

665
27



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Facultad de Derecho

**" COMPETENCIA DEL INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE
INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FRANQUICIA".**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

VICTOR MANUEL VERA ROSALES

Director de Tesis: Lic. Victor Manuel Dávila Barraza



CIUDAD UNIVERSITARIA, 1996.



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Ciudad Universitaria, D. F., a 19 de febrero de 1996.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
P r • • • n t • .

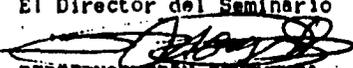
El pasante de esta Facultad VICTOR MANUEL VERA ROSALES, ha elaborado la tesis denominada "COMPETENCIA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FRANQUICIA ", bajo la asesoría del Lic. Victor Manuel Dávila Barraza, la cual a juicio del suscrito cumple con los requisitos reglamentarios del caso.

En tal virtud consideramos que está en aptitud dicha tesis, de ser sometida a la aprobación de los señores profesores que integren el jurado de su examen profesional.

Ruego a usted ordenar lo conducente para que se continúen los trámites inherentes para que dicho pasante presente el examen profesional correspondiente, en caso de no existir inconveniente para ello.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración y respeto.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
El Director del Seminario


PEDRO NOGUERA CONSUENZA
LICENCIADO EN DERECHO



c.c.p.- Dr. Máximo Carvajal Contreras.- Director de la Facultad de Derecho.- presente.

**A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A MI QUERIDA
FACULTAD DE DERECHO:**

**POR QUE ME HAN DADO LA OPORTUNIDAD DE HACER MI VIDA
TRASCENDENTE.**

**A MIS MAESTROS Y COMPAÑEROS:
CON ESPECIAL RESPETO Y AGRADECIMIENTO
AL LIC. VÍCTOR M. DÁVILA BARRAZA POR SU
INCONDICIONAL APOYO Y AMISTAD.**

A MIS PADRES:

**QUE ME DIERON LA DICHA DE VIVIR,
GRACIAS POR SU CARIÑO,
AMOR Y DESVELOS,
PERO SOBRE TODO POR HACERME UN HOMBRE DE BIEN.
LOS QUIERO MUCHO.**

A MIS HERMANOS:

**GRACIAS POR SU INMENSO CARIÑO Y APOYO,
ESPERO QUE ESTE TRABAJO PUEDA MOTIVARLOS
SIEMPRE PARA LOGRAR SUS MÁS GRANDES ANHELOS.**

CON MUCHO CARIÑO.

A MIS AMIGOS: GUSTAVO, GUILLERMO P., GUILLERMO C. Y GABRIEL.

**GRACIAS POR COMPARTIR ESTE GRAN MOMENTO CONMIGO,
POR QUE MIS LOGROS SERÁN SUS LOGROS
Y SUS LOGROS SERÁN SIEMPRE MÍOS.**

A MIS AMIGAS: RUBI, ELIZABETH Y ANABELL.

**POR QUE ME HAN ENSEÑADO QUE LA AMISTAD
NO TIENE FORMA, TIEMPO, NI ESPACIO,
GRACIAS POR BRINDARME UNA AMISTAD ESPECIAL.**

**A MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS:
EDGAR, EDMUNDO, CLAUDIA, MA. ELENA Y TANIA.**

**POR QUE JUNTOS SIGAMOS VIENDO CRECER
NUESTROS SUEÑOS PROFESIONALES.**

**A MIS TÍOS: DANIEL Y YOLANDA.
A MIS PRIMOS: MIGUE, ALE, RICA Y MONY.**

SIEMPRE ESTARÁN PRESENTES EN MI VIDA.

A POTZOLLCALLI:

**A TODOS MIS COMPAÑEROS QUE ME APOYARON EN LA
REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO, PERO SOBRE TODO
AL C.P. JOSÉ MANUEL DELGADO,
GRACIAS POR CONFIAR EN GENTE JOVEN.**

VÍCTOR M. VERA ROSALES.

COMPETENCIA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FRANQUICIA.

INDICE

CAPITULO PRIMERO

I .- Concepto de la franquicia	1
II .- Naturaleza jurídica de la franquicia	10
III.- Elementos de la franquicia	14
IV.- Derechos y obligaciones del franquiciante y franquiciatario	31
V .- Clasificación de la franquicia	37

CAPITULO SEGUNDO

EL CONVENIO DE FRANQUICIA

I .- Concepto de convenio	40
II .- Concepto de convenio de franquicia	41
III.- Características del convenio de franquicia	46
IV.- Elementos del convenio de franquicia	48
V .- Terminación del convenio de franquicia	62

CAPITULO TERCERO

COMPETENCIA Y MARCO JURÍDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FRANQUICIA

1 .- Concepto de competencia	67
2 .- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	69
a) Naturaleza jurídica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	69
b) Su ubicación dentro de la Administración Pública	74
c) Organización administrativa	77
d) Atribuciones de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de inscripción de convenios de franquicia	83
3.- Marco jurídico de la inscripción del convenio de franquicia	92
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	92
b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	93
c) Ley de la Propiedad Industrial	95
d) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	97
e) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	100

**CAPÍTULO CUARTO
INSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE FRANQUICIA**

I .- Antecedentes legales de la inscripción de convenios de franquicia.	103
II .- Naturaleza jurídica de la inscripción de convenios de franquicia. ...	107
III .- Requisitos para la inscripción de convenios de franquicia	113
IV .- Efectos jurídicos de la inscripción del convenio de la franquicia.	118
V .- Negativa a la inscripción de convenios de franquicia.	123
VI .- Cancellation de la inscripción del convenio de franquicia.	127
VII.- Sanciones Administrativas.	130
CONCLUSIONES.	132
BIBLIOGRAFÍA.	135

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo muestra lo que es una franquicia, dónde y cuándo surge esta figura, cuáles son las primeras empresas que lo utilizaron como medio de distribución y comercialización, también se muestra la evolución que ha sostenido esta figura, ya que en la actualidad no sólo se visualiza como un instrumento para lograr una mejor distribución y comercialización, sino que, se ha convertido en un instrumento óptimo para hacer negocios.

Dado que el convenio de franquicia resulta relativamente nuevo en nuestro país, es obligada una explicación, así como el estudio de algunas definiciones sobre el concepto, claro analizando sus elementos, ya que es necesario al hablar de las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de inscripción de convenios de franquicia, conocer lo que es propiamente dicho convenio de franquicia.

Abordamos el tema de la competencia que el Instituto tiene en materia de inscripción de convenios de franquicia, no sin mencionar que dicha competencia pertenecía a la Secretaría Comercio y Fomento Industrial. Tocamos además el tema de competencia en general, para posteriormente estudiar en particular el tema de las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en Materia de inscripción de convenios de franquicia.

Se hace un estudio encaminado a determinar cuál es la naturaleza jurídica del propio Instituto, su ubicación dentro de la Administración Pública Federal y, su organización administrativa, señalando sus atribuciones en materia de inscripción de convenios de franquicia, realizando para ello un estudio de diversas leyes relacionadas con el tema, e inclusive de nuestra propia Constitución, y así poder establecer cuál es marco jurídico de la inscripción del convenio de franquicia.

Finalmente abordamos con mayor especificidad el tema de la inscripción de los convenios de franquicia, señalando los antecedentes inmediatos anteriores a la Ley de la Propiedad Industrial, claro desde el punto de vista legal, para posteriormente determinar cuál es la naturaleza jurídica de la inscripción de dicho convenio. Siguiendo con este tema de la inscripción, se elaboró un análisis de las leyes y reglamentos vigentes para determinar los requisitos exigidos para la inscripción del multicitado convenio, así como los efectos que produce dicha inscripción. Refiriéndonos con posterioridad a las causas de negativa y cancelación de la misma inscripción, finalmente se ha investigado si actualmente existen sanciones administrativas por falta de inscripción de los convenios de franquicia.

El desarrollo del presente trabajo, aún y cuando buscamos que sea lo más práctico y actual, no dejamos de comparar la situación presente de la inscripción de convenios de franquicia, con la que se vivió hasta antes de la creación de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, que, como observaremos, marcaron cambios importantes en materia de franquicias y de la propia inscripción de los convenios que comentamos.

Nos damos cuenta que si bien es cierto que existe una voluntad de simplificar la regulación respecto a la propiedad industrial, también lo es que falta una regulación más específica en lo relativo a los convenios de franquicia.

Elaboramos el presente trabajo con la firme convicción de que el convenio de franquicia ha resultado una figura en el mundo de los negocios con una evolución rápida y con resultados muy significativos, y en opinión personal se proyecta cada día más rápido, como uno de los mejores instrumentos no sólo para lograr una mejor comercialización y distribución de productos o servicios, sino que además, como lo comentan algunos autores, se perfila como un novedoso instrumento para hacer negocios.

Esperando que este trabajo aun y cuando sencillo y con múltiples limitaciones, no sólo sea un medio de lograr obtener un título, sino que pueda servir como un material introductorio al tema tan apasionante de las franquicias y haga nacer en quien lo lea, la inquietud de estudiar, debatir, o corregir los planteamientos que se hacen y estimo son importantes en materia de convenios de franquicia y a su inscripción.

Siendo que la franquicia surge en el ámbito comercial, los que pretendemos estudiar el derecho tenemos la gran responsabilidad de darle vida a esta figura en el ámbito jurídico, regular la relación que se crea entre las personas y, por supuesto, determinar la relación que los actos emanados de tal figura se crean con el Estado mismo o con sus entidades, siendo esta la responsabilidad que debe invitarnos a pulir y perfeccionar la regulación de esta figura en el ámbito del derecho, sentar las bases que puedan dar vida una relación contractual armoniosa entre las partes, definiendo además las relaciones y obligaciones que se crean con el Estado o como en el caso particular con entidades del sector paraestatal.

CAPITULO PRIMERO

LA FRANQUICIA

I.- CONCEPTO DE FRANQUICIA.

