



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

**MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS EN MATERIA DE FRANQUICIAS**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN DERECHO

PRESENTA:

TANYA SARAI FUENTES GONZÁLEZ

DIRECTOR:

DR. CARLOS HUMBERTO REYES DÍAZ



MÉXICO 2014



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.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Cd. Universitaria, D. F., 11 de febrero de 2014.

DR. ISIDRO ÁVILA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR DE
LA U. N. A. M.
Presente

Por este conducto, me permito comunicar a usted que la pasante **TANYA SARAI FUENTES GONZÁLEZ**, con número de cuenta **305064354**, bajo la supervisión del DR. CARLOS HUMBERTO REYES DÍAZ como su asesor, elaboró la tesis intitulada **"MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE FRANQUICIAS"** en el SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

Con fundamento en el Reglamento General de Exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México, por haberse realizado conforme a las exigencias correspondientes, se aprueba la nombrada tesis que además de las opiniones que cita, contiene las que son exclusiva responsabilidad de su autor. En consecuencia, **se autoriza su presentación al Jurado respectivo.**

ATENTAMENTE
"Por mi raza hablará el espíritu"
SECRETARIO GENERAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAFAEL VÁZQUEZ ROBLES

A mi madre, Mtra. Silvia Patricia González Flores, quien ha sido mi mayor motor y guía.

A la memoria de mi querido abuelo Joaquín Tercero de Isaías González Vargas (†)
y a mi abuela Silvia Flores García por su cariño.

A Angélica González Flores y a Gabriel Sandoval por sus enseñanzas.

A mi alma mater, a los maestros que marcaron mi vida profesional y académica, especialmente a mi querido Maestro Dr. Carlos H. Reyes Díaz por sus valiosas aportaciones a lo largo de mi carrera universitaria, apoyo y calidad humana.

A Walter M. Arellano Torres por su apoyo, cariño y comprensión.

A mis familiares, amigos y compañeros y a todas aquellas personas que contribuyeron a la elaboración del presente trabajo de investigación.

MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE FRANQUICIAS

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
--------------------	---

CAPITULO I LA EVOLUCIÓN DE LA FRANQUICIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

1 Franquicia como acto de comercio y su evolución mercantil.....	4
1.1 Creación de la franquicia como modelo de negocio y evolución internacional.....	4
1.1.1 Franquicia de primera generación o de producto y marca.....	4
1.1.2 Franquicia de segunda generación o de formato de negocio.....	7
1.1.3 Factores que permitieron el desarrollo de la franquicia.....	8
1.2 La internacionalización de las franquicias.....	9
1.2.1 Regulación internacional de la franquicia.....	10
1.2.2 Convenio de París.....	12
1.2.3 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA).....	12
1.2.4 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).....	14
1.2.5 Código Deontológico Europeo de la Franquicia.....	15
1.2.6 Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).....	16

CAPÍTULO II LAS FRANQUICIAS EN MÉXICO

2. Génesis de la franquicia en México.....	18
2.1 La primera etapa de desarrollo de la franquicia en México.....	19
2.1.1 La segunda etapa del desarrollo de la franquicia en México.....	20
2.1.2 La tercera etapa del desarrollo de la franquicia en México.....	20
2.2 Ley de Invenciones y Marcas (1976).....	21
2.2.1 Ley de Transferencia de Tecnología (1982).....	21
2.2.2 Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (1982).....	28
2.2.3 Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (1990).....	32
2.2.4 Ley de Inversión Extranjera.....	34
2.2.5 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.....	36
2.2.6 Ley de Propiedad Industrial.....	37
2.3 Organismos nacionales rectores en materia de franquicias.....	42
2.3.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).....	42
2.3.2 Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).....	45
2.3.3 Asociación Mexicana de Franquicias A.C.....	46

CAPÍTULO III EL CONTRATO DE FRANQUICIA

3.	Concepto y naturaleza jurídica del contrato de franquicia	48
3.1	Conceptos doctrinales del contrato de franquicia	48
3.1.2	Concepto legislativo	49
3.1.3	Concepto propuesto	50
3.2	Características del contrato de franquicia	50
3.3	Franquicia como modelo de negocio y riesgos que trae aparejado	53
3.4	Signos distintivos	55
3.5	Marca y Licencia de Uso	56
3.6	Nombres y avisos comerciales	58
3.7	Patentes	58
3.8	<i>Know How</i>	59
3.9	Capacitación y asistencia técnica	59
3.10	Documentos precontractuales	60
3.11	El Contrato de franquicia en la praxis	61
3.11.1	Elementos personales del contrato de franquicia	61
3.11.2	Estructura del contrato de franquicia	62

CAPÍTULO IV CONTROVERSIAS EN MATERIA DE FRANQUICIAS Y MEDIOS DE SOLUCIÓN

4.1	Controversias civiles/mercantiles	87
4.2	Procedimientos penales	91
4.2.1	Sanciones	92
4.3	Administrativas	94
4.3.1	Caducidad	95
4.3.2	Infracción administrativa	96
4.3.3	Sanciones	99
4.4	Medios de solución	101
4.4.1	Mediación y conciliación	101
4.4.2	Arbitraje	103
4.4.3	Litigio	106
4.5	Caso práctico	106
4.5.1	Resolución por vía jurisdiccional mercantil	110
4.5.2	Arbitraje	114
4.5.3	Esquema relativo a los plazos en litigio convencional	120

CAPITULO V

CONSOLIDACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE FRANQUICIAS

5.1 Propuesta de Creación de Institución Administradora de mediación y arbitraje dentro del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.....	123
5.2 Propuesta de Reglas de Mediación y Arbitraje en Materia de Franquicias.....	124
5.3 Propuesta de Reglas de Mediación.....	125
5.4 Propuesta de Reglas de Arbitraje.....	128
CONCLUSIONES	136
GRÁFICAS	139

Fuentes de Consulta.

1. Bibliografía.....	140
2. Diccionarios.....	141
3. Leyes y Tratados.....	141
4. Jurisprudencias.....	142
5. Páginas electrónicas.....	142
6. Artículos.....	142

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objeto de estudio la figura jurídico-comercial denominada “franquicia” y los diversos medios (tanto convencionales como alternativos) con los que se cuenta para dar solución a las controversias que pueden suscitarse entre los contratantes.

Este trabajo se divide en cinco principales apartados a saber: la franquicia en el ámbito internacional, en el cual, se abordan algunos antecedentes históricos y referencias de la situación actual de las franquicias en el mundo; posteriormente, se hablará de las franquicias en México, en donde auxiliados por método histórico se hace mención a los acontecimientos que dieron cabida a la franquicia en el país, así como el contexto vigente en materia de franquicias; más adelante, se dedica un espacio teórico conceptual acerca del contrato de franquicia; también dentro de este trabajo se explican algunas de las controversias en materia de franquicias y los medios de solución; por último, se darán algunas propuestas acerca de la consolidación de los medios alternativos de solución de controversias en materia de franquicias.

Comercialmente hablando, la franquicia nace con el objetivo de dominar un mercado por medio de la expansión (aprovechando recursos de terceros) a: otros puntos de la ciudad, estados, o en su caso, la exportación del concepto de negocio a otros países.

La franquicia permite al franquiciante lograr dicha expansión de una manera más acelerada, asimismo, terceros tienen acceso a un concepto bien definido, y sobre todo una marca ya posicionada, reduciendo considerablemente los riesgos que trae aparejado emprender un negocio independiente.

Jurídicamente hablando, la figura de la franquicia surge de un acuerdo de voluntades que debe quedar asentado en el contrato de franquicia así como la relación jurídica entre franquiciante y franquiciatario, y derechos de propiedad intelectual que giran en torno a la explotación de la franquicia (marca, avisos comerciales, patentes, *know how*, secretos industriales).

Las franquicias son una modalidad de negocio que ha incrementado sustancialmente el número de establecimientos en México y en el mundo, se han convertido en un importante motor de la economía. Se estima que, en México, dentro de este modelo de negocio existen 1,370 marcas.

El éxito que ha tenido este novedoso sistema de negocios, que es relativamente joven en México (principios de los años 90's), se debe a que es una propuesta probada de negocio que da, hasta cierto punto, una "garantía de éxito" para quienes desean emprender un nuevo negocio.

Una de las principales premisas que se debe considerar al comercializar una franquicia es que posiblemente surgirán diferencias, razón por la cual, es necesario crear un marco ágil de negociación y resolución de conflictos que difícilmente puede dar la vía judicial a los empresarios.

Sin duda, el tiempo resulta ser uno de los factores más importantes para la realización de dichos negocios e incluso, para la solución de conflictos; en caso de existir un problema entre las partes, los empresarios en la mayoría de los casos no se pueden dar "el lujo" de esperar la culminación de un proceso ante una autoridad judicial ya que esto se puede traducir en una pérdida más grande que la que inicialmente estaba planteada, y por ende que ambas partes pierdan.

Desafortunadamente, en un examen de costo-beneficio, muchos empresarios prefieren "perder" la causa motivo de conflicto en materia de franquicia, que afrontar los problemas ante la autoridad jurisdiccional. Lo anterior, contraria la naturaleza de la franquicia que está pensada como una relación "ganar-ganar" entre las partes.

Ahora bien, ¿cómo se podría lograr que este principio implícito en materia de franquicias lo podemos preservar cuando las partes entran en una controversia?, la respuesta resulta evidente: se necesita un mecanismo de solución de controversias que sea rápido (fácticamente) y eficaz.

Por todo lo anterior, se puede deducir que los medios alternativos de solución de controversias parecen encajar perfectamente dentro de este "rompecabezas". A lo largo del presente trabajo se harán una serie de propuestas para dirimir conflictos en materia de franquicias a través de la mediación y

arbitraje, medios que resultan idóneos para la solución de los conflictos que pudieran surgir entre las partes contratantes en un contrato de franquicia con la finalidad preservar el principio “ganar-ganar”.

Actualmente en muchos contratos de franquicias se incluyen cláusulas que prevén la solución de conflictos auxiliándose de medios alternativos de solución de controversias como la mediación y el arbitraje.

Si bien es cierto que, en el Código de Comercio ya se regula el arbitraje, y que la legislación en materia de propiedad intelectual faculta al Instituto Mexicano Propiedad Industrial para fungir como árbitro, existen diversas carencias tanto en infraestructura, difusión de dichos medios, certeza de costas y gastos así como en conocimientos para poner en práctica dichos medios de solución de controversias.

Es por ello, que resulta necesario tomar en cuenta la experiencia de instituciones tanto internacionales como nacionales, públicas y privadas, relacionadas con la propiedad industrial tales como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que ya ponen en práctica los medios alternativos de solución de controversias y que han resultado ser idóneos para el campo de derecho que abarcan.

CAPÍTULO I

LA EVOLUCIÓN DE LA FRANQUICIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

1. Franquicia como acto de comercio y su evolución mercantil.

Los vestigios más antiguos de la franquicia se pueden encontrar en la Edad Media¹, aunque es en Estados Unidos a la mitad del siglo XIX, donde periódicamente se desarrolla la franquicia como se conoce ahora².

El primer antecedente directo se encuentra alrededor de 1850, en el contexto histórico que se vivía en aquella época: una fuerte inmigración demandaba y necesitaba nuevas formas para solucionar la deficiente distribución de productos.

1.1 Creación de la franquicia como modelo de negocio y evolución internacional.

Autores como los hermanos Calvillo, Alejandra Torres de la Rosa, Juan Manuel Gallastegui, entre otros, refieren que existen tres principales periodos evolutivos de la franquicia, en donde se encuentran las siguientes etapas y diversos grados de funcionamiento y complejidad de las franquicias: Franquicia de primera generación o de producto y marca, Franquicia de segunda generación o de formato de negocio.

1.1.1 Franquicia de primera generación o de producto y marca.

En la primera etapa de desarrollo de la franquicia, se encuentra la “franquicia de primera generación o de producto y marca”, que se caracterizó por las siguientes particularidades:

¹ J. Bermúdez refiere que el término *franquicia* o *franchising* proviene del francés *franc*, que significa libre y en francés antiguo era un privilegio otorgado. En esa época, coexistían dos clases de *franchises*: las prerrogativas reales ligadas al otorgamiento de privilegios y autorizaciones en relación con la recaudación de impuestos, servicios militares, derechos territoriales, libertad de circulación de personas y ganado y vasallaje; y las que se creaban para su concesión a particulares en ferias y mercados. Bermúdez González, J. Guillermo, *La Franquicia: Elementos Relacionales y Estrategias*, Editorial ESIC, Madrid, 2002, p.19.

² Cfr. Magaña Rufino, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Editorial Porrúa, México, 2011, p.104.

- El franquiciante otorgaba al franquiciatario el derecho al uso y explotación de la marca y, en la mayoría de los casos, se constituía como proveedor exclusivo de los productos que se comercializaban, éste puede ser considerado como el antecedente directo de los comisariatos que son centros de distribución para franquicias que consumen básicamente los mismos productos o insumos³.
- La información y conocimientos que se otorgaban al franquiciatario en la franquicia de producto y marca eran limitados.

En esta primera generación hay una especie bastante primitiva de lo que hoy es la franquicia, que puede llegar a confundirse con una simple licencia de marca u otras figuras afines, sin embargo, constituye un antecedente insoslayable para el tema de las franquicias.

Dentro de esta primer generación de franquicias y como primer antecedente registrado, se da cita al ejemplo de la empresa *Singer Sewing Company*, firma fabricante de máquinas de coser. Dicha empresa contaba con un producto innovador y poco conocido; sin embargo, no poseía el capital para satisfacer la demanda de máquinas de coser que el público consumidor exigía.

Debido a la fuerte demanda de productos para coser de *Singer*, la compañía se vio forzada a modificar radicalmente su estructura básica de funcionamiento y comenzó a cobrarle a sus vendedores, en lugar de pagarles (dichos vendedores, hacían las veces de franquiciatarios); estos últimos acordaron pagarle a *Singer* una cuota por el derecho de vender sus máquinas en territorios específicos, el producto era adquirido en un precio determinado y posteriormente se revendían con un sobreprecio, con lo cual se eliminó la carga de asalariados y, según Torres de la Rosa⁴, este sistema constituyó la primer red de franquiciatarios en Estados Unidos.

³ La función del comisariato es estandarizar la calidad y en el caso de algunas franquicias el sabor de los alimentos, asimismo, gracias a los volúmenes que se adquieren, se puede ofrecer mejores precios a los franquiciatarios.

⁴ Cfr. Torres de la Rosa, Alejandra, *El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano*, 2º edición, Editorial Porrúa, México, 2006, p.2.

De acuerdo con la autora citada con anterioridad, de esta manera se establece una relación de ventas entre un proveedor (franquiciante) y un distribuidor (franquiciatario), en la que el distribuidor adquiere cierta identidad de su proveedor⁵.

Es evidente que la compañía *Singer*, por medio de este novedoso sistema en aquel entonces, resolvió el problema de ventas y distribución e hizo crecer el flujo de efectivo de la compañía. En el caso del sistema empleado por *Singer*, se pueden ver de manera tangible tres elementos esenciales para la existencia de la franquicia, estos son: una marca, regalías y territorios exclusivos.

En 1989, la popular empresa automotriz *General Motors*, también adoptó el sistema de franquiciatarios, con lo cual en lugar de invertir en bienes raíces, y establecer locales para la comercialización de los automóviles, destinó los recursos a la investigación y producción de vehículos, logrando crecer y posicionarse como líder en el mercado de automóviles.

Otra empresa que marcó pautas en el desarrollo de la franquicia fue *Coca-Cola*, después de su fundación en 1886, sostuvo un lento crecimiento debido a que simplemente se dedicó al abastecimiento de una que otra fuente de sodas donde estaba a la venta el producto, por ello, en 1899, otorgó de forma paulatina el derecho de vender *Coca-Cola* embotellada en EUA a dos inversionistas con la condición de que no interfirieran con el negocio de fuente de sodas; dichos inversionistas establecieron la primer embotelladora en el mundo, absorbiendo el cien por ciento del costo la instalación y encargándose de su manejo a cambio de recibir el concentrado necesario para la venta del producto y apoyo publicitario.

Es importante mencionar que, una vez que la demanda del popular refresco aumentó, los empresarios que habían adquirido los derechos de venta, aprovecharon para sacar un beneficio económico con la reventa de dichos derechos en distintas zonas geográficas así como del concentrado; esto dio origen a la figura que hoy conocemos como subfranquicia.

⁵ *Ibidem*, p.3.

1.1.2 Franquicia de segunda generación o de formato de negocio.

Como consecuencia del éxito económico y de la oportunidad de crecimiento que representó para las empresas la primera generación de franquicias, surgió la franquicia “de segunda generación” o “formato de negocio”, ésta se caracterizó por lo siguiente:

- A diferencia de la primera, ya no sólo se otorgaba al franquiciatario el uso de la marca, sino el sistema completo del negocio.
- El sistema completo del negocio incluye los conocimientos resultado de la experiencia de la operación del negocio, criterios y especificaciones para la construcción o adaptación del local, parámetros en la selección y contratación del personal, y en general la forma de administración.

En este esquema, las compañías no produjeron dinero de la venta de productos, sino por la venta de ideas, conceptos y formatos de operación de negocios comprobados.

En la segunda generación de franquicias, el ejemplo más claro es el de *McDonald's*, empresa fundada en 1948 por los hermanos *Richard* y *Maurice McDonald*, la cual en 1955 se convirtió en franquicia gracias a *Ray Kroc*, quien es reconocido a nivel mundial como uno de los precursores más relevantes de la franquicia de formato de negocio.

Los hermanos Calvillo, refieren en su libro “*Franquicias: La Revolución de los 90's*”, que las características que *Kroc* descubrió respecto al éxito de *McDonald's* se encuentran las siguientes:

- I. Calidad permanente de sus productos día tras días por medio de un proceso de operación muy eficiente, aunado a un menú fijo. Ello se traducía en una comida confiable para el consumidor.
- II. Baños limpios para los vendedores, viajeros y paseantes.

- III. Ventanillas para atención directa de clientes, las cuales aseguraban la efectiva rotación de los mismos y eficiencia operacional⁶.

El hábil vendedor y empresario *Ray Kroc* se presentó ante los hermanos *McDonald*, con el afán de convencerlos de los beneficios económicos que traería la expansión del restaurante a nivel nacional, a lo que éstos accedieron, a cambio, *Kroc* se responsabilizó de la comercialización de la franquicia con su respectiva remuneración.

Para hacer más eficiente su tarea, *Ray Kroc* desarrolló especificaciones y guías operacionales para posteriores franquicias, éstas incluían la estandarización del tiempo de elaboración de la comida, pesos precisos de la carne de hamburguesas y almacenaje de insumos. Hoy en día las guías operacionales y manuales constituyen un elemento imprescindible para el desarrollo de las actividades, que sin duda, deben ser parte de cualquier contrato de franquicia.

Por lo anterior, *Ray Kroc* se convirtió en el creador de la franquicia de formato de negocio, y es a él a quien se le atribuye la introducción de conceptos tales como la estandarización y uniformidad.

1.1.3 Factores que permitieron el desarrollo de la Franquicia.

Poco a poco, fueron integrándose diversos elementos para constituir la franquicia; un ejemplo es la marca, que inicialmente se utilizaba como indicador del origen de un producto determinado. Sin embargo, en 1930 la marca adquirió otra connotación: pasó a ser indicador de calidad, justificando el hecho de licenciarlas, de modo que su dueño pudiera controlar la calidad de los bienes y servicios vendidos bajo ésta.

Cabe señalar que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en los años 50's, una combinación de diversos factores sociales, económicos, políticos tecnológicos y legales, dieron nuevamente cabida al desarrollo de la franquicia, como ejemplos de dichos factores son los siguientes:

⁶ Cfr. González Calvillo, Enrique y González Calvillo, Rodrigo, *Franquicias: La Revolución de los 90's*, 2ª edición, Editorial Mc. Graw Hill, México, 1994, p.38.

Por una parte, el gobierno estadounidense otorgó apoyos (financiamientos) a veteranos de guerra, propiciando el desarrollo de la franquicia; tales personajes inexpertos en los sectores que no tenían nada que ver con un campo de batalla, requerían asistencia y supervisión, por tal motivo, al invertir en una franquicia, el franquiciante los ayudaba a obtener el éxito en dichos negocios.

Por otro lado, como sostienen los hermanos Calvillo, “tras el crecimiento de la población norteamericana conocido como el *baby-boom*, aunado al incremento generalizado del poder adquisitivo de los consumidores norteamericanos, generaron una fuerte demanda de una variada gama de productos y la migración masiva de granjas a ciudades y suburbios que aceleró la demanda de servicios, ésta fue satisfecha por medio de las franquicias”⁷.

Los avances tecnológicos (entre ellos la televisión), permitieron la instauración y producción de nuevos productos y servicios, así como su ágil transportación y publicidad, factores que fueron de suma importancia para la popularización de la franquicia.

Un dato que resulta importante, es el surgimiento de la Asociación Internacional de Franquicias (IFA)⁸ en 1960, la cual representó los intereses de las compañías ante el congreso de Estados Unidos, evitando la promulgación de leyes que pudieran obstruir su crecimiento y desarrollo en ese país.

1.2 La internacionalización de las franquicias.

La internacionalización de las franquicias comenzó en 1960, es en esta época cuando las condiciones para la exportación se facilitaron gracias a la globalización de los mercados, la interrelación de los países y la creación de zonas de libre comercio.

Dichos fenómenos económicos, permitieron que las necesidades de los consumidores así como sus hábitos, se uniformaran y homogeneizaran a nivel mundial, lo que trajo como consecuencia el crecimiento global de negocios probados no sólo en un país sino en varios continentes.

⁷ *Ibidem*, p.35.

⁸ Cfr. <http://www.franchise.org/> , consultado el 10 de junio de 2013.

Para lograr el éxito en el proceso de internacionalización se requiere recabar información (estudios de mercado) y llevar a cabo cuidadosas investigaciones, para detectar necesidades e intereses del mercado objetivo y si fuera necesario, establecer estrategias de tropicalización⁹ de los productos. A veces no basta ofertar la fórmula que en sus orígenes resultó exitosa a nivel local, hay que adecuarla y considerar las legislaciones de los países donde se va a explotar.

Un ejemplo significativo de la tropicalización es el que realizó *McDonald's*, que adaptó la carne de sus hamburguesas a los gustos de los diversos mercados en los que penetró, incluso en la India, país en el que por cuestiones religiosas no es bien aceptado el consumo de carne de res.

En los anteriores apartados se nota cómo los desarrolladores de empresas de la talla de *Singer*, *General Motors*, *Coca-Cola* y *McDonald's* sentaron las pautas para el surgimiento, evolución y expansión de las franquicias, así como el impulso de los sistemas necesarios para la permanencia y buen funcionamiento de las mismas, tanto en Estados Unidos de América, como en otros países, y el comienzo de la exportación de franquicias a mercados extranjeros.

Actualmente la existencia de las franquicias juega un papel determinante para la expansión de distintos negocios, ya que representan un negocio de bajo riesgo con mucha probabilidad de éxito.

1.2.1 Regulación internacional de la franquicia.

Al igual que en la realidad fáctica, en materia jurídica la regulación de las franquicias evolucionó de forma paulatina, tal es el caso que, en 1946 se incluyó el concepto de licencia de marca en la Ley de Marcas de Estados Unidos (*Lanham*

⁹ La tropicalización de productos consiste en la adaptación que se lleva a cabo de acuerdo a las preferencias de consumo.

Act)¹⁰, esta inclusión es un primer paso para lo que más adelante sería la materialización de las franquicias.

Es hasta los años setentas en que, “a consecuencia de la gran cantidad de irregularidades jurídicas y abusos que los franquiciatarios estaban sufriendo por parte de los franquiciantes, surgió la necesidad de reglamentar las franquicias, fue en California en 1971, donde se promulgó la primera ley estatal relacionada con la inscripción de franquicias”¹¹.

Durante la década de los 70’s y principios de los 80’s, varias ciudades de los Estados Unidos de América, adoptaron reglamentos y disposiciones que requerían que los franquiciantes presentaran información referente a la naturaleza de la oferta de la franquicia y antecedentes de las personas que la desarrollaron, antes de venderla.

La reglamentación a cargo del gobierno federal de Estados Unidos, se dio en 1979, en el marco de las actividades de la Comisión Federal de Comercio (*Federal Trade Commission*)¹², que promulgó un reglamento de aplicación nacional para el otorgamiento de franquicias.

La FTC y el reglamento de California, consideraron como ilegal cualquier venta u oferta dentro de EUA, cuando no estuvieran precedidas por un documento de presentación, a dicho documento se le puede considerar el antecedente de la actual Circular de Oferta de Franquicias¹³.

Como consecuencia de ello, la oferta de la franquicia se convirtió en un contrato por escrito; con lo cual se redujeron de forma significativa los abusos por parte de los franquiciantes.

Por lo que respecta al contrato de franquicias, en EUA, tanto las leyes federales como las locales, exigen que cada empresa de franquicias presente a sus respectivos franquiciatarios un documento en donde se especifiquen a detalle

¹⁰ Cfr. Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *Propiedad Intelectual, Simetrías y Asimetrías Entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, el caso de México*, Editorial Porrúa, México, 2011, pp. 399-400.

¹¹ Torres de la Rosa, Alejandra, ob. cit., p.8.

¹² *Federal Trade Commission* (FTC), Organismo Gubernamental encargado de regular y supervisar los métodos y prácticas comerciales.

¹³ El tema que respecta a la Circular de Oferta de Franquicias (COF) se abordará con detalle en el capítulo segundo.

los derechos y obligaciones a cargo de cada parte y con las que acuerdan comercialmente.

1.2.2 Convenio de París.

El Convenio de París para la propiedad industrial tiene su origen en el año de 1883, fue establecido con la finalidad de proteger a los titulares de derechos de propiedad industrial.

La incorporación de México al Convenio de París, tuvo lugar el 26 de julio de 1976, luego de solicitar su adhesión el 21 de abril de ese mismo año¹⁴, éste resulta ser necesario para entender la transferencia de las marcas, el artículo 6 *quater*, dispone lo siguiente:

“1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida, sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca”.

1.2.3 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA).

El Tratado de Libre Comercio es un instrumento internacional signado por tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y los Estados

¹⁴ Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 27 de julio de 1976.

Unidos Mexicanos, que entró en vigor el 1° de enero de 1994¹⁵ y su finalidad principal es crear una zona libre de comercio entre estos tres países.

Este importante tratado ha sido uno de los más polémicos firmados por México en los últimos 20 años, puesto que ha sido calificado por algunos doctrinarios de ser poco equitativo entre las altas partes contratantes, así como poco conveniente para los intereses de México¹⁶.

En materia de franquicias, el capítulo 17 del TLCAN, el numeral 1704, se refiere al control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia. En éste artículo se menciona que ninguna disposición del capítulo impedirá que cada una de las partes tipifique en su legislación interna prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que, en casos particulares, puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.

