislación en la materia señala que, toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin

¹⁴⁴ GRANAJO Ceja José María. *Dirección de Innovación y Desarrollo* © 2004-2005. Pagina Web: http://innovacion.cicese.mx/ind_inve.html. (Consultado el 22/03/2008).

consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

En atención al artículo 86 de la citada Ley de Propiedad Industrial, serán responsables de daños y perjuicios, las personas físicas o morales que contraten a un trabajador que esté laborando o haya laborado, o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta; o quien por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.¹⁴⁵

3.2.3.6 La Marca

La marca es una figura jurídica de vital categoría en nuestro Derecho Positivo Mexicano, en relación a los aspectos jurídicos, económicos, sociales, comerciales e industriales que de ella emanan. De esta manera, se advierte de la necesidad conformar un sistema legal tendiente a proteger a la marca de nuevas y muy diversas tecnologías que de manera por demás ventajosa, afectan al titular de la marca, mediante el indebido uso de ella derivado de la piratería y la competencia desleal.

Definir a la marca así como a cada uno de los elementos que la conforman, suele ser una tarea muy compleja toda vez, cada autor imprime su sello personal, sin embargo, se distinguen aquellos aspectos que de manera uniforme, conforman a la marca como un ente jurídico – económico.

A través de la marca, el titular da a conocer su producción dentro de un mercado, en el punto en el que la variedad de mercancías –en numerosas ocasiones- difiere en punto a las cualidades y características. Ahora bien, en otras ocasiones, las mercancías son tan parecidas que sólo se distinguen por el signo identificador de la procedencia empresarial. La empresa utiliza la marca para agrupar sus productos o servicios dotándoles un elemento común, que permite, a su vez, separarlos de los

¹⁴⁵ JALIFE Daré Mauricio *El Uso y Valor de la Propiedad Intelectual: Un rol estratégico de los derechos intelectuales*. 1ª Edición. Editorial Gasca Sicco,. México 2004. p. 56.

productos o servicios de los competidores. Este mecanismo de diferenciación opera en un doble sentido. En un sentido negativo, indica que un producto es portador de una determinada marca y que no es el mismo producto que se identifica con otra marca distinta. En un sentido, positivo, indica que los artículos identificados con la misma marca son de la misma naturaleza.

Bercovitz, señala: *“Las marcas sirven para distinguir los bienes o servicios que produce, distribuye o presta una empresa. Se diferencia, por ello, entre marcas de fabrica (producción), marcas de comercio (distribución) y marcas de servicio...”*¹⁴⁶

Luego entonces, se puede decir, que *“la marca es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores.”*¹⁴⁷

De acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 88, establece una definición de la marca:

“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Nava Negrete, aparta una definición de la marca: *“ [Es] todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”*.¹⁴⁸

A lo anterior, podemos agregar que la marca aparece ante los consumidores como un medio de elección de los productos o servicios, esto es, que la vía adecuada de seleccionar la multitud de productos ofrecidos en el mercado es la marca, porque el consumidor es capaz de elegir dentro de un mismo tipo de mercancía la que le ofrece un determinado nivel de calidad y – en definitiva – la que mejor pueda satisfacer sus necesidades.¹⁴⁹

De las anteriores definiciones, se pueden desprender elementos básicos, que caracterizan el concepto de la marca, por lo que podemos definirla como:

¹⁴⁶ BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO. *“Apuntes de Derecho Mercantil”*. p. 444.

¹⁴⁷ MZ. WEINSTEIN. *Citado por CASTREJÓN. Op Cit.* pp.75 y 76.

¹⁴⁸ CASTREJON G. *Op Cit.* p 81.

¹⁴⁹ DE LA FUENTE García Elena. P. 21.

“Es todo aquel signo individualizador mediante el cual su titular, ya sea persona física o moral, puede distinguir sus mercancías o servicios de otros similares o de nueva creación de sus competidores de mercado”.

Por su parte nuestra Suprema Corte de Justicia, establece un criterio jurisprudencial, mediante el cual dispone cuales son los elementos que caracterizan a la marca:

Registro No. 170489

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Enero de 2008*

Página: 2793

Tesis: I.4o.A.609 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

“MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES. Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.”

**CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Registro No. 255692

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

60 Sexta Parte

Página: 67

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

“MARCA, CARACTERISTICAS DE LA. La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volumen 48, página 41. Amparo en revisión 2733/71. La Nueva Medalla, S.A. 14 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 48, página 41. Amparo en revisión 2986/71. Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S.A. 28 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 55, página 55. Amparo en revisión 239/72. American Home Products, Corporation. 6 de julio de 1973. Unanimidad de votos. La publicación no el nombre del menciona ponente.

Volumen 56, página 43. Amparo en revisión 469/73. Motores y Aparatos Eléctricos, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1973. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 60, página 49. Amparo en revisión 30/73. Bioresearch Products Laboratories, S.A. 2 de marzo de 1973. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Genealogía:

Informe 1973, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 7.

En atención a lo dispuesto por el artículo 89 de la ley de Propiedad Industrial, los siguientes signos pueden ser susceptibles de constituir una marca:

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

II.- Las Formas Tridimensionales;

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

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

Para tener la exclusividad de uso de una marca es necesario que se registre a nombre de su titular. Las marcas son registradas dependiendo de la producción o prestación de determinados bienes o servicios. El registro de las marcas tiene una vigencia de diez años, al término de los cuales puede ser renovada por periodos iguales. Una marca puede ser transmitida a terceros contractualmente, pero para hacerlo la marca debe estar previamente registrada. En México, las marcas se registran ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.¹⁵⁰

Algunos expertos señalan que, lo que protege a una marca es la exclusividad sobre ese signo distintivo ante otras personas, esto quiere decir que si alguien trata de ponerle la marca que ya registró a algo más, el titular lo puede demandar y reclamar daños y perjuicios, que por lo menos son del 40% de sus ventas.¹⁵¹

¹⁵⁰ FERENZ Feher. *Op Cit.* . 57.

¹⁵¹ MORALES M. Paola. "Conoce paso a paso cómo registrar una marca". EL UNIVERSAL. PYMES Pequeñas y medianas empresas. Martes 11 de julio de 2006. A-12.

3.2.4 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Reglamentaria de la Ley de Propiedad Industrial, dispone que su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de noviembre de 1994; y reformada el 10 de septiembre de 2002 y 19 de septiembre de 2003.

Mediante referido Reglamento, se establecen los criterios administrativos, así como los procedimientos y requisitos que deberán seguirse ante el Instituto de la Propiedad Industrial. Contiene 79 artículos.

3.3 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, es el antecedente inmediato del IMPI. La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de propiedad industrial.

3.3.1 Naturaleza Jurídica

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país cuya misión consiste en estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento

de derechos, tales como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Así mismo, emitir resoluciones sobre signos distintivos, como son las marcas, avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso, además de las relativas licencias y transmisiones de derechos derivados de la protección legal de los mismos. También imponer sanciones por el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual y para declarar la nulidad, cancelación o caducidad de los mismos.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía.