Para abordar el tema que nos atañe en este momento, debemos referirnos a lo que la mercadotecnia señala y la importancia o relación que guarda con el concepto de contrato de franquicia, con el desarrollo de grandes empresas y ante la más grande necesidad de inundar otros mercados locales, en los Estados Unidos de América surge una forma de satisfacer esa necesidad por parte de los empresarios, y lo hacen con un método de mercadotecnia que en su origen no se conoció como franquicia, propiamente como la conocemos actualmente, sino como un instrumento, en ese momento no muy definido, que más bien se asemejaba a los contratos de concesión mercantil, enfocado a resolver básicamente el problema de distribución y comercialización. Al encontrarse algunas empresas sin capital para elaborar más productos a ofrecer, ni para crear o comprar los inmuebles y adaptarlos para convertirlos como puntos de venta, es decir, el objetivo principal para estas empresas era lograr una producción paralela, por lo menos con la demanda del producto, y además lograr una distribución eficiente a los puntos de venta que recién se creaban, todo ello sin contar con la liquidez requerida. Pues bien, este problema lo resuelven algunas empresas al dar participación del negocio a sus vendedores, es decir, éstos dejan de ser simplemente representantes trabajadores de una empresa para ser compradores y posteriormente vendedores al público en general, como intermediarios, diríamos que se beneficiaban con la venta a un precio mayor con respecto al precio logrado con la empresa fabricante, es aquí donde la solución a la falta de capital de los empresarios la encuentran en el contrato de franquicia, a continuación señalaremos un caso específico, mismo que los autores en esta materia consideran que es el origen de este sistema, y nos dicen que a mediados del siglo pasado, una de las grandes compañías de Estados Unidos de América, aún en etapas de desarrollo, con escasez de capital disponible en efectivo, en una etapa de despegue y ofreciendo un producto novedoso en el mercado, se enfrentó con el serio problema de no poder distribuir sus

productos, nos referimos a la Singer and Co., dados los problemas de bajas reservas en efectivo, la buena demanda del producto, y una meta fija, la de distribuir las máquinas de coser a nivel nacional que dicha empresa producía, para el año de 1851 tiempo en el que su distribución y venta se llevaba a cabo por medio de sus representantes comisionistas en diferentes puntos de venta, ocurrió algo interesante y trascendente, uno de sus vendedores que operaba en Dayton, Ohio, logra, además de vender un par de máquinas de coser, que un cierto número de personas quedasen interesadas en conocer las máquinas, pero requieran para adquirirlas verlas en operación, viendo la gran posibilidad de vender otros pares de máquinas, el mismo vendedor comisionista hace un pedido a la casa matriz, pero ésta, dados los problemas de liquidez que sufría, se enfrentó a la imposibilidad de manufacturar las máquinas solicitadas. Frente a este enorme problema, Y. M. Singer and Co. cambia radicalmente su estrategia de operación. Pongamos especial atención en esto: después de iniciar sus operaciones de distribución, aún con representantes empleados de la compañía que recibían una comisión de venta por las máquinas, más sus sueldos, la compañía toma la decisión de cobrar a sus representantes, en lugar de pagarles, suena contradictorio esto, cómo un empleado paga a su patrón?, pero no lo es, ya que a estos representantes se les otorgaba, el derecho de vender las máquinas en un territorio estratégico y específico.

En esta forma los representantes compraban directamente las máquinas a la compañía y éstos, a su vez, las vendían al público consumidor a un sobre precio, esto es lo que hizo atractivo el negocio para los representantes, si bien es cierto que previamente debían hacer una inversión fuerte en comprar un cierto número de máquinas y pagar una cuota por el derecho de vender en una zona determinada dicho producto, también lo es, que a pesar de ello, obtenían una gran utilidad por dicha operación, y así quedaba resuelto automáticamente el problema que hubo de dinero en efectivo y el otro: la distribución del producto hacia los puntos estratégicos de venta.

Otro ejemplo que demuestra claramente el surgimiento de algunos sistemas de distribución que vendrían a dar forma a lo que hoy conocemos como franquicia, es el otorgamiento de concesiones que inició la empresa automotriz General Motors, y como

en el caso de Singer, la General Motors tenía problemas de distribución para el año de 1898 y siendo una empresa que se encontraba en la plataforma de despegue y no contaba al igual que Singer con los medios económicos para crear agencias de distribución propias, ya que crear una agencia para tal fin significaba hacer una inversión económica considerable, ya sea en la compra de un inmueble, o la renta del mismo, en otro de los casos, y, como ya lo señalamos, no existía un soporte de efectivo que pudiera resolver dicha situación, surge la necesidad de otorgar concesiones a personas que tienen interés de invertir en el negocio y obtener el derecho de comercializar los productos que General Motors producía, como autopartes y automóviles, dando así solución al problema de distribución y falta de capital en efectivo, es pues una opción mercadotécnica más que estas empresas utilizan para resolver problemas igualmente de carácter mercadológico.

Considerando que nuestro fin en este capítulo es conocer el concepto de la franquicia, esto no sería posible si dejamos fuera las circunstancias y origen, que la crearon y los casos que específicamente marcaron su nacimiento, así que sin ahondar en cada uno de ellos y tratando de explicarlos en forma genérica e ilustrativa, nos referiremos sólo a unos cuantos de los ejemplos que han creado un nuevo sistema para dar solución a problemas de comercialización y distribución, que con el paso del tiempo se transformó en una forma de hacer negocios como lo consideran algunos autores.

Siguiendo la secuencia del desarrollo tecnológico en esos momentos en los que la industria automotriz tenía un gran auge, surgen compañías dedicadas a la comercialización de autopartes. Las empresas petroleras, por su parte, experimentan gran demanda de algunos productos relacionados con la industria automotriz y considerando otra vez los problemas de distribución y la falta de recursos económicos para invertir en medios de distribución y comercialización, dichas empresas se acogen a los beneficios que otorga ese sistema mercadológico conocido como Franquicias, claro, éste no tan sofisticado como lo encontramos actualmente, enfocado principalmente como una solución a problemas de distribución y comercialización y que actualmente se ha venido utilizando como una forma de hacer negocios, lográndose así la expansión de un negocio sin inversiones directas y finalmente lograr un fortalecimiento de la empresa.

Así las compañías petroleras en lugar de tener trabajadores en las estaciones de gasolina, propiedad de éstas y erogando grandes cantidades de dinero en sueldos y en mantenimiento de los establecimientos, optan por concesionar y cobrar a los concesionarios en lugar de pagar sueldos, y erogar otros gastos.

Por el año de 1899, la industria refresquera que ahora conocemos como COCA COLA, creció gracias a la toma de decisión de su presidente al otorgar el derecho a unos empresarios de vender el producto COCA COLA embotellada, ya que sólo se había venido haciendo a través de fuentes de soda. Así pues, estos empresarios crearon el sistema de embotellado y solo recibían el concentrado de COCA COLA y el respaldo publicitario.

Ya para el año 1919 siguieron esta estrategia otras empresas refresqueras como PEPSI COLA. Estos son unos de los ejemplos más relevantes y que nos brindan una visión general del surgimiento de las franquicias.

Una vez conocido el panorama general que dio origen al surgimiento de un sistema mercadológico que ha servido para solucionar diversos problemas de distribución y comercialización, y que actualmente se utiliza no sólo como medio de solución a problemas como los comentados, sino que se ve como un instrumento óptimo para lograr un mejor desarrollo, expansión y fortalecimiento de una empresa. En este contexto, vayamos ahora a analizar una por una las propuestas de conceptos que hacen varios autores y que, a simple vista, parecieran que todas hacen referencia a un mismo fin; pero las circunstancias mercadológicas, legales, políticas y económicas, han generado cambios al concepto de franquicias, como lo pasaremos a estudiar.

Abordemos un concepto tomado de una obra de carácter mercadológico, y veamos desde ese punto de vista qué es lo que estos autores, Charles D. Schewe y Reuben M. Smith, opinan: "La franquicia, es una relación contractual legal entre un abastecedor (Ya sea el fabricante o un mayorista) y varios o muchos minoristas pequeños independientes."¹

¹Charles D. Schewe y Reuben M. Smith, Mercadotecnia Conceptos y Aplicaciones, Editorial Mc. Grauw Hill, 2a. Edición México 1988 pag.437.

En este concepto, no encontramos una explicación clara de lo que es la franquicia, ya que al hablar de una relación contractual entre dos sujetos comerciantes, podría entenderse como una relación de varios tipos, como compraventa, suministro, concesión, entre otros. Respecto a los términos utilizados, específicamente "minoristas pequeños independientes", debemos considerar que los autores se refieren en forma subjetiva a uno de los participantes de esta relación, ya que en su origen los empresarios interesados en adquirir una franquicia, posiblemente en la mayoría de los casos sí eran pequeños e independientes, y aún así tendríamos que señalar cual es el punto de referencia para hacer esta calificación, es decir, con respecto a quién eran pequeños, creemos que una franquicia otorgada en estos tiempos no podríamos asegurar que quien la adquiere sea un pequeño empresario o independiente, ya que existen grandes grupos empresariales que adquieren franquicias, es por ello que no debemos limitar un concepto a caracterizar en forma subjetiva a uno de los participantes en una relación de franquicias, si no solo referirse al tipo y características de esa relación.

Los mismos autores señalan que:

"Cuando se celebra un contrato de franquicia, el que la concede, ejerce algunos controles sobre la manera en que se ha de dirigir el negocio y, a su vez, proporciona una marca conocida, bien establecida y asistencia en las operaciones de que se trate."²

Aquí se comienzan a desprender ya los elementos de una franquicia, que aún cuando no es un concepto como lo conocemos actualmente, permite darnos cuenta el fin que persigue esta relación, y lo más importante, establece los dos elementos indispensables como lo es una marca, transferencia de tecnología y asistencia técnica.

Por su parte el Lic. Juan Huerdo, nos dice:

"El sistema de franquicia, es la mejor forma para contar con una organización de los canales de distribución, con bajo riesgo de inversión y mayor probabilidad de éxito en el negocio.

²Ibidem.

En determinados casos, funciona como una poderosa herramienta de mercadotecnia, utilizando una metodología rápida y segura de comercialización, a través de la unión de dos partes en pro de un mismo negocio".³

***FRANQUICIANTE:** Es aquél que adquiere contractualmente una determinada marca y tecnología (Know how) de comercialización de un bien o servicio, cediendo temporalmente contractualmente los derechos, transferencia o uso de éstas y proveyendo de asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa al negocio de los franquiciatarios.

FRANQUIATARIO: Es aquél que adquiere contractualmente el derecho a comercializar un bien o servicio, dentro de un mercado exclusivo utilizando los beneficios que dan una marca y el apoyo que recibe en la capacitación para la organización y manejo del negocio."⁴

Este autor propone un concepto que se ajusta más a la realidad actual, ya que deja bien claro que en este sistema es indispensable la marca y un know how, (tecnología, forma de comercialización), y utiliza los términos de franquiciante y franquiciatario, el primero quien otorga la franquicia y el segundo, quien la adquiere.