Da la posibilidad de que cada parte adopte o mantenga, de conformidad con otras disposiciones del tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.

De manera concreta en materia de franquicias, el artículo 1708 (11), faculta a los Estados parte del Tratado de Libre Comercio a establecer condiciones para el licenciamiento de marcas.

Al igual que en ADPIC¹⁷, no se encuentran permitidas las licencias obligatorias, es decir, se encuentran prohibidos los permisos otorgados por el gobierno para permitir el uso de la marca sin el consentimiento del titular; (12) en este mismo sentido, cada parte podrá imponer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y otras personas.

¹⁵ Publicado el 20 de diciembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación.

¹⁶ Cfr. Arellano García, Carlos. *Una voz ciudadana: TLCAN-NAFDA*, Editorial Escuela Libre de Derecho de Puebla, México, 1994, pp. 10-50.

¹⁷ El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) es un acuerdo multilateral considerado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como el más completo, entró en vigor el 1° de enero de 1995.

Según Arce Gargollo, “el Tratado significa para los contratos de franquicia una mayor facilidad para la importación y exportación de los bienes y servicios materia de los mismos. También constituye un marco jurídico apropiado para las franquicias en lo que se refiere a la liberación de aranceles y el flujo de maquinaria, equipos, materia prima, productos terminados y prestadores de servicios profesionales, es decir, de personal que puede proporcionar el entrenamiento en la operación de las franquicias”¹⁸.

1.2.4 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Este importante instrumento internacional entró en vigor el 1° de enero de 1995, de manera conjunta con los acuerdos derivados del Acta de Marrakesh, es considerado por la Organización Mundial del Comercio como el acuerdo multilateral más completo en materia de propiedad intelectual¹⁹.

Este Tratado es importante porque las franquicias forman parte de los derechos de propiedad intelectual, particularmente en el ámbito de la propiedad industrial. En el artículo 21 del ADPIC, se establece que, los miembros signantes aceptan aplicar las disposiciones que de éste emanan, sin embargo, existe la posibilidad que las legislaciones internas les den una protección más amplia, siempre y cuando no se infrinjan las disposiciones ahí contenidas.

Dentro de los principios que este acuerdo internacional defiende, se encuentra la posibilidad de aplicar medidas apropiadas que sean compatibles con el acuerdo para prevenir el abuso de derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten injustificadamente el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

En cuanto a los elementos que conciernen de manera más específica a las franquicias, establece que los miembros podrán establecer las condiciones para otorgar licencias, pero no existirán licencias obligatorias.

¹⁸ Arce Gargollo, Javier, *El Contrato de Franquicia*, Editorial Porrúa, México 2009. p.31.

¹⁹ Cfr. OMPI, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm, consultado el 19 de junio de 2013.

La Organización Mundial del Comercio (OMC), menciona que los tres elementos más importantes de este acuerdo son los siguientes:

1. “Normas. Con respecto a cada uno de los principales sectores de la propiedad intelectual que abarca el Acuerdo sobre los ADPIC, éste establece las normas mínimas de protección que ha de prever cada miembro (...)
2. Observancia... se refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En el Acuerdo se establecen algunos principios generales aplicables a todos los procedimientos de observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (...)
3. Solución de diferencias. En virtud del Acuerdo, las diferencias entre miembros de la OMC con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC (...)²⁰.

1.2.5 Código Deontológico Europeo de la Franquicia²¹.

El Código Deontológico Europeo es un manual de buenas costumbres y buena conducta para los usuarios de la franquicia en Europa. Fue elaborado por la Federación Europea de la Franquicia (EFF), como resultado de la experiencia y del trabajo de la misma y de sus miembros.

Es un instrumento que sirve de base para que las decisiones que tomen tanto franquiciantes como franquiciatarios, se entiendan y se practiquen con eficacia y honestidad, en él se recogen de forma clara y sencilla las obligaciones del franquiciante y franquiciatario, así como la manera de proceder en la captación y selección de franquiciatarios y los puntos esenciales que debe contener un contrato de franquicia.

²⁰ http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm , consultado el 22 de junio de 2013.

²¹ http://www.mundofranquicia.com/normativalegal/Codigo_Deontologico_Europeo_de_Franquicia.pdf , consultado el 23 de junio de 2013.

La definición de franquicia incluida en el Código Deontológico Europeo es la siguiente:

“La franquicia es un sistema de comercialización de productos y/o servicios, y/o tecnologías basado en una colaboración estrecha y continua entre empresas jurídica y financieramente distintas e independientes, el franquiciador y sus franquiciados, en la cual el franquiciador otorga a sus franquiciados el derecho, e impone la obligación de explotar una empresa de conformidad con el concepto del franquiciador. El derecho otorgado autoriza y obliga al franquiciado, a cambio de una contribución financiera directa o indirecta a utilizar el distintivo y/o marca de productos y/o servicios, el -saber hacer- y demás derechos de propiedad intelectual, sostenido por la prestación continua de asistencia comercial y/o técnica, dentro del marco y por la duración de contrato de franquicia escrito, pactado por las partes, a tal efecto”.

El Código Deontológico Europeo, independientemente de que es un manual de buenas costumbres, juega un papel muy importante en la actuación que se realiza en el sector franquicias español ya que establece de forma clara y precisa los principales conceptos que giran en torno a la franquicia, tales como: qué es la franquicia, qué es el *know-how*, asimismo, menciona de forma expresa los principales derechos y obligaciones tanto de franquiciante como de franquiciatario, lo cual no se hace en la legislación mexicana.

1.2.6 Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo especializado de Naciones Unidas que fue creado en 1967 mediante la firma del Convenio de Estocolmo.

Este foro mundial cuenta con 186 países miembros. De manera general las funciones de la OMPI son las siguientes:

- “constituye un foro de política en el que plasmar normas internacionales de P.I. equilibradas para un mundo en evolución;
- presta servicios mundiales para proteger la P.I. en todo el mundo y para resolver controversias;
- ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas de P.I. y compartir los conocimientos;
- organiza programas de cooperación y fortalecimiento de las capacidades para permitir a todos los países utilizar la P.I. para el desarrollo económico, social y cultural;
- constituye una fuente mundial de referencias para la información en materia de P.I.”²².

La OMPI cuenta con un Centro de Arbitraje y Mediación en Ginebra que fue creado en 1994 para promover la solución de controversias comerciales internacionales entre partes mediante el uso de medios alternativos de solución de controversias; sus principales funciones son la administración de procedimientos y la prestación de servicios vinculados a la mediación y arbitraje en materia de propiedad intelectual.

En los últimos años, el Centro ha observado un marcado incremento en el número de solicitudes presentadas de conformidad con su Reglamento de Arbitraje, de Arbitraje Acelerado y Mediación.

El Centro asiste a las partes en la identificación y elección de mediadores, árbitros y especialistas en materia de propiedad intelectual, por medio de una base de datos detallada de estos expertos.

²² http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html consultado el 26 de junio de 2013.

CAPÍTULO II

LAS FRANQUICIAS EN MÉXICO

2. Génesis de la franquicia en México.

Durante los años sesentas y posteriores, se tuvo la percepción de que la tecnología importada a países latinoamericanos era obsoleta y anticuada, lo cual traía consecuencias funestas para las economías locales, aunado al hecho de que el precio pagado por su transferencia era excesivo; ante este panorama resultó difícil el surgimiento y desarrollo de la franquicia.

Cabe señalar que, los países latinoamericanos, entre ellos México, se caracterizaban por tener una economía proteccionista, lo que se reflejaba en los mecanismos utilizados para controlar las importaciones tecnológicas vigentes en la legislación, en las cuales se limitaba la libertad negociadora de las partes y convertían al Estado en un tercero negociador que tenía en sus manos la aprobación de los contratos.

Un ejemplo claro de este proteccionismo exacerbado fue el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría, en el cual se impedía que se realizaran importaciones para obligar a la población a consumir el producto nacional, que muchas veces era de baja calidad y se ofertaba a precios exorbitantes.

Como consecuencia de la intervención estatal, se encarecía y prolongaba la negociación de los contratos de transferencia de tecnología y se beneficiaba no a la calidad sino a la nacionalidad, produciendo graves consecuencias para los consumidores.

Posteriormente, en la década de los 80's, se observó que los empresarios de América Latina realizaron esfuerzos sobrehumanos para sobrevivir a las diversas crisis que afectaron la economía tales como la inflación, recesión y carencia de recursos.

Un medio para contrarrestar dichas crisis fue la implantación de nuevos modelos de negocio, tales como la franquicia, que era exactamente un justo medio entre el nacionalismo exacerbado de los sesentas y setentas y el aperturismo

económico de los ochentas, pues se aceptaba la inversión extranjera en donde también los nacionales salían ganando.

María Hernany afirma que lo anterior se debe a que, “en momentos de crisis económica paradójicamente se observa que las franquicias se desarrollan; fenómeno que responde en gran medida a que jóvenes profesionales pierden o dejan un trabajo personal subordinado para iniciar por su cuenta un negocio y convertirse en empresarios, con el ánimo de limitar el riesgo prefieren seguir modelos que hayan probado tener éxito”²³.

En México, fue *McDonald's* el que comenzó a sentar las bases para el ingreso en el mercado mexicano de las franquicias. Saul Kahan y Diego Zorrilla firmaron los primeros contratos de franquicia en el país, ambos empresarios mexicanos tuvieron mucho éxito con este novedoso sistema en el México de los años ochenta.

Antes de la apertura de las unidades, *McDonald's* tuvo que realizar trámites nada sencillos para obtener la aprobación y registro de los contratos ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología²⁴, puesto que, como se verá en el siguiente apartado, la legislación fue evolucionando paulatinamente para dar cabida a la franquicia, que en ese entonces no existía como tal en México.

2.1 La primera etapa de desarrollo de la franquicia en México.

La primera etapa o edad en el desarrollo de la franquicia en México se caracterizó por la importación de franquicias, es decir, la tendencia se mantuvo en la introducción de ideas (materializadas en modelos exitosos de negocio) al sector nacional, que en ese entonces demandaba fuertemente productos y servicios del extranjero, esto impulsado por el estatus que ofrecían estos lugares y la calidad de su servicio aceptada en Estados Unidos principalmente, el caso más claro es el de *McDonald's* anteriormente citado.

²³ Veytia Palomino, María Hernany, *La Franquicia: un Sistema Interdisciplinario*, Editorial Porrúa, México 2003.

²⁴ González Calvillo, Enrique, González Calvillo, Rodrigo, ob. cit., p.17.

El lado negativo para el sector nacional de esta primera etapa fue sin duda que los empresarios mexicanos eran totalmente dependientes de los franquiciantes extranjeros, al no tener conocimiento de todos los elementos que implicaba la franquicia; y que al tener un panorama legislativo totalmente restrictivo para el franquiciante, se podía desembocar en varios abusos y controversias sin un marco jurídico adecuado para su resolución.

2.1.1 La segunda etapa del desarrollo de la franquicia en México.

La segunda etapa del desarrollo de franquicias mexicanas, se caracteriza por la creación de modelos de negocio exitosos en el ámbito nacional.

Como empresa relevante en el desarrollo y primera franquicia mexicana se encuentra la firma Helados *Bing*, proveniente del Estado de Guadalajara creada por *Adolf Horn*.

Esta segunda etapa del desarrollo de la franquicia fue bastante positiva pues dio cabida a que las empresas nacionales exitosas (particularmente de restaurantes) crecieran a lo largo del territorio nacional.

2.1.2 La tercera etapa del desarrollo de la franquicia en México.

La tercera etapa de desarrollo de la franquicia mexicana, es la que se encuentra vigente, misma que se identifica por la exportación de conceptos de franquicias mexicanas.

En esta etapa sobresale el papel que tuvo el sexenio pasado del entonces presidente Calderón en materia de franquicias, dentro de este periodo se impulsó el Programa Nacional de Franquicias, mismo que tuvo como finalidad el crecimiento de este sector.

El Programa Nacional de Franquicias, estuvo dirigido a emprendedores que deseaban iniciar un nuevo negocio, así como a empresarios exitosos que deseaban ampliar el número de sus establecimientos vía modelo de franquicia.

El programa consistió por una parte en un préstamo a 36 meses, tasa cero, ya sea para que se cubriera el 50% del costo de canon de franquicia o cuota

inicial, con un máximo de \$250 mil pesos o para cubrir el 50% del costo de la consultoría especializada en franquicias sin rebasar los \$250 mil pesos.

Recientemente, ya en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se creó el Instituto Nacional del Emprendedor, el cual impulsa al segmento de franquicias a través del Programa de Financiamiento para la Adquisición de Franquicias.

En la legislación mexicana se puede encontrar la evolución que ha tenido la franquicia a través del tiempo, en diversas leyes y reglamentos que a continuación se señalan:

2.2 Ley de Inventiones y Marcas (1976).

En 1976, bajo el mandato del presidente Luis Echeverría, se publicó la Ley de Inventiones y Marcas. En dicho ordenamiento jurídico, no se hacía mención expresa respecto de la franquicia; sin embargo, se mencionaba uno de los elementos constitutivos de ella, la licencia de uso de marca.

El derecho exclusivo del uso de la marca, se obtenía mediante el registro en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); asimismo, el titular de la marca podía autorizar a una o más personas como usuarios de ésta, el requisito era inscribir el contrato en la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Tanto el titular de la marca como el usuario, debían realizar dicha solicitud, debiendo anexar, entre otros documentos, una constancia en la que se acreditara que la marca solicitada, tenía relación con la ya inscrita, dicha constancia era expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

2.2.1 Ley de Transferencia de Tecnología (1982).

En 1982, el Lic. Miguel de la Madrid, asumió la presidencia de México, fue en ese año, cuando la economía mexicana sufrió un colapso, se nacionalizó la banca, se suspendió el pago de la deuda externa al registrar el Banco Central los índices de reserva internacional más bajos de la historia.

A partir de la promulgación de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, los contratos de franquicia comenzaron a regularse expresamente en la legislación nacional.

En aquellos años se tenía la percepción de que la tecnología importada era obsoleta o el precio que se pagaba por su transferencia era excesivo. Para el gobierno, era evidente que en la importación de dicha tecnología se incurría en abusos que perjudicaban a los adquirentes o franquicias potenciales; razón por la cual, mediante la LCRTT, se pretendió resolver este problema al hacer obligatorio el registro de los contratos de tecnología que tuvieran efectos en México; cabe mencionar que, uno de los elementos integrantes de franquicia es la transferencia de tecnología.

En el artículo 2° la LCRTT se enlistaban los convenios, contratos y actos que debían estar inscritos, para tales efectos:

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

- a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;
- b) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención;
- c) La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales;
- d) La cesión de marcas;
- e) La cesión de patentes;
- f) La concesión o autorización de uso de nombres comerciales;
- g) La transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades;
- h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste;

- i) La provisión de ingeniería básica o de detalle;
- j) Servicios de operación o administración de empresas;
- k) Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio;
- l) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial; y
- m) Los programas de computación”.

Para la autoridad encargada de la inscripción de dichos actos, este trámite, sólo era objeto de control de los actos enumerados.

El artículo antes mencionado, resulta de gran importancia ya que crea obligaciones concretas y en el caso de que se participara en la celebración de alguno de los supuestos antes descritos, se debían satisfacer determinados requisitos para que éstos fueran válidos.

En dichos supuestos, se encuentran los elementos rectores que constituyen la franquicia, los cuales son la marca y su respectiva licencia, transmisión de conocimientos técnicos o *know how*, y los servicios de asesoría que son equiparables con la asistencia técnica.

De acuerdo a lo establecido en la ley, los contratos de franquicia debían ser aprobados por la autoridad competente para que pudieran ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y con ello ser considerados válidos.

En los artículos 15 y 16 de la LCRTT, se contempla una lista de causales de negativa de registro para aquellos contratos que resultaran lesivos para los adquirentes de tecnología, así como para la economía nacional:

En el caso del franquiciante:

1. “Intervenga en la administración del negocio del franquiciatario;
2. Requiera la cesión gratuita de derechos de propiedad intelectual generados por el franquiciatario;
3. Imponga limitaciones al franquiciatario en materia de investigación;

4. Establezca proveedores obligatorios para el franquiciatario;
5. Limite o prohíba la exportación por parte del franquiciatario;
6. Prohíba al franquiciatario el uso de tecnología complementaria;
7. Obligue al franquiciatario a vender a un solo cliente;
8. Tenga la atribución de designar el personal permanente del franquiciatario;
9. Limite los volúmenes de producción al franquiciatario;
10. Requiera al franquiciatario la celebración de contratos exclusivos de venta o representación;
11. Requiera confidencialidad más allá del término del contrato;
12. No asuma responsabilidad por la violación de derechos de propiedad intelectual de terceros;
13. No garantice la calidad de la tecnología;
14. Transfiera tecnología disponible en el país;
15. Establezca contraprestaciones (regalías) desproporcionadas;
16. Fije términos excesivos de vigencia;
17. Requiera sumisión a tribunales extranjeros²⁵.

De la lectura de las causales de negativa de registro de contratos de franquicia, se nota el claro propósito que tenía la autoridad para eliminar cualquier ventaja que pudiera tener el proveedor extranjero resultado de la venta de su tecnología a alguna compañía mexicana, consecuencia de ello fue la dificultad que implicaba registrar un contrato de esta naturaleza.

Al ser una figura novedosa y en pleno desarrollo en ese momento, no se entendían totalmente las implicaciones que tenía aparejada la explotación de un concepto de negocio ya determinado como es el caso de la franquicia.

En cuanto a la negativa de registro de contrato por la causal de limitación al franquiciatario en materia de investigación, fue contraproducente pues atentaba contra la naturaleza misma de la franquicia, ya que para ser considerada como tal,

²⁵ Torres de la Rosa, Alejandra, ob. cit., pp.16, 17.

deben existir ciertos parámetros de homogeneidad y estandarización dentro del concepto de negocio en los métodos, productos y/o servicios ofrecidos.

El franquiciante es quien debe llevar a cabo las investigaciones necesarias para realizar las mejoras o adaptaciones que requiera la franquicia, de lo contrario, se realizarían tantas investigaciones y adaptaciones como franquiciatarios existan.

Claro que el franquiciatario, para tales efectos, tiene la posibilidad de hacerle saber al franquiciante sugerencias para que sean tomadas en cuenta.

En el supuesto que señala la negativa de registro si existía alguna cláusula donde se limitara al franquiciatario a exportar, deberían haberse tomado en cuenta elementos propios de la franquicia como el territorio exclusivo que era otorgado, o el local autorizado para vender y/o prestar los servicios objeto de la franquicia, de otra manera se vería afectada la competitividad de otras unidades de negocio integradas y comprometidos los programas de desarrollo de la red, así como también podría darse cabida a competencias desleales.

En lo que refiere a la prohibición de tecnología complementaria, la autoridad no tomó en cuenta que una franquicia tiene ciertos estándares que deben ser cumplidos para que los procesos que se llevan a cabo dentro de cada unidad sean iguales, dando como resultado productos y/o servicios homogéneos y con la integración de tecnología complementaria por parte de los franquiciatarios, se estaría desvirtuando tal estandarización.

La negativa de registro del contrato que se refiere a la pretensión del franquiciante para tener atribución en la designación del personal permanente del franquiciatario, es oportuna, ya que en este modelo de negocio no existe subordinación entre franquiciante y franquiciatario, y mucho menos existe una relación contractual o laboral entre el franquiciante y los empleados de cada franquiciatario, quienes atañen directamente a este último.

En este rubro el franquiciante, puede darle parámetros de perfiles para la selección de personal al franquiciatario, su actuación simplemente se limita a dar recomendaciones.

En cuanto a la vigencia del contrato, la autoridad no contaba con un parámetro objetivo para establecer cuánto tiempo era pertinente su duración, ya por la variedad de conceptos de negocio como por los montos invertidos en investigación y desarrollo por parte del franquiciante.

El único que tenía y tiene la posibilidad de clarificar dicho punto, es el creador del concepto, para tal efecto es indispensable tomar en cuenta el tiempo suficiente para permitir al franquiciatario la amortización de las inversiones realizadas, así como el esfuerzo realizado por parte del franquiciante en la creación del concepto; uno de los puntos a considerarse es la existencia de patentes dentro de la franquicia.

En la actualidad, es bien sabido, que debe existir un equilibrio en la actuación y el perfil del franquiciatario, éste debe ser una persona con capacidad de dirección, pero también con la noción que deberá acatar al pie de la letra la operación que deberá desarrollarse dentro de la franquicia. Asimismo, es importante resaltar que los empleados del franquiciatario no tienen ninguna injerencia, ni vínculo con el franquiciante.

La obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada, y que ésta no pudiese prolongarse más allá de la vigencia del contrato, representaba claramente una amenaza a los secretos industriales de la franquicia en cuestión.

Los objetivos que persiguió la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas fueron:

1. Fortalecer la posición negociadora de empresas mexicanas al tratar con licenciantes extranjeros.
2. Prevenir abusos por parte de los licenciantes extranjeros.
3. Incrementar tanto la calidad como la cantidad de la disponibilidad de tecnología, de acuerdo con los objetivos de desarrollo de México.

Es así como los contratos se sometieron a la aprobación de la autoridad; al inscribirlos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología se pretendió tener un mayor control y darles validez.

Al margen de esta ley se verifica un doble aspecto, la evaluación de tipo legal y la de tipo económico.

Lo que al Estado le preocupaba cuando se presentaba un contrato de transferencia de tecnología, es que se apegara a las leyes de la materia, que existieran los elementos esenciales a todo contrato de transferencia de tecnología, que se revisara cuidadosamente todo lo concerniente a las cláusulas restrictivas, que la tecnología que se transfiriera fuera de igual calidad a la del país que provenía, otro punto importante era el punto relativo a la ley aplicable y tribunal competente.

El artículo 16 establecía como otra causal de negativa de registro, los convenios, contratos o actos cuando:

“...IV. Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los actos, convenios o contratos, salvo los casos de exportación de tecnología nacional o de sometimiento expreso al arbitraje privado internacional, siempre que el árbitro aplique sustantivamente la Ley mexicana a la controversia, y de acuerdo a los convenios internacionales sobre la materia, suscritos por México”.

La LCRTT estableció que debían ser leyes mexicanas las que se aplicaran a este tipo de contratos y los tribunales competentes eran los mexicanos, sin embargo, se dejaba y se deja la opción del arbitraje comercial privado internacional siempre y cuando el árbitro, aplicara al fondo la ley sustantiva mexicana.

En lo que se refería a la evaluación económica, vigilaba las incidencias negativas o positivas del contrato en la balanza de pagos y cuestiones de carácter económico por el estilo.

Los contratos que se presentaban al gobierno mexicano para su aprobación, no se referían a cuestiones tecnológicas, simplemente contenían clausulados de tipo legal.

Una vez aprobado el contrato de transferencia de tecnología por el órgano encargado, ya no se tenía la posibilidad de verificar que todo se estuviera cumpliendo cabalmente.

2.2.2 Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (1982).

Tanto la Ley como su reglamento respondieron a una actitud sumamente proteccionista e intervencionista por parte del Estado Mexicano, ambos ordenamientos, contenían limitaciones contractuales muy estrictas para los contratos de franquicia.

El reglamento, establecía en su artículo 63 los elementos que debían ser considerados para la aprobación de los contratos y son los siguientes (dichos elementos son adicionales a los previstos en los artículos 15 y 16 de la ley):

1. “La calidad y el grado de avance de la tecnología adquirida.
2. El índice de penetración de los productos obtenidos con la tecnología suministrada, tanto en el mercado del franquiciante, como en el que opera el franquiciatario.
3. La existencia de vínculos corporativos entre franquiciante y franquiciatario.
4. El impacto que tendrá la operación en la situación financiera del franquiciatario y la economía nacional.
5. La experiencia tecnológica del franquiciatario respecto de los conocimientos involucrados en el acto, convenio o contrato de que se trate”.

Como complemento al artículo 15 fracción IV de la Ley, que preveía la negativa del registro del convenio, contrato u acto cuando se estableciera la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas, exclusivamente de un origen determinado, existiendo otras alternativas de consumos en el mercado nacional o internacional, el reglamento disponía en el mismo sentido en su artículo 46 lo siguiente:

1. “Cuando el franquiciatario se obligue a proveerse de insumos del franquiciante al precio que éste señale, durante la vigencia del acto, convenio o contrato.
2. Cuando el franquiciatario se obligue a proveerse de los insumos provenientes de una fuente de abastecimiento señalado por el franquiciante”.

El artículo 47, señalaba como excepción al artículo precedente, a aquellos casos en que el franquiciante se obligara a proporcionar al franquiciatario equipos, herramientas, partes o materias primas, a los precios vigentes en el mercado internacional, siempre y cuando no fuera posible su obtención en el país y además, se le permitiera al propio franquiciatario obtenerlos de la fuente que más le conviniera.

En cuanto a negativa de inscripción, relacionada con la limitación a la investigación o el desarrollo tecnológico del adquirente, establecida en el artículo 15 fracción III, el reglamento consideraba lo siguiente en su artículo 45:

1. “Cuando se prohíba o limite la franquiciatario el derecho a iniciar programas de investigación y desarrollo respecto de nuevos productos, procesos, equipos y demás aspectos tecnológicos.
2. Cuando se establezcan limitaciones para que el franquiciatario pueda efectuar mejoras o desarrollos sobre los productos y procesos involucrados en el acto, convenio o contrato.
3. Cuando se condicione o limite en forma injustificada la incorporación de mejoras o desarrollos producidos por el franquiciatario, en particular, cuando no se involucren derechos marcarios.
4. Cuando se condicione injustamente la incorporación de mejoras obtenidas por terceros.
5. Cuando se limite sin causa justa, el campo de uso de información patentada.

6. Cuando se prohíba al franquiciatario iniciar proyectos de investigación y desarrollo durante la vigencia del acto, convenio o contrato una vez finalizado éste.
7. Cuando se obligue al franquiciatario a devolver la información técnica, salvo incumplimiento del propio franquiciatario o en aquellos casos en que se involucren derechos de propiedad industrial aún vigentes, de conformidad con otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables”.

En la fracción V del artículo multicitado, también se encontraba la negativa de registro cuando, se prohibiera o limitara la exportación de los bienes o servicios producidos por el adquirente de manera contraria a los intereses del país, al respecto el artículo 48 del reglamento, lo complementaba de la siguiente manera:

1. “Cuando se prohibiera la exportación total de las exportaciones del franquiciatario.
2. Cuando se limitara la exportación a los lugares en que el franquiciante no haya otorgado previamente lugares exclusivos a terceros.
3. Cuando se obligara al franquiciatario a exportar sólo por medio del franquiciante, salvo que se tratara de la excepción establecida en la fracción X del artículo 15 (esto era, cuando se obligara al franquiciatario a celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el proveedor de tecnología).
4. Cuando se requiriera autorización previa del franquiciante para que el franquiciatario pudiera exportar.
5. Cuando se establecieran límites a los volúmenes de exportación por parte del franquiciante”.