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

- Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;
- Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;
- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero;
- y
- 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.

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a nuestros usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000.

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3^a. Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999.

El gobierno mexicano le ha dado gran importancia a la propiedad industrial, ya que es uno de los principales instrumentos para fomentar la competitividad de los sectores productivos. Por esto se han establecido políticas gubernamentales de fomento a las actividades productivas, entre las que destacan las planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 y en el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior (PROPICE) que definen una estrategia encaminada a mejorar la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la industria, a través de cuatro líneas de acción:

- a) *Dar a conocer los mecanismos para la difusión de innovaciones tecnológicas;*
- b) *fortalecer la lucha contra la competencia desleal;*
- c) *incrementar la formación de recursos humanos especializados en propiedad industrial; y*
- d) *promover los acervos de información tecnológica contenida en los documentos de Circuitos Integrados.* ¹⁵²

¹⁵² Pagina Web IMPI. www.impi.gob.mx. (Consultada 11/03/2008.)

3.3.2 Decreto mediante el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Durante el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1998 – 1994) y en ejercicio a las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89 fracción I, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7° y Quinto Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; 28, 31, 32 bis, 34, 35, 38, 39, 45 y 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el día 10 de diciembre de 1993, se expide en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En el Único Considerando del citado Decreto, se establece que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) y debido a la inminente modernización tecnológica del país, el Gobierno Federal tenía por objeto, entre otras acciones, promover el fortalecimiento los acervos de información tecnológica, de la función de asistencia y consultoría de alta calidad de instituciones públicas, así como fomentar la agilidad y transparencia en los procedimientos de registro y protección de patentes, con lo que se garantizaban de esta manera, los derechos de propiedad inherentes a los avances tecnológicos.

Para ello, y en atención al artículo 7° de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, se establecía que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuya finalidad sería, entre otros, la de ser órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial; así como, coadyuvar en la promoción de invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas, y realizar estudios en investigaciones en dicha materia.

Para efecto de lo anterior, el artículo 1° del Decreto mediante el cual se crea el IMPI, dispone:

“Se crea el organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.”

Por su parte el artículo 3° del citado Decreto, señala que las atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad serán:

- I. *Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría, en materia de propiedad industrial, particularmente por lo que respecta a la actividad registral, debiendo auxiliar a aquélla en el desarrollo y desempeño eficaz, de las funciones y atribuciones que la Ley le otorga;*
- II. *Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;*
- III. *Coadyuvar con la Secretaría en la promoción 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 asesoría 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 a 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 de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de la 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 instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;*
- IV. *Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones patentadas o registradas en el país y en el extranjero;*
- V. *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;*
- VI. *Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;*
- VII. *Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar instituciones sociales y privadas;*

VIII. 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, y

IX. Las demás que le correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables

En cuanto a su organización administrativa del Instituto, el artículo 6° señala que se encuentra integrada por una Junta de Gobierno y un Director General. El referido Decreto consta de un total de 13 artículos, entre los cuales se prevén una serie de atribuciones conferidas a la Junta de Gobierno del Instituto, así como las del Director General, la existencia de los Órganos de Control y Vigilancia, y sus funciones que desempeñan.

El Decreto entro en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día catorce (14) de diciembre de 1991.

3.3.3 Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1999, mediante Decreto que Se abroga el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994, y ha contado con una serie de reformas y adiciones: en el Diario Oficial de la Federación: 1 de julio de 2002, 15 de julio de 2004, 28 de julio de 2004 y 7 de septiembre de 2007 Este reglamento consta de 25 artículos, disponiendo el primero de ellos la finalidad de determinar la organización y competencia de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y demás disposiciones aplicables en la materia.

En el artículo 3° del citado ordenamiento, se establece para efectos del despacho de los asuntos competencia del Instituto, la estructura orgánica del Instituto, los cuales se componen de una Junta de Gobierno, una Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Coordinaciones Administrativas, Direcciones Divisionales y sus correspondientes Subdirecciones Divisionales y Coordinaciones Departamentales; así como un Órgano Interno de Control, que se rige conforme al artículo 21 de dicho Reglamento.

3.4 La Licencia de Uso de Marca

La licencia de uso de de 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 exclusivo para el uso de marca.¹⁵³

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, la licencia de uso de marca 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 tiene valor patrimonial y representan por lo común una parte importante del activo de un negocio.

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

Existen algunas restricciones para el otorgamiento de las licencias dentro de las cuales 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 serían las marcas que se encuentran ligadas, pues no podrá cederse una sin la otra.¹⁵⁴

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

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

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 licenciataria sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

¹⁵³ MORALES Gómez Irma Haydee. *Análisis y beneficios jurídico-economicos de la franquicia como modalidad de la licencia de uso de una marca*. Trabajo de Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho. México 2003. p. 96.

¹⁵⁴ SEPULVEDA Cesar. *“La explotación de las patentes y las licencias obligatorias en el derecho mexicano”* Revista de la Facultad de Derecho. UNAM. 1997.

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

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 licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

3.4.1 Definición

La licencia de uso de marca es un convenio en virtud del cual el titular del derecho de una marca registrada o en trámite de registro, autoriza a otro su uso, sin desprenderse de la titularidad del derecho, recibiendo como contraprestación una suma de dinero que generalmente se vincula con las ventas u obtenidas con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca

Como se ha señalado anteriormente, nuestra legislación plantea la posibilidad de realizar el uso de la marca por parte de un tercero, con el consentimiento del titular.

Precisamente, uno de los mecanismos que se utilizan para explotar el interés económico, que tiene el titular de la marca, es la autorización de uso a terceros mediante el contrato de licencia de uso de marca.¹⁵⁵

La Ley de Propiedad Industrial establece en el artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial, establece:

“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 autorización para el uso de la marca es convenida a cambio de una de una participación proporcional de los ingresos (regalías), o bien, de una remuneración fija determinada, la cual queda establecida en el contrato. En el convenio celebrado, las partes deben determinar elementos básicos como lo son los

¹⁵⁵ DE LA FUENTE, García Elena. *“El uso de la marca y sus efectos jurídicos”*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Sociedad Anónima. Barcelona España. 1999. p. 163.

estándares de calidad para los productos o servicios, lugares de venta, los canales de distribución, así como aquella normatividad a la que se deberán ajustar las partes para el uso de dicha licencia.