Se habla además de tecnología, elemento importante en la franquicia. De acuerdo a los cambios económicos que han surgido en nuestro país y dada la apertura comercial cada día más grande, resulta indispensable ir añadiendo algunos otros términos a los conceptos ya existentes de franquicia, y, en particular, pensamos que debe aclararse y ser un requisito sine qua non el que la marca de la que habla el autor se encuentre debidamente registrada, y aun más, que ampare las clases que correspondan a los servicios o productos para los cuales se haya de otorgar la franquicia, y que dicha tecnología también se encuentre debidamente protegida de acuerdo al área que corresponda, es decir, protegida por los derechos de autor o como propiedad industrial, según corresponda. También debe

³Juan Huerdo Lange. Sistema de Franquicias, Editado por la Asociación Mexicana de Franquicias México 1989, pag. 7.

⁴Ibidem pag. 8.

precisarse, que esa cesión contractual de la que se habla debe ser temporal, y el franquiciante debe contar con todos los medios necesarios para demostrar eficazmente que es el único con derecho a autorizar a un tercero a usar su marca y explotar la tecnología correspondiente.

El autor Arce Gargollo, en su obra *El Contrato de Franquicia*, da un concepto de franquicia, el cual se atribuye a Álvarez Soberanis Jaime y que reproducimos aquí para su estudio: "Es un sistema de comercialización y distribución donde a un pequeño empresario (el franquiciatario) se le concede a cambio de una contraprestación el derecho a comercializar bienes y servicios de otro (el franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas del franquiciante y con su ayuda."⁵

Y más adelante hace referencia el mismo autor al concepto, de "frachisig", que se atribuye al autor Guayentot, Jean, y se reproduce así:

"El franchising se define como la concesión de una marca de productos o de servicios a la cual se le agrega la concesión del conjunto de métodos y medios de venta."⁶

El primer concepto, es congruente con los otros conceptos analizados y coincide con señalar que es un sistema de distribución y comercialización, vuelve, sin embargo, a calificar de pequeño al franquiciatario, no dejan de integrar el aspecto de la asistencia que otorga el franquiciante, ahora bien, se señala un aspecto que no se había señalado en los conceptos anteriores, "la contraprestación a cargo del franquiciatario" que en esta propuesta de concepto queda insertada claramente, aún cuando no se detalle el tipo de contraprestación.

En cuanto al segundo concepto podemos decir que contempla aún cuando en forma muy general, los dos elementos fundamentales para que pueda hablarse de franquicia, el que se transmitan los derechos de usar una marca, que consideramos debe estar debidamente

⁵Arce Gargollo Javier, *El Contrato de Franquicia*, Editorial Themis, 2a. Edición, México 1992, pag.3.

⁶Ibidem.

registrada, y la licencia de uso de marca debe de ser sólo temporal, salvo pacto en contrario, que existe una contraprestación económica a cargo del franquiciatario. No olvidemos que además la calidad de los productos o servicios a comercializar y distribuir a raíz de esta licencia de uso de marca deben ser homogéneos en todos los aspectos con los de la empresa que otorga dicha licencia.

Veamos lo que nos exponen los autores Steven S. Raab y Gregory Matusky, quienes nos proponen el siguiente concepto haciendo la pregunta:

"QUE ES UNA FRANQUICIA?

Ante todo una franquicia es un sistema de comercialización, un método para distribuir bienes o servicios a los consumidores. En términos muy simples, una franquicia concierne a dos niveles de personas:

Franquiciador, quien desarrolla el sistema y le presta su nombre o marca registrada y el franquiciatario, que adquiere el derecho de operar el negocio bajo el nombre o la marca registrada del franquiciador".⁷

En esta propuesta seguimos observando que siguen considerando a la franquicia como un sistema de distribución, el "nombre" a que se alude pensamos que, sin lugar a duda, se refiere al nombre comercial, elemento del cual hablaremos más adelante, y la marca, y hacen énfasis en que sea registrada, aspecto elemental sin el cual adelantamos que en nuestra legislación no podría hablarse de franquicia si no se parte de una marca registrada, se habla de un derecho a operar el negocio, pero no se hace mención al aspecto fundamental también, que es la transmisión de conocimientos técnicos y la asistencia técnica, aspectos fundamentales de una figura como la franquicia.

Los autores Enrique y Rodrigo González Calvillo, proponen un concepto al cual debemos poner especial atención, no porque los conceptos anteriores no lo merezcan, sino por que

⁷Steven S. Raab y Gregory Matuski, *Franquicias Como Multiplicar su Negocio*, Editorial Limusa México 1992, pag. 35.

este concepto es elaborado en momentos trascendentales en nuestro país, es decir su obra es terminada en un tiempo en el que en nuestra legislación se han dado cambios muy importantes, como lo es la creación de una ley; "LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", que abriga, como más adelante veremos, un artículo en el que establece lo que debe entenderse por franquicia. Vayamos entonces a conocer la propuesta de dichos autores que expresan:

"La franquicia es un sistema o método de negocios en donde una de las partes denominada franquiciante, le otorga a la otra denominada franquiciatario, la licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial, así como sus conocimientos y experiencias (Know-how) para la efectiva y constante operación de un negocio".⁸

Dijimos y no sin razón que este concepto merecía especial atención, observemos primero que se refieren los autores a una licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial, ya no mencionan en el concepto los términos distribución o comercialización, sino se refiere a un sistema o método de negocios.

Las razones de los términos usados suponemos que se refieren a dos razones fundamentales, primero, que al proponer un concepto de franquicia en nuestro país, debemos de partir necesariamente de lo que la legislación en la materia disponga, en el caso específico, a partir de Julio 1992 se crea la ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que en su artículo 142 señala:

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

⁸González Calvillo Enrique y Rodrigo, Franquicias la revolución de los 90. Editorial Mc Graw Hill, 2a. Edición, México 1992, pag.75.

Después de leer este artículo, nos podemos dar cuenta de la influencia que esto tuvo en creación del concepto que proponen los autores mencionados, y por supuesto, la dinámica actual, en los negocios en nuestro país influyó, criterio muy personal para que dejaran de considerar dentro de su concepto los términos "distribución" y "comercialización", para integrar el de "sistema o método de negocio, ya que apoyamos la idea de que la franquicia como sistema mercadológico en su origen surge como una herramienta o instrumento básicamente utilizado para resolver problemas de distribución y comercialización, que hoy por hoy y debido a la dinámica comercial se ha convertido no solo en instrumento de solución a esos problemas, sino que además, los empresarios modernos ven en este concepto un potencial inagotable para crecer rápidamente sin invertir directamente en la creación de una nueva empresa, obteniendo ingresos indirectos por cada franquicia que suscribe y en consecuencia un fortalecimiento empresarial dentro de un mercado determinado, resolviendo de forma implícita, problemas de comercialización y distribución.

II.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA FRANQUICIA

La franquicia es una figura surgida en el ámbito del comercio como lo hemos señalado, y sólo por ese hecho podríamos afirmar que su naturaleza es eminentemente comercial, pero, no basta esa sola suposición para otorgarle dicho carácter, pues bien, estimo que se trata de un acto de comercio, y dicha idea la sustentó en los siguientes planteamientos.

Atendiendo al objeto, indiscutiblemente la persona que es propietaria de una marca aplicada a determinados productos y/o servicios, ofrece licencias de su marca, transmite conocimientos técnicos y asiste técnicamente a la persona que la adquiere, esto con el propósito de que este último pague una cantidad de dinero por este concepto y un pago de regalías periódicas, esto lo hace con el fin de especulación, por lo que se concluye que está realizado un acto de comercio, ya que está enajenado a otro el derecho de usar una marca de su uso exclusivo.

Ahora bien, posiblemente la persona que adquiera la franquicia no sea comerciante o eventualmente lo haya sido, pero invariablemente pensamos que al adquirir el derecho de usar una marca, conocimientos técnicos y recibir asistencia técnica, lo hace también con el propósito de especular con la marca que le ha sido franquiciada, ya que creará un establecimiento con las mismas características a las del franquiciante o, en su caso, venderá los mismos productos.

Las ideas antes planteadas están basadas en lo que preceptúa el Código de Comercio en su capítulo I relativo a los actos de comercio y en su artículo 75, que dice:

Artículo 75. LA LEY REPUTA ACTOS DE COMERCIO:

I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con el propósito de especulación comercial, de mantenimientos artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o laborados...

Lo que debe atraer nuestra atención del artículo antes descrito es la parte referente a las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con el propósito de especulación, ya que dicha conducta es la que realiza tanto el franquiciante como el franquiciatario.

Con el planteamiento anterior podría bastarnos para establecer que la naturaleza jurídica de la franquicia es comercial, es decir se trata de un acto de comercio, pero no nos conformemos con ello y vayamos ahora a analizar lo que la doctrina propone, para ello consideramos lo que el autor Fernando Vázquez Arminio propone al establecer una clasificación de los actos de comercio, atendiendo, como él lo afirma, a razones principalmente históricas.

Nos dice que existen en primer término, actos de comercio absolutos, en segundo término, actos de comercio relativos y por último, actos de comercio accesorios o conexos. Pero sólo analizaremos para nuestro propósito los actos de comercio absolutos que atienden al objeto, y para esto el mismo autor hace una subclasificación y nos dice que; pertenecen a este grupo:

- a) Operaciones sobre cosas mercantiles ;
- b) Operaciones sobre dinero hechas de una plaza a otra ;
- c) Contratos relativos a la navegación ;
- d) Almacenamiento, transporte, distribución y venta de primera mano de petróleo, gas, y de los derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas.

Pasemos al primer inciso, a) Operaciones sobre cosas mercantiles: Empecemos por definir lo que es una cosa mercantil:

El autor Gutierrez y Gonzalez nos da un concepto y menciona:

"Cosa es toda realidad corporea o incorporea interior o exterior al ser humano, susceptible de entrar en una relación de derecho a modo de objeto o materia de la misma, que sea útil, tenga individualidad propia y sea sometible a un titular"⁹

El autor Rafael de Pina Vara, define la cosa como, "Realidad corpórea o incorpórea susceptible de ser materia considerada como bien jurídico"¹⁰, pero no nos indica lo que es una cosa mercantil, o cómo se le puede dar ese carácter. Ahora bien nos interesa saber ahora si la franquicia es una cosa mercantil y por qué le atribuimos ese carácter, pues como el autor antes mencionado nos dice, que las cosas mercantiles se consideran así por las costumbres o por que la misma ley les da ese carácter, pues bien para el caso de la franquicia consideramos que el segundo supuesto le da ese carácter, no olvidemos que, de acuerdo a la clasificación que hace el autor Fernández Vázquez, estableceremos la naturaleza jurídica de la franquicia, como acto de comercio puro, atendiendo al objeto, y concretamente por ser una operación sobre cosa mercantil, en este caso la cosa

⁹Gutierrez y Gonzalez, Ernesto, El Patrimonio, El Pecuniario y El Moral o Derechos de la Personalidad y Derechos Sucesorios, 4a De Purnia S.A., México 1993, pag. 52.