Las excepciones a lo anteriormente expuesto, se encontraban en el artículo 49 y debían presentarse las siguientes características:

1. “Cuando el licenciatarlo tuviera concedidas previamente licencias exclusivas a favor de terceros en el territorio limitado.
2. Cuando en términos generales, se respeten los mercados en que el franquiciatario demuestre potencial de exportación.
3. Cuando el franquiciante se reservara para sí mismo su propio territorio”.

En relación con la negativa de registro establecía que:

“Cuando se obligue al adquirente a guardar en secreto la información técnica suministrada por el proveedor más allá de los términos de vigencia de los actos, convenios o contratos, o de los establecidos por las leyes aplicables”.

El reglamento señalaba las siguientes excepciones:

1. “Si la tecnología suministrada estaba protegida por un derecho de propiedad industrial cuya vigencia no hubiese concluido a la terminación del acuerdo.
2. Cuando se demostrara ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) que era conveniente mantener en confidencialidad la información técnica suministrada, acreditando el alto grado de modernidad y dinamismo de la tecnología, la limitada situación de oferta existente respecto de la misma y el beneficio social que derivaría de su adquisición.
3. Si el franquiciatario se obligaba a guardar confidencialidad sobre conocimientos tecnológicos que no se agruparan dentro de las actividades que constituyen su objeto social”.

“Entre 1985 y 1987, las autoridades del Registro de Transferencia de tecnología, solicitaron modificar el título de más de un contrato de franquicia para denominarlo “Contratos de Licencia, Marcas y Asistencia Técnica”, el argumento válido por cierto, es que el término franquicia no existía en nuestra legislación, lo

cual podría originar, durante la aprobación y registro de los convenios, cuestionamientos y confusión por parte de los propios funcionarios”²⁶.

“Tanto el relajamiento de los criterios para la aprobación de los contratos, como los buenos resultados logrados por la nueva administración en el abatimiento de la inflación en 1988 y en 1989, marcaron la pauta para que los ojos de las compañías de franquicias más importantes del mundo, se fijaran definitivamente en México”²⁷.

2.2.3 Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (1990).

El 9 de enero de 1990, entró en vigor el Reglamento de la Ley de Tecnología que abrogaría al de 1982, en él, se previeron reglas más claras para el registro de contratos de tecnología.

Para Torres de la Rosa, el nuevo reglamento, “provocó que el sistema jurídico mexicano, reconociera formalmente la existencia de una nueva relación jurídica que resolvía de forma casi definitiva la incertidumbre que existía en cuanto a la aprobación y registro de contratos de franquicia en México”²⁸.

En dicho reglamento, se establecía que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podía determinar situaciones de excepción a las causales de negativa de inscripción señaladas por la Ley en caso de que los franquiciatarios manifestaran ante dicha autoridad, bajo protesta de decir verdad, que era su voluntad celebrar el acuerdo en los términos estipulados en el contrato y resultaba beneficioso para el país, en uno o más de los siguientes aspectos:

1. “Generación de empleos permanentes.
2. Mejoramiento de la calidad técnica de los recursos humanos.
3. Acceso a nuevos mercados en otros países.

²⁶ González Calvillo, Enrique, González Calvillo, Rodrigo, ob. cit., p.28.

²⁷ *Ibidem*, p.63

²⁸ Torres de la Rosa, Alejandra, ob. cit., p.24.

4. Fabricación de nuevos productos en el territorio nacional, específicamente si sustituían importaciones.
5. Mejoramiento en la balanza de divisas.
6. Disminución en los costos unitarios de producción, medidos en pesos constantes.
7. Desarrollo de proveedores nacionales.
8. Utilización de tecnologías que no contribuyeran al deterioro ecológico.
9. Indicación o profundización de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en las unidades de producción o en los centros de investigación nacionales vinculados a éstas²⁹.

Torres de la Rosa, también menciona en su obra, que el artículo 23 del RLCRTT, definió a la franquicia como “el acuerdo en el que el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmita conocimientos técnicos, proporcione asistencia técnica, con el objeto de procurar bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del proveedor”³⁰.

De igual forma, el reglamento contenía disposiciones que permitían la inscripción de contratos de franquicia modelo, una vez que el contrato de franquicia hubiere sido inscrito en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y hubiere expedido la constancia de inscripción correspondiente, el franquiciante podía celebrar un número ilimitado de contratos de franquicia.

A pesar de los esfuerzos por incluir esta novedosa figura en la legislación nacional, para ese entonces en la mayoría de los casos, se continuaba tratando al contrato de franquicia como una especie del contrato de tecnología.

Con la publicación de este reglamento, México experimentó la llegada de un gran número de franquicias provenientes de países extranjeros.

²⁹ *Ibidem*, p.25.

³⁰ *Ídem*.

2.2.4 Ley de Inversión Extranjera.

En diciembre de 1993, se publicó la Nueva Ley de Inversión Extranjera, la cual abrogó la anterior Ley para Promover la inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera de 1973.

Uno de los principios que estableció la Ley de 1993 fue que la inversión extranjera podía participar en cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas, salvo algunas excepciones establecidas en el artículo 4º, que eran:

“La inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por lo dispuesto en esta Ley.

Las reglas sobre la participación de la inversión extranjera en las actividades del sector financiero contempladas en esta Ley, se aplicarán sin perjuicio de lo que establezcan las leyes específicas para esas actividades.

Para efectos de determinar el porcentaje de inversión extranjera en las actividades económicas sujetas a límites máximos de participación, no se computará la inversión extranjera que, de manera indirecta, sea realizada en dichas actividades a través de sociedades mexicanas con mayoría de capital mexicano, siempre que estas últimas no se encuentren controladas por la inversión extranjera”.

Párrafo adicionado DOF 24-12-1996

Con este cambio se ampliaron significativamente las áreas de actividad económica en las que podía existir inversión extranjera, mediante la limitación expresa de actividades reservadas de manera exclusiva a mexicanos.

El artículo 6º de la Ley de Inversión Extranjera regula las actividades reservadas de manera exclusiva a los mexicanos y establece que son las siguientes:

“Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros:

I.- Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería;

II.- Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo;

III.- Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable;

IV.- (Se deroga).

Fracción derogada DOF 20-08-2008

V.- Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia; y

VI.- La prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

La inversión extranjera no podrá participar en las actividades y sociedades mencionadas en el presente artículo directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, es que más de piramidación, u otro mecanismo que les otorgue control o participación alguna, salvo por lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley”.

Se amplió el porcentaje de inversión extranjera en otras actividades económicas como transporte instituciones de seguros y fianzas, armas de fuego y explosivos, periódicos, telefonía, pesca navegación y ferrocarriles.

Las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera de 1993 significaron, para las franquicias y para la celebración de los correspondientes contratos, la posibilidad de constituir sociedades mexicanas con 100% de inversión extranjera para la gran mayoría de los negocios.

2.2.5 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

A partir de 1991, se reguló de manera directa y expresa a las franquicias en la Ley de Fomento y Propiedad Industrial, que vendría a abrogar a las anteriores leyes, es decir, la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, como consecuencia de ello, se dio entrada al florecimiento y liberalización de este concepto de negocio.

El artículo 142 que acoge esta figura, establecía lo siguiente en 1991:

“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 la 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”.

De la lectura de este precepto, podemos desprender que los elementos necesarios para la existencia de la franquicia, encontramos la necesidad de una marca registrada, conocimientos técnicos o *know-how* y asistencia técnica.

Dichos elementos dan pie a la existencia de las obligaciones del franquiciante, que son: contar con una marca registrada, proporcionar al franquiciatario conocimientos y asistencia técnica e información relativa al estado de la franquicia antes de celebrar el respectivo contrato.

2.2.6 Ley de Propiedad Industrial.

El artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, referente a las franquicias, fue materia de reforma en 2006.

Mediante dicha reforma, se hizo una adición para ampliar el objeto de la ley, contemplando en su fracción VII el hecho de 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.

Jalife afirma que, “la reforma de enero de 2006 tuvo como propósito establecer ciertos parámetros mínimos de protección a favor de los franquiciatarios, reconociendo que en determinadas situaciones éstos habían resultado afectados por franquiciantes que no contaban con elementos de soporte suficientes como para garantizar los resultados prometidos por la franquicia”.³¹

Otra de las reformas de 2006 fue la que adicionó el párrafo segundo, que a la letra dice:

“Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley”.

Resulta de obligatoria consulta y como complemento al artículo anterior, el artículo 65 del reglamento, el cual claramente norma a la Circular de Oferta de Franquicia³².

“Para los efectos del artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, el titular de la franquicia deberá proporcionar a los interesados previa

³¹ Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, 3º edición, Editorial Porrúa, México, 2012, p.388.

³² Circular de Oferta de Franquicia, no se registra ante ninguna autoridad, sin embargo, es imprescindible entregarla al posible franquiciatario.

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 al franquiciante.
- VI. Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario.
- VII. Definición de la zona territorial de operación de negociación que explote la franquicia.
- VIII. Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deberá cubrir para hacerlo.
- IX. Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione al franquiciante, y

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

El artículo citado, impone la obligación precontractual al franquiciante de entregar al potencial franquiciatario información general de la franquicia, dicha información deberá ser veraz, de lo contrario, la consecuencia será la nulidad del contrato y la reparación de daños y perjuicios causados para lo cual se retomará el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial que para tales efectos establece:

“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 sólo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato”

La entrega de la información contenida en la COF, permitirá al franquiciatario contar con el perfil básico de la empresa franquiciante, a fin de poder evaluar con elementos objetivos la inversión a realizar y con ello tomar una decisión bien informada.

La demanda de daños y perjuicios, se encuentra claramente limitada temporalmente, esta podrá realizarse dentro del primer año siguiente a la fecha de celebración del contrato, tiempo que el legislador consideró suficiente.

En la actualidad los contratos de franquicia no están sujetos a la aprobación de ninguna autoridad gubernamental, y su contenido tampoco está sujeto a ninguna restricción. Sin embargo, al particular se da cita al artículo 136 de la ley, que afirma que para producir efectos contra terceros es necesario el registro, pero no influye en la validez del contrato dado entre las partes.

Como obligaciones claras que se establecen para el franquiciatario dentro de la ley en su artículo 139 se encuentra que:

“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”.

Para tales efectos, el artículo 64 del reglamento complementa con los siguientes elementos:

“Los productos que se vendan o el establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o franquicia, deberán indicar, además del señalado en el artículo 139 de la Ley, los siguientes datos:

- I. Nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
- II. Nombre y domicilio del licenciataro de la marca o del franquiciatario, y
- III. El uso bajo licencia de la marca registrada”.

En cuanto a las formalidades que requiere el contrato de franquicia, del artículo 142 Bis se desprende que éste deberá constar por escrito, estableciendo:

- Zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato.
- Ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto el establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato.
- 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.
- 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.
- Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios.
- Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en la que el franquiciante otorgará asistencia técnica.
- 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.
- Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan.
- Las causales para la terminación del contrato de franquicia.

- Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia.
- No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario.
- 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.

En lo que se refiere a la primera fracción del artículo antes citado, se está hablando del territorio exclusivo en donde el franquiciatario desarrollará sus actividades, cabe señalar que esta cláusula puede ser modificada cuando sea justificable ya sea por la creación de nuevas plazas comerciales o porque la afluencia de consumidores así lo permite.

El legislador no establece ningún parámetro para el establecimiento de dichas zonas territoriales exclusivas, y éstas quedan al arbitrio del franquiciante.

Por lo que respecta a la fracción segunda, la razón de su existencia, es que el franquiciatario necesariamente debe conocer y prever los gastos en los cuales habrá de incurrir.

Por su parte, el artículo 142 Bis, permite que el franquiciante tenga 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.

También se establece la obligación por parte del franquiciatario a 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.

Para que el contrato de franquicia quede rescindido, es necesaria la intervención de ambas partes, no se podrá dar por terminado unilateralmente,

salvo que éste se haya pactado por un tiempo indefinido o exista una causa justa para ello.

La terminación anticipada que cualquiera de las partes hiciera, dará lugar al pago de penas convencionales que se hubieran pactado en el contrato, o en su caso a las indemnizaciones por el pago de daños y perjuicios causados, para lo cual existe libertad contractual.

Las reformas en materia de propiedad industrial que se han producido en varios países de América Latina, responde a una tendencia uniformadora impulsada por factores externos, los cambios en esta materia, están buscando la compatibilidad de las diversas legislaciones dando como resultado cierto nivel de armonización en el continente americano que tiene como base las negociaciones en el marco del comercio internacional.

2.3 Organismos nacionales rectores en materia de franquicias.

2.3.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Economía, creado mediante decreto publicado el 10 de diciembre de 1993, en el Diario Oficial de la Federación.

Cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar y fomentar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, así como también para prevenir y combatir actos que atenten contra la propiedad intelectual.

El IMPI es de suma importancia en materia de propiedad industrial, ya que ante este Instituto se llevan las gestiones de registro de marcas, patentes, diseños y modelos industriales entre otros, incluyendo la inscripción del contrato de franquicia.

La Ley de Propiedad Industrial le confiere 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”.

El artículo 6° de la Ley de Propiedad Industrial, señala las facultades con las que dicho organismo cuenta; para efectos de la presente investigación resulta de vital importancia la fracción IX, en la cual se establece que el Instituto podrá fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela la ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal.

En este sentido, el objeto de los arbitrajes se encuentra limitado como ya se dijo a resolver controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela la propia ley; lo cual significa que previamente ya se habrá resuelto una controversia y determinado la existencia de alguna infracción sancionada por la ley.

En términos del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la facultad de llevar a cabo los arbitrajes, está encomendada a la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial y a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual (artículos 8, fracción VII y 14, fracción X, respectivamente).

Dicha competencia se encuentra reiterada, en los artículos 12, fracción VII y 18, fracción X, del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En el Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinadores, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se prevé nada acerca de la posibilidad de delegar la referida facultad en otras autoridades del Instituto.

Desde luego, el Director General cuenta con la referida facultad, ya que según el artículo 7 bis de la Ley de Propiedad Industrial, puede ejercer todas las facultades del Instituto de modo directo.

En la Ley de Propiedad Industrial y disposiciones derivadas de ésta, no se prevé tarifa para la realización del arbitraje, sin embargo y de acuerdo al principio de supletoriedad, es aplicable el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio, en donde se establece que el Tribunal Arbitral fijará en el laudo las costas del arbitraje; asimismo, los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razonable, tomando en cuenta el monto de la disputa, la complejidad del tema, el tiempo dedicado por los árbitros y cualquiera otra circunstancias pertinentes del caso.

Cabe señalar, que no existe ninguna constancia que se haya llevado a cabo ningún arbitraje dentro del Instituto.

Por lo que hace a la conciliación, en el artículo 199 Bis 8, se prevé que, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados en procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la segunda sesión de 2003 de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se discutió el tema de las facultades de conciliación del Instituto y se puso a consideración de dicho Órgano de Gobierno, un Manual de Procedimiento de Conciliación, el cual entró en vigor en ese mismo año.

El procedimiento de conciliación, se concibió como un método mediante el cual, un intermediario neutral (el Instituto), a petición de una o ambas partes, en cualquier momento de una controversia procurará proporcionar una vía alternativa (sin imponer una resolución) para obtener una solución satisfactoria para las partes.

El procedimiento de conciliación quedó a cargo de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, y se preveía que en caso de un aumento considerable de las solicitudes, se podría delegar la facultad de llevar a cabo el procedimiento a la Dirección de Protección a la Propiedad Intelectual.

Dicha competencia esta reiterada, respectivamente, en los artículos 12, fracción VI, y 18, fracción IX, del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En el Acuerdo que Delega Facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinadores, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esta facultad se prevé para la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y sus demás áreas en los términos que ahí se indican (artículo 7 inciso I) y anterior al antepenúltimo párrafo de ese precepto. Esto es, también pueden ejercer dicha facultad los Subdirectores Divisionales de Prevención de la Competencia Desleal; de Procesos de Propiedad Industrial; de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio, y de Marcas Notorias; Investigación; Control y Procesamiento de Documentos y de Cumplimiento de Ejecutorias.

El Director General adjunto también cuenta con esta facultad, en virtud de lo que asienta el artículo 7 bis de la Ley de Propiedad Industrial.

2.3.2 Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).

El Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) es la autoridad administrativa encargada de los derechos de autor en México, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con funciones y facultades propias.

La Ley Federal del Derecho de Autor, entró en vigor el 24 de marzo de 1997, el artículo 1° establece que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, los productores y los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en

todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

Si bien es cierto, directamente con el tema de las franquicias el órgano administrativo para la protección de los derechos industriales es el IMPI, INDAUTOR también resulta de mucha importancia, pues protege cuestiones accesorias de las que se auxilia la franquicia como por ejemplo: el software empleado para la administración de la franquicia, reserva de derechos de uso exclusivo de personajes y promociones publicitarias.

Actualmente INDAUTOR cuenta con un procedimiento arbitral que tiene una duración genérica de 60 días, salvo que las partes pacten lo contrario; dicho procedimiento, concluye por medio de laudo o un convenio transaccional.

Los gastos de testigos y peritos, se cubren por la parte que los ofrece; por lo que hace al árbitro, cada parte cubre los honorarios del árbitro que designó y la parte proporcional del tercer árbitro, de acuerdo a los aranceles que se publican anualmente en INDAUTOR.

Dentro del procedimiento arbitral, INDAUTOR, funge como institución administradora, auxilia al grupo arbitral en materia de notificaciones, control del procedimiento y asuntos relativos a los trámites relacionados con el arbitraje.

De igual forma INDAUTOR, cuenta con un procedimiento de avenencia, el cual tiene su sustento jurídico en el capítulo II de la Ley Federal de Derechos de Autor.

En el procedimiento que se lleva a cabo a petición de alguna de las partes, se trata de dirimir de manera amigable los conflictos surgidos con motivo de la interpretación de la ley de la materia.

2.3.3 Asociación Mexicana de Franquicias A.C.

Fue a finales de 1988 cuando se materializó la idea de crear la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C., por parte de la iniciativa de empresarios y

estudiosos en materia de franquicias, esta importante asociación, quedó constituida formalmente en febrero de 1989.

Se acordó que el propósito fundamental de la Asociación Mexicana de Franquicias, sería la difusión y promoción de las franquicias en nuestro país, así como el mejoramiento de las condiciones legales para así propiciar un crecimiento sostenido de las franquicias en México.

A partir de su creación, la Asociación llevó a cabo eventos de difusión, es así el 12 de junio de 1989, se llevó a cabo la primer conferencia Internacional de Franquicias y meses más tarde la Primer Feria de Franquicias en la cual concurrieron empresarios, estudiantes y público en general.

Actualmente la Asociación Mexicana de Franquicias cuenta con una alianza estratégica con una de las instituciones administradoras de arbitrajes más importantes de México, el Centro de Arbitraje de México (CAM).

Por medio de dicha alianza ambas instituciones pretenden fomentar el desarrollo, fortalecimiento y utilización de la mediación y el arbitraje como mecanismos eficaces para prevenir y solucionar controversias en el sector franquicias tanto nacionales como internacionales.

CAPÍTULO III EL CONTRATO DE FRANQUICIA

3. Concepto y naturaleza jurídica del contrato de franquicia.

El sistema de franquicias es un acuerdo de voluntades que debe quedar plasmado en un documento llamado contrato de franquicia, mismo que es objeto de estudio del presente apartado.

Vásquez del Mercado, señala que el contrato de franquicia es de naturaleza mercantil, ya que de este contrato se deriva la presencia de dos empresarios: franquiciante y franquiciatario³³.

3.1 Conceptos doctrinales del contrato de franquicia.

A continuación, se mencionan algunas de las propuestas doctrinales más destacadas. En primer lugar, Arce Gargollo, ha definido el contrato de franquicia de la siguiente forma:

“(...) aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o de servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca (s) y nombre (s) comercial (es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación”³⁴.

La afirmación que hace Arce Gargollo, parece bastante acertada ya que menciona los elementos básicos que componen el contrato de franquicia, a pesar de ello, el autor en comento no hace referencia al secreto industrial dentro de la

³³ Vásquez del Mercado, Óscar, *Contratos Mercantiles*, 15a edición, Editorial Porrúa, México, 2008, p.579.

³⁴ Arce Gargollo, Javier, ob. cit., p. 23.

empresa y que representa una ventaja competitiva ante los rivales de mercado y no simple conocimiento técnico generalizado que pueda obviarse.

Por su parte, Vásquez del Mercado también hace una aportación bastante interesante con respecto al contrato de franquicia, misma que se cita literalmente:

“(…) cuando se concede el derecho de promover, vender o distribuir productos o servicios conexos a la marca u otro símbolo comercial del franquiciante. El franquiciatario actúa con base en un plan o sistema de mercado prescrito por el franquiciante, de tal manera que se da una comunión de intereses en la comercialización de bienes o servicios. Como prestación del franquiciatario hace a su contraparte un pago en razón del resultado de la explotación de la franquicia”³⁵.

En el concepto que presenta Vásquez del Mercado, se podrían considerar elementos tales como el secreto industrial y la asistencia técnica para que quede mejor integrado, pues de lo contrario se pudiera confundir a la franquicia con la licencia de uso, en la que simplemente se da la autorización al licenciario durante un tiempo determinado de explotar la licencia mediante la venta de determinados productos y/o servicios sin transmitirle conocimientos técnicos y mucho menos capacitarlo.

Asimismo, se podría precisar que la contraprestación a cargo del franquiciatario no sólo puede darse en razón del resultado de la explotación de la franquicia, como lo menciona Vásquez del Mercado, sino que también las partes pueden acordar que ésta sea fija.

3.1.2 Concepto legislativo.

La Ley de Propiedad Industrial, en el artículo 142, regula el concepto legislativo de franquicia. En él, el legislador enuncia los supuestos básicos para la existencia de la multicitada figura, a continuación se cita dicho numeral de manera textual:

³⁵ Vásquez del Mercado, Óscar, ob. cit., p. 577.

“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”.

Es importante notar que el legislador simplemente señala los elementos de existencia de la franquicia, sin hacer alusión a las partes que componen dicha figura y sin explicar qué es la franquicia como tal.

3.1.3 Concepto propuesto.

La franquicia es un modelo de negocio probado y explotado por el creador de un concepto determinado, conocido como franquiciante, quien a cambio de una contraprestación llamada regalía, ya sea fija o determinada en razón porcentual de las ventas netas, concede mediante una licencia de uso, explotación de marca y otros elementos de propiedad industrial (avisos comerciales y en su caso patentes), así como conocimientos técnicos y *know-how*, protegidos en cierta medida bajo el secreto industrial, a terceras personas conocidas como franquiciatarios el derecho de explotación de dicho modelo de negocio en un territorio determinado.

3.2 Características del contrato de franquicia.

Jurídicamente, el contrato de franquicia posee las siguientes características:

A) Mercantil.

La naturaleza mercantil procede de la existencia de dos empresarios (franquiciante y franquiciatario), ambos sujetos ejercen una actividad económica

organizada, ya sea para producir algún bien o para brindar un servicio determinado.

Tanto franquiciante como franquiciatario crean una empresa y en relación con ella, se desenvuelve la actividad mercantil.

B) Bilateral.

Es bilateral porque ambas partes se obligan recíprocamente, el franquiciante se obliga a transferir tecnología, *know how*, a permitir el uso de una marca durante un periodo determinado, así como prestar asistencia técnica mientras que el franquiciatario se obliga a pagar ciertas regalías, a hacer buen uso de la marca y seguir los sistemas operativos desarrollados por el franquiciante.

C) Oneroso.

El contrato va a establecer contraprestaciones y gravámenes que a cada parte le corresponden.

D) Principal.

Para su existencia y validez no requiere la existencia de ningún otro contrato, sin embargo, vale la pena aclarar que, el contrato de franquicia también va a estar constituido por otros contratos accesorios, tales como el de distribución exclusiva, aprovisionamiento, licencia de marca, etc.

E) Nominativo.

El contrato de franquicias se encuentra regulado en el artículo 142 bis de la Ley de Propiedad Industrial, en el cual se establecen los requisitos para su validez.

A este particular, resulta útil recordar los elementos de validez que señala la teoría de los contratos, que establece que las partes deben tener capacidad legal para obligarse, no deben existir vicios del consentimiento (error, violencia o dolo), su objeto, motivo o fin deben ser lícitos y finalmente, el consentimiento debe ser manifestado de la forma que la ley lo establece, en este caso por escrito.

F) De tracto sucesivo.

El Contrato de Franquicia va a requerir una temporalidad para su actualización; es decir, durante la vigencia establecida se enuncian términos, con el paso del tiempo y el transcurso de las operaciones, el franquiciatario recuperará su inversión inicial, así como posteriormente tendrá ganancias.

“Puede ser calificada como contrato sucesivo, ya que existe una secuencia de prestaciones continuadas en el tiempo por ambas partes. El franquiciante debe proporcionar al franquiciatario antes del inicio y durante el tiempo que dure el contrato una serie de prestaciones: formación, asistencia, servicios, etc., el franquiciatario por su parte, está obligado a unos pagos iniciales y a unos pagos periódicos mientras dure el contrato”³⁶.

G) Conjuntivo.

En el contrato de franquicia franquiciante y franquiciatario, poseen intereses comunes, la colaboración representa un elemento fundamental dentro de la figura.

En el contrato se van a establecer de forma precisa los derechos y obligaciones de cada parte.

H) *Intuitu personae*.

El contrato se celebra con base en las características personales de las partes, razón por la cual el franquiciante debe ser prudente al momento de la selección de candidatos (se recomienda emplear métodos como cuestionarios, entrevistas y periodos de prueba).

I) De adhesión.

Generalmente el franquiciante es quien elabora el contrato de franquicia, dejando al franquiciatario la posibilidad de aceptar o no las cláusulas establecidas si es que quiere celebrar el contrato.

Cabe señalar que puede existir la posibilidad de negociación de las cláusulas.

³⁶ Ídem.

J) Mixto.

El contrato de franquicia está constituido por la yuxtaposición y adición de contratos accesorios de diversa naturaleza, tales como:

- Contrato de licencia de marca.
- Contrato de distribución exclusiva.
- Contrato de aprovisionamiento.
- Contrato de prestaciones.

3.3 Franquicia como modelo de negocio y riesgos que trae aparejado.

Cuando se opta por acometer un negocio bajo el modelo de franquicias, se traen aparejadas muchas ventajas, con las cuales, no se cuenta al iniciar un negocio independiente, pero también existen ciertas desventajas.

Entre las ventajas más destacadas del modelo de franquicias podemos señalar las que enuncian Gallástegui y Ferenz Feher en la obra *Las franquicias, un efecto de la globalización, 100 preguntas, 100 respuestas*³⁷, mismas a las que se les da cita a continuación.

El primer punto a tratar es la reducción de riesgos e incertidumbre porque se trata de un negocio probado.