El licenciamiento de marca (conocido en el mundo del marketing como *licensing*)¹⁵⁶ es una actividad comercial que se caracteriza por el uso y/o aplicación de marcas y conceptos creativos a una gran variedad de productos y servicios. La licencia, se puede definir, como aquel permiso que se otorga, vía contrato, para usar, reproducir o aprovechar una imagen, marca, logotipo, personaje ficticio y hasta personalidades que cuenten con derechos de propiedad intelectual. Es una excelente estrategia para aumentar las ventas de un artículo, incluso hasta en un 100%. ¿La razón? El empuje que da relacionar un producto con una marca probada y famosa es muy fuerte. Ahora bien, si el dueño de los derechos de una marca no la utiliza, lo mejor es darla en licencia y así obtendrá regalías a su favor. Antes de adquirir una licencia, es importante que esté dada de alta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

*“Mediante el licensing las empresas adquieren los derechos de uso sobre insumos o propiedades intelectuales como: marcas, nombres comerciales, gráficos, logotipos, personajes ficticios o reales, entre otros, a cambio del pago de regalías. El licenciante es el titular de los derechos de propiedad intelectual; el licenciario es la persona física o moral que los adquiere y el agente es el que representa al licenciante. Cuando se firma el contrato, el licenciario recibe una guía con las especificaciones técnicas, que deberá seguir para integrar la “propiedad” en los productos.”*¹⁵⁷

El licensing no es más que una herramienta de marketing, aunque algunos expertos lo consideran un «arma» con muchas oportunidades, incluso para los emprendedores. No obstante, explotar ese derecho de imagen a través de la licencia suele tener un precio muy elevado, aunque luego esa inversión puede recuperarse si el producto adquiere la notoriedad deseada. En general, las licencias tienen un poder *per se* y su potencial de éxito ha sido probado durante muchos años en diversas naciones del orbe. Sin embargo, los expertos advierten que, como sucede con otros modelos de negocio, como puede ser el caso de las franquicias, las licencias no representan una garantía absoluta de éxito. Los expertos recomiendan

¹⁵⁶“El *licensing* (actividad comercial de las licencias), no es otra cosa que el permiso -bajo un contrato- para acompañar una promoción o reproducir en productos de muy diversos tipos la imagen de un personaje, marca o logo. Este es un negocio de dos, el licenciante, que es el dueño de la marca que cede temporalmente los derechos de uso de la misma al licenciario, que es el que los adquiere y se compromete a pagar, por lo general, un porcentaje de las ventas del producto”. SANCHEZ Germán. “Licencias. Un negocio de dos”. SoyEntrepreneur. Revista México. Volumen 19. Agosto 2007.

¹⁵⁷ ULLOA Aída. “Un personaje famoso en sus productos”. El Universal. PYMES Pequeñas y medianas empresas. Jueves 13 de diciembre de 2007. A24.

no basar todo el éxito en esta herramienta. Consideran que es necesario, además, desarrollar y aplicar una estrategia efectiva de mercadotecnia, controles de calidad y canales de comunicación permanentemente abiertos con proveedores, distribuidores y consumidores.

La firma de un contrato de licencia para desarrollar productos concretos se realiza entre el propietario de la marca a través de su agente y el licenciataria, estableciéndose un periodo concreto para el uso de esa licencia y la delimitación del territorio físico dentro del cual el fabricante puede vender los productos u ofrecer los servicios «licenciados». A cambio de la cesión de los derechos del uso de la marca, el licenciataria debe pagar al propietario un porcentaje de todas las ganancias que logre con la comercialización (royalties). Y además el propietario de la marca debe dar el visto bueno tanto al diseño como a la producción del producto final.¹⁵⁸

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señala que debe entenderse por licencia de uso de marca:

“Es la autorización que el titular da a una persona física o moral para utilizar una marca registrada o en trámite de registro. La inscripción se debe solicitar mediante un escrito libre, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 5° y 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.”¹⁵⁹

A quien otorga la licencia, este recurso legal (licencia de uso de marca) le permite controlar el uso de su obra (personaje, logotipo, marca, imagen, etc.) y cobrar regalías por su reproducción en ropa, calzado, productos de belleza y deportivos, accesorios, juegos, muñecos y alimentos, entre otros artículos.¹⁶⁰

En atención a antes expuesto, se puede definir a la licencia de uso de marca como:

“Es aquella mediante el cual la titular de una marca registrada o en trámite, transmite mediante la celebración de un convenio, el uso de una marca a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique, debiendo de observarse las formalidades y los medios establecidos en el la legislación de la materia. Dicha licencia deberá ser inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”

¹⁵⁸ TORRICO Oscar. *Licensing Diccionario*. Página Web. www.laboris.net. (Consultado: 19/03/2008).

¹⁵⁹ INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Las Marcas. Preguntas frecuentes*. Página Web. www.impi.gob.mx. Consultado (23/04/08).

¹⁶⁰ ESQUIVEL Lourdes. *“Licensing. Aumenta tus Ventajas con las ideas de otros”*. *Entrepreneur 1500 Oportunidades de Negocios*. Revista. Volumen 15. Número 06. México 2007.

Para algunos especialistas, no es recomendable celebrar el contrato de franquicia o de licencia, si el registro de la marca aún esta en trámite, pues el contratante puede correr el riesgo de que dicho registro no sea otorgado, y con ello generarle un menoscabo a su patrimonio.¹⁶¹

3.4.2 Marco Legal

El *licensing* o la licencia de uso de marca, en nuestro Derecho Positivo Mexicano se encuentra regulado por múltiples disposiciones normativas entre las cuales destacan la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Derechos de Autor, así como por los Códigos Penales y Civiles.

En tanto, aquellas licencias de marcas que no son mexicanas están amparadas por los registros de propiedad mundiales, que luego se agregan a los registros locales.

Para cuestiones de asesoría y arbitraje operan organismos tales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como la Asociación Mexicana para la protección de la Propiedad Industrial (AMPPI)¹⁶², y en todo caso es recomendable buscar la asesoría legal por parte de despachos especializados en materia corporativa.

Joseph Kahwagi, director divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, afirma que esta opción para comercializar una marca es bien recibida en nuestro país. Explica que por tratarse de un acuerdo comercial privado, las partes que celebran un contrato de licencia o de franquicia (mediante el cual el franquiciante o licenciante, quien otorga, y franquiciatario o licenciatarario, quien la obtiene) se encuentran obligados a registrar dicho documento ante el Instituto

¹⁶¹ CARVALLO Yáñez Erick y LARA Treviño Enrique. *Formulario Teórico – Práctico de Contratos Mercantiles*. Editorial Porrúa. 4ª Edición. México 2005. p. 153.

¹⁶² La *Asociación Mexicana para la protección de la Propiedad Industrial*, se define como una de las asociaciones gremiales de mayor tradición en México. En el plano internacional, su intensa actividad y presencia en foros le ha valido ser considerada como el grupo nacional de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI). AMPPI reúne a profesionistas de diversos campos, que tienen como interés común la Propiedad Intelectual, sea desde una perspectiva académica, gremial o de ejercicio práctico. AMPPI es un mediador obligado en la relación de los practicantes de la materia con las diversas autoridades que administran la legislación aplicable; AMPPI es también un órgano de difusión de todos los temas de interés que involucra este campo; pero ante todo, AMPPI es un núcleo de estudiosos, que con plena libertad intelectual defienden las premisas del derecho de autor, de patentes y de marcas como posesiones indisputables del hombre en su manifestación cultural, social y económica. Pagina Web: <http://franquiciasmexico.org.mx>. (Consultado el 22/03/2008.)