¹⁰De Pina Vara Rafael, Diccionario Jurídico, Editorial Porrúa, México 1985, pag. 187.

mercantil es la franquicia, es decir la licencia de uso de la marca más la transferencia de conocimientos técnicos y asistencia técnica, y el punto a discusión será, en este momento el determinar si la franquicia es una cosa mercantil y el sustento por el cual se le da dicho carácter, como a continuación lo pasamos a exponer:

En el título primero relativo a las disposiciones generales, en su capítulo único la Ley de la Propiedad Industrial dispone:

Artículo 2do. Esta ley tiene por objeto:

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

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

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patente de invención, de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; de denominaciones de origen y de secretos industriales, y..."

Ahora veamos lo que el Título cuarto relativo a las marcas, avisos y nombres comerciales de la Ley de la Propiedad Industrial, nos prescribe en sus siguientes artículos:

Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca 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.

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

La Ley de la Propiedad Industrial, como hemos observado en los artículos señalados, tienen por objeto establecer las bases en la actividad comercial, proporcionar y fomentar el mejoramiento en el comercio, proteger la propiedad industrial, referente a las marcas, señala quiénes son los que utilizan las marcas y señala entre otro a los comerciantes, por

otro lado se define a la marca como un signo que distingue productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado.

Alberga la posibilidad de que la marca sea enajenable, pero no perdamos de vista que la franquicia está compuesta de dos elementos indispensables, la licencia de uso de marca la transferencia de tecnología y la asistencia técnica, recordemos para ello el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

"Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica..."

Concretando nuestro planteamiento hacemos el siguiente análisis: la marca sin duda tiene un carácter eminentemente mercantil dado por la misma Ley de la Propiedad Industrial, susceptible de transmitir su derecho de uso mediante una licencia de uso de marca, agregando a esta licencia conocimientos técnicos y asistencia técnica, transformándose en una franquicia, es decir, la franquicia es la misma marca registrada con unos elementos más, siendo una cosa mercantil ya que la Ley de la Propiedad Industrial le da ese carácter, y sin lugar a duda al otorgar una franquicia se está realizando una operación sobre una cosa mercantil consecuentemente se trata de un acto de comercio.

III.- ELEMENTOS DE LA FRANQUICIA

A) LICENCIA DE USO DE MARCA.

MARCA REGISTRADA:

Hemos de referirnos a este elemento con especial atención ya que pensamos que de este elemento parte todo el desarrollo del propio sistema de franquicias, recordemos entonces en forma muy general lo que es una marca.

Una marca, según lo dispone la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente en su artículo 88, que a la letra dice:

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

Y el artículo 87 señala que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán usar una marca 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, de tal suerte que cualquier signo que reúna las condiciones anteriores y otras que la propia ley señala, puede ser una marca, pero que necesariamente debe estar registrada ante el Instituto, pues no podríamos según las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial para que surta efectos legales una franquicia, otorgar una licencia de uso de una marca que no esté registrada, pues podría darse de hecho pero, no de derecho, ya que el artículo 142 de la ley de Propiedad Industrial dice:

"Existirá franquicia, cuando con la LICENCIA DE USO DE UNA MARCA se transmitan conocimientos técnicos..."

Hasta aquí este artículo nos debe bastar para hacer la afirmación de que necesariamente la marca debe estar registrada, ya que analizando además el artículo 136 de la propia Ley de la Propiedad Industrial, lo confirma, el cual manifiesta:

"EL titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca".

De lo anterior lo que debe atraer nuestra atención es el hecho de que dicho precepto se refiere a una marca registrada y en trámite. En lo que no estamos de acuerdo es en lo referente a una licencia de marca en trámite, ya que lo que se tiene en tal caso es una expectativa de derecho y no el derecho de uso exclusivo, que se requiere para crearse la franquicia., es decir, es un requisito sine qua non el que la marca esté debidamente registrada, en consecuencia y dado que la franquicia según analizaremos parte de la base de una licencia de uso de marca, más otros requisitos que en su momento analizaremos en

forma individual, podemos concluir que la marca en la franquicia debe estar debidamente registrada.

Pasando a otro tema podríamos discutir sobre el posicionamiento de una marca en el mercado, es decir qué tanto resulta reconocida por el público consumidor, pues bien, creo que en el momento en que nos encontremos resulta un atractivo más para el franquiciatario que la marca que constituye la franquicia que adquiere, tenga un reconocimiento por el público consumidor, pero no creemos, en opinión personal, que una marca para poder ser franquiciable debe tener una excesiva difusión en el mercado o a nivel nacional, e inclusive no necesariamente deben haber varios centros de distribución o sucursales de un negocio, ya que basta con que un establecimiento tenga éxito y resulte atractivo para un inversionista y que exista la posibilidad por algún medio de transmitir esos conocimientos o secretos del franquiciante para que pueda operar el franquiciatario un negocio como el del franquiciante.

El asunto que en breve trataremos, me resulta en especial de gran interés, ya que al exponer un trabajo como el presente, resulta obligado utilizar los términos estrictamente correctos al referirse a una figura como la franquicia, en concreto, en varias ocasiones ya sea en libros, revistas, periódicos o inclusive en conferencias se ha dicho que la franquicia significa, la autorización del uso del nombre comercial, ejemplo: "...y el franquiciatario, que adquiere el derecho de operar el negocio bajo el nombre o la marca registrada del franquiciador".¹¹

Otro ejemplo lo encontramos en la siguiente definición:

"... sistema o método de negocios en donde una de las partes denominada franquiciante, le otorga a la otra llamada franquiciatario, la licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial..."¹²

¹¹Steven S. Raab y Gregory Matuski, *Franquicias Cómo Multiplicar su Negocio*, Editorial Limusa México 1992, pag. 38.

¹²González Calvillo Rodrigo y Enríquez, *Franquicias la Revolución de los 90*, Editorial Mc. Graw Hill, México 1992, pag 23.

Para ahondar en el tema debemos señalar los siguientes artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, y no olvidemos el punto en discusión, que es determinar si es posible conceder una franquicia a partir de un nombre comercial, estrictamente apegados a terminología usada en la Ley de la Propiedad Industrial.

Primero veamos qué es lo que se considera franquicia en el artículo 142 de la Ley de la propiedad Industrial, dice:

"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 establecidos, operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio o imagen de los productos de los servicios a los que esta distingue."

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se le 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."

Veamos lo que el artículo 136 de la mencionada ley nos dice:

El titular de una "marca registrada" o en trámite podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en contra de terceros.

El artículo 138 de la Ley en comento prescribe :

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

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

El artículo 139 nos dice :

Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el "titular de la marca"

El artículo 141 establece:

El uso de la "marca" por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto se considerará como realizado por el "titular de la marca."

Analicemos cada uno por separado los artículos señalados. El artículo 142 Indiscutiblemente se refiere a la franquicia y es preciso al señalar que la franquicia deriva de una licencia de uso de marca registrada, por supuesto como hemos señalado, partiendo de esa base la consideración importante que debemos hacer, es que los artículos antes mencionados se refieren a la licencia de uso de marca, y en ningún caso a una licencia de uso de nombre comercial, así el artículo 138, también se refiere a la cancelación de la inscripción de una licencia de "marca", el 139 por su parte se refiere a la homogeneidad que debe haber entre los productos o servicios por el titular y otra vez se refiere a la "marca" o a aquel que otorga la licencia, el 141 vuelve a reiterar que la licencia inscrita se refiere a una "marca".

Queda claro que este capítulo VI, referente a las licencias y transmisión de derechos no contempla textualmente la posibilidad de otorgar licencias de nombre comercial.

Pero para soportar la propuesta que consideramos apropiada en el sentido de que no cabe posibilidad de otorgar franquicias con el solo nombre comercial, analicemos el capítulo IV de la Ley de la Propiedad Industrial, y comencemos con el artículo 105 que prescribe:

Art. 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro, la protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva o constante a nivel nacional del mismo.

El artículo 106 nos señala:

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

Y por su parte el artículo 112 establece:

"El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta ley para las marcas."

Este último artículo puede ser el motivo por el cual se mencione en algunas ocasiones que una franquicia es la autorización de usar el nombre comercial, ya que abre la posibilidad de aplicar al nombre comercial las disposiciones relativas a las marcas, dice el propio artículo en lo que sea aplicable, o no haya disposición especial, pues bien, no existe en la ley una disposición especial que regula la posibilidad de conceder licencias de uso de nombre comercial, y a simple vista podría pensarse que se pudiera, en un momento dado, aplicar lo relativo a las licencias de uso de marca al nombre comercial, pero esto no sucede así, ya que, pensamos que el artículo 112, se refiere al procedimiento de publicación, es decir, se aplicará lo relativo al procedimiento para registrar una marca que establece la Ley de la Propiedad Industrial; pero lo referente al llenado de la solicitud, el examen administrativo, el examen de novedad, la documentación que se deba presentar y datos generales. A esto es lo que seguramente se refiere el artículo 112 al mencionar que se aplicará a los nombres comerciales lo relativo a las marcas, ahora bien, pensamos que si el fin al elaborar el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial hubiese sido el de dar la posibilidad de otorgar franquicias a partir de conceder el uso de un nombre comercial, así lo hubiese hecho el legislador en forma precisa, es decir, en la definición que se ofrece en el artículo 142 comentado, se hubiese redactado de la siguiente forma por ejemplo: "Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca o nombre comercial se transmitan conocimientos o se proporcione asistencia técnica..."

Otra razón por la cual equivocadamente se hace la mención de que la franquicia es la transmisión de una licencia de marca o nombre comercial, es que el reglamento de la Ley de Transferencia de Tecnología, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1990, contenía una definición de franquicia que a la letra decía:

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

Este artículo abre la posibilidad de otorgar franquicias a partir de una autorización de uso de explotación de un nombre comercial; pero no olvidemos que dicho reglamento ya no es vigente, pues con la creación de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, actualmente Ley de la Propiedad Industrial que en su artículo segundo fracción II transitorio señala que se abrogan: La ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

En consecuencia, las definiciones y conceptos dados hasta antes del 27 de junio de 1991 fecha en que se promulgó la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, resultan válidos ya que todavía se encontraba vigente el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas, que como ya vimos, si daba posibilidad de otorgar concesiones para la explotación de nombres comerciales, y en el mismo reglamento se consideraba a la franquicia como un acuerdo en el que el proveedor concedía autorización para explotar su marca o nombre comercial y transmitía conocimientos técnicos, así que las definiciones y conceptos que se propongan después de crear la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial deben referirse, en nuestra opinión, sólo a la licencia de uso de marca y no a nombres comerciales, ya que este último sólo es un elemento que se agrega al contrato de franquicia pero en lo personal no resulta indispensable, y en nuestra

consideración no se puede otorgar una franquicia sólo con un nombre comercial, esto con estricto apego al texto mismo de la Ley de la Propiedad Industrial.

B) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA.

Para iniciar este tema debemos partir de la base de lo que se entiende por tecnología y asistencia técnica, para tal efecto escogimos algunas definiciones aplicables a este respecto, y tenemos las siguientes:

La tecnología, como elemento real del contrato de franquicia puede definirse como : "El conocimiento organizado para fines de producción. La tecnología constituye un bien intangible o incorpóreo que puede ser objeto de transmisión."¹³

"En una primera aproximación, podemos definirla como un conjunto de conocimientos necesarios para la elaboración de una mercancía o para la prestación de un servicio."¹⁴

"La técnica es definida, por el contrario, como un conjunto de procedimientos necesarios para la producción de bienes o servicios; si bien la diferenciación parece sutil, es fundamental; la tecnología es un conjunto de conocimientos y la técnica un conjunto de procedimientos y se debe utilizar ambos conceptos con precisión."¹⁵

"Técnica: "Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte, así como la habilidad para manejarlos".¹⁶

¹³Arce Gargollo Javier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis 2a. Edición, México 1992, pag. 18.

¹⁴Pérez Miranda, Rafael y Fernando Serrano Migallón, Tecnología y Derecho Económico, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México 1983, pag. 11.

¹⁵Ibidem pag. 12.

¹⁶De Pina Vara Rafael, Diccionario de Derecho, 13a. Edición, Editorial Porrúa S.A. México 1985, pag. 456.

Ahora veamos lo que la Ley de la Propiedad Industrial nos expone respecto a las franquicias, y cuál es la relación que guarda con la tecnología y la asistencia técnica. Y para tal efecto debemos necesariamente transcribir por lo menos una parte del artículo 142 que establece:

"Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de un marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica"...

Después de leer esto es innegable que la tecnología y la asistencia técnica sean un elemento fundamental de la franquicia, este punto en particular tal vez no resulta discutible, lo que si podríamos cuestionarnos sería, cuál es el contenido de la transferencia de tecnología o en qué consiste la asistencia técnica, y algunos autores proponen en forma enunciativa y no limitativa lo que ellos consideran constituye la asistencia técnica y la transferencia de tecnología con relación a la franquicia. El Lic. Juan Huerdo opina que: "según el criterio general que una buena franquicia puede ser reconocida cuando ofrece los siguientes servicios básicos.

- Asistencia para la selección y compra de equipos.
- Proyecto y ejecución de instalaciones.
- Entrenamiento y capacitación técnica y gerencial para ventas.
- Participación en cooperación y asesorías en publicidad y promociones.
- Creación de procedimientos contables manualizados así como de apoyo para ventas.
- Centralización de compras e instrucciones para el control de inventarios.
- Orientación financiera y de análisis de balances.
- Continuidad en la prestación de servicios".¹⁷

¹⁷Huerdo Lange Juan, Sistema de Franquicias, Asociación Mexicana de Franquicias, México 1989, pag. 10.

Como señalamos, son sólo una lista general de lo que constituye la transmisión de tecnología y asistencia técnica, que en el punto último se refiere a que dicha asistencia debe ser continua, pues éste es uno de los compromisos más importantes que adquiere el franquiciante, y se traduce en brindar un apoyo constante al franquiciatario en los aspectos antes mencionados y otros que se estipulen en el contrato respectivo, todo ello encaminado a que este último produzca o brinde servicios de la misma calidad que el franquiciante.

Con las actuales reformas legislativas en materia de propiedad industrial, que se cristalizan al crearse la ahora reformada Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, se termina con una serie de obstáculos y limitantes que afectaban la libre negociación entre franquiciante y franquiciatario respecto a la transferencia de tecnología y asistencia técnica, para pasar a una etapa en la que los protagonistas en esta nueva relación, son los que establecen las bases sobre las cuales versarán los puntos relativos a la transferencia de tecnología y asistencia técnica, pero que, mejor dicho, en estos tiempos el franquiciante es el que establece dichas bases, y no se deja mucha oportunidad al franquiciatario de negociar el clausulado del contrato.

Así la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnología, y su reglamento recién abrogados, establecían una obligación de registrar todos los contratos o convenios así como acuerdos que de alguna forma implicara transferencia de tecnología, dicho registro se realizaba en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, creada por la citada Ley en 1972, el cual en su artículo 2o. establecía trece incisos que se referían a los supuestos en los que existía la obligación de inscribir dichos actos, entre ellos, solo para ejemplificar esta situación, mencionamos los siguientes:

- a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;
- 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 esta se presente;

i) La concesión de derechos de autor que implique explotación industrial.

Esto es sólo para darnos cuenta de la gran regulación que existía en materia de inscripción de transferencia de tecnología, pero ahora veamos que las posibilidades de inscribir dichos actos no era tarea sencilla, ya que la misma Ley de Transferencia de Tecnología establecía en un capítulo exclusivo las causas de negativa de inscripción, estableciendo más de veinte casos en los que la autoridad podría negar el registro.

En resumen podríamos decir que:

TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: Se traduce en la capacidad de poder dar a conocer los secretos, procesos, procedimientos, etc., en general la fórmula que le ha dado el éxito a la empresa franquiciante, comúnmente esa transmisión en la actualidad se hace a través de manuales de procedimientos de operación y otros, también se hace mediante la capacitación directa al franquiciatario, de ahí la importancia que tienen los manuales, ya que constituyen una de las partes indispensables del elemento en comento, sin el cual el desarrollo de una franquicia sería difícil.

ASISTENCIA TÉCNICA: Esto se entiende como el apoyo y asesoría que el franquiciante otorga al franquiciatario para que éste último logre producir o prestar servicios homogéneos a los del franquiciante, dicho apoyo y asesoría regularmente es en área de operaciones, publicidad, finanzas, recursos humanos, entre otros, esta asistencia está íntimamente ligada con la transmisión de conocimientos técnicos.

Además creemos que no es opcional el proporcionar conocimientos técnicos o asistencia técnica, sino que deben prestarse las dos.

c) UNIFORMIDAD EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Este elemento, como los dos mencionados, resulta indispensable para llevarse a cabo este sistema de franquicia, considerando que la franquicia parte de la base de que existe una licencia de marca registrada con una determinada aceptación en el mercado e identificada por los consumidores, cumpliendo además con un determinado nivel de calidad logrado por el titular de esa marca, en consecuencia esa calidad y cualidades propias del producto o servicio que se presta, es en sí lo que distingue a ese franquiciante de sus competidores en el mercado. Al permitir que una persona distinta del franquiciante opere un negocio igual o preste servicios, así como elabore los mismos productos, se hace con la clara convicción de que esos productos y servicios deben necesariamente cumplir con el nivel de calidad, y conservando las cualidades propias y afines a las del franquiciante, para que, consecuentemente se logre una homogeneidad y los resultados obtenidos sean homogéneos con los del franquiciante.

Esa obligación del franquiciatario de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme a los que logra el franquiciante, está contenida en el propio artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial y no solo eso, si no que además, debe mantener el franquiciatario la calidad, prestigio e imagen, de dichos productos o servicios y la forma de lograr este objetivo es, como la propia ley lo señala en el artículo antes citado, con el otorgamiento que el franquiciante le hace al franquiciatario de los conocimientos técnicos y asistencia técnica que fundamentalmente es el instrumento por el cual el franquiciatario logrará esa uniformidad en los productos o servicios que preste amparados por la marca que le ha sido franquiciada.

Este aspecto es de vital importancia debido a que de no cumplir con ello, puede dar ocasión a que se rescinda el contrato de franquicia y además que sea indemnizado al franquiciante por los daños sufridos al causar una mala imagen o poner en tela de juicio

el prestigio de la marca franquiciada, ya que una mala operación del negocio, o una calidad inferior a la señalada por el franquiciante, crea descontento en el público consumidor, consecuentemente, el consumidor pensará que toda la cadena de tiendas, restaurantes, por ejemplo, prestan el servicio igual que la tienda o restaurante que opera bajo el sistema de franquicia, originando una reducción significativa de la clientela, para el franquiciante.

Una de las herramientas indispensables para lograr homogeneidad y uniformidad de la que comentamos, sin duda la constituye la transferencia de tecnología y asistencia técnica pero a través de los manuales operativos, estos, podríamos decir que son todos los secretos, formatos, indicaciones, recomendaciones, métodos, procedimientos, especificaciones, normas y demás elementos que explican, organizan e indican toda la forma de operar un negocio y obtener la uniformidad que mencionamos, al respecto los autores comentan:

"Los manuales operativos constituyen, sin duda, una de las herramientas más útiles para la preservación del funcionamiento y operación de la franquicia. En él se detalla toda la información que se explica en el plan de trabajo".¹⁸

"En los manuales se plasma, en papel la forma en que habrá de operar, tanto el franquiciante como el franquiciatario".¹⁹

"Manual de operaciones conteniendo de forma detallada la descripción de todos los procedimientos para la instalación del establecimiento y comercialización del producto o servicio".²⁰

Como observamos, el manual o manuales operativos son en gran medida, uno de los pilares más importantes para lograr el éxito por parte del franquiciatario, pero, el éxito

¹⁸ Gonzalez Calvillo, Rodrigo y Enrique, Franquicias la Revolución de los 90, Editorial Mc. Graw Hill, México 1992, pag. 116.

¹⁹ ibidem.

²⁰ Huerdo Lange, Juan, Sistema de Franquicias, Asociación Mexicana de Franquicias, México 1989, pag. 27.

que estos manuales tengan no radica sólo en la buena y adecuada utilización del franquiciatario, si no que además gran parte de ese éxito dependerá de la forma en que el franquiciante logre transmitir su experiencia, que le dio el éxito, es decir, que sean fáciles de entender y de aplicar, y que contengan toda la información necesaria para la operación del negocio que constituye la franquicia abarcando todas las funciones que integran el sistema operativo del negocio.