Tanto el riesgo como la incertidumbre son reducidas considerablemente puesto que, al ser un concepto definido, ya se sabe cuál es el mercado al que van dirigidos los productos y/o servicios; ya se cuenta con un nivel de aceptación y reconocimiento dada la presencia que ha tenido la marca, lo que ya le ha generado al franquiciante experiencia.

La marca resulta conocida desde el día de la apertura inicial, no se requiere un periodo de lanzamiento para dar a conocer las marcas, productos y/o servicios.

El inversionista (franquiciatario) ya cuenta con los conocimientos relativos a la inversión total antes de que se emprenda el negocio.

Existe innovación permanente en aspectos metodológicos y tecnológicos.

³⁷ Feher, Ferenz; Gallástegui, Juan Manuel, *Las Franquicias, un Efecto de la Globalización 100 preguntas, 100 Respuestas*, Editorial Mc Graw Hill, México, 2001, pp. 26-40.

Al franquiciatario se le otorga asistencia técnica permanente, recibe apoyo en conocimientos, capacitación presencial o documentada en manuales que le permiten operar bajo bases sólidas.

Tanto franquiciante como franquiciatario, tienen acceso a sistemas administrativos de control y evaluación del desempeño.

El franquiciatario puede tener ganancias superiores a las que es dable conseguir de manera independiente, ya que se beneficia de las ventajas derivadas del mayor poder de compra del grupo constituido por la red de franquicia.

Otro de los puntos que vale la pena mencionar, es el acceso inmediato a programas de promoción y publicidad. Al pertenecer a una red de franquicias se tiene la ventaja de gozar los beneficios de la publicidad.

La franquicia puede expandirse a segmentos de población en los que no ha penetrado, así como también puede expandirse a mercados tanto nacionales como internacionales gracias a la inversión de distintos franquiciatarios.

El franquiciante conserva y se reserva la titularidad de la marca, calidad de los productos y/o servicios.

Se ha afirmado por numerosos expertos dentro del sector, como dirigentes de la Asociación Mexicana de Franquicias y ha sido confirmado mediante diversos estudios realizados por esta Asociación, que un alto porcentaje de negocios independientes fracasan en sus primeros años de operación, mientras que los negocios bajo la figura de franquicia persisten³⁸.

Los riesgos al emprender cualquier actividad siempre van a existir, pero por medio de la franquicia se minimizarán.

En el mundo de los negocios, no existen fórmulas mágicas, sin embargo, y en lo que atañe a las franquicias, existen parámetros establecidos que deberán ser seguidos al pie de la letra para desenvolver con éxito la actividad comercial y bajo los cuales se deberá desarrollar la operación diaria.

³⁸ Cfr. <http://franquiciasdemexico.org/estadisticas.html> , consultado el 20 de mayo de 2013.

A continuación, se hará mención de los principales riesgos con los cuales se enfrentan tanto franquiciantes como franquiciatarios al desempeñar dichos roles.

El franquiciante no está exento de que alguno o algunos de los franquiciatarios que constituye(n) la red, desee innovar; el ejemplo más claro que al respecto se encuentra es que este último incluya nuevos productos y/o servicios, y en casos extremos modificando sustancialmente el concepto del negocio.

También se pueden dar casos en que los franquiciatarios realicen variaciones a logotipos de marca ya sea en colores o formas.

El franquiciante corre el riesgo de que no se opere con apego total a los manuales, o a que el franquiciatario en su afán de innovar actúe bajo sistemas operativos modificados por él mismo.

Resistencia por parte de los franquiciatarios a los monitoreos de supervisión.

Puede darse el caso de que algún franquiciatario puede omitir ingresos para reducir el pago de regalías.

Por las conductas anteriormente señaladas, el franquiciante puede correr el riesgo de que se desprestige su marca e imagen.

Cuando un inversionista no ha sido bien asesorado o no se ha informado bien, puede toparse con que el negocio del cual ya es parte, no sea afín a sus pretensiones personales.

3.4 Signos Distintivos.

Dentro de los signos distintivos, se encuentran las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales; estos signos, van a permitir vincular productos y/o servicios a una empresa productora o comercializadora.

Los signos distintivos, permitirán proteger tanto a productores o distribuidores como al consumidor, y adicionalmente, como bien lo dice Pérez

Miranda, “los signos serán un instrumento para identificar productos y/o servicios generando una asociación de ideas en la mente del consumidor”³⁹.

3.5 Marca y licencia de uso.

Para Rodríguez Rodríguez, la marca es la “señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente, pueda asegurarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados”⁴⁰.

De acuerdo con el artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial la marca es “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Asimismo la ley prevé que para tener el derecho a su uso exclusivo, deberá ser registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el precepto establece que:

“Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios, que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”.

El franquiciatario siempre deberá usar en la forma y términos establecidos la marca en los productos y/o servicios de la franquicia.

Por su parte, el artículo 93 de la multicitada ley, hace una distinción entre las marcas, éstas se clasifican para productos y servicios, y a su vez, se clasifican en un producto o servicio determinado.

³⁹ Pérez Miranda, Rafael Julio, *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial*, 5ª edición, Editorial Porrúa, México, 2011, p. 327.

⁴⁰ Rodríguez Rodríguez, Joaquín, *Derecho Mercantil*, Editorial Porrúa, México, 2003, p. 483.

La vigencia del registro de una marca es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede renovarse por periodos de la misma duración.

Los derechos derivados del registro de la marca, se limitan al ámbito geográfico en el cual se otorgó la titularidad; los efectos del registro representan el derecho al uso exclusivo de la misma, impidiendo a terceros ajenos a comercializar productos idénticos o semejantes a la marca.

Dentro de los contratos de franquicia, la marca representa un factor determinante, es necesario que la marca se conceda bajo la figura de licencia de uso de marca; a este respecto, Diez de Castro, señala, que dicha licencia “implica que el titular de la marca (licenciante) sin perder su condición de titular de la marca, autoriza a otro (licenciataria), a usar la marca por un cierto periodo de tiempo a cambio de un precio pactado o remuneración”⁴¹.

En esta línea, el licenciante debe tener un control para verificar que la marca se utilice en los términos establecidos, de otra manera, el uso podría hacerse de tal manera que indujera a error o engaño a los clientes. A este respecto, Arce Gargollo comenta que “la falta de consistencia y uniformidad impide crecer al sistema de franquicias además de dañar la imagen y reputación”⁴².

El franquiciatario pasará a adquirir una cartera de clientes, razón por la cual, no se debe olvidar que la uniformidad y estandarización del producto y/o servicio, se encuentran íntimamente vinculados a la marca, éstos jugarán un papel muy importante en el momento de que ese cliente final decida comprar determinados productos y/o servicios.

Es recomendable que el posible franquiciatario se asegure de la existencia de la marca, así como de quien se ostenta como titular de la misma lo sea y así tener seguridad jurídica y con ello evitar posibles fraudes.

Finalmente, para que la licencia de uso de marca pueda producir efectos en perjuicio de terceros, deberá ser inscrita en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial por su titular.

⁴¹ Diez de Castro, Enrique, ob. cit., p.337.

⁴² Cfr. Arce Gargollo, Javier, ob. cit., p. 9.

3.6 Nombres y avisos comerciales.

En el contrato de franquicia el nombre comercial va ligado al uso de la marca y complementa a ésta.

El artículo 100 de la multicitada ley, considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

Como en el caso de las marcas, debe indicarse la forma y el lugar donde se autoriza su uso.

El registro de los avisos comerciales tiene una vigencia de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede renovarse por periodos de la misma duración.

Por lo que respecta a los nombres comerciales de empresas o establecimientos, el derecho a su uso exclusivo, estarán protegidos sin necesidad de registro, y su protección abarcará la zona geográfica que comprende la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique dicho nombre comercial, y en caso de ser de difusión masiva, se extenderá a toda la República.

Tanto los avisos como los nombres comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido para las marcas.

3.7 Patentes.

Viñamata Paschkes define a la patente como “un derecho subjetivo en el cual se concede al titular la explotación exclusiva de su invento, con determinadas limitaciones, como territorio y temporalidad”⁴³.

Las patentes pueden ser explotadas por el titular del certificado o por medio de terceros autorizados, cuenta con una vigencia de 20 años improrrogables

⁴³ Viñamata Paschkes, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, 5ª edición, Editorial Trillas, México, 2009, p. 242.

contados a partir de la presentación de la solicitud y está sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Las patentes no son necesariamente objeto de todos los contratos de franquicia, sino sólo de aquellos en los que el proceso de fabricación, manufactura o el producto correspondiente, se encuentran protegidos por una o varias patentes del franquiciante, se requerirá autorización para que el franquiciatario pueda hacer uso de ellas.

3.8 Know How.

El *know how* o “saber cómo hacerlo”, es la fórmula del éxito del franquiciante, formada por los sistemas y procedimientos; por medio de éste, el franquiciatario aprende a mantener la calidad, prestigio e imagen de los bienes o servicios que vende.

Es importante señalar que el *know how*, es información práctica derivada de la experiencia; sus características principales son: información secreta que constituye una ventaja ante sus competidores, sustancial, original, determinada, transmisible reproducible y en desarrollo constante.

El *know-how* comprende invenciones, procesos fórmulas o diseños; su transmisión se lleva a cabo a través de programas de capacitación y asistencia técnica; dichos servicios que la franquicia otorga a todos sus franquiciatarios garantizan uniformidad en el sistema.

3.9 Capacitación y asistencia técnica.

El franquiciante queda obligado a brindar asistencia y soporte en el manejo de las operaciones que realice el franquiciatario cada determinado tiempo, así como a renovar el *know how*.

El *know how*, se refuerza con las capacitaciones para que el franquiciatario esté en condiciones de fabricar con eficiencia y con apego a las reglas y estándares.

El franquiciante establecerá cómo se llevará a cabo el entrenamiento o capacitación del personal que integre la franquicia, la duración y en qué consistirá.

Es obligación tanto del franquiciatario como de su personal asistir a la capacitación, así como a convenciones, exposiciones o cursos relacionados con las actualizaciones y mejoras que se den al sistema.

En la cuota inicial de franquicia, generalmente se contempla la capacitación inicial que se le brindará tanto al franquiciatario como a su personal, dicha capacitación puede ser impartida en diversos niveles y áreas operativas.

Cuando el franquiciatario requiera capacitación adicional o cualquier otro servicio extra, el costo será pactado y aceptado por las partes.

3.10 Documentos precontractuales.

Se debe considerar que los documentos precontractuales consisten básicamente en información que puede considerarse como confidencial, entre estos documentos se encuentran, la solicitud de franquicia, la COF y la carta de intención.

La solicitud de franquicia, es un documento que presenta el prospecto franquiciatario al franquiciante, para que este último, conozca, compruebe, analice y evalúe si se cumple con el perfil de franquiciatario requerido.

La COF, es un documento entregado por el franquiciante al prospecto franquiciatario antes de la firma del contrato definitivo de franquicia (la legislación nacional establece que debe ser entregada por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo), en ella se presenta la información mínima necesaria sobre la franquicia prevista en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

La carta de intención, es el documento preparatorio que marcará las directrices de las posibles negociaciones futuras, contendrá compromisos entre las partes, por lo general no son vinculantes en su totalidad, sin embargo, poseen disposiciones que son exigibles, tal como los acuerdos de confidencialidad.

Es importante firmar acuerdos de confidencialidad, previendo situaciones posteriores, en las que quizá no se concrete la firma del contrato de franquicia, y el candidato que obtuvo la información, la use en beneficio propio perjudicando a la empresa franquiciante.

3.11 Contrato de franquicia en la praxis.

Un contrato de franquicia es el instrumento legal básico, que adicionalmente de dar una amplia protección a la marca y derechos de propiedad industrial, va a estipular claramente los servicios a otorgar, así como las contraprestaciones correspondientes y obligaciones contraídas por las partes.

Al integrarse a un sistema de franquicias, los franquiciatarios deben tener claro que es indispensable seguir los mismos patrones, lineamientos de calidad, estándares distintivos y uniformes que ya se encuentran establecidos, aunque se opera de manera autónoma.

Las partes deberán cumplir cabalmente con las obligaciones estipuladas en el contrato para que todo sea homogéneo y se desarrolle conforme lo que se tiene previsto, sería erróneo considerar que la simple celebración del contrato y la integración a la red, resolverá automáticamente el reto económico y operativo que involucra la inversión que se está efectuando.

3.11.1 Elementos personales del contrato de franquicia.

El contrato de franquicia cuenta con dos elementos personales, por un lado, el franquiciante: quien es el poseedor del sistema operativo de un negocio exitoso, que incluye una marca, nombre comercial, tecnología o conocimientos necesarios para la explotación de un producto, prestación de servicio y un proceso, o todo en su conjunto, y por otro lado, el franquiciatario: que es la persona que adquiere el sistema operativo y recibe los conocimientos que el franquiciante le confía para dar a la unidad franquiciada estándares de calidad del producto o servicio que ofrece la franquicia maestra.

3.11.2 Estructura del contrato de franquicia.

Como primer punto importante, debe señalarse claramente qué tipo de contrato se va a abordar, es decir, “Contrato de Franquicia”.

Diez de Castro comenta que “no denominar al contrato de franquicia como de franquicia podría ser considerado, en caso de pleito, como un contrato distinto y muchas cláusulas consideradas como no acordes con la ley”⁴⁴.

El autor en cita, comenta que “para seguir esta orientación, es evidente que se deberá referir a las partes contratantes usando los términos de franquiciante y franquiciatario”⁴⁵.

Es importante señalar que la capacidad (aptitud para adquirir derechos y obligaciones y ejercitarlos) que requieren las partes para celebrar el contrato es la capacidad general para contratar, no se requiere capacidad especial alguna.

A) Preámbulo.

De las recomendaciones de Diez de Castro, se desprender que, “los contratos de franquicia deben comenzar con un preámbulo o exposición de intenciones entre las partes contratantes de establecer una cooperación duradera en la actividad objeto del contrato. Se deben identificar a las partes de la manera más completa y precisa posible. Para las personas morales debe detallarse la denominación, la forma de sociedad, la sede u oficina central, el capital, la identificación fiscal, la identificación precisa del representante.

Para las personas físicas se debe incluir nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, dirección, identificación personal y fiscal, estado civil”⁴⁶.

En referencia a la obligación precontractual acogida en el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, en la que se debe proporcionar información relativa de la empresa al franquiciatario (entrega de la COF), Diez de Castro señala que, “es conveniente que se recoja en el contrato una declaración en la que manifieste que está perfectamente informado sobre la franquicia objeto del contrato, que ha

⁴⁴ Diez de Castro, Enrique, ob. cit., p.347.

⁴⁵ Ídem.

⁴⁶ Ídem.

recibido toda la información con tiempo suficiente para reflexionar y decidir libremente la incorporación a la cadena franquiciada⁴⁷, y con ello prevenir la posible nulidad del contrato o la obligación de reparar los daños y perjuicios generados.

Posteriormente, se especificará el objeto del contrato, esta declaración, limitará al franquiciatario para dedicarse a las actividades comerciales propias de la franquicia y con ello seguir con la uniformidad y homogeneidad del concepto del negocio.

B) Vigencia del contrato.

La duración o vigencia de los contratos de franquicia, suele ser variada, está en función del giro de la franquicia en cuestión y/o el monto de inversión realizada por el franquiciatario y el periodo de tiempo estimado para que se amortice dicha inversión y se obtengan utilidades, sin embargo, generalmente suelen suscribirse este tipo de contratos por una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación.

C) Obligaciones del franquiciante.

Las obligaciones inherentes al contrato de franquicia, pueden ser diferentes en virtud de la gran variedad de productos, servicios y conceptos de negocio que se pueden franquiciar.

A continuación se enuncian de forma enunciativa, más no limitativa, las principales obligaciones del franquiciante que se desprenden de la lectura de diversos contratos de franquicia:

- Conceder la licencia de uso de marca o marcas y demás derechos de propiedad industrial para que el franquiciatario pueda explotar el nombre de la franquicia dentro del comercio.
- Transmitir los conocimientos técnicos y *know-how* al franquiciatario para la adecuada explotación de la franquicia; los medios de transmisión de los conocimientos y/o la tecnología, pueden estar contenidos de diversas

⁴⁷ Ídem.

maneras, ya sean escritos (manuales, guías, folletos, medios electrónicos, videos, programas de cómputo) o en capacitaciones presenciales.

- Proporcionar al franquiciatario copia de todos los manuales de la franquicia, guías y sus actualizaciones.
- Impartir capacitación inicial al franquiciatario y su personal para poder desarrollar las actividades operativas y administrativas que requiera la franquicia.
- Proporcionar a solicitud del franquiciatario y a expensas de éste, la capacitación y asesoría adicional que éste pudiese necesitar.
- Proporcionar asistencia técnica.
- Proporcionar asesoría al franquiciatario, respecto a la ubicación apropiada donde se localizará la franquicia.
- Autorizar el local en que se instalará la franquicia.
- Autorizar por escrito, planos arquitectónicos de construcción o remodelación y diseños necesarios para el local donde se ubique la franquicia.
- Mantener informado al franquiciatario de los planes políticos y cualquier acontecimiento nuevo que afecte el desarrollo de la franquicia.
- Poner a disposición del franquiciatario, cualquier mejora que se introduzca al concepto de negocio.
- Determinar estándares de calidad para que los productos y/o servicios ofrecidos en cada unidad de franquicia sean homogéneos y exista un control de calidad.
- En su caso entregar oportunamente y en buenas condiciones determinados productos, cumpliendo con volúmenes, cantidades, plazos y establecimientos pactados.
- Realizar la publicidad necesaria para la venta de productos o servicios materia de la franquicia.

D) Obligaciones del franquiciatario.

A continuación se hace mención de las principales obligaciones del franquiciatario:

- Ajustarse y acatar los procedimientos y normas operativas establecidas por el franquiciante en los manuales.
- Mantener las instalaciones, mobiliario y anuncios de la franquicia en condiciones adecuadas para que correspondan a la imagen de la red de franquicias estipuladas y establecidas por el franquiciante en el Manual de Imagen Corporativa.
- Adquirir cierto mobiliario y artículos (incluyendo software), que permitan el desarrollo operativo de la franquicia, siempre manteniendo la imagen y uniformidad de la red.
- El franquiciatario se obliga a no modificar la apariencia, ni la ubicación de la franquicia sin autorización previa y por escrito del franquiciante.
- Completar oportunamente las capacitaciones y cursos adicionales que sean necesarios para el buen desarrollo de las operaciones de la franquicia.
- Asegurarse de que el personal de la franquicia, cumpla con el debido uso del uniforme establecido (en su caso).
- Asegurarse de que el personal de la franquicia, mantenga una buena apariencia tanto de higiene como de profesionalismo.
- Mantener vigentes las autorizaciones necesarias para la adecuada operación, como licencias, permisos y certificados.
- El franquiciatario está obligado a no vender productos o servicios, fuera del territorio que le fue concedido.
- No vender o explotar otros productos o servicios de los autorizados por el franquiciante.
- El franquiciatario está obligado a cumplir con determinados horarios de servicio.
- Mantener el inventario suficiente de productos.
- Pagar oportunamente y encontrarse al corriente en el pago de todos los impuestos correspondientes de acuerdo a las leyes.
- Pagar oportunamente al franquiciante las regalías acordadas en el contrato de franquicia.
- Presentar al franquiciante su declaración anual de pago de impuestos.

- Otorgar información financiera y contable.
- Abstenerse de utilizar las marcas y demás derechos de propiedad intelectual del franquiciante para la realización de otro objeto para el cual no esté autorizado su uso, así como otras similares en grado de confusión.
- Guardar secretos comerciales.
- Prestar servicios o elaborar productos con estricto apego al sistema establecido por el franquiciante.
- Conservar la calidad de los productos y/o servicios.
- Mantener el nivel de servicio requerido por parte del franquiciante.
- Permitir el acceso a la franquicia a los supervisores o auditores que envíe el franquiciante en cualquier momento para verificar el debido cumplimiento con los términos y condiciones establecidos en el contrato.
- Se obliga a implementar de forma inmediata los cambios y ajustes que determine el franquiciante con motivo de las supervisiones o auditorías.
- Vender bajo los precios y condiciones que el franquiciante determine.
- Informar al franquiciante con respecto al inicio o cualesquier acción, juicio o procedimiento legal o administrativo que tenga relación con la franquicia que él opera.

E) Cesión del contrato.

Como ya se dijo, el contrato de franquicia es considerado como "*intuitu personae*", dado que la franquicia se otorga a una persona que cubre un perfil determinado, éste debe ser congruente con la filosofía y cultura de trabajo (incluye aspectos como edad, sexo, estudios, nivel socioeconómico, disponibilidad), en general, no se permite la venta, cesión, transferencia de los derechos o intereses derivados o relacionados con la franquicia.

"La mayor parte de los franquiciantes establecen el carácter personal del contrato, éstos tienen validez únicamente entre los firmantes (*intuitu personae*). La razón es que los franquiciantes contratan con una persona determinada de la que

se han asegurado que tiene la formación y conocimientos necesarios para desempeñar con éxito su labor como franquiciatario”⁴⁸.

Como bien señala Diez de Castro, “el contrato de franquicia suele incluir restricciones a una posible cesión del contrato por parte del franquiciatario a terceros”⁴⁹, razón por la cual será indispensable que cualquier transferencia o modificación dentro de la estructura de la persona moral constituida para desarrollar el objeto de la franquicia, se hagan del conocimiento del franquiciante para que pueda ser autorizado y constar por escrito.

En caso de que el franquiciatario (persona física) muera, dentro del contrato puede hacerse la previsión de que el franquiciante tendrá derecho a “recomprar” la franquicia o dar alguna indemnización a los herederos, incluso puede existir la opción de que dichos herederos, cedan el contrato de franquicia a un tercero siempre y cuando exista autorización por parte del franquiciante.

F) Ubicación y exclusividad territorial.

En el contrato de franquicia debe mencionarse la ubicación del inmueble donde se localizará la franquicia.

Para entender mejor la exclusividad territorial, se partirá de la definición de territorio, que de acuerdo con Vásquez del Mercado, “es el área geográfica en la que el franquiciante no podrá establecer por sí mismo, ni otorgar a terceros franquicias para operar un establecimiento igual al franquiciatario y en el que opera su negocio el franquiciatario”⁵⁰.

Ahora bien, la exclusividad territorial a la que se hace referencia, puede corresponder a Franquicias Maestras, por medio de esta modalidad de franquicia, un franquiciante otorga a un franquiciatario, fuera de su país, Estado o región el derecho de explotar por sí mismo, y por medio de terceras personas (subfranquiciatarios), el concepto de negocio adquirido en determinada área geográfica.

⁴⁸ Ibídem p.359

⁴⁹ Ídem.

⁵⁰ Vásquez del Mercado, Óscar, ob. cit., p.581.

En el caso de la llamada franquicia unitaria, el franquiciatario tendrá derecho a operar un establecimiento en una localidad específica y en un territorio designado, éste no podrá subfranquiciar, ni operar fuera de dicha área.

El franquiciante se obliga a no designar a otros franquiciatarios dentro de esa misma zona geográfica, sin embargo, este territorio exclusivo podrá ser modificado si así lo estima el franquiciante, de acuerdo a estudios de mercado y densidad de población, o cambios demográficos sustanciales que lo justifiquen.

El franquiciatario queda obligado a mantener vigentes los derechos posesorios del local autorizado por el franquiciante, ya sea por propiedad o arrendamiento; de igual forma, deberá obtener por su cuenta las autorizaciones, permisos, licencias, avisos y demás requerimientos necesarios para la operación de su unidad, además de mantener vigentes dichas autorizaciones.

En caso de que sea viable abrir otra franquicia, porque las condiciones geográficas y densidad poblacional así lo justifican, el franquiciatario que opera en cierta zona, si ha cumplido cabalmente con sus obligaciones, tendrá el derecho de prioridad para ser informado de tal situación y pueda decidir si quiere adquirir esa nueva franquicia.

G) Reubicación.

En caso de que el contrato de arrendamiento o subarrendamiento que haya celebrado el franquiciatario para usar el inmueble que alberga el franquicia fuere dado por terminado de forma anticipada por causas no atribuibles al franquiciatario tales como daños, expropiación o declaración de inhabitabilidad, el franquiciatario podrá reubicar dentro del territorio la franquicia, en un establecimiento previamente autorizado por el franquiciante.

H) Capacitación.

Dentro del contrato de franquicias, se debe explicar en qué consiste la capacitación, la duración, así como a cargo de quien corren los gastos que se generen (viáticos, sueldos, y demás gastos relacionados).

También se debe incluir una cláusula que especifique los efectos que tendrá el hecho de no asistir a las capacitaciones o hacerlo de forma incompleta.

I) Manuales.

Los manuales constituyen una herramienta clave en la asistencia técnica y el soporte de la transferencia de tecnología a los franquiciatarios, son útiles para la preservación y buen funcionamiento en la operación de la franquicia.

De igual manera, constituyen un medio de control para el cumplimiento de los procedimientos que se llevan a cabo dentro del sistema, los cuales ya se encuentran estandarizados.

En todo momento son y serán propiedad del franquiciante, generalmente son transmitidos al franquiciatario en comodato⁵¹, el franquiciatario deberá mantenerlos completos, vigentes y actualizados.

En términos generales, como bien lo expone Vásquez del Mercado en su obra *Contratos Mercantiles*, “los manuales contendrán las instrucciones, requerimientos, estándares, especificaciones, métodos y procedimientos para la operación del negocio”⁵².

Dentro de estas herramientas operativas encontramos específicamente, en primer término, al Manual de Inducción, éste tiene como propósito sensibilizar al franquiciatario a la filosofía empresarial, exponiendo la información corporativa (misión, visión, valores). En este documento se le informa de forma más clara las responsabilidades que tiene, tales como el pago de regalías, cuotas de publicidad y otras contraprestaciones.

En segundo lugar, el Manual de Apertura, este documento contiene la descripción detallada de las actividades y procedimientos que debe realizar el franquiciatario para la efectiva apertura de su unidad.

En este se incluye el organigrama de actividades, lineamientos para la selección, remodelación y equipamiento del local, recomendaciones para la

⁵¹ El contrato de comodato es un contrato traslativo de uso, por medio de éste, el comodante se obliga a transmitir gratuitamente el uso de un bien no fungible al comodatario, quien a su vez se obliga a restituirlo una vez que haya concluido la vigencia de dicho documento.

⁵² Vásquez del Mercado, Óscar, ob. cit., p.583.

selección, contratación y capacitación del personal operativo, adquisición del inventario inicial y políticas de compra.

El Manual de Imagen Corporativa, contiene información detallada de los lineamientos respecto de la imagen de la franquicia, uso del logotipo, tipografías, colores, así como las aplicaciones autorizadas en el local, anuncios, publicidad, papelería, uniformes, etc.

Por último, el Manual de Operaciones, que destaca porque contiene la mayor parte del *know how* a transmitir tanto al franquiciatario como a su personal, describiendo ampliamente las políticas y procedimientos operativos y administrativos del negocio.