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para que este surta los efectos jurídicos correspondientes ante terceros.¹⁶³

3.5 Otorgamiento y Cancelación de la Licencia de Uso de marca.

Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley.

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 licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

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

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

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y

III.- Por orden judicial.

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

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 licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de

¹⁶³ REYNA JULIO. "IMPI: 10% de solicitudes de patentes son nacionales". La Jornada. Economía. A2. México D.F. Lunes 12 de agosto de 2002.

derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amporen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Cuando el titular de registros de dos o más marcas ligadas, considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podrá solicitar que sea disuelta la liga impuesta. El Instituto resolverá en definitiva lo que proceda.

Sólo se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas ellas a la misma persona. Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán inscribirse éstas ante el Instituto.

El Instituto negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

El artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, en el Capítulo VII De la Nulidad, Caducidad y cancelación de Registro, se establecen las condiciones que originan la nulidad del registro de una marca, estableciéndose cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de 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 de la representación legal del solicitante 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 solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho

por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país 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 hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

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

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

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

El registro caducará en los siguientes casos:

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

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

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

El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.¹⁶⁴

¹⁶⁴ CARVALLO Yáñez Erick y LARA Treviño Enrique. *Op Cit.* 167.

CAPITULO 4

La Licencia de Uso de Marca como un Elemento constitutivo del Contrato de franquicia

4.1 La Licencia de Uso de marca en el Contrato de Franquicia.

La licencia de uso de marca que da origen al contrato de franquicia, en los términos descritos por el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, cuenta con un gran proyección en casi todos los países del mundo, ya que a través de la concesión del uso de la marca, en los términos de este tipo de convenciones mercantiles, se logra por parte del franquiciante penetrar en los mercados más remotos sin necesidad de una inversión de su parte, y por parte del franquiciatario, la creación o expansión comercial con menor riesgo en la inversión, ya que resulta que el mercado de las franquicias siempre será un mercado probado y con prestigio comercial, que confiere a los participantes un alto grado de probabilidad de obtener ganancias lícitas, que es el propósito de todo comerciante, siendo la licencia de uso de marca, la herramienta eficaz y fundamental para la celebración de dicha transacción.

Derivado de lo anterior y ante la oferta y demanda de este tipo de contratos, considero implementar una regulación más específica en los términos concretos en la legislación a efecto de regular a este elemento, es decir, la Licencia de Uso de marca.

Recientes reformas dotaron al contrato de franquicia de la tipicidad requerida para su certeza jurídica, así como se regulo a dicha figura los derechos y obligaciones de las partes contratantes, sin embargo, el legislador no dispuso los medios tutelares que deben regir al otorgamiento de la licencia de uso de marca, sobre todo tratándose de franquicias internacionales, dejando a las partes la elaboración e interpretación de los términos contractuales en relación de la marca otorgada por medio de la licencia, sometiéndose a la jurisdicción en que se encuentren domiciliados los franquiciantes, situación que puede atentar contra la figura elemental del contrato: la marca.

4.1.1 Panorama Jurídico Económico del Contrato de Franquicia con relación a la Licencia de Uso de Marca.

En nuestro país el Contrato de Franquicia como una modalidad de la Licencia de Uso de Marca ha tenido un papel fundamental para fomentar el desarrollo de nuevas empresas en los últimos tiempos.

Si bien es cierto, en un principio las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial no fueron punto determinante para su evolución, si lo fue la omisión que la propia Ley había hecho al no publicar demasiadas disposiciones que entorpecieran el sano desarrollo de las Franquicias, no olvidemos que hoy en día, el Contrato de Franquicia continua en plena evolución y que la pauta la brinda la licencia de uso de marcas, en este sentido, la Ley debe acoplarse a dichos negocios para regularlos de mejor manera.

La franquicia como una modalidad del uso de marca ha puesto en manifiesto la pauta en la nueva tendencia mundial del comercio entre las naciones. Esta nueva tendencia de la Globalización es un proceso que surgió de una necesidad mundial de intercambio comercial. El otorgamiento del uso de marca para dar lugar a la franquicia ha tomado un impacto mundial en los últimos años gracias a la gran capacidad de comunicación que existe en la actualidad y esto radica en la disminución relativa de las distancias y en consecuencia los negocios han roto las barreras fronterizas y se han distribuido a lo largo y ancho de los continentes.

4.1.2 El Contrato de Franquicia y el de Uso de Marca en la Globalización.

La globalización ha ayudado a que las distintas empresas puedan regionalizar su producción de bienes e insumos, mediante la concesión de una marca o marcas a través de la celebración de un contrato de franquicia alrededor del mundo.

De este modo, las franquicias adoptan distintas modalidades para distribuir sus distintos centros administrativos y productivos. La globalización permite que este sistema, logrando haya una mayor flexibilidad en los procesos y en la mejor ubicación de sus centros productivos.

En este orden de ideas, se considera que el otorgamiento de una o varias marcas para dar lugar al nacimiento de una franquicia, se crea una imagen global similar. Es decir, en todo el mundo existen diferentes rasgos culturales que identifican a los pueblos, si embargo las franquicias se logran introducir en los pueblos logrando

una imagen global muy parecida. Esto se traduce, en nueva forma de calcular la paridad cambiaria se basa en la afirmación de que gracias a las franquicias y al marco de la globalización podremos encontrar que los precios de una franquicia ubicada en Japón, Estados Unidos o en México son los mismos.

En los últimos años el sistema de negocios por franquicias (*franchising*) alcanzó un explosivo desarrollo gracias a la globalización de la vida económica de las naciones orientadas a una creciente apertura en este proceso de transformación del capitalismo.

Las renovadas estrategias de comercialización de productos y servicios mediante la concesión de la licencia de uso de marca, constituyó una alternativa eficaz para sumar un mayor número de condiciones legales para los beneficios del franquiciante y el franquiciatario.

Este campo no es exclusivo de los países desarrollados, las franquicias no tienen fronteras. Desde hace varios años América Latina como otros mercados emergentes transita sus propias experiencias con un despliegue más generoso en el Brasil, siguiéndolo México, Chile, Colombia y la Argentina.

Tal y como se ha estudiado en capítulos precedentes, esta manera de hacer negocios también ha tenido un importante alcance en los mercados socialistas y en recónditos puntos del planeta. En muchas ciudades bajo diferentes climas y latitudes es posible llevar diversas modalidades comerciales y económicas, mediante la transmisión de los derechos de uso de marca para franquiciar.

Hay un gran número de empresarios que contempla otorgar licencia de uso de marca para franquiciar su negocio, con la seguridad de que al hacerlo puede resolver sus necesidades de expansión. De igual manera, para aquellos que alguna vez soñaron llevar la calidad de sus bienes o servicios a diferentes mercados, la franquicia se ha constituido en una opción interesante y segura para lograr su propósito en un ambiente de negocios incierto.