Hay que recordar que la información contenida en los manuales es información, que le ha dado el éxito al franquiciante, misma que constituye una obligación para el franquiciatario usarla solo para los fines indicados, y no darlo a conocer a un tercero, esta obligación deberá necesariamente para ser respetada, establecerse en el clausulado del propio contrato de franquicia, así como todas las bases que indiquen la forma de uso de los manuales y cómo se brindará la asistencia técnica, esto es importante señalar en el cuerpo del contrato ya que con las nuevas disposiciones en materia de propiedad Industrial han cambiado las cosas radicalmente, y esto es por la tendencia que el Estado ha sostenido en el sentido de olvidarse de las práctica proteccionistas, es decir, dejan ahora más libertad a las partes para que contraten bajo su propio criterio y bajo su propio riesgo, a raíz de dicha tendencia ahora la tecnología ya no se transfiere, es decir, ya no pasa a formar parte del patrimonio del franquiciatario, sino que solo se licencia durante y por el tiempo que el contrato de franquicia esté vigente, que una vez concluido el contrato, el franquiciatario debe dejar de utilizar todo el sistema, manuales y demás información que le fue otorgada con el fin de lograr uniformidad en la elaboración de productos o en la prestación de algún servicio.

Hemos hablado de una estandarización y homogeneidad en la elaboración de productos o en la prestación de algún servicio, y creo que no ha quedado duda alguna que es una obligación fundamental para el franquiciatario, misma que está plasmada en el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial al manifestar que:

"...la persona a quien se le concede puede producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme 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.”

Como nos damos cuenta la intención del legislador es por lo menos lograr que el franquiciatario mantenga la calidad, el prestigio e imagen de los productos o servicios que preste el franquiciatario con respecto a los del franquiciante.

d) CONTRAPRESTACIÓN

La Ley de la Propiedad Industrial no dice nada, en el sentido de que el franquiciatario deba pagar una cantidad en dinero como contraprestación por concepto de pago por adquirir una franquicia, pero aunque la ley no lo mencione es un hecho que ello es un elemento de importancia dentro del sistema de franquicias, pero los ingresos que el franquiciante puede recibir, depende no sólo de lo que usualmente se maneja en este tipo de relación, es decir el pago inicial y las regalías, sino que, la gama de posibilidades de obtener ingresos por el otorgamiento de franquicias es muy abundante y tan grande como el franquiciante lo determine en el contrato respectivo.

Los principales ingresos obtenidos como contraprestación que recibe el franquiciante es un pago inicial, determinado por el franquiciante y regularmente se establece en el clausulado del contrato, a primera vista podría pensarse que dicho pago es por concepto de la licencia de uso de marca concedida, pero no es así, pues el concepto del pago va más allá de eso, es decir, lo que se concede no es sólo el derecho a explotar una marca, sino que además se adquiere la posibilidad por ejemplo de operar un negocio probado y exitoso, con posibilidades de quiebra muy bajas, además se adquiere un cúmulo de experiencia de años en la operación del negocio de que se trate, es decir, el pago es además por dar a conocer al franquiciatario cómo lograr el éxito obtenido por el franquiciante. La cantidad a pagar, el lugar, forma de pago, tipo de moneda, el tipo de cambio que se establezca tratándose de moneda extranjera, si se hará mediante cheque o depositado en cuenta bancaria, los intereses moratorios que se causen por el

Incumplimiento oportuno de pago, las penas convencionales que se fijan por falta de pago oportuno y otros relativos al pago, son aspectos que invariablemente son fijados en el contrato de franquicia respectivo, y que en la mayoría de los casos no son temas de discusión entre las partes sino por el contrario son planteados unilateralmente por el franquiciante, en general la mayoría de las cláusulas del contrato son propuestas por el franquiciante, casi podríamos afirmar que se trata de un contrato de adhesión, pero no abundaremos en este tema ya que no es nuestro objetivo.

Los límites de la cantidad que se cobra como pago inicial no están sujetos a un mínimo o máximo que se establezca legalmente, ni sujeto a condiciones administrativas que obliguen al franquiciante a mantenerse dentro de un rango determinado, así es que los precios o valor de cada franquicia varían y están determinados por la ley de la oferta y la demanda.

El pago anterior no es el único que se puede hacer al franquiciante ya que existe otro concepto importante, las "regalías", pero antes expondremos algunas definiciones de este concepto:

"Regalías: Atribución conferida tradicionalmente al soberano en las monarquías, en virtud de la cual tenía la potestad de acuñar monedas, conceder títulos de nobleza, indultar a los delincuentes etcétera. / Gaje que, además de su sueldo, pueden percibir los funcionarios o empleados. / Retribución que debe cubrirse por el uso de patentes, marcas, tecnología, etcétera."²¹

Como ya mencionamos los cobros que el franquiciante hace al franquiciatario son muy diversos y se establecen libremente en el clausulado del contrato de franquicia, varios autores coinciden en que las regalías pueden abarcar el porcentaje de ventas brutas, es lo más común que se tome como base para la fijación de las regalías.

²¹De Pina Vara Rafael, Diccionario Jurídico, Editorial Porrúa S.A. México 1985, pag. 415.

Hemos mencionado la libertad que el franquiciante tiene para cobrar a sus franquiciatarios diversos conceptos, por ejemplo podemos señalar los siguientes:

Por la localización del inmueble, ubicación y aprobación del mismo.

Pago por renta del inmueble propiedad del franquiciante.

Diseño arquitectónico.

Servicios de asesoría contable, legal, informática, financiera.

Renta de equipo para la operación, como maquinaria y equipo.

Materia prima que se suministre en forma exclusiva.

Financiamientos.

Por organizar eventos de lanzamiento de un negocio o inauguración.

Por la transferencia de la franquicia a un tercero.

Pago por renovación de la franquicia.

Mencionando la libertad que el franquiciante tiene para cobrar a sus franquiciatarios diversos conceptos, al respecto un autor nos menciona:

"OTRAS CUOTAS. Muchos empresarios creen, equivocadamente que los únicos pagos que trae consigo el otorgamiento de franquicias es la cuota inicial, las regalías y los gastos de publicidad. De hecho el franquiciador puede imponer a los franquiciatarios otros honorarios, cuotas y derechos." ²²

De lo antes mencionado cabría señalar lo que el autor Arce Gargollo menciona al referirse a la contraprestación, y dice:

²²Steven S. Rab y Gregory Matusky, *Franquicias Cómo Multiplicar su negocio*, Editorial Limusa, México 1992, pag. 175.

"El pago de diversas cantidades que el franquiciatario hace al franquiciante de la franquicia está generalmente ligado a los resultados de la operación del negocio franquiciado. En este aspecto los contratos de franquicia onerosos y mercantiles pueden prever una diversidad de pagos por distintos conceptos o servicios que suponen la explotación de la franquicia. De estos pagos hay dos conceptos básicos: el pago inicial o cuota que da derecho a la franquicia (franchis fee) y las regalías (royalties) como pagos periódicos."²³

IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE Y FRANQUICIATARIO.

Empecemos por señalar cuáles serían las más importantes, esto lo haremos partiendo de la base de la definición que nos proporciona la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 142, mismo que señala:

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

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

Para la inscripción de la Franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo."

²³Arce Gargollo Javier, El Contrato de franquicia, Editorial Themis, 2a. Edición, México 1992, pag. 10.

De este artículo veamos, a nuestro juicio, cuáles son los principales derechos y obligaciones del franquiciante y franquiciatario.

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE:

- 1.- Otorgar Licencia de Uso de Marca.
- 2.- Transmitir conocimientos técnicos y proporcionar asistencia técnica.
- 3.- Proporcionar información sobre el estado que guarda la empresa franquiciante.

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO:

- 1.- Prestar servicios de manera uniforme con los del franquiciante.
- 2.- Utilizar los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca.
- 3.- Mantener la calidad, prestigio, imagen de los productos o servicios a los que distingue la marca licenciada.

Como lo mencionamos en párrafos anteriores el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala una serie de obligaciones para las partes que intervienen en la franquicia, pero esto no quiere decir que se limiten a las que se desprenden de dicho artículo, ya que en el clausulado del contrato de franquicia que se elabore se pueden establecer de forma ilimitada los derechos y obligaciones a los que ambas partes deciden someterse.

Comencemos entonces a estudiar algunas de esas obligaciones que contiene el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial.

a).- OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE:

1.- OTORGAR LICENCIA DE USO DE MARCA: Es indiscutible esta obligación, ya que el artículo 142 lo establece, el 136, de la misma ley, establece la posibilidad de

conceder licencia de uso de marca registrada, por el titular de ella. El artículo 140 establece el derecho al usuario de la licencia, salvo estipulación en contrario de ejercer todas las acciones tendientes a impedir la falsificación, imitación o cualquier otro uso que se considere ilegal como si fuese ejercitada por el propio titular.

Con relación a esta obligación, no haremos más comentarios al respecto, ya que los comentarios que consideramos importantes ya fueron expuestos en el número II inciso a) relativo a los elementos de la franquicia, lo que valdría la pena es reiterar que la marca objeto del licenciamiento en un franquicia debe necesariamente estar registrada.

2.- TRANSMITIR CONOCIMIENTOS TÉCNICOS O PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA.

Es una de las obligaciones más importantes y por medio de la cual se logra uno de los objetivos indispensables en una franquicia: lograr uniformidad en los productos o servicios proporcionados por el franquiciatario.

Este es además el aspecto que distingue a una franquicia de una simple licencia de uso de marca. Como hemos mencionado los conocimientos técnicos se traducen en la forma o formas en que el franquiciante es capaz de transmitir al franquiciatario todo el cúmulo de experiencia, conocimientos, métodos, fórmulas y cualquier otro tipo de instrumento que dé al franquiciatario la oportunidad de lograr el éxito en el negocio, como lo obtuvo el franquiciante, ya que la realidad nos dice que el franquiciatario adquiere una franquicia no por mero capricho, o por ser un sistema de moda, sino por que se trata de un negocio ya probado, acreditado y de prestigio, con presencia en el mercado, que gusta al público consumidor, con sistemas de operación, de publicidad, de controles de calidad, con una Imagen ya estudiada y definida, y con un respaldo publicitario mayor que el que podría crear con un negocio nuevo y aislado, es por ello que las cuotas que se pagan por la adquisición de una franquicia son elevadas, ya que no se trata solo de usar una marca o explotarla sino que además, se adquiere el secreto de cómo obtener éxito en un negocio, secreto que al franquiciante le ha llevado 15, 20 o 30 años lograr, y que ha tenido que

invertir mucho dinero, experimentar fracasos, pérdidas de capital, inversiones elevadas para investigación en la elaboración de productos o estudios de mercado, pagando tal vez elevados honorarios a agencias de publicidad para lograr una campaña publicitaria y lograr una penetración y permanencia en el mercado. Todo esto es lo que adquiere el franquiciatario y se resume en dos palabras: transferencia de tecnología.