El contrato debe incluir una cláusula respecto a los efectos que causará la pérdida de una o más copias.

Con el fin de mejorar el concepto de negocio de la franquicia y su manejo, el franquiciante revisa periódicamente el contenido de los manuales, por lo cual dentro del contrato es preciso que el franquiciatario, convenga expresamente en cumplir con todas las modificaciones que el franquiciante realice a los manuales.

También es recomendable aclarar dentro del contrato, que en cualquier controversia relacionada con el contenido o interpretación de cualquiera de los manuales, prevalecerán los términos y condiciones y fechas de copias maestras que mantenga el franquiciante.

En términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, los manuales constituyen secretos industriales, a la letra establece:

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

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

Para que se considere como violación al contrato de franquicia alguna omisión en las operaciones, se recomienda anexar los manuales a éste.

J) Confidencialidad.

En todo momento, el franquiciatario se obliga a guardar los secretos industriales, comerciales y de negocios y cualquier otra información confidencial en estricto secreto, dados a conocer por parte del franquiciante para la operación del negocio, ya sea que estén contenidos en los manuales o en cualquier otro medio transmitido.

Esta cláusula no se limita única y exclusivamente al franquiciatario, son extensivas a sus socios, asociados, colaboradores, empleados y cualquier otra persona que tenga relación con la unidad.

Quedará asentado que el franquiciatario no podrá utilizar la información confidencial para otros fines comerciales o propósitos que no sean específicamente los autorizados o aprobados por escrito por el franquiciante.

K) Independencia de las partes.

“El contrato de franquicia es un contrato de cooperación entre dos partes, el franquiciante y el franquiciatario. Se encuadra dentro del sistema de asociación, es decir la unión entre las partes, pero manteniendo cada una de ellas su independencia. Los únicos límites a esta independencia son las disposiciones recogidas en el contrato de franquicia”⁵³.

Debe quedar claro que la franquicia no corresponde a un contrato de trabajo; no existe ningún tipo de relación laboral entre el franquiciante y el

⁵³ Díez de Castro, Enrique, ob. cit., p.360.

franquiciatario o las personas contratadas por este último, las partes son totalmente responsables de sus actos frente a terceros de forma individual.

“El franquiciatario no es responsable de la actuación del franquiciante frente a terceros”⁵⁴, esto incluye tanto a clientes, como empleados o distribuidores autorizados.

Ninguna de las partes posee la facultad de contratar u obligarse o involucrar de alguna otra manera a la otra en ningún tipo de operación, excepto en el caso en que el franquiciante actúa en su nombre y representación de la red de franquiciatarios en casos de programas de publicidad y proveedores exclusivos.

L) Regalías.

Las regalías constituyen una obligación de “dar”, están a cargo del franquiciatario, es el pago que se va a efectuar al franquiciante como contraprestación al acceso que se le da al uso de marca, signos distintivos, *know-how* y asistencia técnica, su monto depende de una serie de factores en que los que figura el valor y penetración de la marca en un mercado en particular, así como el valor de los conocimientos que son transferidos.

“Se debe hacer referencia a las contraprestaciones financieras, es decir, los pagos que debe efectuar el franquiciante (derechos de entrada, canon de funcionamiento y canon de publicidad)”⁵⁵.

El franquiciatario deberá cubrir al franquiciante una regalía o cuota inicial, también conocido como canon de entrada (*franchise fee*) a la firma del contrato, se dice afirma que el cobro de dicha cuota tiene el propósito de que el franquiciante recupere los gastos efectuados para llevar a cabo la firma del contrato, así como una regalía continua y una contribución al fondo de publicidad y mercadotecnia.

Pueden ser pagadas periódicamente o no por la operación de la franquicia; esto dependerá si el franquiciante las ha fijado o no en su modelo de negocio.

⁵⁴ *Ibidem*, p.349.

⁵⁵ *Ibidem*.

Las regalías pueden tener un monto fijo, es decir, pueden estar ya establecidas desde que se inicia la relación contractual, o corresponder a un porcentaje dependiendo de las ventas netas.

Generalmente, se estipula que el franquiciatario invertirá mensualmente cierta cantidad destinada a la publicidad local de su unidad (regalías de publicidad local), de igual manera, deberá realizar aportaciones en periodos determinados para la publicidad institucional.

El artículo ¿Por qué pagar regalías? menciona que dicha contraprestación sirve principalmente para:

1. Para sufragar los costos y gastos que tiene el Franquiciante por brindar asistencia y soporte a todos sus franquiciatarios y por operar una cadena de franquicias.
2. Para que el Franquiciante invierta en el desarrollo e innovación del concepto de negocio.
3. Para que el Franquiciante tenga utilidades y se genere un verdadero “ganar-ganar”⁵⁶.

Las fechas y formas de pago, generalmente se establecen en un calendario oficial, llegado el caso en que el franquiciatario incurra en mora en el pago de cualquier cantidad que adeude, se puede pactar un interés y la manera en que se realizará el cómputo para aplicarlo.

Siguiendo con la hipótesis del incumplimiento del pago de regalías, se pueden establecer garantías personales para garantizar el pago de las mismas, tales como fianzas, garantía hipotecaria, así como el establecimiento de obligados solidarios.

A razón de lo anterior, se establecerá un término máximo, en el cual, si el franquiciatario se retrasare en el pago de las regalías durante un periodo determinado, dicha conducta causará rescisión del contrato.

⁵⁶ <http://www.notifranquicias.com/2012/noviembre/por-que-pagar-regalias> , consultado el 1 de junio de 2013.

Cabe señalar que también existen franquicias que no cobran regalías, tal es el ejemplo de algunas franquicias llamadas de producto o distribución.

M) Marcas, Política Común e Imagen.

En el contrato de franquicias se deben incluir todas las marcas materia de autorización, especificación del número de registro de la marca, y signo distintivo que constituye la marca (logotipo), así como productos y/o servicios que ampara.

“En el contrato se deben detallar de forma clara las condiciones de la licencia de marca: derechos, límites y modalidades de utilización por parte del franquiciatario. Por otra parte, el franquiciante debe exhibir y mostrar ante el franquiciatario sus derechos sobre la marca y los signos distintivos de la franquicia”⁵⁷.

El franquiciatario debe reconocer que su derecho a utilizar las marcas se deriva únicamente del contrato de franquicia y se limita a la operación contemplada en el mismo; también reconocerá que bajo ninguna circunstancia podrá utilizar el nombre del franquiciante o cualquiera de las marcas en materiales o artículos que no hayan sido previa y debidamente autorizados por escrito por el franquiciante.

Convendrá utilizar sólo aquellas etiquetas, impresiones, formatos, diseños y colores de marcas que aparecen en los manuales o las modificaciones que determine por escrito el franquiciante en el futuro.

En cuanto a la marca, política común e imagen, el franquiciatario se obliga a utilizar manuales y demás instrumentos y herramientas que integran el sistema en la manera establecida en el contrato de franquicia, con el fin de mantener siempre la imagen de la cadena, así como proteger y mantener la reputación, el prestigio y el buen nombre de la franquicia.

⁵⁷ Díez de Castro, Enrique, ob. cit., p.348.

N) Patentes.

Se deben especificar las patentes registradas materia del contrato, productos y procedimientos que ampara; así como allegar al franquiciatario de la tecnología y conocimientos para la adecuada explotación de las mismas.

O) Productos y/o servicios.

Dado que ya se tiene una estandarización de los productos o servicios que se venderán o prestarán en el sistema de franquicias, el franquiciatario en ningún momento podrá incluir nuevos servicios y/o productos sin autorización del franquiciante.

El franquiciante designará las políticas de precios, descuentos y promociones institucionales, mismas que deberán seguir obligatoriamente todos los franquiciatarios.

P) Aprovisionamiento.

Dentro de las obligaciones del franquiciante, se encuentra el hecho de que él, le brindará al franquiciatario las formas de realizar el aprovisionamiento, la información respecto cómo hacer requisiciones cuando necesite insumos, formas de pago, o proveedores autorizados, así como *stock* mínimo.

En la franquicia denominada “de producto o marca”, en la que se comercializan productos, existe una figura denominada comisariato, en la cual, el mismo corporativo de la franquicia, abastece a toda la red de franquicias con insumos y/o materia prima.

Por otra parte, también se encuentran los proveedores autorizados, con quienes generalmente, el franquiciante logra acuerdos para tener precios preferenciales y diferentes a los que se le darían al público en general, beneficio otorgado por las cantidades adquiridas.

Q) Días y Horarios de Operación.

Para obtener los resultados previstos, tanto de retorno de inversión como de utilidades, es indispensable seguir puntualmente, los horarios tanto de apertura

como de cierre estipulados en el contrato, por lo cual, el franquiciatario queda obligado a mantener abiertas las instalaciones del negocio y con servicio al público.

R) Control de Calidad.

Los productos y/o servicios deberán cumplir siempre con las normas de calidad establecidas por el franquiciante.

El franquiciatario en ningún momento podrá modificar los métodos o procedimientos relativos a la operación de la franquicia.

La seguridad, mantenimiento, limpieza y presentación de los empleados se llevarán a cabo con estricto apego a lo indicado en los manuales.

Asimismo, el franquiciatario deberá mantener el inventario mínimo que asegure la correcta conducción de las operaciones.

S) Supervisión.

El franquiciante tendrá derecho de ingresar, e inspeccionar la franquicia en horarios razonables, además de poder observar la forma en que el franquiciatario y su personal prestan los servicios y dirigen operaciones, para asegurarse del cumplimiento de las normas de control de calidad y rendimiento establecidas.

El franquiciatario, al adquirir un concepto de negocio con formas de operación y administración bien determinadas, se compromete a aceptar el control del estado de la unidad franquiciada, en cuanto a técnicas de venta, de gestión, realizadas por parte del franquiciante que se hayan establecido en el contrato, lo anterior tiene justificación jurídica en el artículo 142 Bis que se transcribe a la letra a continuación:

“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”.

En dichas supervisiones se puede determinar la viabilidad de facilitar mayor asistencia técnica al franquiciatario para que las cosas marchen adecuadamente.

T) Modificaciones.

El franquiciatario está consciente de que pueden existir modificaciones hechas por parte del franquiciante para mejorar el concepto del negocio; como consecuencia de dichas modificaciones y si resulta necesario que el franquiciatario remodele o cambie la imagen de la franquicia, los gastos corren a cargo de él mismo, debiendo cumplir con los plazos establecidos para tales efectos que otorgue el franquiciante.

El franquiciatario conviene en que no está autorizado para modificar o alterar en forma alguna, marcas, materiales registrados o métodos, en cuanto a diseño, contenido, fabricación, uso u otra forma, sin el previo consentimiento del franquiciante.

U) Seguros.

Una de las maneras de evitar posibles problemas en la franquicia, constituye el hecho de anticiparse y prever ciertas situaciones, razón por la cual el franquiciatario quedará obligado a contratar y mantener vigentes una serie de seguros cuyo pago quedará a cargo de éste.

Los principales seguros con que deberá contar son los siguientes:

- Seguro contra accidentes de trabajo.
- Seguro contra incendio.
- Seguro contra robo o asalto.
- Responsabilidad civil frente a terceros y clientes.
- Seguro de vida.
- En general la adquisición de coberturas de riesgo que incluyan el costo de reemplazo de equipos, mobiliarios, instalaciones.

Generalmente las pólizas deberán adquirirse en una compañía de seguros debidamente aprobada por el franquiciante.

Se recomienda que las pólizas incluyan una cláusula donde se especifique que no podrán ser canceladas, ni modificadas, sin notificar previamente al franquiciante.

V) Rescisión.

Como se señala en la obra *El sistema de franquicias, fundamentos teóricos y prácticos*, “una parte importante del contrato son las disposiciones referentes a la duración, renovación y rescisión del contrato, así como los efectos derivados de dicha ruptura”⁵⁸.

La rescisión implica dejar sin efecto el contrato, tal acción puede ser por acuerdo de las partes o porque se incumplieron obligaciones de alguna de ellas; “la resolución por incumplimiento tiene como fundamento legal, el artículo 1949 del Código de Comercio, que previene la posibilidad de resolver los contratos bilaterales por incumplimiento de una de las partes”⁵⁹.

El artículo de obligada mención en lo que respecta a esta sección, es el artículo 142, Bis 3, pues en él se establece que:

“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”.

Del citado artículo, se advierte que únicamente se podrá dar por terminado el contrato unilateralmente cuando no se haya establecido la vigencia del mismo, o cuando se recaiga en una de las causales estipuladas en el clausulado.

⁵⁸ *Ibidem* p. 351.

⁵⁹ Arce Gargollo, Javier, ob. cit., p. 96.

El artículo 142 Bis 3, señala que en caso de que existan violaciones a la terminación anticipada del contrato, tendrá lugar el pago de penas convencionales pactadas o el pago de daños y perjuicios.

“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”.

Cabe precisar que no es posible exigir el pago de ambas prestaciones, una es excluyente de la otra, si se exige el pago de la pena convencional, no es posible reclamar el pago de daños y perjuicios y viceversa.

Otra posibilidad que tiene la parte afectada, es exigir el cumplimiento forzoso, incluyendo el pago de daños y perjuicios.

De acuerdo con Diez de Castro, Navarro García y Rondán Cataluña, se pueden señalar las siguientes faltas:

Faltas del Franquiciante:

- “La no existencia o falta de apoyo de asistencia técnica.
- Ausencia de obligaciones publicitarias y promocionales comprometidas.
- No respetar las cláusulas de exclusividad territorial.
- No cumplir las condiciones de entregas en el suministro del franquiciatario.
- La franquicia no proporciona al franquiciatario los beneficios previstos en los documentos aportados por el franquiciante.

Faltas del franquiciatario:

- Retraso o impago de los cánones o derechos establecidos.
- No mantener en secreto el *know-how* y otros elementos del sistema de franquicias.
- Violación a las cláusulas de no competencia.
- No someterse a los controles establecidos por el franquiciante.
- No respetar los territorios de exclusividad concedidos.

- Que se produzca cesión en contravención a lo dispuesto en el contrato.
- Que el propietario fuere condenado por delito que se castigue con pena de prisión.
- No permitir se realicen las inspecciones a las instalaciones.
- Ofrecer productos o servicios que no cuenten con la previa aprobación por escrito del franquiciante.
- Incumplir con normas, políticas, términos y condiciones establecidos por el franquiciante
- Proporcione información falsa o errónea al franquiciante”⁶⁰.

Dentro del mismo contrato se pueden establecer las formas y plazo para notificar a la parte que esté incumpliendo con sus obligaciones para que pueda subsanar dichos incumplimientos, y así continuar con la relación comercial establecida.

W) Pacto Comisorio.

El pacto comisorio, puede ser establecido en contratos donde las partes se obligan recíprocamente; en caso de incumplimiento de una de las partes respecto a sus obligaciones, la contraparte (aquella que sí ha cumplido con sus obligaciones), está facultada para exigir el cumplimiento forzoso del contrato o declarar incumplida la obligación y exigir, por ende, el pago de daños y perjuicios.

La relevancia de esta cláusula se haya en el hecho de que si las partes la establecieron de forma expresa y en caso de que se llegara a dar el incumplimiento por una de las partes, la parte afectada puede declarar válidamente, sin necesidad de presentar demandas en tribunales, que el contrato se da por terminado mediante el pago de daños y perjuicios.

Es recomendable incluir esta cláusula para evitar acudir a tribunales en caso de incumplimiento del contrato por una de las partes para terminar anticipadamente el negocio.

⁶⁰ Díez de Castro, Enrique, ob. cit., p.359.

X) Notificaciones

Se sugiere que cualquier notificación que se deba realizar a alguna de las partes derivadas del contrato, se realicen por cualquiera de los siguientes medios: por escrito y ser enviadas a la parte correspondiente por medio de correo certificado con acuse de recibo, mensajería especializada, notificadas ante notario público o corredor, o por cualquier medio que proporcione al remitente pruebas de su envío o no aceptación de su entrega.

Y) Terminación.

Una vez que termina la vigencia del contrato por haber llegado a su fin el plazo convenido o porque sobreviene alguna otra causal, el franquiciatario debe devolver inmediatamente al franquiciante los manuales y equipo que le fueron dados en comodato, así como cesar de la utilización de la marca, signos distintivos y *know-how*.

Para lograr una terminación contractual limpia y sin que se deje de resolver ningún asunto, se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:

- Cobrar todas las cantidades adeudadas.
- Dejar clara la prohibición de seguir utilizando signos marcarios y sistema en general del negocio, así como información que constituya un punto medular en el desarrollo de la franquicia.
- Confirmar la cancelación de todos los registros que tengan relación con la franquicia.
- Asegurarse de que la papelería sea destruida o recuperada por parte del franquiciante.
- Tener derecho de opción sobre el contrato de arrendamiento del franquiciatario para que el franquiciante pueda operar el local posteriormente.
- En su caso, recompra del stock sobrante.

Z) Renovación.

Si las partes llegan a un acuerdo se puede firmar un nuevo contrato de franquicia; uno de los problemas que se puede plantear en este momento es la procedencia del pago de un nuevo canon de entrada al franquiciatario.

Dicha renovación implica forzosamente la suscripción de un nuevo contrato que tendrá la función de regular nuevamente la relación entre las partes.

Dentro de las justificaciones invocadas por los franquiciantes para el pago del nuevo canon de entrada, se encuentran: las innovaciones técnicas, “saber hacer” renovado, formar parte de una cadena con mayor prestigio, territorio y clientes concedidos en exclusividad.

A.a) Obligaciones a la extinción del contrato.

Concluida la vigencia del contrato o en caso de terminación anticipada del mismo, cesarán todos los derechos otorgados al franquiciatario.

“La extinción del contrato obliga al franquiciatario a la restitución inmediata de los elementos constitutivos de la franquicia (signos distintivos, manuales, maquinaria y/o equipo).

El franquiciatario puede quedar obligado, por las cláusulas de no competencia, a no competir directa o indirectamente con la cadena por un periodo de tiempo determinado en un área geográfica determinada”⁶¹.

El franquiciante le indicará al franquiciatario la fecha en que deberá efectuar el cierre oficial de la franquicia.

En cuanto al *stock* que se tiene al momento de la conclusión de la vigencia del contrato, se tienen dos vías para que no se tengan pérdidas, en la primera, el franquiciante puede recomprar a su precio los insumos, como ya se dijo para que el franquiciatario no tenga pérdidas, pero también para asegurar la no competencia, la segunda vía, es darle un plazo al franquiciatario para que ponga a la venta los productos y eliminar dicho *stock*.

⁶¹ *Ibíd*em, p.357.

B.b) No competencia.

El artículo 5° constitucional prevé el derecho de ejercer cualquier actividad, siempre y cuando sea lícita. En esta línea los acuerdos de no competencia representan una limitación a tal garantía.

Se recomienda establecer penas convencionales en caso de que el franquiciatario compita.

Existen dos tipos de competencia, la directa y la indirecta:

- Competencia Directa: es la competencia que involucra al franquiciatario de forma personal en el ejercicio de una actividad similar a aquella que desenvuelve el objeto ejercicio de la franquicia.
- Competencia Indirecta: la actividad se desarrolla por medio de un tercero; implica al franquiciatario en el ejercicio de un negocio similar al del objeto de la franquicia.

Marzorati sostiene que “la cláusula de no competencia es válida en cualquier supuesto, ya que la propiedad del sistema de franquicia le pertenece al franquiciante y el franquiciatario sólo paga por su uso”⁶².

Se puede concluir que la cláusula de no competencia es válida siempre y cuando las condiciones de la limitación se refieran a un tiempo, espacio y sector determinado.

C.c) Solución de Controversias.

En un creciente número de casos, las partes en los contratos de franquicia incluyen cláusulas referentes a los medios alternativos de solución de controversias, ya sean escalonadas o directas; en las cláusulas escalonadas, las partes convienen tratar de resolver los conflictos en primera instancia, haciendo uso de la mediación y en caso de no alcanzar un acuerdo durante un periodo determinado, se recurre al arbitraje, en el caso de las cláusulas directas, las partes acuden inmediatamente al arbitraje.

El hecho de que no se encuentre establecida una cláusula en la que las partes se comprometan a negociar, conciliar o ir a arbitraje, no significa que éstas

⁶² J. Marzorati, Oswaldo, *Franchising*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2001, p.124.

no puedan llevar a cabo tales acciones, sin embargo, si está prevista dentro del contrato, conviene aclarar los plazos que las partes tendrán para llevar a cabo dichas negociaciones, esto es, cuantas reuniones se llevarán a cabo para tratar de lograr una solución a partir de la mediación o conciliación, y el plazo para llevarlas a cabo, en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, establecer a qué vía se recurrirá.

En la cláusula arbitral, se deberá incluir el idioma, sede, número de árbitros, asimismo, se establecerá si el arbitraje será *ad hoc* o institucional (en este último caso se debe nombrar a la Institución Administradora del arbitraje).

Muchas de las instituciones administradoras de arbitrajes, ya cuentan con cláusulas modelo que las partes pueden utilizar dentro de sus contratos.

D.d) Derecho Aplicable.

El claro y preciso entendimiento de los términos y condiciones que prevé el contrato de franquicia es imprescindible, el cumplimiento exacto representa para el franquiciante la garantía de que se mantendrá el buen nombre de la franquicia, mientras que para el franquiciatario significará el buen funcionamiento y éxito de la inversión que ha realizado.

Un contrato impreciso, incompleto o deficiente, puede traer como consecuencia el fracaso del negocio que se está emprendiendo.

En primer término, la elaboración del contrato está a cargo del franquiciante, es él quien deberá incluir todo aquello a lo que esté dispuesto a obligarse ante sus franquiciatarios, e incluir todo aquello que podrá exigir a estos últimos con el propósito de cumplir objetivos, como el obtener una retribución justa por la licencia de su marca y la transferencia de su tecnología y la adecuada protección y mejoramiento del sistema.

Al ser la franquicia un negocio en el que las partes deben generar una sinergia permanente que beneficie en lo individual pero también a la red que conforman, el contrato debe ser redactado de forma clara y precisa para que las partes entiendan lo que en él se plantea.

E.e) Anexos.

El número de anexos que contenga el contrato de franquicia, pueden variar en función de las necesidades del negocio; a continuación se señalan algunos de los elementos que pueden integrarse como anexos:

- Licencia de Uso de Marca.
- Contrato de Comodato de los Manuales.
- Contrato de Licencia de Uso de Software.
- Contrato de Confidencialidad celebrado entre franquiciante y franquiciatario, así como el que celebrará el franquiciatario con sus empleados.
- Contrato de Distribución, Proveeduría o Comisariato.
- Contrato Comodato.

CAPÍTULO IV CONTROVERSIAS Y FORMAS DE SOLUCIÓN

Al comercializar una franquicia y tener relación con otros sujetos, al igual que en toda interacción humana, es posible que surjan diferencias, al particular, en el sector franquicias se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

- Tanto franquiciante como franquiciatario son empresarios independientes, cada uno persigue sus objetivos propios.
- En la interacción dada entre dichas partes, aunque sus intereses no son necesariamente coincidentes, sin duda son complementarios.
- Al ser una relación de tracto sucesivo, es evidente que se van a ir dando variaciones por factores externos, tales como la evolución del mercado, reformas legislativas, problemas de tipo económico, personal, las cuales son susceptibles de tornarse en conflictos.

Dados los elementos que constituyen y se desenvuelven dentro de esta figura, se pueden encontrar diversas ramas del derecho implicadas para dar solución a la controversia que se susciten; entre las cuales están las materias civil, penal y administrativa.

En este sentido, es menester precisar que por medio del arbitraje, tema toral dentro del presente trabajo, un Tribunal Arbitral nunca tendrá la facultad de dirimir conflictos derivados de causas penales o puramente administrativas; para dar solución a este tipo de controversias se tendrá que recurrir a órganos específicos, tales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o el Instituto Nacional de Derechos de Autor, para que emitan las resoluciones administrativas correspondientes y con ello lleven a cabo las labores para las cuales tienen facultad.

Cuando las controversias civiles o mercantiles sólo afecten intereses particulares, pueden conocer de ellas, los Tribunales de Orden Común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse a un procedimiento de arbitraje⁶³.

⁶³ Artículo 104 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A este respecto, podemos añadir lo que señala Francisco González de Cossío, “El Tribunal Arbitral es un órgano de contrato, su misión es resolver sobre la legalidad contractual de la disputa”⁶⁴.

4.1 Controversias Civiles/Mercantiles.

Dos conceptos que resultan de vital importancia en este apartado son: el acto de comercio y la figura del comerciante.

El artículo 75 del Código de Comercio, hace una minuciosa lista de cuáles son los actos de comercio mismos que se citan a continuación:

La ley reputa actos de comercio:

- I.- “Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados;
- II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial;
- III.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles;
- IV.- Los contratos relativos y obligaciones del Estado ú otros títulos de crédito corrientes en el comercio;
- V.- Las empresas de abastecimientos y suministros;
- VI.- Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados;
- VII.- Las empresas de fábricas y manufacturas;
- VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo;
- IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas;
- X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda;

⁶⁴http://camex.com.mx/envios_cam/2013/reporte_en_linea/reporte_59/disputas_de_franquicias_utilidad_e_idoneidad_del_arbitraje.pdf, consultado 12 de agosto de 2013.

- XI.- Las empresas de espectáculos públicos;
- XII.- Las operaciones de comisión mercantil;
- XIII.- Las operaciones de mediación de negocios mercantiles;
- XIV.- Las operaciones de bancos;
- XV.- Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior;
- XVI.- Los contratos de seguros de toda especie;
- XVII.- Los depósitos por causa de comercio;
- XVIII.- Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos;
- XIX.- Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas;
- XX.- Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio;
- XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil;
- XXII.- Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio;
- XXIII.- La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo;
- XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
- XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial”.

Por lo tanto, se puede concluir que los actos de comercio son las actividades que realizan los comerciantes en la ejecución de algún oficio,

prestación de un servicio o en el intercambio, producción, distribución, transporte y transformación de bienes.

Con respecto al concepto de comerciante, Fernando Vázquez explica lo siguiente, “de acuerdo con el artículo 30 del Código de Comercio, se reputan comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria; las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles; y las sociedades extranjeras o las agencias o sucursales de éstas que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional.

Como se ve el Código de Comercio distingue entre dos tipos de comerciantes, los individuales y los colectivos y establece para la atribución de tal carácter criterios diversos; así en cuanto a los comerciantes individuales, se basa en un criterio material, como lo es el hacer del comercio su ocupación ordinaria (...)”⁶⁵.

Desde la perspectiva legislativa la clasificación de los comerciantes es la siguiente de acuerdo con el artículo 3° del Código de Comercio:

“Se reputan en derecho comerciantes:

- I.- Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;
- 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”.

Por lo tanto, el franquiciante y el franquiciatario, pueden ser considerados comerciantes, ya que ambos hacen del comercio su actividad habitual.

Entre las principales causas que generan conflicto, se encuentran las siguientes:

- Falta de pago de regalías.
- Incumplimiento de las pautas establecidas por el franquiciante.
- Venta de productos no autorizados.
- Inasistencia a cursos de capacitación.