Al franquiciante le cabe la tarea de fijar el nombre comercial, elegir los colores corporativos, diseñar su imagen pública, definir el producto, escribir los manuales de funcionamiento, concretar la transferencia de la tecnología involucrada a quien recibe la licencia, controlar la calidad, determinar la indumentaria de los empleados, establecer las pautas publicitarias, brindar asesoría permanente y dar entrenamiento a quien opera la licencia.

La comunicación de la imagen global de la marca aparece como el condimento esencial para garantizar el éxito de los negocios. Esto, aunado a las estrategias de mercado y publicitarias que conforman el trípode que sustenta esta actividad.

Latinoamérica es un mercado muy buscado por las firmas de Estados Unidos, el país de origen del sistema de franquicias y el lugar donde el sector es más dinámico. Pero una de las tendencias más recientes muestra que las empresas en América latina también intentan, por medio de franquicias ganar mercados más allá de sus fronteras.

Del mismo modo que el fenómeno de la internacionalización partió de Estados Unidos, los recientes análisis de este mercado sacan a la luz otros cambios en el rubro que, a medida que el desarrollo continúe, se reflejarían en Latinoamérica y sin lugar a dudas en el país más cercano: México.

No es raro que un sector tan ágil y versátil como las franquicias responda a los cambios económicos y sociales con rapidez. La orientación creciente de la economía hacia la generación de servicios, la incorporación de más mujeres al mercado de trabajo o el envejecimiento progresivo de la población son algunas de las tendencias que repercuten en el sector de las franquicias.

Por todas estas razones se considera la franquicia como una modalidad de la licencia de uso de marca, es un suceso de importancia en la economía y en la forma de hacer negocios a nivel mundial.

4.2 Repercusión legal y económica de la Licencia de Uso de Marca en el Contrato de Franquicia en México.

Como ya se ha dicho con anterioridad, la incorporación de la Franquicia en nuestro Derecho Positivo Mexicano, se considera un factor que ha impactado notablemente en el ámbito económico, comercial y jurídico de nuestro país, toda vez que se han establecido nuevas formas y maneras para llevar a cabo el otorgamiento de marcas para llevar a cabo la celebración del contrato de franquicia.

El respaldo que proporciona una marca consolidada aminora el miedo de lanzarse al vacío sin red. De hecho, el sector de las franquicias en nuestro país está sufriendo en los últimos tiempos un crecimiento anual que gira en torno al 20%, ha creado unos 50.000 nuevos puestos de trabajo y ha dado lugar a la apertura de más de 16.000 establecimientos, según los últimos informes. Las ferias dedicadas al sector se multiplican, la atención periodística es cada vez mayor y las empresas

que deciden sumarse a esta tendencia y ofrecerse en régimen de franquicia crecen continuamente.

Luego entonces, se dice que las consecuencias que han generado las franquicias en el marco económico son impactantes. Se traduce en la creación anual de empleos y oportunidades de trabajo, lo cual crea un sinnúmero de relaciones de trabajo, reguladas por la Ley Federal de Trabajo; la generación de Impuestos por ingresos obtenidos, con estrecha relación a las disposiciones fiscales vigentes, sin faltar desde luego las secuelas legales derivadas de una compleja relación contractual de importantes prestaciones en los ámbitos de las materias mercantil y civil.

Todo lo anterior, cuando mediante el otorgamiento de la licencia de uso de marca se otorgan los conocimientos técnicos o prácticos para la venta o comercialización de bienes y servicios, de manera uniforme y estandarizada, es decir, la franquicia.

4.2.1 Efectos jurídico - económicos de la licencia de uso de marca en el contrato de franquicia.

Hace a la esencia del contrato de franquicia, que el franquiciante sea titular de una marca sobre un producto o servicio, ya que la clientela es atraída por el renombre y prestigio de la misma, y por supuesto que el franquiciado además de utilizar su marca, utilice también sus signos y símbolos distintivos, juntamente con una serie de normas con relación a la forma de actuar del franquiciado, en cuanto a la actividad y administración a desarrollar

La adopción de cualquier decisión respecto a la integración en una red de franquicias mediante la apertura de uno de sus puntos de venta debe siempre partir de un minucioso análisis económico y financiero. El candidato a través de este estudio deberá conocer cuáles son sus posibilidades de ganarse la vida razonablemente bien, al tiempo que obtiene un rendimiento adecuado a su propia inversión. Cabría preguntarse qué renta, sin riesgo alguno obtendría si hubiera colocado este dinero en una cuenta a plazo fijo.

Interesa destacar que el franquiciado debe poseer capital suficiente para iniciar el negocio. Una parte sustancial del capital necesario, la aportará él mismo. La financiación y préstamos se formalizarán en bancos, entidades financieras, instituciones de capital-riesgo, etc. El franquiciado deberá recibir por parte del franquiciante una información en detalle sobre los fondos que deberá aquél destinar y el destino de los mismos. En esta previsión se especifican por separado el coste de adquisición del derecho al uso de la franquicia unido a la documentación confidencial y operativa, y por otro lado los cálculos del franquiciante en cuanto a su previsión del capital circulante necesario.

Se trata por tanto de transmitir al potencial franquiciado una proyección lo más realista de los fondos requeridos para la apertura, lanzamiento y desarrollo de una nueva unidad. Por otra parte el concepto de inversión va estrechamente unido al de rentabilidad, y también al concepto de riesgo. El franquiciado está dispuesto a realizar una inversión, para convertirse en un miembro más de la red, con unas condiciones más favorables de riesgo que las que tendría si actuara de forma autónoma. Todo candidato a franquiciado deberá conocer antes de firmar un contrato, las inversiones totales necesarias para la puesta en marcha de la franquicia seleccionada, una cuenta de explotación que transmita la rentabilidad del negocio basada en casos reales, así como los plazos de amortización.

En definitiva la Franquicia tiene por objeto el desarrollo acelerado de las empresas contratantes mediante la conjunción de recursos financieros y humanos en el marco de una relación comercial solidaria.

En estos términos, y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley en la materia, en su Capítulo IV, "*De las Licencias y la Transmisión de Derechos*", se señalan los términos para conceder la licencia de uso de marca a efecto de llevar a cabo el contrato de franquicia.

4.2.2 Necesidad de establecer una apropiada regulación jurídica para desarrollo eficaz del contrato de franquicia como modalidad del uso de marca.

El motivo por el cual diversos autores consideran que el Contrato de franquicia, ligado estrechamente con la licencia de uso de marca, requiere una legislación especial, es en atención a su clausulado, toda vez que se establecen disposiciones que deben ser atendidas con especial atención a efecto de proteger los derechos y obligaciones de las partes, en marco de equilibrio jurídico económico que dispone del uso de la marca como un elemento substancial del contrato de franquicia, en relación a lo dispuesto por la Ley de Propiedad Industrial, así como por su ley reglamentaria, la ley Federal de Competencia Económica, así como por los Códigos Civiles y Penales vigentes.