Pero esta transferencia de tecnología no es suficiente, ya que además se requiere mostrar al franquiciatario la forma en que debe usar o aplicar la misma, cuándo, cómo, dónde tienen aplicación esos procedimientos, estrategias, lineamientos, conocimientos, etc., es donde la asistencia técnica tiene cabida, y es otra obligación para el franquiciante que adquiere frente al franquiciatario. El primero debe establecer, las bases sobre las cuales prestará esta asistencia técnica, como por ejemplo, el contenido de la asistencia técnica, forma de asistir al franquiciatario, lugar, tiempo, materiales que debe otorgar, como manuales, formatos, recetas, etc., determinar si existirá un instructor para cada área determinada, si el franquiciante se trasladará al domicilio del franquiciante o viceversa, es decir, deben quedar bien establecidos los pormenores de dicha obligación, ya que de no ser así, durante la vigencia del contrato el franquiciatario puede considerar que no se le está dando la debida asistencia técnica y en consecuencia dejar de pagar las regalías por así creerlo él conveniente, pudiendo esto desencadenar en una rescisión del contrato por falta de pago, situación que en la realidad ya ha sucedido. El precisar los alcances, contenidos y tiempos de la asistencia técnica darán lugar a una buena relación contractual, dejando fuera cualquier controversia de índole litigioso.

3.- PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA EMPRESA FRANQUICIANTE

El artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, nos remite a su reglamento, mismo que fue publicado el día 23 de noviembre de 1994 en el Diario Oficial de la federación, y en su artículo 65 establece que:

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

- I.- Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad 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 involucre la franquicia;
- V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante;
- VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;
- VII.- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;
- VIII.- Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquiar a terceros y en su caso los requisitos que deban cubrir para hacerlo;
- IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto a la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante, y
- X.- En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del convenio de franquicia.

Hay que mencionar que esta obligación aún y cuando es anterior a la celebración del contrato de franquicia , tiene importancia, pero no existe sanción alguna por incumplirla ni afecta de modo alguno la figura de la franquicia.

En el contrato de franquicia que se elabore debe mencionarse que se cumplió con dicha obligación, esto para evitar que en un futuro el franquiciatario pueda reclamar la falta de esta información al franquiciatario.

b) OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO

1.- PRESTAR SERVICIOS DE MANERA UNIFORME

Esta obligación cumple uno de los fines principales de la franquicia, ya que lo que se busca es la elaboración de un producto o prestación de un servicio igual que el del franquiciante. Esta obligación la debe cumplir el franquiciatario durante el período que dure el contrato de franquicia, la consecuencia por falta de este cumplimiento dará lugar a la rescisión del contrato o el pago de una pena convencional según se haya estipulado en el contrato.

2.- UTILIZAR LOS MÉTODOS OPERATIVOS, COMERCIALES Y OPERATIVOS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR EL TITULAR DE LA MARCA.

Esta obligación está íntimamente ligada con la anterior ya que la forma en que el franquiciatario logrará la uniformidad comentada es utilizando precisamente los métodos que el franquiciante le indique.

3.- MANTENER LA CALIDAD, PRESTIGIO, IMAGEN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A LOS QUE DISTINGUE LA MARCA LICENCIADA

Esta obligación se traduce en el mantenimiento constante de las dos anteriores, ya que al mantener calidad, prestigio etc. se logra uniformidad en la prestación de los servicios, y obliga a seguir aplicando por parte del franquiciatario todos los métodos y sistemas que le asigne el franquiciante.

V.- CLASIFICACION DE LA FRANQUICIA

Existen básicamente dos tipos de franquicias los autores al respecto opinan que :

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

a) Product and trade mark franchising (franquicia de producto y marca).

b) Business format franchising (franquicia para crear y explotar una negociación).²⁴

El autor Arce Gargollo en su obra el Contrato de Franquicia explica que :

"La primera clase (franquicia de producto y marca) abarca una relación de ventas entre un proveedor y un distribuidor en la que el distribuidor (comerciante) adquiere cierta identidad de su proveedor. Ejemplos de este tipo de franquicias son los distribuidores de automóviles y camiones, estaciones de gasolina y embotelladoras de refrescos."²⁵

"La relación entre franquiciante y franquiciatario generalmente incluye un producto o un servicio y una marca, un sistema de comercialización, manuales de operación, procedimientos, programas de entrenamiento, apoyo de publicidad y asistencia y guía del franquiciante durante la operación y desarrollo del negocio. Algunas franquicias de esta clase, con las que el público está más familiarizado, incluyen comida rápida, hamburguesas, restaurantes de pizzas, agencias de renta de automóviles y locales de helados"²⁶

Los autores González Calvillo por su parte opinan al respecto:

"En nuestra opinión, la introducción de las franquicias con formato de negocio fue el acontecimiento más importante en el mundo de la comercialización de productos y servicios en la segunda mitad de este siglo"²⁷

"Es por ello que en la actualidad las franquicias que "abrieron brecha". Entre las primeras compañías que otorgaron franquicias con formato de negocios figuran Dunkin'

²⁴ Arce Gargollo Javier Op. Cit. p. 12.

²⁵ Idem

²⁶ Idem.

²⁷ González Calvillo Enrique y Rodrigo, Franquicias la Revolución de los noventa, Ed. Mc. Graw Hill, México 1992 p. 37.

Donuts, Kentucky Fried Chicken, Midas Muffler, Holiday Inn, y Mc. Donald's. Esta última es, con toda seguridad, la primera compañía que utilizó este innovador concepto ²⁸

El autor Arce Gargollo hace una clasificación de contratos de franquicia, pero creemos que no es que existan varios contratos de franquicias, sino que, puede adoptar ciertas modalidades; como las siguientes:

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

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

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

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

e) Conversión a franquicia, se trata de un programa que tiene como objetivo el "convertir" o incluir dentro de un sistema de franquicia a establecimientos independientes que ya existen y están operando." ²⁹

Respecto al tipo de franquicia con formato de negocios los autores Steven S. Raab y Gregory Matusky manifiestan que :

" la forma de franquicia más conocida es la franquicia con formato de negocio. En este caso, una compañía desarrolla un sistema o método de operación para la comercialización de productos o servicios, y la marca registrada identifica a todas las partes de ese sistema o método" ³⁰

²⁸Ibidem. p 38

²⁹Arce Gargollo Javier Op. Cit. p. 12.

³⁰Steven S. Raab y Gregory Matusky, Op. Cit. p. 40.

Como nos damos cuenta, los comentarios de los autores mencionados apuntan hacia la existencia básica de dos tipos de franquicias que son la franquicia de producto y marca y la franquicia con formato de negocios, la segunda, coinciden en que es la más conocida actualmente y de las primeras que lograron internarse en México, es decir, la franquicia con formato de negocios, esta última resulta en opinión personal de mayor complejidad, dado que la idea medular es lograr vender productos o prestar servicios de manera uniforme con los del franquiciante, pero eso no es todo, sino que debe adoptar tanto la imagen corporativa, medios publicitarios, arquitectura, sistematización, etc., que le indique el franquiciante y que en la mayoría de los casos son los mismos que este utiliza. Bajo esta perspectiva resulta de gran importancia puntualizar todas estas condiciones en forma clara y precisa en el contrato, así como las consecuencias de su incumplimiento, y la forma en que el franquiciatario habrá de aplicarlas, con todo ello, nos podemos dar cuenta de la gran complejidad que representa este tipo de franquicia.

CAPITULO SEGUNDO

EL CONVENIO DE FRANQUICIA

I.- CONCEPTO DE CONVENIO

Comencemos por exponer algunas definiciones de lo que es convenio:

"I.- CONTRATO Y CONVENIO, CONCEPTO Y EFECTOS QUE PRODUCEN. El convenio y el contrato, ambos son una especie del acto jurídico o bien del negocio jurídico y consisten, el primero de ellos en el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, según lo dispone el artículo 1792; y el contra_jo, es el acuerdo de voluntades que produce o transfiere derechos y obligaciones, según el 1793. En consecuencia , el convenio es el genero y el contrato la especie, pero ambos productores o generadores de derechos y obligaciones."³¹

" CONVENIO.- Acuerdo de dos o más personas destinada a crear, transferir, modificar o extinguir una obligación. (art. 1792 del Código Civil para el Distrito Federal)"³²

De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 1792 del Código Civil para el D.F. que a la letra dice:

"Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

El artículo 1793 también del Código Civil manifiesta:

" Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos." Es decir, que tratándose de actos que producen o transfieren las

³¹Quintanilla García, Miguel Ángel, Derecho de las Obligaciones, 2a. edición, Ed. Cárdenas Editores y Distribuidores, México 1981, pag. 21.

³²De Pina Vara Rafael, Diccionario Jurídico, 13a. Edición , Editorial Porrúa, México 1985, pp 183.

obligaciones y derechos son contratos, así pues debemos considerar que la expresión utilizada en el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere sin duda y con base a nuestra legislación a un contrato.

II.- CONCEPTO DE CONVENIO DE FRANQUICIA.

Este se desprende, sin duda, del artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice:

" 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 la concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

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

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

Como observamos el concepto se desprende básicamente de la primera parte del artículo citado, el término convenio lo encontramos en su párrafo segundo, observemos que también se habla de convenio en el artículo 136 de la misma ley en comento, el que nos preceptúa:

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

Pensamos que el término "convenio" utilizado en los dos artículos anteriores, no está utilizado en estricto sentido, es decir, como la doctrina estrictamente lo ha entendido: como un acuerdo de dos o más voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir una obligación, sino que el legislador utilizó el término convenio en el sentido de convención o como refiriéndose al acuerdo de voluntades entre dos o más partes que se concerta libremente.

El término que se debió usar es el de contrato. Posiblemente y dado que el contrato de franquicia es un contrato atípico, es decir el que no se encuentra regulado por la ley, por tanto no se encuentra regulado por los tipos establecidos, al respecto dispone el artículo 1858 del Código Civil para el Distrito Federal, que los contratos que no están específicamente reglamentados en dicho ordenamiento, se regirán por las reglas generales de los contratos o por estipulaciones de las partes y en lo que fueren omisas por las disposiciones del contrato reglamentado con que tenga mayor analogía. De acuerdo a la definición de lo que es contrato (art. 1793 del Código Civil), el convenio de franquicia encuadra en dicho concepto, el maestro De Pina Vara opina que:

"contrato es el convenio en virtud del cual se produce o se transfiere una obligación o un derecho (art. 1793 del Código Civil para el Distrito federal)." ³³

Analicemos la siguiente afirmación en el sentido de que el convenio de franquicia que se menciona en la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a un contrato en estricto sentido, para ello hagamos los siguientes planteamientos, a) el convenio de franquicia produce obligaciones y derechos, b) el convenio de franquicia transfiere obligaciones y derechos, y siendo así nos debemos referir a éste como contrato no como convenio.