⁶⁵ Vázquez Arminio, Fernando, *et. al.*, *Diccionario Jurídico Mexicano*, 4ª edición, Editorial Porrúa UNAM, México, 1991, p. 512.

- Violación a los derechos de propiedad intelectual.
- Utilización del *know-how* para fines distintos a los establecidos en el objeto del contrato.

Por parte del franquiciante, también pueden existir violaciones e incumplimientos al contrato tales como:

- No prestar asistencia técnica y formación continua.
- No proporcionar publicidad.
- Infringir el pacto de exclusividad territorial.

En el caso de que el franquiciante incumpla las disposiciones de los artículos 142 y 65 de la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento respectivamente, el franquiciatario, tiene derecho de solicitar la nulidad del contrato y el pago de daños y perjuicios (esto último sólo si se ejerce dentro del primer año después de celebrado el contrato).

Por lo que respecta a las acciones civiles para reclamar el pago de daños y perjuicios ocasionados por el uso ilegal de una marca, el único legitimado para ejercitar e instaurar la demanda, es el propio agraviado, en virtud de lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que lo concentra en el principio de que sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, así como quien tenga el interés contrario.

La Ley de Propiedad Industrial prevé en su artículo 227 que son competentes los Tribunales Federales para conocer de las controversias mercantiles y civiles y las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la LPI.

Resulta útil aclarar, que en el Distrito Federal, no existen Tribunales Mercantiles, por lo tanto, quienes resuelven son los jueces en materia civil.

Se puede afirmar que los procesos civiles, principalmente se utilizan para cumplimiento de contratos, reivindicaciones, nulidades de actos jurídicos; los procesos mercantiles para rescindir contratos y juicios ejecutivos mercantiles.

Por su parte, los juicios mercantiles, tienen por objeto dirimir controversias relacionadas con actos de comercio.

4.2 Procedimientos Penales.

Los delitos especiales que incluye la Ley de Propiedad Industrial se encuentran tipificados en los artículos 223 y prevé las siguientes conductas:

- “Reincidir⁶⁶ en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.
- Falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por la Ley de Propiedad Industrial.
- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas
- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo o desempeño de su profesión, relación de negocios, en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.
- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.
- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o

⁶⁶ El artículo 218 de la LPI, establece que se entiende por reincidencia, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado”.

De lo anteriormente citado, se desprende que los delitos pueden ser considerados como tal desde su origen o generarse por reincidir en la comisión de una infracción administrativa; dichos delitos, son sancionados con pena privativa de libertad o multa.

En la hipótesis que prevé que constituye infracción administrativa poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén, no se está reprimiendo el uso de una marca ajena, sino simplemente el hecho de que se esté ostentando una marca como registrada sin estarlo.

Se puede afirmar que la consecuencia social de esta conducta no alcanza niveles delictivos suficientes para que sean perseguidos penalmente en caso de reincidencia, es decir, seguir ostentando la marca como registrada sin que lo esté, ya que en ese caso no se estaría afectando a terceras personas, esto es, a algún titular de una marca en concreto.

4.2.1 Sanciones.

Las sanciones previstas tanto para los delitos de origen como para las reincidencias de infracciones administrativas, van desde la imposición de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal⁶⁷.

⁶⁷ Artículos 223 Fracción I y 224, Ley de Propiedad Industrial.

Se impondrá la misma sanción a quien venda, a cualquier consumidor final, en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas⁶⁸.

En el caso particular de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, es decir, las conductas relativas a violaciones a marcas protegidas por la legislación de la materia, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal⁶⁹.

Según Yolanda Huerta Casado, “la dimensión punitiva de los remedios penales, se aleja de la naturaleza comercial que caracteriza las infracciones en el ámbito de la propiedad intelectual, comportando ello que las soluciones jurídicas no ofrezcan remedios satisfactorios. Por ejemplo, la preocupación principal del titular de una marca que está siendo objeto de piratería, no es la de meter al infractor en la cárcel, sino la de obtener una indemnización por daños y perjuicios o de negociar una licencia de explotación favorable a los intereses económicos del titular y así legalizar la situación clandestina”⁷⁰.

Los delitos derivados de conductas previstas en la Ley de Propiedad Industrial son de carácter federal, se persiguen por denuncia, cualquier persona capaz (incluyendo desde luego al afectado), puede denunciar los hechos presuntamente constitutivos del delito ante la Procuraduría General de la República, para que se inicie la averiguación previa.

El IMPI, está obligado a denunciar los hechos ante el Ministerio Público Federal, en caso de que del análisis del expediente formado con motivo de una investigación por infracción administrativa o algún dictamen técnico, se presuma la posible comisión de un delito, a pesar de que la LPI solamente establezca que el Instituto se limitará a consignar la posible comisión del delito.

En la Procuraduría General de la República, se creó una fiscalía especializada que se dedica al manejo de averiguaciones previas en materia de

⁶⁸ Artículo 223 Bis, Ley de Propiedad Industrial.

⁶⁹ Artículo 224, Ley de Propiedad Industrial.

⁷⁰ <http://biblio.juridicas.usnam.mx/libros/1/9/tc.pdf>, consultado el 16 de julio de 2013.

propiedad industrial para dar mayor certeza y eficacia a las resoluciones emitidas, al ser dictadas por especialistas en la materia.

Jalife señala que, “en general la averiguación previa relativa a delitos derivados de la LPI sigue los lineamientos convencionales del procedimiento penal”; “la única particularidad propia de la averiguación previa relativa a estos delitos, es la prevista por la LPI, consistente en la necesidad que se impone al Ministerio Público de recabar, antes del ejercicio de la acción penal el dictamen técnico que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual no debe prejuzgar sobre acciones civiles o penales que procedan”⁷¹.

La existencia de este presupuesto para el ejercicio de la acción penal, se justifica sobre la circunstancia de que la complejidad propia de este tipo de materias obliga a recurrir a dictámenes especializados emitidos por las autoridades competentes.

En caso de delitos, independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de tales conductas, lo que deberá hacer ante la autoridad jurisdiccional mercantil o civil.

4.3 Administrativas.

Para el caso de controversias administrativas, es necesario que un Órgano Administrativo con jurisdicción exclusiva resuelva los asuntos relativos a la materia, tales como caducidades, infracciones o nulidades.

A grandes rasgos, los procedimientos de nulidad tienen como objetivo invalidar un derecho industrial (patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o aviso comercial) previamente concedido.

Entre las causales de nulidad establecidas en la Ley de Propiedad Industrial se encuentran las siguientes:

⁷¹ Jalife Daher, Mauricio, *Aspectos Legales de las Marcas*, Editorial Sista, México, 2009, p.157.

- Nulidad por ser contrario a la ley; es decir, que la marca se hubiere otorgado en contravención de las disposiciones de la ley actual o la vigente en el momento de registro de la marca.
- Nulidad por uso previo, cuando una marca sea idéntica o semejante a otra 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 registro de marca y se aplique a los mismos o similares productos o servicios.
- Nulidad por presentar datos falsos.
- Nulidad por derechos previos, esto es, cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo 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.

La petición de nulidad de una marca, debe ser presentada antes de los cinco años siguientes a la fecha de publicación del otorgamiento en la Gaceta.

4.3.1 Caducidad.

Los derechos derivados de la propiedad industrial son temporales, sin embargo, en el caso particular de las marcas, permite su renovación por plazos fijos de manera indeterminada.

La caducidad implica la pérdida de un derecho, la LPI prevé diversas causales de caducidad, que presuponen falta de interés del titular:

- Por el vencimiento de la vigencia del derecho y no haber sido renovado; en el caso de las patentes, una vez concluida la vigencia del derecho, éste ya no se puede renovar, por lo que respecta a las marcas, si transcurridos seis meses desde la expiración del plazo por el cual fue otorgada, su titular no solicita la renovación, no se requiere petición de parte o declaración administrativa para que opere la caducidad por esta causa.
- Por no cubrir con las tarifas para mantener vigentes los derechos.

- En el caso concreto de las marcas, el registro caducará en el caso de no haber sido utilizada durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

La cancelación deja sin efectos a los derechos de propiedad industrial, existen varias opciones para realizar la cancelación, éstas son, por una parte, que el titular así lo haya solicitado expresamente o es resultado de una conducta imputable al propio titular.

Asimismo, el IMPI procederá a cancelar el registro de marcas caducadas o declaradas nulas.

Otra de las hipótesis previstas para la procedencia de la cancelación de una marca, es la acogida en el artículo 153 de la LPI, que señala que cuando su titular hubiera provocado o tolerado que se transformara en una denominación genérica, es decir, que la marca hubiere perdido su carácter distintivo.

4.3.2 Infracción Administrativa.

La infracción administrativa “es la contravención a normas de carácter administrativo derivadas de una acción u omisión”⁷².

Las infracciones administrativas pueden presumir la invasión de derechos de propiedad industrial por parte de un tercero no autorizado; o presumir una conducta del comerciante encaminado a engañar, confundir o equivocar al público, de manera deshonesta, o inducir al público al error.

El artículo 213 de la LPI, establece un catálogo que consta de veintisiete infracciones administrativas; en el caso particular de las franquicias, la fracción XXV, considera como tal:

“no proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 142 de la ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida”.

⁷² <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/4/art/art8.pdf>, consultado el 16 de julio de 2013.

Dicha información se refiere a la COF (tema abordado en capítulos anteriores); según Jalife, “el legislador creó una paradoja jurídica, que resulta del hecho de que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 bis del Código de Comercio, para la procedencia de acciones civiles para reclamar el pago de daños y perjuicios derivados de la comisión de ilícitos mercantiles previstos en leyes administrativas, es necesario contar de manera previa, con la declaratoria consignando la existencia del mencionado hecho ilícito.

Lo anterior se traduce en que para el franquiciatario afectado pueda accionar civilmente para reclamar el pago de daños y perjuicios que pudieran ser causados por el incumplimiento de obligación del franquiciante, sería menester, previamente tramitar y obtener de parte del IMPI, la declaratoria de comisión del ilícito administrativo consignado en la presente infracción”⁷³.

En caso de que la vigencia de la licencia de uso haya concluido, si se continúa empleando, se comete infracción administrativa, ya que se configura la ausencia de consentimiento por parte del titular.

Otras infracciones administrativas aplicables al caso de la franquicia son:

- “Usar una marca igual o parecida en grado de confusión a otra ya registrada, para distinguir los mismos o similares productos o servicios.
- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios amparados por la marca.
- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado

⁷³ Jalife Daher, Mauricio, “*Comentarios a la...*”, ob. cit., pp. 648, 649.

por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o especificaciones de un tercero.
- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro sin la licencia respectiva.
- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplica.
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.

Este supuesto tiene como finalidad evitar que el consumidor resulte víctima de una práctica desleal, consistente en recibir productos de calidad diversa a la esperada, así como evitar que la marca sea desprestigiada al verse afectada porque los productos o servicios se ofrezcan en circunstancias que no correspondan a lo establecido.

- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por la ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal.
- Finalmente la LPI establece que constituye una infracción administrativa cualquier violación a la ley que no esté tipificada como delito”.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, es la autoridad competente para conocer de las infracciones administrativas en materia de propiedad intelectual, así como también derechos de autor, cuando se involucren actividades de especulación comercial.

Las solicitudes de declaración administrativa, deben presentarse por escrito, en idioma español, o en su caso acompañarse de traducción, así como por el pago de la tarifa correspondiente, ante el Instituto o en las Delegaciones de la Secretaría de Economía, localizadas dentro del territorio nacional.

En dicha solicitud, se debe establecer el objeto detallándolo de forma clara y precisa, describiendo hechos y fundamentando conforme derecho, asimismo, se deberá acompañar por los documentos y constancias con que se funde la acción (originales o copias certificadas) y las pruebas documentales que se ofrezcan.

4.3.3 Sanciones.

En el caso de las infracciones administrativas, la LPI establece sanciones que van desde multas (hasta 20,000 días de salario mínimo), clausura temporal (hasta por 90 días), clausura definitiva, hasta arresto administrativo (hasta por 36 horas).

Según la LPI, para determinar las sanciones, se deben de tomar en cuenta factores como: el carácter intencional, las condiciones económicas del infractor, la gravedad que implique en relación con el comercio, así como el perjuicio ocasionado a los afectados.

Las infracciones administrativas son investigadas por el IMPI ya sea a petición de parte o de oficio, teniendo la posibilidad de realizar visitas de inspección dentro de la investigación que se haga para tales efectos.

Los procedimientos que se siguen por infracciones administrativas, no son compatibles con la condena de resarcimiento; sin embargo, es muy importante que previamente al juicio civil, se hubiere declarado, por declaración firme de la Autoridad Administrativa (IMPI), la comisión de infracción, que constituirá el

documento base de la acción, lo que se fundamenta con la siguiente tesis jurisprudencial:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Contradicción de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. Mayoría de tres votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Tesis de jurisprudencia 13/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de marzo de dos mil cuatro.

Jurisprudencia, 1a./J. 13/2004, *Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta*, novena época, primera sala, XIX, mayo 2004.

4.4 Medios de solución.

Las personas afectadas e implicadas en la omisión de las obligaciones correspondientes, cuentan con diversas alternativas para dirimir las controversias suscitadas, así pues, pueden recurrir a la mediación, arbitraje o a resolverlo de forma convencional, es decir, mediante litigio.

4.4.1 Mediación y Conciliación.

Tanto la mediación como la conciliación tienen fundamento constitucional en el artículo 17, el cual establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.

Ambos mecanismos “se caracterizan por tener una base exclusivamente contractual y no estar sujetos a ninguna formalidad legal que no provenga de la voluntad de las partes”⁷⁴.

La mediación es un procedimiento voluntario en el cual las partes serán quienes controlan el proceso; el mediador nunca les podrá imponer una decisión, su posición es neutral y no tiene medios coactivos para solucionar las diferencias.

Con su experiencia, suele ayudar a las partes a negociar así como a limar sus diferencias para alcanzar acuerdos que pongan fin al conflicto y con ello encontrar una solución satisfactoria que les permita preservar buenas relaciones comerciales.

La diferencia entre mediación y conciliación resulta ser muy sutil, en esta última el conciliador es quien propone alternativas de solución, sin embargo, en ambos casos la solución se da con base en la voluntad de las partes involucradas.

Resultan ser métodos muy adecuados para resolver las diferencias; en el caso de la mediación, el acuerdo a que se llega, se plasma en un convenio, en dicho convenio, se pueden establecer las nuevas concesiones recíprocas, o en su caso el reconocimiento de obligaciones y el otorgamiento de un plazo para cumplirlas, en la conciliación se emite un informe.

⁷⁴ J. Marzorati, Oswaldo, ob. cit., p. 243.

Una gran ventaja que se encuentra tanto en la conciliación como en la mediación, es que las partes (franquiciante y franquiciatario), no están sujetos a normas jurídicas de estricta aplicación, sino que, de acuerdo a sus intereses comerciales presentes y futuros, buscan el dirimir sus controversias en un acuerdo que al final de cuentas puede resultar más beneficioso que el que se encontraba vigente al momento en que surgió el problema.

La solución a la que se llega, puede preservar o mejorar la relación entre las partes.

Otra de las grandes ventajas, es que aunque no se llegue a ningún acuerdo, siempre ayuda a esclarecer los hechos controvertidos que posteriormente podrán hacerse valer en un procedimiento arbitral o judicial.

También se encuentra el principio de confidencialidad, el cual ofrece a las partes la certeza de que la información vertida en la mediación o conciliación, no podrá ser divulgada, ni utilizada en beneficio propio ni de terceras personas, dicho principio es de vital importancia, ya que ayuda a conservar el prestigio ante el público consumidor, pues de ello depende la venta, productividad y creación de nuevos negocios y créditos.

Estos medios son más económicos que cualquier procedimiento arbitral o judicial, los honorarios del mediador o conciliador pueden ser divididos en forma igualitaria entre las partes.

Generalmente quien actúa como mediador, no podrá posteriormente ser árbitro, representante o asesor de las partes con motivo del mismo procedimiento, ni testigo.

La conciliación y la mediación, no tienen por objeto decidir qué parte tiene la razón, sino que su finalidad es proponer y determinar un acuerdo acorde a sus necesidades.

4.4.2 Arbitraje.

El arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias heterocompositivo⁷⁵ al que se someten las partes por su propia voluntad, éste puede estar considerado dentro de un contrato que contenga cláusula arbitral o existiendo el conflicto se realiza un acuerdo arbitral en el que se refiere expresamente al contrato base de la acción.

En cláusula o acuerdo arbitral, se deberá establecer si el arbitraje será: institucional o *ad hoc*, en derecho o en equidad, derecho aplicable, si las partes someterán a arbitraje todas o ciertas controversias, número de árbitros y condiciones para que sean elegidos, idioma, lugar del arbitraje.

Si alguna de las partes somete a litigio un asunto que es objeto de un acuerdo arbitral, el juez remitirá a las partes al arbitraje (no obstante sí se le podrán solicitar medidas cautelares provisionales); por lo tanto, existiendo dicha cláusula o acuerdo, y mientras que ésta sea válida y ejecutable, se renuncia al procedimiento judicial, sometiendo la controversia a uno o más árbitros con el compromiso final de acatar la resolución dada, la cual es conocida como laudo arbitral.

Existen dos tipos de arbitraje: el *ad-hoc*, en el cual las partes eligen a los árbitros y las reglas sobre las cuales se va a regir el arbitraje; en el caso de nuestro país, el procedimiento para arbitraje comercial se encuentra regulado en el Título IV, libro V del Código de Comercio del artículo 1415 al 1463; y el arbitraje institucional, en el que se recurre a una institución administradora de arbitraje que cuenta con sus propias reglas y es permanente.

El propio Código de Comercio se refiere al arbitraje como:

“Arbitraje, cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo”.

⁷⁵ Se considera mecanismo heterocompositivo a aquel, en que las partes facultan a un tercero para decidir la forma en que se dirime un conflicto.

La calidad del arbitraje implica eficacia y ejecutabilidad, dichas características dependen en gran medida de la calidad del árbitro, por ello su designación debe ser muy cautelosa⁷⁶.

Según Carolina Castellanos, al recurrir al arbitraje, “las partes crean un foro neutral que las complace en todos sus elementos (características del árbitro, derecho aplicable al procedimiento y fondo del asunto, idioma, lugar)”⁷⁷.

A nivel internacional, el arbitraje ofrece la posibilidad de evitar un litigio ante Cortes ajenas a cada una de las partes.

Cabe señalar que el laudo arbitral no es susceptible de apelación, y el acotamiento al juicio de amparo, procede únicamente en contra de la resolución del juez como resultado de un juicio de nulidad del laudo o un procedimiento de reconocimiento y ejecución.

Según el artículo 1457 del Código de Comercio, se podrá solicitar la nulidad del laudo cuando se pruebe que:

- a) “Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la legislación mexicana.
- b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
- c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas.
- d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho

⁷⁶ Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el 80% de los laudos que son dictados por medio de esta institución administradora, se cumplen voluntariamente.

⁷⁷ Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús (coordinador), *Arbitraje y Mediación en México*, Secretaría de Gobernación, México, 2011, p. 100.

acuerdo estuviera en conflicto con una disposición del presente Título de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente Título.

e) El juez compruebe que según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público”.

La petición de nulidad, deberá formularse dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la fecha de la notificación del laudo.

Cabe señalar que la resolución no será objeto de recurso alguno.

De acuerdo al Código de Comercio (generalmente en arbitrajes *ad-hoc*, ya que los institucionales cuentan con sus propios plazos), dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra parte, pedir al tribunal la corrección del laudo (por error de cálculo, tipografía o de naturaleza similar); el tribunal podrá corregir por su propia iniciativa errores del tipo antes mencionado.

En la misma tesitura del Código de Comercio, dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, en caso de ser necesario, cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá solicitar al tribunal dictar un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales pero omitidas en el laudo. Si el tribunal lo considera necesario, dicho laudo adicional se dictará en un plazo de sesenta días.

Los laudos son reconocidos como vinculantes para las partes, después de la presentación de petición por escrito al juez, será ejecutado; el procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudo, se sustanciará incidentalmente conforme al artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles⁷⁸.

En materia de franquicias uno de los ejemplos que se puede mencionar para el uso del arbitraje es su admisibilidad para que el titular de la marca y el

⁷⁸ “Promovido el incidente, el juez mandará dar traslado a las otras partes, por el término de tres días. Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas, ni el tribunal las estimare necesarias, se citará, para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes”.

supuesto responsable de un acto ilícito resuelvan la controversia respecto al pago de daños y perjuicios.

También para que se resuelva lo referente a si se llevó a cabo un ilícito y el monto de las ventas sobre las cuales se debe calcular la indemnización, la afectación al crédito comercial y la clientela de la franquicia y su cuantificación.

4.4.3 Litigio.

Carnelluti "llamó litigio al conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia de otro"⁷⁹.

Es claro que para acceder al litigio convencional no se requiere de ninguna previsión contractual específica, la impartición de justicia, es una manifestación del *Imperium* del Estado, no requiere para su desarrollo el consentimiento de las partes en controversia.

Al recurrir al litigio, se somete a un órgano judicial la controversia, las reglas son claras y precisas dentro de los códigos de procedimientos, para efectos de la caso de la presente investigación, los aplicables son la ley de propiedad industrial y su reglamento, el Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio.

Las reglas procedimentales son rígidas, exigen la aplicación de estricto derecho, éstas no pueden ser modificadas o alteradas por voluntad de los interesados.

Los procedimientos civiles y mercantiles cuentan con tres instancias: juicio ordinario, apelación y amparo.

El principal inconveniente o desventaja que se encuentra al recurrir a esta forma de solución de controversias es la lentitud de los procedimientos dada por la alta carga de trabajo.

4.5 Caso Práctico.

⁷⁹ Cfr. Gómez Lara, Cipriano, *Teoría General del Proceso*, Editorial Textos Universitarios, México, 1974 p. 13.

A continuación se expone un caso práctico, elaborado con base en experiencias reales de diversas franquicias con el fin de ilustrar los principales temas que causan conflicto dentro de la franquicia:

La controversia que se expone, deriva del contrato de franquicia celebrado entre “DEJA BRU” y la persona moral (hoy demandada) constituida para explotar dicha empresa conocida como Grupo Morales, S.A. de C.V.

Mediante este contrato se otorgó a la parte demandada la licencia de uso, comercialización y explotación de la marca, para explotar el concepto establecido dentro del territorio que le fue concedido, el cual consiste en ser un restaurante-bar familiar.

De acuerdo a las políticas de “DEJA BRU”, establecidas en el contrato de franquicia, se encuentra el ofrecer a los comensales desayunos, comidas y cenas sirviendo una variedad de platillos con el toque único y auténtico mexicano.

Los viernes por la noche se ofrecen “noches mexicanas” acompañadas de música en vivo donde se presentan mariachis, de igual manera, es este día cuando se ofrece el servicio de barra libre de 9 pm a 11 pm (en la compra de cualquier bebida).

Como es bien sabido, dentro de los aspectos más importantes de la franquicia se encuentra la estandarización tanto en la imagen, la operación y servicio, rubros que se encuentran perfectamente detallados en el contrato de franquicia, los cuales fueron violados por el franquiciatario.

Estas peculiaridades hacen al modelo de negocio atractivo y representan una ventaja competitiva y distintiva, y al no cumplirlas, el franquiciatario dañó gravemente la imagen y la reputación de la marca.

El franquiciatario accedió a un modelo de negocio en el que las operaciones, imagen y calidad, se encontraban plenamente probadas y con certeza de ser exitosas, dicho franquiciatario, se comprometió mediante contrato de franquicia inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a cumplir puntual y cabalmente con cada una de las obligaciones estipuladas en las cláusulas que constituyen el contrato para que el modelo de franquicia siguiera siendo prestigiado.

De diversas visitas de inspección, se desprende que el franquiciatario durante un largo periodo no cumplió con el mantenimiento del local y la conservación de su buen aspecto, se percibe un deplorable estado en el aspecto físico del mismo, existen huellas de humedad en las paredes, suciedad en la cocina, a pesar de que se le han hecho diversas notificaciones para que dicha conducta sea subsanada; hizo caso omiso, motivo por el cual el inmueble se encuentra muy por debajo de los estándares de calidad, ocasionando daño en la imagen de la marca.

Por medio de *mystery shoppers*⁸⁰ se detectó que la calidad que se ofrecía en el alcohol al público consumidor, no correspondía a la que se da, por una parte, se anuncian licores internacionales de primera calidad, y en realidad se sirven licores nacionales de pésima calidad. Dicha actividad, representa una promesa de calidad incumplida deliberadamente, que sin duda alguna repercute grave y seriamente en la imagen y reputación de la franquicia.

La calidad y el cumplimiento de los estándares constituyen obligaciones que se encuentran plasmados en el contrato de franquicia y los cuales debe cumplir el franquiciatario sin excepción alguna. Entre más se cuide la calidad todos los franquiciatarios que constituyen la red se verán beneficiados.

Es claro que al incurrir en esta conducta, al invertir poco en calidad, el franquiciatario está ampliando su margen de utilidad de forma inmediata, perjudicando directamente tanto al franquiciante como a los franquiciatarios que integran la red.

El daño colectivo causado, reducirá las ventas considerablemente (incluyendo su franquicia), al notar el cliente final que el servicio recibido es totalmente diferente al ofrecido.

De igual manera, existe violación a otra cláusula del contrato de franquicia, en la que se determina claramente en qué productos se podrá usar la marca, el franquiciatario incluyó nuevos productos que no se encontraban autorizados ostentando la marca.

⁸⁰ *Mystery Shopper*: comprador anónimo cuya función es detectar el cumplimiento de las obligaciones de los franquiciatarios, es contratado por el franquiciante.

Mediante carta certificada de “notificación de incumplimiento”, se le informó a la demandada el incumplimiento y los motivos consistentes en: no dar mantenimiento al inmueble, vender productos de menor calidad al ofrecido a los consumidores, así como incluir en los suvenires productos no autorizados, para lo cual se otorgó un plazo de 90 días para corregir o acreditar la inexistencia, así como presentar los libros contables para demostrar los ingresos totales obtenidos y efectivamente cobrados para cotejarlos con las ventas reportadas y el pago de regalías aportado.

Como no se tuvo respuesta en fecha, mediante carta de “notificación de terminación” se hizo del conocimiento de la demandada la intención de dar por terminado anticipadamente el contrato, con fundamento en el pacto comisorio expreso por haber incurrido en las causales de terminación anticipada detalladas en la notificación de incumplimiento.