La Suprema Corte de Justicia ha resuelto nuevas controversias en relación a las Franquicias en México y es de suma importancia tomar en cuenta que estos sistemas en México han dejado de ser consideradas como Contratos atípicos, la Legislación actual en México no solo se ha adaptado sino que ha tomado en cuenta el desarrollo de la economía y la defensa a quienes han comprado una Franquicia.

Es en estos términos que nuestro Máximo Tribunal, ha emitido Jurisprudencia expresa, a efecto de distinguir los elementos que constituyen al contrato de franquicia, misma que a la letra dice:

“CONTRATO DE FRANQUICIA. ELEMENTOS QUE LO DISTINGUEN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, que 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 concede pueda producir o vender bienes, o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendentes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue, y tomando en cuenta las acepciones que de esa figura han adoptado la doctrina y el derecho comunitario europeo, donde ha sido ampliamente regulada, los elementos que distinguen este tipo de contratos son: a) La existencia de un derecho de propiedad industrial generalmente identificado con una marca (propiedad del franquiciante), cuyo uso será transmitido al franquiciatario para que pueda vender bienes o prestar servicios; b) La transferencia del franquiciante al franquiciado de un saber hacer (know how), es decir, aquellos conocimientos o técnicas probadas que constituyen el éxito del negocio; c) La prestación continua por parte del franquiciante al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo; y d) Una contraprestación monetaria (no necesariamente). De tal forma que para su existencia deben satisfacerse todos esos elementos.”

Registro No. 180922

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XX, Agosto de 2004

Página: 1577

Tesis: I.1o.A.122 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 284/2003. Comisionados Integrantes del Pleno y Secretario Ejecutivo, todos de la Comisión Federal de Competencia. 30 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Alejandro Manuel González García.

Como se desprende de la anterior tesis, se establecen los elementos que deben satisfacerse para la legal existencia del contrato de franquicia, de la cual se distingue de manera especial la transmisión de conocimientos técnicos y asistencia técnica para la producción o venta de bienes, o prestación de servicios de manera uniforme, esto mediante la concesión de la Licencia de Uso de Marca.

Lo anterior, presupone la existencia de un derecho de propiedad industrial generalmente identificado con una marca (que es propiedad del franquiciante), cuyo uso será transmitido al franquiciatario mediante una licencia de uso para que pueda vender bienes o prestar servicios, con las modalidades y métodos operativos, comerciales y administrativos que de ella se derivan y que son dispuestos por su Titular.

En este orden de ideas, queda de manifiesto la importancia que la Licencia de Uso de marca, como un elemento esencial en la naturaleza del contrato de franquicia, y de ahí radica la importancia de proponer una regulación tendiente a proteger este elemento que da vida a la relación contractual de la franquicia, a fin de otorgar la seguridad jurídica necesaria para el eficaz desarrollo del contrato, no únicamente en el ámbito jurídico, sino también en el económico, por ser la marca un mecanismo comercial de vital importancia en los actos mercantiles en la actualidad y sin lugar a duda en las futuras generaciones.

Si bien es cierto, nuestro marco jurídico ha propiciado la incorporación y desarrollo de la figura de la franquicia, pasando incluso a reformarse la Ley de Propiedad Industrial para dar mayor amplitud y seguridad jurídica a las partes del contrato de franquicia, también lo es que, para lograr mayor eficacia en el desarrollo del contrato y la seguridad de las partes, resulta necesario establecer lineamientos jurídicos, tendientes a regular la licencia de uso de marca en el contrato de franquicia por ser este un elemento existencial, cuya naturaleza exige una debida protección para su uso y otorgamiento.

En este sentido, mi propuesta no consiste en establecer una reglamentación específica del Contrato de Franquicia, pues como se ha estudiado, mediante las reformas publicadas el 25 de enero de 2006, se introdujeron a la Ley las características esenciales del Contrato de Franquicia, que hasta antes de esta fecha dicho contrato se consideraba atípico e innominado; más bien, pretendo con esta investigación mostrar la necesidad de complementar a la legislación en cuanto al otorgamiento de la Licencia de Uso de Marca como el elemento fundamental en la celebración del Contrato de Franquicia, estableciendo las bases legales para transmitir de dicha licencia, sus efectos jurídicos y los principios aplicables para el debido uso de la marca en la celebración de contrato de franquicia.

Lo anterior partiendo de la necesidad de dotar de la seguridad jurídica a la licencia de uso de marca al momento de la celebración del contrato, pues como se ha estudiado, este elemento es fundamental en la franquicia, y de no encontrarse la marca debidamente registrada, o bien, por encontrarse esta en trámite de registro, con la posibilidad de ser rechazada por el Instituto de la Propiedad Industrial, careciendo de toda certeza jurídica, puede traer consigo no solamente la nulidad del contrato, sino además deja en total desventaja al franquiciatario, pues se ve afectado en su patrimonio por ser la parte inversionista en la relación jurídica contractual, quien pretende adquirir una licencia de marca de un sistema comercial, con el fin de obtener ganancias económicas con un método supuestamente probado y éxito, motivo por el cual se encuentra obligado a cumplir con una serie de requisitos para poder adquirir los derechos de propiedad de la marca.

Por lo tanto, mi propuesta de tesis, tiene por objeto, perfeccionar lo dispuesto por la Ley en la materia, en su Capítulo IV, *“De las Licencias y la Transmisión de Derechos”*, en estrecha relación al la Licencia de Uso de marca en el Contrato de Franquicia, toda vez que deben de establecerse las providencias jurídicas necesarias para el buen uso de la licencia de marca durante y después de la vigencia del contrato de franquicia, que de no ser así, puede perjudicar gravemente los derechos de propiedad industrial del franquiciante, al realizarse actos por el franquiciatario que supongan una infracción de su signo distintivo como la piratería y la competencia desleal, que atentan contra el interés de consumidores y usuarios de los bienes o servicios de la franquicia, por ser también, destinatarios o beneficiarios de la función que cumple la marca.

De igual manera, pretendo instituir un antecedente en relación a la regulación del otorgamiento de licencia de uso en la franquicia, misma que de no encontrarse debidamente registrada la marca, o satisfechos los requisitos de ley para el otorgamiento de la licencia de uso, y el franquiciatario adquiriera los derechos del uso de marca, e invierta en la creación del nuevo negocio para satisfacer los requisitos previos para la celebración de dicho contrato, pueden lesionarse los derechos patrimoniales del inversionista, lo cual también, infringe el desarrollo eficaz del contrato.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La franquicia surge en la historia como una manera de otorgar facultades a determinadas personas para la recaudación de impuesto, del diezmo o de control social, la figura evoluciona y llega también a comerciantes en el pleno desarrollo de la edad media.

SEGUNDA.- Es en los Estados Unidos de América, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se adopta el Sistema de franquicias como un medio idóneo para el crecimiento ha gran escala de negocios, debido a una combinación de factores sociales, económicos y políticos. Dicho sistema supera las expectativas de expansión en territorio norteamericano, y llega al plano internacional, lo cual se logra también debido a nuevas políticas económicas internacionales y la globalización de los mercados, así como el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten su expansión a nivel mundial, siendo beneficiadas un sin numero de empresas y de marcas en los diversos ámbitos comerciales

TERCERA.- La franquicia, llega a México en la década de los ochentas, trayendo consigo una revolución económica, jurídica e incluso social. Motivo por el cual ha sido necesario, adecuar el marco jurídico mexicano para la expansión adecuada del modelo de franquicia, debido a una escasa y proteccionista legislación en la materia. Sin embargo la figura se encuentra en todavía en plena evolución y desarrollo, debido a su impacto jurídico, económico y social en nuestro país, de ahí la necesidad de regular las diversas relaciones jurídico económicas que de que dicha relación contractual emanan, para su eficiente aplicación.

CUARTA.- Se define al Contrato de Franquicia como un 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 de transmitir tecnología, conocimientos técnicos, su experiencia y know - how, y a prestar asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa a otra 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 prestar servicios en un territorio establecido y por un tiempo determinado, de acuerdo con las instrucciones y bajo el control de este.

QUINTA.- La ley de Propiedad Industrial en su artículo 142 las características de la franquicia: “Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue”.

SEXTA.- Entre los elementos reales que componen al contrato de franquicia, se destaca a “la marca” como materia del contrato; razón por la cual resulta imposible la creación de una franquicia si no existe previamente una marca debidamente registrada que la distinga de otros negocios y que sea concedida mediante licencia de uso al franquiciatario. Este elemento esencial viene a distinguir el Contrato de Franquicia de otros como el de Suministro, de Distribución, o simple Transferencia de Tecnología.

SÉPTIMA.- La franquicia, por considerarse una figura *sui generis* suele ser confundida o comparada con otras figuras jurídicas, o formas de hacer negocios. Sin embargo, en este sentido, el otorgamiento por parte del franquiciante de la Licencia de Uso de Marca, distingue en sus términos y condiciones al Contrato de Franquicia, con otras figuras.

OCTAVA.- Existe la posibilidad de celebrar un contrato de subfranquicia, mismo que puede llevarse a cabo en el contrato principal como un medio por el cual el contrato original de franquicia se “desdobla” en otro o en varios contratos. En el contrato de subfranquicia el concesionario (franquiciatario en el original) se convierte en subfranquiciante del subfranquiciatario y, no siempre es necesario que, para cada caso concreto, intervenga el franquiciante original. Este tipo de contrato surge como una consecuencia natural de la esencia misma del contrato básico, por las posibilidades que brinda para la apertura de nuevos mercados de bienes y servicios que se trata de inducir. De igual manera, cabe la posibilidad, y de conformidad a la naturaleza del negocio, la celebración de contratos auxiliares al de franquicia, para una mejor operación del contrato.

NOVENA.- En el Derecho Positivo Mexicano, el Contrato de franquicia se encuentra regulado por la Ley de Propiedad publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el día 27 de junio del año 1991. Debido al impacto jurídico económico que produjo la franquicia, en los últimos años, y efecto de buscar una mayor equidad y certeza jurídica para proteger a los Franquiciatarios se ha reformado la Ley de la Propiedad Industrial básicamente para establecer las mediadas necesarias para el eficaz desarrollo del contrato y adecuada protección a los elementos que figuran en el contrato de franquicia.

Dichas reformas de la Ley de Propiedad Industrial publicadas el 25 de enero de 2006 continúan siendo polémicas hoy en día y no es de sorprender siendo que después de que un solo artículo era el que regulaba a las Franquicias, para dar lugar a una estructura jurídica que en pleno desarrollo, tenga a bien establecer un marco jurídico que proteja debidamente la relación contractual de la franquicia. Sin embargo, hoy en día sigue siendo parte de un debate, en relación a diversas maneras de celebrar el contrato, y sus efectos jurídicos que recaen en las partes y sus elementos.

DÉCIMA.- El Contrato de Franquicia, en estrecha relación con la Licencia de Uso de Marca, se encuentran protegidos por el Derecho de la Propiedad Industrial, el cual es un sistema normativo mediante el cual se designan los derechos sobre bienes inmateriales tales como la marca, patentes, nombres comerciales entre otros, que se guardan una estrecha relación con la industria y con el comercio y a su vez determina que los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad deben ser de provecho exclusivo para su inventor.

DÉCIMA PRIMERA.- En nuestro país, la Propiedad Industrial se encuentra protegida por el Instituto de la Propiedad Industrial, el cual es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país cuya misión consiste en estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos, tales como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

DÉCIMA SEGUNDA.- Ligada al Contrato de Franquicia, como un elemento propio de la propiedad industrial, la licencia de uso de marca, se define como un convenio en virtud del cual el titular del derecho de una marca registrada o en trámite de registro, autoriza a otro su uso, sin desprenderse de la titularidad del derecho, recibiendo como contraprestación una suma de dinero que generalmente se vincula con las ventas u obtenidas con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

DÉCIMA TERCERA.- Ligada a la Franquicia, la licencia de uso de las marca es considerada un instrumento con muchas oportunidades para los nuevos emprendedores en el ámbito comercial. No obstante, la explotación de ese derecho de uso de marca a través de la licencia suele tener un precio muy elevado, inversión que puede recuperarse si el producto adquiere la notoriedad deseada. En general, las licencias tienen un poder *per se* y su potencial de éxito ha sido probado durante muchos años en diversas naciones del orbe. Sin embargo, los expertos advierten que, como sucede con otros modelos de negocio, como puede ser el caso de las franquicias, las licencias no representan una garantía absoluta de éxito. Los expertos recomiendan no basar todo el éxito en esta herramienta. Consideran que es necesario, además, desarrollar y aplicar

una estrategia efectiva de mercadotecnia, establecer un marco jurídico eficaz para equilibrar la relación jurídica contractual entre el franquiciante, franquiciatario y los consumidores.

DÉCIMA CUARTA.- La licencia de uso de marca es un convenio en virtud del cual el titular del derecho de una marca registrada o en trámite de registro, autoriza a otro su uso, sin desprenderse de la titularidad del derecho, recibiendo como contraprestación una suma de dinero que generalmente se vincula con las ventas u obtenidas con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca

DÉCIMA QUINTA.- Con la constante y dinámica expansión de la franquicia en el ámbito internacional mediante la globalización de mercados, la licencia de uso de marca, adquiere una categórica importancia en el ámbito jurídico internacional, pues mediante ella, se transmite la autorización para usar, reproducir o aprovechar una imagen, marca o logotipos de diversos conceptos creativos de diversos productos y servicios, lo cual constituye una excelente estrategia para aumentar las ventas de manera exitosa, a través de este novedoso sistema de comercialización.