En el presente caso, las cuestiones jurídicas a resolver serían las siguientes:

1. Existencia de las causales de incumplimiento.
2. Validez del pacto comisorio.
3. Se dio oportunidad de subsanar el incumplimiento.
4. Procedencia de las causales de terminación.
5. Procedencia del pago de regalías.
6. Procedencia de pena convencional.
7. Procedencia de intereses moratorios.
8. Pago de daños y perjuicios.
9. Formulación formal del inventario y avalúo de todos los suvenires puestos a la venta por el franquiciatario que ostentan la marca y para lo cual no estaba autorizado.
10. Procedencia de las órdenes de aviso al IMPI o INDAUTOR relacionadas con el contrato y las licencias de uso de marca y derechos de autor.
11. Alcance del acuerdo arbitral respecto a la totalidad de las cuestiones demandadas.

De acuerdo a la controversia planteada, ahora se procederá a hacer un comparativo de procedimiento ordinario mercantil/civil y las instancias implicadas para dar la resolución definitiva, contra el procedimiento arbitral que se llevaría a cabo conforme las reglas de arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM) y el arbitraje acelerado del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional del Comercio de la Ciudad de México:

4.5.1 Resolución por vía jurisdiccional mercantil.

Conforme lo dispuesto por el artículo 1377 del Código de Comercio, “todas las contiendas entre las partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles, se ventilarán en juicio ordinario”.

Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias entre comerciantes.

Los juicios mercantiles se encuentran regulados en el Libro Quinto del Código de Comercio, en sus artículos 1049 al 1414; en caso de que exista alguna omisión o se reglamenta incompletamente su tramitación, se deberá aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El juicio ordinario mercantil, consta de cuatro etapas que se explican a continuación, precisando que el cómputo de los términos se realiza tomando en cuenta días hábiles:

1. Etapa postulatoria: en esta etapa las partes (en este caso franquiciante y franquiciatario) fijarán sus pretensiones, la demanda, las defensas o en su caso la reconvencción.

Presentada y admitida la demanda⁸¹, se emplaza al demandado (según la ley, el emplazamiento se deberá llevar a cabo dentro del término de tres días, sin embargo, por la carga de trabajo, dicho término, se sujetará a la disponibilidad de tiempo de los actuarios) para que se produzca contestación dentro del término de 15 días, los cuales se computarán a

⁸¹ En caso de que la demanda sea oscura, el juez pronunciará un auto preventivo indicándole al actor los defectos de la demanda en forma concreta, para que sean corregidos en un término de tres días.

partir del día siguiente a que surta sus efectos el emplazamiento; con el escrito de contestación de la demanda se da vista al actor, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres días así como también para que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos y los documentos relacionados con la contestación a la demanda.

2. Etapa probatoria: para la apertura de esta etapa, se requiere que el juez dicte un auto mediante el cual ordene que se abra a prueba. El término de prueba se fijará a petición de parte o de oficio; en los juicios ordinarios mercantiles, el juez tiene la facultad discrecional de abrir el juicio a prueba, así como para cuantificar los días que corresponden al periodo probatorio. Se precisa que el periodo probatorio será hasta por un término de 40 días, de los cuales los primeros 10 días serán para el ofrecimiento y los 30 días posteriores para el desahogo.

Es importante precisar que la ley faculta al juez para señalar un término inferior al máximo que se autoriza, para tales efectos, el juez deberá precisar cuántos días completos se destinan para el ofrecimiento y cuántos días completos para el desahogo, procurando sea en la misma proporción señalada anteriormente, es decir, tres partes para su desahogo y una para su ofrecimiento.

En la práctica generalmente el periodo probatorio se da hasta por el término máximo, esto es, los 40 días.

Cuando las pruebas se tengan que practicar fuera del lugar de juicio, se recibirán a petición de parte dentro de términos de sesenta y noventa días naturales (dependiendo si la prueba se recibe en el país o fuera de éste, respectivamente), ya sea que se desahoguen dentro de la República Mexicana o fuera de ella (deberá ser solicitado dentro de los diez primeros días del periodo probatorio; si se tratase de prueba testimonial o confesional, se deberá exhibir en el mismo acto el pliego de posiciones o el interrogatorio para los testigos).

Si se concede el término extraordinario (el que se otorga para que se reciban pruebas fuera de la entidad federativa), por cada prueba concedida

a dicho término, el juez determinará una cantidad para que el promovente deposite como sanción pecuniaria en caso de que no se rinda alguna de las pruebas que se solicita se practique fuera del juicio.

El juez señalará discrecionalmente los importes, tomando en cuenta factores como la suerte principal del juicio, dichos importes no podrán ser inferiores al equivalente a sesenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La parte que proponga las pruebas deberá exhibir la cantidad que fije el juez, en billete de depósito en el término de tres días, en caso de no hacerlo no se admitirá la prueba.

La prueba para la cual se haya concedido el término extraordinario y que no se reciba, dará lugar a que el juez haga efectiva la sanción pecuniaria correspondiente en favor del colitigante.

El término extraordinario concedido, se empezará a contar a partir de la fecha en que surta efectos la notificación a las partes.

Cabe señalar que el término ordinario es el único susceptible de prorrogarse y éste deberá ser solicitado dentro del término concedido para el ofrecimiento de pruebas.

La prórroga será hasta por 20 días⁸² si solo una de las partes lo solicita, y si ambas partes estuvieren conformes en la prórroga se concederá por todo el plazo que convengan, no pudiendo exceder del término de 90 días⁸³, una vez realizada dicha petición, el Juez dará vista a la contraria por el término de tres días para que exprese lo que a sus intereses convenga y de acuerdo a lo que alegaran las partes se concederá o denegará.

En caso de que las pruebas no se desahoguen en los términos y prórrogas establecidas, serán en perjuicio de las partes.

3. Etapa de alegatos: concluido el término probatorio, se pondrán los autos a la vista de las partes, para del término común de tres días produzcan sus alegatos.

⁸² Artículo 1207 del Código de Comercio.

⁸³ Artículo 1384 del Código de Comercio.

4. Etapa conclusiva o de sentencia: Transcurrido el plazo, hayan alegado o no, el tribunal de oficio, dictará y notificará sentencia definitiva en un término de 15 días.

Apelación.

La apelación es un medio para impugnar la validez y legalidad de la resolución dictada por un juez; José Ovalle Favela define la apelación como “un recurso ordinario y vertical, por el cual una de las partes o ambas solicitan a un tribunal de segundo grado un nuevo examen sobre una resolución dictada por un juez de primera instancia, con el objeto de que aquel modifique o revoque”⁸⁴.

El Código de Comercio señala que la apelación es el recurso que se interpone para que el Tribunal Superior confirme, reforme o revoque la resolución del inferior.

Cabe destacar que, en el año 2013, fueron irrecurribles las resoluciones que se dictaran durante el procedimiento y las sentencias que recayeran en negocios cuyo monto fuera menor a \$520,900.00 por concepto de suerte principal, sin que se tomaran en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.

Según el artículo 1345 bis 1, las apelaciones que se interpongan contra sentencia definitiva, deberán hacerse valer dentro del plazo de 9 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones.

Al tener por interpuesto el recurso de apelación, se dará vista con el mismo a la parte apelada, para que en el término de seis días (en el caso de sentencia definitiva) conteste los agravios.

El tribunal contará con un máximo de veinte días para elaborar el proyecto.

⁸⁴ Ovalle Favela, José, *Derecho Procesal Civil*, Editorial Textos Jurídicos Universitarios, México, 1980, p. 191.

Amparo.

El juicio de amparo tiene una duración de entre 3 y 4 meses. Se tienen 15 días para interponerlo y, luego de que se emplaza a los terceros interesados, se remite al Tribunal Colegiado de Circuito que en turno corresponda para que se elabore el proyecto que será presentado en la sesión. De ahí que el término promedio en el Distrito Federal sea de tres a cuatro meses.

4.5.2 Arbitraje.

En este apartado se procederá a analizar el arbitraje y su procedimiento, tomando como modelo las reglas del Centro de Arbitraje de México (CAM) y el arbitraje ABC del Centro de Mediación y Arbitraje (CANACO) el cual está diseñado para Pequeñas y Medianas Empresas.

Las principales etapas del procedimiento arbitral ante CAM son las siguientes:

a) Presentación de la demanda:

La demanda deberá ser presentada ante el Secretario General del CAM, acompañada del acuerdo de arbitraje o contrato documento base de la acción.

b) Solicitud de providencias precautorias de urgencia.

c) Notificación de la demanda:

Recibida la demanda, el secretario general de CAM la notifica a la parte demandada otorgándole un plazo de 30 días naturales para que presente su contestación.

Las notificaciones en arbitraje se considerarán recibidas cuando hayan sido entregadas al destinatario ya sea mediante entrega contra recibo, por correo certificado, servicio de mensajería, correo electrónico o cualquier otro medio de telecomunicaciones que provea prueba del envío, o bien, que haya sido entregado en su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal; asimismo, se consideran recibidas desde el día en que se haya realizado su entrega de conformidad con lo antes dicho.

d) Contestación y reconvención:

En el escrito de contestación a la demanda, la parte demandada podrá reconvenir a la parte actora, si es el caso, se otorgará a la parte actora un plazo de 30 días naturales a partir de su recepción para que conteste.

e) Constitución del tribunal arbitral:

Cuando en términos de las reglas le corresponde al consejo nombrar un árbitro, el CAM se asegura de designar a árbitros que sean independientes a las partes, que dispongan de tiempo necesario para cumplir su mandato, tenga experiencia en la materia a resolver.

En caso de que las partes no hubieren convenido el número de árbitros la controversia se somete a un árbitro único.

Si la controversia es sometida a un árbitro único, éste deberá ser nombrado en un plazo de 30 días contados a partir de la recepción de la demanda. En caso de que no lleguen a un acuerdo para nombrar al árbitro, el consejo general lo hará.

En caso de que las partes acuerden que su controversia sea resuelta por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, cada una de las partes designará un árbitro, en la demanda y en la contestación, respectivamente. A falta de designación de alguna de las partes, el consejo general, será quien realice el nombramiento.

Salvo pacto en contrario, el tercer árbitro será nombrado por el consejo general.

f) Fijación del depósito de fondos para hacer frente a los gastos del arbitraje.

g) Envío de expediente al tribunal arbitral:

Constituido el tribunal arbitral, se procederá al envío del expediente, que para ese momento constará de demanda, contestación, reconvencción y contestación a la reconvencción, si es el caso, así como todas las comunicaciones emitidas por la Secretaría y las promociones adicionales que las partes hayan presentado hasta ese momento.

h) Redacción y firma de acta de misión y notificación del calendario procesal

Recibido el expediente, el tribunal arbitral cuenta con un plazo de 30 días naturales para elaborar la Carta de Misión, en dicho documento se resume

el conflicto y se establecen los puntos en controversia a resolver; conjuntamente se elabora un calendario procesal, conforme el cual el tribunal conducirá el procedimiento y resolverá la controversia.

El tribunal elabora un proyecto y las partes participan en la elaboración de lo que posteriormente será el calendario procesal, incorporan un resumen de sus pretensiones y/o emiten comentarios sobre los puntos litigiosos establecidos por el tribunal arbitral.

Si alguna de las partes se abstiene de firmar el acta de misión, el tribunal arbitral debe someterla a consideración del consejo general para su aprobación. El procedimiento puede continuar hasta el momento que el Acta de Misión sea aprobada por el consejo general.

Previa consulta a las partes, el tribunal arbitral debe preparar y notificar a las partes y al secretario general el calendario procesal provisional para la conducción del procedimiento.

El calendario procesal establecerá las sucesivas etapas del procedimiento tendientes a la presentación del caso, fase probatoria, audiencias y alegatos finales; el calendario procesal puede ser modificado a petición de parte o por el tribunal arbitral atendiendo a las circunstancias específicas del caso, lo que debe ser comunicado de inmediato tanto a las partes como al secretario general.

i) Ofrecimiento y desahogo de pruebas:

Corresponde a las partes, o en su defecto al tribunal arbitral, en función de cada caso, establecer las reglas específicas o lineamientos para el ofrecimiento de pruebas y su desahogo.

j) Audiencias:

En caso de audiencia, generalmente se solicita a las partes la contratación de servicio de estenografía o similar, que les permita tener un registro por escrito de la audiencia.

k) Cierre de instrucción:

Una vez que las partes han tenido oportunidad razonable de presentar sus pruebas y argumentos, el tribunal arbitral declarará cerrada la instrucción.

A partir de ese momento las partes ya no podrán presentar pruebas adicionales ni alegar, a menos que el tribunal arbitral lo solicite o autorice expresamente.

l) Revisión del proyecto de laudo y notificación del mismo a las partes:

El tribunal arbitral debe rendir el laudo final en un plazo de 4 meses contados a partir de la firma del Acta de Misión o de su aprobación por el Consejo General.

Antes de la firma y notificación a las partes, el tribunal arbitral debe someter todo proyecto de laudo a revisión del Consejo General, el cual podrá ordenar modificaciones de forma y respetando la libertad de decisión del Tribunal Arbitral, puede llamar la atención para puntos que interesen al fondo del litigio.

Aprobado el laudo por el Consejo General, el mismo será notificado tanto a las partes como al tribunal arbitral.

Las partes quedan obligadas a cumplir sin demora el laudo dictado renunciando expresamente, por el sometimiento a las reglas de arbitraje de CAM al recurso de apelación.

Arbitraje ABC de Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional del Comercio de la Ciudad de México:

Según el artículo 21 del reglamento de CANACO, en este procedimiento el cómputo de plazos inicia al día siguiente de que las comunicaciones han sido recibidas y se incluyen todos los días naturales que comprende el plazo.

El procedimiento ABC, es utilizado en arbitrajes de baja cuantía y es el siguiente:

a) Solicitud de inicio de arbitraje acompañada del escrito de demanda (la institución cuenta con modelos propuestos que podrán utilizarse).

b) Notificación de Arbitraje:

Se realizan mediante entrega personal al destinatario en su residencia habitual, establecimiento del negocio; también pueden ser por medio de correo electrónico o fax.

c) Contestación a la demanda y reconvenición:

La demandada cuenta con un plazo de 10 días para presentar su contestación y en su caso reconvención, el cual será contado a partir de la notificación de inicio del arbitraje.

d) Nombramiento de árbitro.

En este caso será un árbitro único nombrado por la Secretaría General tomando en cuenta la selección de cada una de las partes que se hizo con base en la lista de tres árbitros enviada por la Institución (las partes deben devolver la lista en un periodo no mayor a cinco días).

e) Pruebas:

Los procedimientos ABC se sustancian sobre la base de documentos

f) Audiencia:

La audiencia se lleva a cabo el día, lugar y hora fijados por el árbitro

g) Laudo:

El laudo es rendido un día después de la audiencia y es notificado a las partes a través de la Secretaría General, no contiene razones y resalta la resolución principal, así como los intereses y costas.

De acuerdo a lo explicado anteriormente, en un litigio convencional, el tiempo promedio para dirimir el conflicto tomando en cuenta todas las instancias a las que se puede recurrir aproximadamente es de 21.5 meses, claro sin que se realicen prácticas dilatorias, que pueden transformar el proceso en algo interminable; por su parte, en la práctica el arbitraje de la materia expuesta, tiene una duración aproximada de 14 meses.

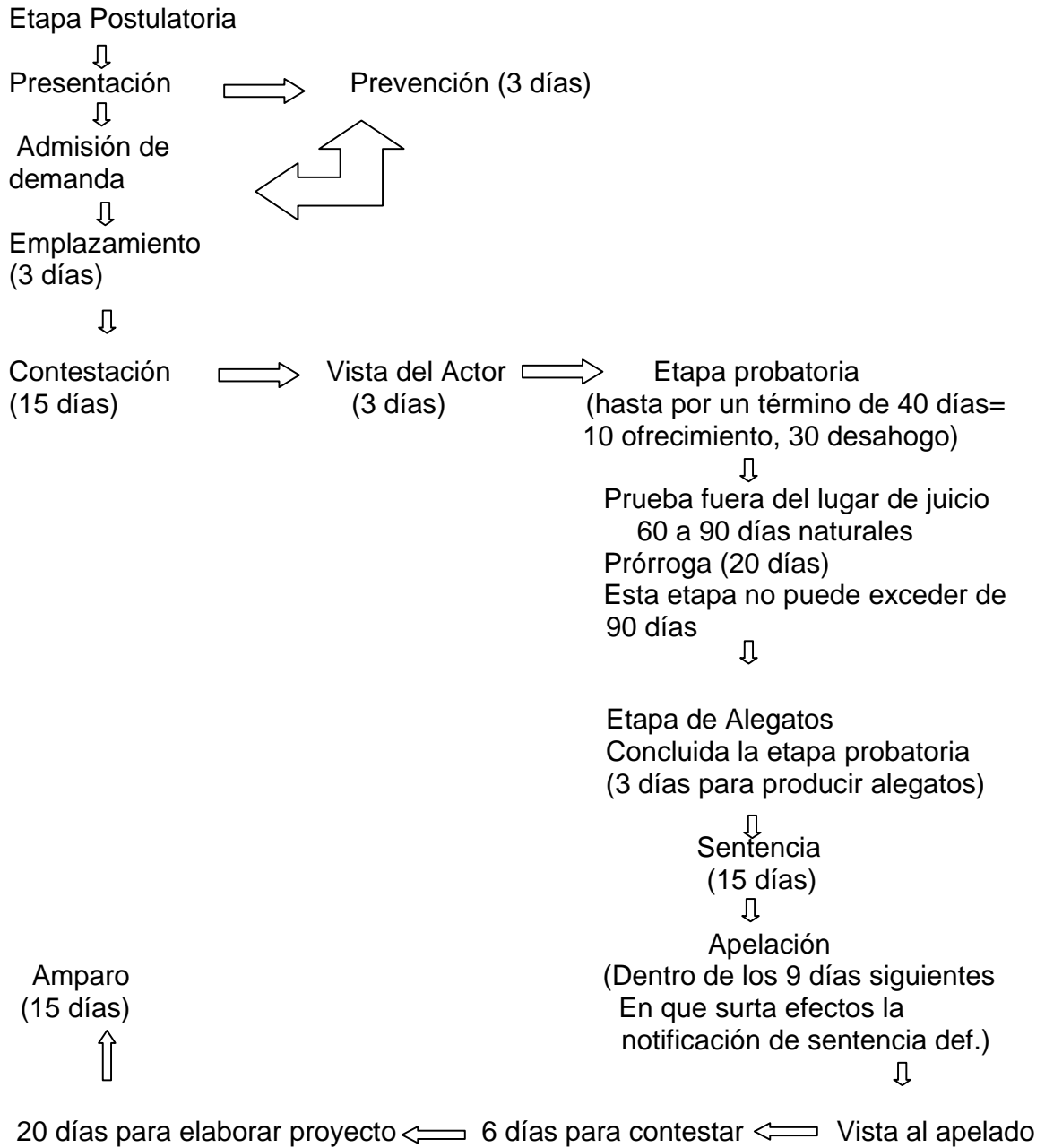
Como resultado de la práctica arbitral, Francisco González de Cossio⁸⁵, argumenta que el arbitraje resulta idóneo para el sector franquicias por las siguientes razones:

- Rapidez: En comparación con los litigios convencionales, el procedimiento arbitral es más expedito, por regla general sólo hay una instancia.

⁸⁵http://camex.com.mx/envios_cam/2013/reporte_en_linea/reporte_59/disputas_de_franquicias_utilidad_e_idoneidad_del_arbitraje.pdf, consultado el 16 de agosto de 2013.

- Certidumbre: Los laudos arbitrales tienen la misma fuerza e importancia legal que una sentencia judicial, asimismo es susceptible de ser ejecutada en el extranjero.
- Especialización: Las partes tienen la libertad de elegir a los árbitros especialistas en la materia; el tiempo que emplea el árbitro para emitir su decisión da mayor calidad a las resoluciones
- Confidencialidad: Esta es una gran ventaja en el caso particular de las franquicias ya que no se desprestigiará la marca.
- Eficacia: Se conduce frecuentemente a las partes a resolver su controversia por vía amigable antes de que se dicte laudo.

4.5.3 Esquema relativos a los plazos en litigio convencional.



CAPITULO V

CONSOLIDACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE FRANQUICIAS

Las pequeñas y medianas empresas (PyMES⁸⁶), rubro en el que se encuentran la mayor parte de las franquicias, representan un importante factor en la creación de empleos tanto directos como indirectos en el país; desde hace mucho tiempo, han constituido los ingresos principales de muchas familias, asimismo en México han ayudado a la descentralización de ciudades y a la urbanización de pequeños poblados.

Lo anterior se fundamenta en estadísticas realizadas por la Asociación Mexicana de Franquicias, que arrojan la siguiente información: “durante 2012 la facturación en México de este sector es de aproximadamente 85 mil millones de pesos anuales y da empleo directo a más de 700,000 personas. Conforme a estos mismos datos, el sector mantuvo la tendencia de años anteriores, creciendo en el año 2012 el 12%”⁸⁷.

El Secretario de Economía Bruno Ferrari dio a conocer durante la Edición 2012 del Foro de Franquicias, que este sector representa entre el 5 y 6% de producto interno bruto (PIB) y agrupa a aproximadamente mil doscientas franquicias en todo el territorio nacional, de las cuales alrededor del 70% son de origen nacional⁸⁸.

Con base en la información presentada en los párrafos anteriores, en consideración a las PyMES (principalmente las franquicias), resulta importante dar mayor difusión los medios alternativos de solución de controversias y con ello aumentar su práctica.

⁸⁶ <http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/8519-boletin196-12>, consultado el 6 de noviembre de 2013.

⁸⁷ <http://franquiciasmexico.org/estadisticas.html>, consultado el 18 de agosto de 2013.

⁸⁸ Ídem.

Los conflictos suelen ser perjudiciales para la organización, consumen recursos y esfuerzos para ambas partes y tienen una repercusión negativa sobre la imagen de la cadena de franquicias.

Los medios alternativos de solución de controversias resultan adecuados para el sector, ya sea que se opte por la mediación, dando como resultado acuerdos que beneficien a ambas partes para que puedan continuar su relación comercial, o por medio del arbitraje que es un procedimiento flexible y expedito.

El arbitraje es expedito, ya que de acuerdo a su naturaleza, dicho mecanismo surge de la voluntad de las partes al querer dirimir su conflicto de forma rápida y definitiva; en él existe una sola instancia, logrando que franquiciante y franquiciatario incurran en las menores pérdidas posibles.

A este respecto, cabe señalar que el juicio de amparo (medio para impugnar laudo arbitral) sólo procederá contra la resolución de un juez como resultado de un juicio de nulidad de laudo o de un procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo.

Gracias a su eficacia y recurrente aplicación a nivel internacional, muchos países entre ellos México, han reformado diversas leyes especiales para dar cabida al arbitraje.

El Lic. Pascual Hernández Mergoldd, Director General de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el artículo titulado *Justicia Alternativa: la Mediación Civil y Mercantil como Servicio Público en el D.F.*, afirma que “los medios alternativos para resolver controversias han experimentado un rápido desarrollo en los poderes judiciales del país”.

Con este dicho, se robustece la idea de que los medios alternativos de solución de controversias son eficaces, tanto, que el Poder Judicial está implementando estos mecanismos, en los autos que emite hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia del D.F. cuenta con otra opción para resolver sus conflictos proporcionados por el Centro Alternativo de Justicia.

El Centro de Arbitraje de la OMPI, considera que la resolución eficaz de cada procedimiento, depende en gran medida de la calidad de los expertos, idea que se retoma y por lo cual se recomienda que tanto los abogados de parte y los

árbitros implicados en la resolución de controversias derivadas del sector, sean especialistas en propiedad industrial, principalmente en franquicias y los elementos de esta materia por los cuales está constituida.

5.1 Propuesta de Creación de Institución Administradora de Mediación y Arbitrajes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Actualmente, la Ley de Propiedad Industrial faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, propiamente a la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial y a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial, para que cualquiera de ellas funja como árbitro en la resolución de controversias relacionados con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación de derechos de propiedad industrial tutelados por la ley, sin embargo, no existe constancia alguna de que se haya llevado a cabo este tipo de procedimiento, por lo cual no resulta claro cuál es el papel que desempeña cada dirección mencionada, con base a qué se selecciona a una u otra, ni quién es el personal capacitado para llevar a cabo un el arbitraje.

Más que facultar para fungir como árbitro o conciliador a estas direcciones, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debería crear dentro del propio organismo una Institución Administradora de Mediación y Arbitraje, y establecer al personal que ejercerá las funciones necesarias para asegurar el apoyo a estos mecanismos, ya sea al conciliador o al grupo arbitral por medio de notificaciones, control del procedimiento y asuntos relativos a los trámites relacionados con el arbitraje, e instalaciones para llevar a cabo las reuniones y audiencias.

También resultaría importante crear una base de datos o lista de árbitros y conciliadores especialistas en el ámbito donde se incluya el currículum profesional, así como una tasa arancelaria que adapte las costas arbitrales y de la Institución de acuerdo al asunto, similares a la del Instituto Nacional de Derechos de Autor.

En la práctica se ha visto, que los medios alternativos de solución de controversias (MASC), se ajustan de manera creciente a los diversos tipos de controversias que surgen en sectores específicos de la industria; como ejemplo,

se puede mencionar al Centro Alternativo de la OMPI, que cuenta con servicios para sectores específicos para las siguientes áreas: arte y patrimonio cultural, biodiversidad, sociedades de gestión colectiva, cine y medios de comunicación, tecnologías de la información y de la comunicación, investigación y desarrollo/transferencia de tecnologías, deporte, por lo cual se recomienda que en un segundo momento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial brinde en su institución administradora de mediación y arbitraje servicios de este tipo, incluyendo al sector franquicias.

Al generar una tendencia dentro de los procesos jurídicos y de negocio de carácter especial, se facilitará la resolución de conflictos del mismo tema, con ello se mejoraría la eficacia a través del uso frecuente, lo que daría paso al perfeccionamiento de los procesos empleados.

Lo anterior representa una de las razones por las cuales, tanto la mediación como el arbitraje son mecanismos idóneos para dar solución a los conflictos derivados de la relación franquiciante- franquiciatario.

5.2 Propuesta de Reglas de Mediación y Arbitraje en Materia de Franquicias.

De acuerdo a lo analizado en el capítulo anterior, se concluye que muchos de los conflictos presentados en este sector, son comunes para los franquiciantes de los diversos giros existentes (restaurantes, farmacias, casas prendarias, etc.), ya sea que los franquiciatarios no cumplan con la estandarización en sus diversas vertientes (operación de la franquicia en cuanto a productos y calidad ofrecida, mantenimiento de inmuebles, inclusión de productos no autorizados, entre otros), falta de pago de regalías, o porque los franquiciantes incumplen con la asistencia técnica que les debe ser dada, no se respeta el territorio exclusivo otorgado, etc.

Razón por la cual se dará paso a realizar una propuesta de reglas de mediación y arbitraje adaptadas al sector franquicias.

Existen conductas que presentan tanto franquiciantes como franquiciatarios, que por vía de la mediación pueden ser habladas y conducidas de tal forma que ambas partes se beneficien y logren que no se rompa la relación comercial.