DÉCIMA SEXTA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia expresa, mediante la cual establece los elementos que deben satisfacerse para la legal existencia del contrato de franquicia, de la cual se distingue de manera especial la concesión de la Licencia de Uso de Marca para llevar a cabo la transmisión de conocimientos técnicos y asistencia técnica para la producción o venta bienes, o prestación de servicios de manera uniforme, de la anterior tesis, se establece la importancia jurídica de dicha figura en el marco legal de la franquicia.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Con las reformas del 25 de enero de 2006, se introdujo a la Ley de Propiedad Industrial, las características esenciales del Contrato de Franquicia, dotando de tipicidad al citado contrato. Sin embargo, debido a la importancia que sugiere la Licencia de Uso de Marca, como un elemento fundamental de la franquicia, surge la necesidad de complementar a la legislación en cuanto al otorgamiento de la Licencia en la celebración del Contrato de Franquicia, estableciendo las bases legales para transmitir de dicha licencia, sus efectos jurídicos y los principios aplicables para el debido uso de la marca en la celebración del contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- La propuesta de la presente tesis, consiste en perfeccionar lo dispuesto por la Ley en la materia, en su Capítulo IV, "*De las Licencias y la Transmisión de Derechos*", en estrecha relación al la Licencia de Uso de marca con el Contrato de Franquicia, toda vez que deben disponerse las providencias jurídicas necesarias para el buen manejo del uso de la licencia de marca durante y después de la vigencia del contrato de franquicia, que de no

ser así, puede atentar contra los principios legales que rigen a la propiedad industrial, recayendo perjuicio del franquiciante, al realizarse actos por el franquiciatario que supongan una infracción de su signo distintivo como la piratería y la competencia desleal, y que atentan contra el interés de consumidores y usuarios de los bienes o servicios de la franquicia, por ser también, destinatarios o beneficiarios de la función que cumple la marca, o bien, que de no estar debidamente registrada la marca, o satisfechos los requisitos de ley para el otorgamiento de la licencia de uso, el franquiciatario adquiera los derechos del uso de marca, e invierta en la creación del nuevo negocio para satisfacer los requisitos previos para la celebración de dicho contrato, lesionando los derechos patrimoniales del inversionista.

Fuentes Documentales

Bibliografía

ALBA Aldave M^a. Cristina. *Las Franquicias en México una nueva visión*. Fondo Editorial FCA. División de Investigación. México 2004. p

ALBA Aldave M^a. Cristina. *Franquicias: Una Perspectiva Mundial*. México: UNAM. Facultad de Contaduría y Administración. 2005.

ARCE Argollo Javier. *El Contrato de Franquicia*. México, Distrito Federal. Editorial Themis. SA de CV. 1995.

ARCE Gargollo Javier. *Contratos Mercantiles Atípicos*. México. 10^a edición. Editorial Porrúa. 2004.

BERCOVITZ Rodríguez - Cano Alberto. *Apuntes de Derecho Mercanti: Derecho Mercantil, Derecho de Competencia y propiedad Industrial*. Editorial Aranzadi. España 2002.

BERRUECO Adriana. *El diseño institucional de la política de ciencia y tecnología en México*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 1^a Edición. México 2006.

CASTREJON García Gabino Eduardo. *El derecho marcario y la propiedad industrial*. Editoriales Cárdenas. México 2001. 3^a Edición

DE LA FUENTE, García Elena. *"El uso de la marca y sus efectos jurídicos"*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Sociedad Anónima. Barcelona España. 1999

DE PINA Rafael. *Diccionario de Derecho*. Editorial Porrúa. S.A., 39^a Edición México 1998. p. 524.

DIAZ Bravo Arturo. *Contratos Mercantiles*. Editorial Harla, México 1994.

FERENZH Free, T. y GALÁSTEGUI Juan Manuel. *Las Franquicias, un efecto de la globalización. 100 preguntas, 100 respuestas. La manera más segura de hacer negocio*. México. McGraw-Hill, 2001.

FERNÁNDEZ Rodríguez Carmen. *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*. 2ª Edición. Editorial Dykison. España 1999.

GONZÁLEZ CALVILLO, E y GONZÁLEZ CALVILLO R., *Franquicias: La Revolución de los 90's*, México, McGraw-Hill, 1991

JALIFE Daré Mauricio *El Uso y Valor de la Propiedad Intelectual: Un rol estratégico de los derechos intelectuales*. 1ª Edición. Editorial Gasca Sicco. México 2004.

LEÓN TOVAR, Soyla H. "Contratos Mercantiles". Colección de Textos Jurídicos Universitarios. Oxford University Press. México 1996

MORALES Gómez Irma Haydee. *Análisis y beneficios jurídico-económicos de la franquicia como modalidad de la licencia de uso de una marca*. Trabajo de Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho. México 2003. 174 pp.

PÉREZ Miranda Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico*. Editorial Porrúa. 2ª Edición México 1999

RANGEL Medina David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. 1ª Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. México 2000.

SEPULVEDA Cesar. "La explotación de las patentes y las licencias obligatorias en el derecho mexicano" *Revista de la Facultad de Derecho*. UNAM. 1997

SERRA Rojas A. *Derecho Administrativo*, 16ª Ed., Porrúa, México 1996.

SOLÍS M. Leopoldo. *Los Derechos de Propiedad de los Factores Productivos en México*. Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán. A.C. México, 2000.

TORRES de la Rosa Alejandra. *El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano*. México. Editorial Porrúa. 2000.

Hemerografía

Entrepreneur 500 Franquicias 2007 un año de retos. Volumen 15. No. 51. México Enero. 2007.

Entrepreneur 1500 Oportunidades de Negocios. Revista. Volumen 15. Número 06. México Agosto 2007

SoyEntrepreneur. Revista México. Volumen 19. Agosto 2007.

EL UNIVERSAL. Miércoles 22 de Agosto de 2007. Pymes. p. 4-A.

EL UNIVERSAL. PYMES Pequeñas y medianas empresas. Martes 11 de julio de 2006. A-12

EL UNIVERSAL. PYMES Pequeñas y medianas empresas. Jueves 13 de diciembre de 2007. A24

LA JORNADA. Economía. A2. México D.F. Lunes 12 de agosto de 2002.

Legislación y Normatividad

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Editorial Sista. México 2008

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2008. Ediciones Fiscales ISEF Sociedad Anónima. México 2008

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y REGLAMENTOS. 10ª Edición. Editorial PAC, México 2007.

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 10ª Edición. Editorial PAC, México 2007.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 76ª Edición, Ed. Porrúa. México 2007.

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 76ª Edición, Ed. Porrúa. México 2007.

Paginas Web

www.impi.gob.mx

www.franquiciasmexico.org

www.gallasteguifranquicias.com

www.franchisesnet.com

www.torno.com

www.gestiopolis.com

<http://www.ppbconsultores.com.mx/2008/01/15/que-es-la-circular-de-oferta-de-franquicia/.com>

www.apuntes.rincondelvago.com/secreto-industrial.html

http://innovacion.cicese.mx/ind_inve.html

www.monografias.com

www.diariooficial.segob.gob.mx/busqueda_detalle.php

www.laboris.net