Como ejemplo se puede mencionar, que si un franquiciante introduce productos no autorizados en la franquicia, y se ve que éstos generan buenas ganancias para el negocio, se podría llegar al acuerdo de poner a la venta dicho producto en todos los establecimientos que conformen la red de franquicias, y que el franquiciante que incumplió en un primer momento, pague el monto correspondiente al tiempo que vendió el producto sin la autorización del franquiciante por concepto regalías o daños y perjuicios si es el caso.

5.3 Propuesta de Reglas de Mediación.

- Inicio del Procedimiento de Mediación:

La parte actora, es decir, la que inicie el procedimiento de mediación, enviará por conducto de la Institución a su contraparte una invitación para llevar a cabo la mediación.

La contraparte contará con un plazo de 15 días para aceptar tal invitación, o la parte actora podrá fijar un plazo no mayor a 30 días para que se dé tal aceptación.

Si llegase a existir una cláusula escalonada, en caso de que no haya respuesta a la invitación, se dará paso al arbitraje, prosiguiendo la presentación de la demanda ante la Institución para que ésta la remita al demandado.

Independientemente de que se realice la aceptación oralmente, ésta siempre deberá constar por escrito.

Una vez aceptada la invitación, iniciará la mediación.

- Nombramiento del Mediador.

Salvo pacto en contrario, un solo mediador será el que conduzca el procedimiento.

Las partes deberán ponerse de acuerdo sobre el nombramiento del mediador único, o en su caso, recurrir a la Institución para que los asista en relación con el nombramiento, ya sea para que les dé recomendaciones de mediadores o para que directamente la Institución nombre al mediador.

- Presentación de documentos al mediador.

Designado el mediador, las partes deberán presentar por escrito una exposición de la controversia y los puntos que desea resolver.

En caso de que la mediación se inicie con motivo de la existencia de una cláusula escalonada, se entregará al mediador una copia de la demanda y contestación a ésta, las cuales harán las veces de la exposición antes referida.

En cualquier momento el mediador podrá solicitar a las partes la presentación de otros documentos que estime adecuados.

- Alcance de la mediación.

Las partes quedan obligadas a negociar de buena fe y conviene hacer todo lo posible para lograr una solución amistosa de la controversia.

- Representación.

Las partes podrán o no hacerse representar por la persona o personas de su elección, los datos de éste o éstos, deberán comunicarse a la Institución para que los haga llegar tanto al mediador como a la contraparte.

- Funciones del Mediador.

El mediador, auxiliará a las partes, manteniendo en todo momento la independencia e imparcialidad para lograr un arreglo amistoso y beneficioso para ambas partes.

El mediador conducirá el procedimiento de mediación de la manera que estime adecuada, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

Se sugiere que se lleven a cabo tres reuniones de mediación; la primera para exponer oralmente los puntos controvertidos, la segunda para realizar propuestas y la tercera para dar a conocer el convenio al que se llegó.

A solicitud de las partes, el mediador podrá reunirse con las partes conjunta o separadamente.

Asimismo, cada parte deberá formular sugerencias para realizar la transacción de la controversia.

- Acuerdo.

En caso de que existan elementos para realizar una transacción aceptable por las partes, el mediador formulará un proyecto de transacción que será elaborado en la segunda sesión.

Si las partes llegan a un acuerdo de transacción, se firmará en la tercera sesión.

Al firmar el acuerdo de transacción, las partes quedan obligadas al cumplimiento total del acuerdo.

- Confidencialidad.

En todo momento tanto las partes como el mediador, mantendrán el carácter confidencial de todas las cuestiones relativas al procedimiento de mediación, para evitar daño a la imagen de la franquicia.

Se extiende dicha confidencialidad a los acuerdos de transacción a los que llegaren, salvo que sea necesario que se revelen para su cumplimiento.

- Fin del procedimiento de mediación.

El procedimiento de mediación podrá concluir por:

- La firma de un acuerdo de transacción.
- Por declaración del mediador al estimar que no tiene sentido continuar con el procedimiento por falta de voluntad de las partes.
- Por declaración de las partes en el sentido de que el procedimiento queda concluido.
- Por desistimiento de una de las partes.

- Costas.

Corresponde a ambas partes cubrir el monto de los honorarios del mediador así como de la institución estimados en las cuotas arancelarias de ésta última.

Las partes deberán cubrir el 50% del costo al iniciar el procedimiento y una vez concluido, liquidar la cantidad restante.

5.4 Propuesta de Reglas de Arbitraje.

Al igual que en muchas materias, en el ámbito de las franquicias, el caudal probatorio es de suma importancia, gracias a él se tendrán elementos materiales con los cuales el juzgador se podrá apoyar para emitir una resolución objetiva.

Tomando como modelo diversos reglamentos de arbitraje, se dará paso a presentar la propuesta de reglas consideradas convenientes para este sector.

En las reglas ahora propuestas, según sea la índole de la controversia, se le dará importancia a la prueba que se considere más relevante para el caso.

Con lo que respecta a la prueba inspeccional; tradicionalmente, no es necesario que el juzgador tenga conocimientos especializados, sino bastará con la percepción que éste pueda captar como cualquier otra persona respecto a la cosa juzgada.

Sin embargo, y partiendo del hecho de que el árbitro único o en su caso el tribunal arbitral, es (son) expertos en la materia, se aprovechará su experiencia para que de manera directa presencie el inmueble, cosas u objetos relacionadas con la controversia.

Con ello se pretende favorecer del arbitraje en las franquicias que constituyen las pequeñas y medianas empresas (PyMES), para evitar encarecer el arbitraje al contratar a un perito; esto último se hará sólo en los casos que así lo decidan las partes.

De ser así, la prueba inspeccional y pericial se desahogarán el mismo día y a la misma hora, atendiendo de esta manera al principio de economía procesal.

Por su parte, las controversias derivadas del pago de regalías, se basarán fundamentalmente en pruebas documentales que las partes aporten.

La prueba testimonial se realizará por personas que son ajenas al proceso pero que tienen conocimiento de los hechos que las partes quieren probar ya sean empleados, clientes o proveedores.

- Presentación de la demanda de arbitraje, contestación y reconvencción.

El demandante presentará solicitud de inicio de arbitraje junto con la demanda, acompañando ambos documentos del contrato de franquicia y en su caso, el acuerdo de arbitraje que representan los documentos base de la acción.

En la demanda, el actor, deberá expresar los hechos y actos que constituyan sus antecedentes, puntos y motivos jurídicos que constituyan el litigio, en la medida de lo posible, deberá indicar la suma reclamada.

Tanto en la demanda como en la contestación, las partes deberán señalar las características que crean necesarias con las que deben cumplir el o los árbitros, y en caso de que tuvieren propuestas para designarlo(s) presentarlas a la Institución.

Si la controversia deriva de la falta de pago de regalías o pago incorrecto de éstas, si es posible, se deberá anexar a la demanda documentos y materiales probatorios en que se base el demandante o hacer referencia a ellos.

La contestación a la demanda, deberá contener los puntos del escrito de demanda, y de igual manera, presentar los documentos y materiales probatorios en que se funda.

- Notificaciones.

Cualquier notificación u otra comunicación que pueda o deba efectuarse en virtud del se efectuará por escrito y será entregada por correo urgente o transmitida por fax, correo electrónico o cualquier otro medio de telecomunicación que deje constancia de su envío.

El inmueble donde se encuentre la franquicia en el caso del franquiciatario; y en el caso del franquiciante el inmueble donde se ubique el corporativo o las oficinas centrales de la franquicia serán las direcciones válidas para transmitir cualquier notificación o documentación.

La notificación a la contraparte se realizará por correo tradicional (el pago correrá a cargo del actor) y deberá incluir:

- Referencia a la cláusula arbitral.
- Nombre, dirección de las partes, direcciones de correo electrónico y números telefónicos.

- Acompañándosele del escrito de demanda.
- El demandado tendrá un plazo de quince días para realizar la contestación de la demanda y en su caso la reconvenición de la misma.

Todos los escritos y documentos relacionados con la litis recibidos por la institución arbitral, serán enviados a la contraparte y al árbitro único o en su caso al tribunal arbitral, para que los conozcan de manera simultánea.

- **Ámbito de aplicación de las reglas y los efectos del acuerdo de arbitraje.**

En caso de que alguna de las partes se niegue o se abstenga de participar en el procedimiento arbitral, éste se llevará a cabo tomando en consideración lo siguiente:

Si alguna de las partes alega excepciones relativas a la existencia, validez o ámbito de aplicación del acuerdo arbitral, se podrá continuar el procedimiento siempre y cuando la Institución determine *prima facie* existe acuerdo de arbitraje, dejando la decisión final y competencia al árbitro único o, en su caso, al tribunal arbitral.

Si la contraparte no presenta contestación a la demanda o alega excepciones relativas a la existencia, validez o ámbito de aplicación del acuerdo arbitral y la institución determina que no existe *prima facie* acuerdo arbitral, las partes pueden recurrir a un juez competente para que decida si existe o no acuerdo arbitral que los vincule.

- **Posibilidad de acumulación de procedimientos.**

Podrá existir acumulación de procedimientos cuando concorra un asunto que guarde conexidad con otro que se encuentre pendiente de resolución ante la institución arbitral y lo consientan las partes, principalmente cuando las acciones provengan de la misma causa, aunque sean diversas personas y cosas.

- **Constitución de tribunal arbitral.**

Salvo pacto en contrario o dada la complejidad y cuantía del asunto, se designará un árbitro único.

La institución arbitral, enviará a las partes una lista idéntica con el nombre de 3 candidatos para ser árbitros, acompañándolo de su currículum profesional, la lista enviada se hará en función de la experiencia en el caso concreto.

Las partes contarán con un plazo de tres días para devolver la lista a la Institución, enumerando en el orden de su preferencia los candidatos y eliminando a aquellos que objete, para que posteriormente la institución arbitral pueda nombrar al árbitro único tomando en cuenta, los comentarios y preferencias de las partes.

En caso de que el tribunal arbitral esté conformado por tres árbitros, de igual manera, la Institución enviará una lista de candidatos a cada parte para que seleccione al árbitro en un plazo de tres días, o si la parte posee una propuesta para que la haga saber.

Nombrados los árbitros, éstos deberán designar al tercero conjuntamente en un plazo de 10 días, transcurrido el plazo, en caso de que no se hubiere llegado a un acuerdo sobre la elección del árbitro éste será nombrado por la Institución. Dicho árbitro fungirá como presidente arbitral.

- Procedimiento de recusación y sustitución de árbitros.

Se podrá recusar árbitros cuando existan circunstancias de tal naturaleza que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia.

La recusación deberá tener lugar, a más tardar 10 días después de que se realizó la notificación de la designación y nombramiento oficial; se realizará por escrito notificando a la Institución, a la contraparte y a los árbitros.

La contraparte tendrá que presentar un escrito donde acepte la recusación.

- Misión del árbitro y la instrucción de la causa.

Recibido el expediente, el árbitro único o en su caso el tribunal arbitral, con base en los escritos presentados por las partes, deberá redactar un acta en que se establezcan los puntos jurídicos a resolver, la cual irá firmada por las partes y el árbitro único o en su caso tribunal arbitral.

El acta a la que se hace mención, deberá contener la siguiente información:

- Nombre completo y calidad de las partes
- Domicilio y datos de contacto de las partes
- Exposición de las pretensiones de las partes
- Puntos litigiosos a resolver
- Nombre del árbitro y su calidad
- Reglas aplicables al arbitraje
- Providencias precautorias.

En caso de que alguna de las partes requiera una medida precautoria de urgencia previo a que se nombre al árbitro único o se constituya el tribunal arbitral, ésta deberá ser solicitada por escrito a la Institución, anunciando, la naturaleza de la providencia y las razones por las cuales se solicita.

Para otorgar la providencia precautoria, y si el caso lo amerita, la Institución nombrará a un árbitro de urgencia y la parte solicitante deberá garantizar dicha medida.

Las partes tendrán el derecho de presentar sus argumentos por escrito para que sean valorados por el árbitro, quien los valorará de manera imparcial.

Las partes facultan al árbitro de urgencia para ordenar cualquier providencia precautoria provisional que considere necesaria, la resolución que dicte siempre estará motivada.

El árbitro de urgencia o el árbitro único que conozca del fondo del asunto, podrán modificar o suspender la medida precautoria de urgencia otorgada.

- Pruebas.

En los casos derivados de controversias relacionadas con estandarización, el árbitro o tribunal arbitral en su caso, emplearán la prueba inspeccional ya sea a petición de parte o de oficio, para lo cual dicha prueba será desahogada tres días después de recibida la contestación a la demanda.

En caso de que la complejidad del asunto requiera un perito, dicha prueba deberá ser desahogada el mismo día y en el mismo horario que la prueba inspeccional.

El tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que le informen sobre las materias concretas que determine; se comunicará a las partes una copia de las credenciales del perito, fijadas por el tribunal arbitral.

Las partes suministrarán al perito toda la información pertinente o presentarán para su inspección todos los documentos o todas las cosas pertinentes que aquél pueda pedirles. Cualquier diferencia entre una parte y el perito acerca de la pertinencia de la información o presentación requeridas se remitirá a la decisión del árbitro o tribunal arbitral.

Una vez recibido el dictamen del perito, el árbitro o tribunal arbitral comunicará una copia del mismo a las partes, a quienes se ofrecerá la oportunidad de expresar por escrito su opinión sobre el dictamen. Las partes tendrán derecho a examinar cualquier documento que el perito haya invocado en su dictamen.

Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de las partes, podrá oírse al perito en una audiencia en que las partes tendrán oportunidad de estar presentes e interrogar al perito. En esta audiencia, cualquiera de las partes podrá presentar testigos y peritos para que presten declaración sobre los puntos controvertidos.

Cada parte deberá cumplir la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus acciones o defensas.

En caso de que la controversia devenga de la falta de pago de regalías, las partes podrán pactar que el arbitraje se someta exclusivamente a pruebas documentales.

En caso de presentarse pruebas testimoniales, la audiencia para desahogar dicha prueba será dentro de los 10 días posteriores en que haya sido desahogada la prueba inspeccional.

Antes de celebrar cualquier audiencia, el árbitro único o el Tribunal Arbitral podrá exigir a cada una de las partes que notifique la identidad de los testigos que

desea convocar, así como el objeto de su testimonio y su importancia para el asunto en litigio.

- Gastos del arbitraje.

Los gastos del arbitraje incluyen los honorarios de los árbitros, así como los honorarios de la institución arbitral.

Si es el caso, los honorarios y gastos del perito.

Gastos en que hubieren incurrido las partes para la defensa de sus intereses en el procedimiento arbitral.

Otros gastos que razonablemente hubieren incurrido las partes en el procedimiento arbitral.

La parte vencida pagará los 70% de los gastos y costas generados y la contraparte el 30% restante.

- Revisión de laudo.

Desahogada la prueba que se estimó pertinente o llevada a cabo la audiencia, el árbitro único o en su caso el tribunal arbitral, tendrá un plazo de 15 días para presentar el laudo.

Previo a que las partes firmen el laudo, el árbitro único o el tribunal arbitral, en su caso, deberán someter el proyecto a la institución arbitral; éste último tiene la facultad de ordenar modificaciones de forma, y en cuestiones de fondo, podrá llamar la atención del árbitro para que los tome en cuenta.

Para la revisión, se tendrá un plazo de 15 días. Cumplido dicho plazo, se remitirá al árbitro, o en caso de ser autorizado por la Institución arbitral se dará a conocer a las partes.

El árbitro podrá de oficio corregir el laudo por cualquier error de forma, siempre y cuando dicha corrección sea sometida a aprobación de la Institución.

Notificado el laudo a las partes, contarán con un plazo de 15 días para solicitar cualquier corrección y la contraparte contará con un plazo de 10 días para manifestar lo que a su interés convenga.

En caso de que el árbitro o tribunal arbitral decida corregir o interpretar el laudo, deberá someter nuevamente el proyecto a la Institución.

La resolución, modificación o interpretación, se adicionará al laudo previo.

- Pronunciamiento y ejecución de laudo.

Los laudos siempre estarán motivados.

El árbitro o tribunal arbitral en su caso, expondrán las razones en las cuales se basa el laudo.

Todos los laudos se dictarán por escrito y serán finales y obligatorios para las partes.

Las partes quedan obligadas al cumplimiento del laudo sin demora, puesto que a ello se obligaron al someterse a arbitraje.

- Carácter definitivo y ejecutorio del laudo.

Las partes renuncian expresamente al recurso de apelación o cualquier otro recurso equivalente.

- Limitación de responsabilidad.

Tanto el árbitro como la Institución no serán responsables frente a persona alguna por acto u omisión alguno relacionado con el procedimiento arbitral que condujeron.

Finalmente, se puede decir que las prácticas dilatorias, la sobrecarga de trabajo en los tribunales, abusos de recursos que la ley otorga en los procedimientos jurisdiccionales, representan circunstancias perjudiciales para la solución de controversias efectiva en materia de franquicias.

Al resolver de una manera más ágil las controversias a través de los medios alternativos, se propicia una disminución de costos, no solo para las partes involucradas, sino también para nuestro sistema de justicia.

CONCLUSIONES

Primera: En un creciente número de casos, las partes, en los contratos de franquicia, incluyen cláusulas escalonadas, en las cuales se conviene tratar de resolver los conflictos mediante los medios alternativos de solución de controversias, en primera instancia haciendo uso de la mediación y en caso de no alcanzar un acuerdo durante un periodo determinado, se recurre al arbitraje.

Segunda: El hecho de que no se encuentre establecida una cláusula en la que las partes se comprometan a negociar o conciliar, no quiere decir que éstas no puedan llevar a cabo tal acción.

Tercera: Cuando las controversias civiles o mercantiles sólo afecten intereses particulares, las partes tienen la facultad de someterse a un procedimiento de arbitraje.

Cuarta: La diferencia entre mediación y conciliación resulta ser muy sutil, en ésta última el conciliador será quien proponga alternativas de solución.

Quinta: Una de las ventajas con las que cuentan tanto la mediación como la conciliación, es que franquiciante y franquiciatario no están sujetos a normas jurídicas de estricta aplicación.

Sexta: Aunque no se llegue a ningún acuerdo con la mediación o conciliación, las partes esclarecerán los hechos controvertidos que posteriormente podrán hacerse valer en un procedimiento arbitral o judicial.

Séptima: El principio de confidencialidad del arbitraje, ofrece a las partes la certeza de que la información vertida en la mediación o conciliación, no podrá ser divulgada ni utilizada en beneficio propio ni de terceras personas, de igual manera, gracias a él se conserva el prestigio ante los consumidores, pues de ello depende la productividad en la creación de nuevos negocios y créditos.

Octava: Cuando existe cláusula o acuerdo arbitral, y mientras que ésta sea válida y ejecutable, se renuncia al procedimiento judicial, y se somete la controversia a uno o más árbitros con el compromiso final de acatar la resolución dada, la cual es conocida como laudo arbitral.

Novena: Dentro de los inconvenientes a los que se enfrentan las partes al recurrir a un litigio convencional, se encuentran la lentitud de los procedimientos dada por la alta carga de trabajo sumado a los tiempos de promoción, trámite y resolución.

Décima: El arbitraje resulta un medio idóneo para resolver controversias derivadas de la relación comercial dada entre franquiciante y franquiciatario ya que es rápido, flexible, las personas que lo resuelven son especialistas en el tema.

Décima primera: Es deseable que se difunda y estimule la cultura del uso de medios alternativos de solución de controversias dentro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Décima segunda: Las cifras que se mencionan en el trabajo en relación con el impacto económico que tienen las franquicias en el país justifican ampliamente la conveniencia de buscar mejores alternativas de solución a conflictos.

Décima tercera. Resultaría útil crear un organismo administrador de mediación y arbitraje dentro del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, mismo que podría traer aparejada la prestación de servicios para sectores específicos.

Décima cuarta: La naturaleza contractual *sui generis* de la franquicia es de alta complejidad, pues a un lado de este contrato esencial operan muchos más, sin cuya existencia no podría concebirse la franquicia. Esta es una razón más que abona a la conveniencia de asumir esfuerzos en materia de mediación y arbitraje.

Décima quinta: El hecho de adaptar las reglas de arbitraje a las necesidades de un sector determinado (en este caso las franquicias), sin duda favorecería al aumento y eficacia de los procedimientos.

Décima sexta: Aunque el procedimiento arbitraje que rige al IMPI, se encuentra de forma supletoria en el Código de Comercio, sería importante la creación de un capítulo de arbitraje y su procedimiento eficaz en la propia Ley de Propiedad Industrial.

Décima séptima: Para dar mayor importancia al procedimiento de conciliación con el que ya cuenta el IMPI, sería oportuna su inclusión dentro de la Ley de Propiedad Industrial.

Décima octava: Es deseable que se publique una lista de mediadores y árbitros incluyendo su currículum profesional para que las partes los conozcan y los designen en función del *expertise* que presentan y sus necesidades, así como el costo de los aranceles empleados (claramente adaptados a la cuantía del asunto).

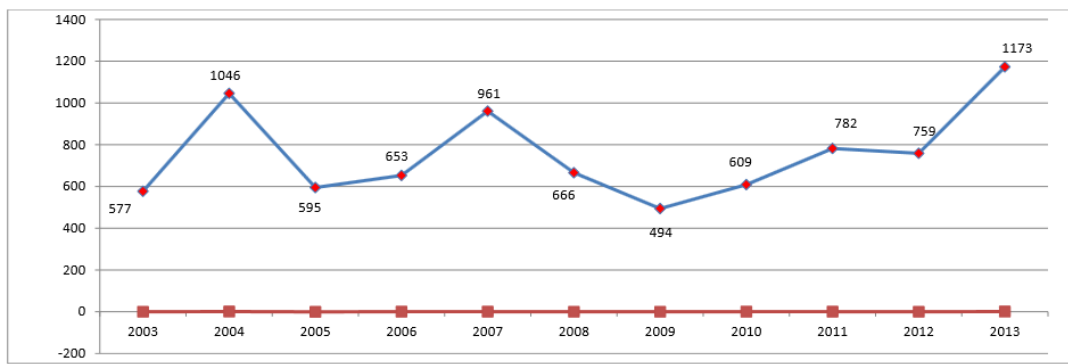
Décima novena: Sería adecuado, establecer grupos de mediadores, árbitros y especializados en áreas y jurisdicciones pertinentes.

Gráficas.

El procedimiento de avenencia ha resultado ser un medio alternativo eficaz para la solución de las controversias generadas entre los particulares por presuntas violaciones a los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor.

A continuación, se presenta una gráfica que muestra la tendencia de uso, que sin duda refleja el éxito que ha tenido dicho procedimiento en la solución de las controversias en materia autoral.

SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS DE AVENENCIA POR AÑO



AÑOS	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SOLICITUDES	577	1046	595	653	961	666	494	609	782	759	1173
PORCENTAJE-INCREMENTO CON EL AÑO ANTERIOR	-23%	81%	-43%	10%	47%	-31%	-26%	23%	28%	-3%	63.39%

*FUENTE: Subdirección de Conciliación y Consulta de la Dirección Jurídica del INDAUTOR.

*Fecha: 31 de diciembre de 2013.

Fuentes de Información.

1. Bibliografía.

Arce Gargollo, Javier, *El Contrato de Franquicia*, Editorial Porrúa, México, 2009.

Arellano García, Carlos. *Una voz ciudadana: TLCAN-NAFDA*, Editorial Escuela Libre de Derecho de Puebla, México, 1994.

Bermúdez González, J. Guillermo, *La Franquicia: Elementos Relacionales y Estrategias*, Editorial ESIC, Madrid, 2002.

Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús (coordinador), *Arbitraje y Mediación en México*, Secretaría de Gobernación, México, 2011.

Diez de Castro, Enrique, *El sistema de Franquicia, Fundamentos Teóricos y Prácticos*, Editorial Pirámide, Madrid, 2005.

Feher, Ferenz; Gallástegui, Juan Manuel, *Las Franquicias, un Efecto de la Globalización 100 preguntas, 100 Respuestas*, Editorial Mc Graw Hill México, 2001.

Gómez Lara, Cipriano, *Teoría General del Proceso*, Editorial Textos Universitarios, México, 1974.

González Calvillo, Enrique y González Calvillo, Rodrigo, *Franquicias: La Revolución de los 90's*, 2° edición, Editorial Mc. Graw Hill, México, 1994.

J. Marzorati, Oswaldo, *Franchising*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2001.

Jalife Daher, Mauricio, *Aspectos Legales de las Marcas*, Editorial Sista, México, 2009.

Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, 3° edición, Editorial Porrúa, México, 2012.

Magaña Rufino, José Manuel. *Derecho de la propiedad Industrial en México*, Editorial Porrúa, México, 2011.

Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *Propiedad Intelectual, simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, el caso de México*, Editorial Porrúa, México, 2011.

Ovalle Favela, José, *Derecho Procesal Civil*, Editorial Textos Jurídicos Universitarios, México, 1980.

Pérez Miranda, Rafael Julio, *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial*, 5° edición, Editorial Porrúa, México, 2011.

Reyes Díaz, Carlos H., *Temas selectos de Comercio Internacional*, Editorial Porrúa, México, 2008.

Rodríguez Rodríguez, Joaquín, *Derecho Mercantil*, Editorial Porrúa, México, 2003.

Torres de la Rosa, Alejandra, *El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano*, 2° edición, Editorial Porrúa, México, 2006.

Vásquez del Mercado, Óscar, *Contratos Mercantiles*, 15a edición, Editorial Porrúa, México, 2008.

Veytia Palomino, María Hernany, *La Franquicia: un Sistema Interdisciplinario*, Editorial Porrúa, México 2003.

Viñamata Paschkes, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, 5° edición, Editorial Trillas, México, 2009.

2. Diccionarios.

Vázquez Arminio, Fernando, et.al., *Diccionario Jurídico Mexicano*, 4ª edición, Editorial Porrúa UNAM, México, 1991.

3. Leyes y Tratados.

Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Código de Comercio.

Código Deontológico Europeo de la Franquicia.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convenio de París.

Ley de Fomento y Propiedad Industrial.

Ley de Invenciones y Marcas (1976).

Ley de Inversión Extranjera.

Ley de Propiedad Industrial.

Ley de Transferencia de Tecnología (1982).

Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (1982).

Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (1990).

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA).

4. Jurisprudencia.

PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

5. Páginas electrónicas

<http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/8519-boletin196-12>

<http://www.franchise.org/>

<http://franquiciasdemexico.org/estadisticas.html>

http://www.mundofranquicia.com/normativalegal/Codigo_Deontologico_Europeo_de_Franquicia.pdf

<http://www.notifranquicias.com/2012/noviembre/por-que-pagar-regalias>

http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm

6. Artículos.

<http://biblio.juridicas.usnam.mx/libros/1/9/tc.pdf>

http://camex.com.mx/envios_cam/2013/reporte_en_linea/reporte_59/disputas_de_franquicias_utilidad_e_idoneidad_del_arbitraje.pdf

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/4/art/art8.pdf>