Es asombrosa la rapidez con la que se ha afianzado y expandido el sistema de franquicias, pero no ha sido suficiente como para que se regule específicamente en una ley, es decir que tenga un capítulo especial, sus reglas específicas y aplicables a este concepto y no se tenga que aplicar por analogía o en lo que sea aplicable a otros capítulos de la ley, si bien

³³De Pina Vara, op. cit. p. 178

es cierto que ha sido reconocida esta figura en la Ley de la Propiedad Industrial, también lo es que no es suficiente este hecho, ya que las condiciones económicas y políticas reclaman una regulación más amplia precisa y clara, sobre todo ya que aún y cuando se cree una nueva ley o se reforme, se deja sin completar el marco legal que la haga totalmente aplicable, es decir, en 1991 se crea la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, se abroga la Ley de Invenciones y Marcas, pero por lo que respecta al reglamento, se seguiría aplicando en lo que fuera aplicable, esto no era posible ni acorde debido a que por ejemplo el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología había desaparecido, por lo tanto ya no existía la obligación de inscribir los actos que involucraran transferencia de tecnología, éste es sólo un ejemplo de la inaplicabilidad que tenía el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

Es menester aclarar que durante el desarrollo del presente trabajo se ha utilizado la expresión "convenio de franquicia", pero sólo por que así se menciona en la ley, y no por este solo hecho debemos seguirlo llamando convenio, ya que pensamos que debemos llamarle contrato de franquicia, y sólo se menciona el calificativo convenio en ocasiones por que como lo mencionamos así lo llama la Ley de la Propiedad Industrial. Aclaremos también que el nombre del contrato de franquicia no se le ha asignado por la ley, sino que es la misma práctica comercial la que le ha dado esa denominación, siendo actualmente un contrato inominado.

Respecto al origen del nombre que se le da en la práctica comercial al contrato comentado, los autores opinan:

Según el autor Arce Gargollo nos dice:

"El término de franquicia con que se denomina al contrato proviene de una traducción literal, quizá incorrecta, del vocablo inglés franchise la palabra es de origen francés."³⁴

³⁴Arce Gargollo op. cit. p26

"Franquicia, privilegio, patente, concesión social, derecho de votar, franquicia del voto, porcentaje mínimo de responsabilidad del asegurado; y en materia aduanera o fiscal, impuesto de privilegio o patente sobre concesión, derecho de licencia"³⁵

"En el idioma español la palabra franquicia tiene una connotación propia que no se ajusta a lo que pretende incluir el contrato que se conoce con ese nombre. En el Diccionario de la Lengua Española se define como:

"Libertad y exención que se concede para no pagar derechos por mercaderías importadas o exportadas por el aprovechamiento de un servicio público. "En el diccionario de Escriche aparece: "La libertad y exención que se concede a alguna persona o pueblo para no pagar derechos en las mercaderías que introduce o extrae"³⁶.

Hay que considerar también que dentro de la práctica comercial la palabra franquicia no propiamente se refiere al contrato, pues en algunos casos se usa esta palabra para designar a una figura comercial por medio de la cual se comercializan o distribuyen determinados productos o se prestan algunos servicios, es decir se utiliza como una figura de mercadotecnia, en otras ocasiones se hace alusión a esta figura haciendo referencia al propio establecimiento mercantil donde físicamente se distribuyen productos o se presta algún servicio, así en ocasiones al ver a un restaurante o tienda comercial se refieren a ellos diciendo que es una franquicia, pero también en otras ocasiones, tal vez las menos, se habla de franquicia, refiriéndose al acuerdo al que han llegado las partes, para transferirse el derecho de usar una marca y recibir asistencia técnica, paralelo a ésta se crea la obligación de pagar una contraprestación, pagar ciertos porcentajes o regalías, así como otro pago al cierre de la operación. A esta última acepción de lo que es una franquicia es a la que nos referiremos en el presente capítulo. A continuación veamos qué opinan los autores respecto a esta figura:

³⁵idem

³⁶Idem

El Blacks Law Dictionary lo define de la siguiente forma :

" Franchise. Un privilegio otorgado o vendido como el que se da para utilizar un nombre o para vender productos o servicios. El derecho que concede un manufacturero o un proveedor a un minorista para utilizar sus productos y su nombre en los términos y condiciones que mutuamente acuerden. En su sentido más llano, una franquicia es una licencia del propietario de una marca o un nombre comercial, mediante la cual permite que el otro venda un producto o un servicio bajo ese nombre o marca. En un sentido más amplio, la franquicia se ha convertido en un contrato elaborado al amparo del cual la persona a favor de quien se otorga (franchisee) se compromete a manejar un negocio o vender un producto o servicio con apego a los métodos y procedimientos que establezca el otorgante (franchisors), y el otorgante se compromete a dar asistencia a la persona a favor de quien se otorga la franquicia a través de publicidad, promoción y otros servicios de asesoría"³⁷

"En la Doctrina Francesa, Guayenet define al Franchising como:

" La concesión de una marca de productos o servicios, a la que se añade la concesión del conjunto de medios propios para permitir a la empresa concesionaria asegurar la explotación racional de la concesión y administrar la empresa en las mejores condiciones de rentabilidad para el mismo y para el concesionario" ³⁸

"En la doctrina española, Vicent Chulia define al contrato como:

"El contrato de franchising de origen norteamericano, es en cierto modo un contrato de concesión mercantil, ya que el distribuidor compra y revende. Aparece modalizado por la utilización que el concedente "Franchisors" da al concesionario "franchisee", para utilizar su marca, generalmente una marca internacional, que lo integra en su red de comercialización junto a otras "franchisees " y les presta asistencia técnica en la

³⁷Ibídem. p. 56

³⁸Ibídem. p. 28

organización de su establecimiento y en la actividad de 'package' presentación del producto, promoción de ventas, publicidad y distribución ³⁹

"Cardelus lo define como " un contrato mercantil atípico unilateral y sinalagmático, por el que una de las partes, franquiciante (franchisor), cede a la otra franquiciado (franchise), un producto, unos conocimientos para explotación de aquel y un asesoramiento constante y, en contraprestación, percibe el franquiciado un precio inicial más un porcentaje sobre sus ventas brutas, o solo este último. ⁴⁰

"Díaz Bravo, en la doctrina mexicana, señala acertadamente las características del contrato dice este mercantilista "como la concesión, la franquicia supone también una venta que el concedente efectúa al concesionario, con la diferencia de que dicha figura incluye, como elementos adicionales el uso del nombre comercial y, de la marca del concedente, así como los secretos de fabricación (know how) y la asistencia técnica en la operación de la empresa del concesionario, por todo ello, este contrato abarca también, y con gran amplitud el campo de los meros servicios." ⁴¹.

Nos damos cuenta que los conceptos antes señalados coinciden en lo general al referirse al contrato de franquicia.

III.- CARACTERÍSTICA DEL CONVENIO DE FRANQUICIA

Al respecto el autor Arce Gargollo Javier, en su obra El contrato de Franquicia hace la siguiente enumeración de las características del contrato de franquicia, y menciona que:

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

³⁹ibídem. pp.28 y 29.

⁴⁰ibídem p. 161.

⁴¹ibídem. p. 29.

b) La licencia debe incluir la autorización de uso de marca (de servicios y de productos) y eventualmente la de nombres y avisos comerciales y la explotación de patentes.

La definición de la L.F.P.P.I señala como elementos esenciales del contrato de franquicia: la licencia de uso de marca y la transferencia de tecnología.

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

d) El franquiciatario se obliga a cumplir con el control de calidad del servicio y productos en los términos y especificaciones que le señale el franquiciante.

La L.F.P.P.I liga el uso de la marca a la necesidad de que el franquiciatario pueda "mantener la calidad y prestigio de los productos o servicios"

e) La transmisión de conocimientos o tecnología, de la que gran parte pertenece al Know-how, la hace el franquiciante mediante normas, manuales, guías, capacitación al personal e inspecciones periódicas.

El artículo 142 de la L.F.P.P.I incluye como elemento esencial del contrato de franquicia que el franquiciante "transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica" al franquiciatario, con el propósito de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del franquiciante."

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

g) Se trata de un contrato a largo plazo.

h) Es un contrato de colaboración, no de cambio, pues franquiciante y franquiciatario tienen intereses comunes :

Prestigiar la marca, la negociación y obtener mayores ventas y utilidades.

y) La franquicia es un modo de organización para la explotación de cierta clase de negocios, que solo pueden crecer, por medio de este instrumento de tráfico mercantil.⁴²

IV.- ELEMENTOS DEL CONVENIO DE FRANQUICIA

Comencemos por señalar los tres grandes elementos de los que podríamos hablar, a saber:

a) Elementos personales b) Elementos Reales y c) elementos formales.

En relación con el primer tipo de elementos o sea los personales, sin duda encontramos invariablemente al franquiciante y franquiciatario, figuras indispensables para la celebración de un contrato de esa naturaleza.

Al primero de ellos, franquiciante, podríamos definirlo de la siguiente manera: Es aquella persona física o moral propietaria de una marca registrada aplicada a determinados productos y/o servicios, que por contrato otorga a otra una licencia de uso de dicha marca por un tiempo determinado, brindándole, además, asistencia técnica para que este último logre la producción y/o prestación de servicios de forma uniforme a los del dueño de la marca.

El autor Juan Huerdo define a esta figura de la siguiente manera:

*** Es aquel que posee una determinada marca y tecnología (Know how) de comercialización de un bien o servicio, cediendo contractualmente los derechos,**

⁴²Arce Gargollo Javier op. cit. pp. 30 y 31.

transferencia o uso de estas y proveyendo de asistencia técnica, gerencial y organizativa al negocio de los franquiciatarios."⁴³

Al otro participante en esta relación contractual se le conoce como "franquiciatario", es definido por el autor Juan Huerdo de la siguiente manera:

" Es aquel que adquiere contractualmente el derecho a comercializar un bien o servicio, dentro de un mercado exclusivo utilizando los beneficios que da una marca y el apoyo que recibe en la capacitación para la organización y manejo del negocio"⁴⁴

Las definiciones que expone el autor relativas a los conceptos de franquiciante y franquiciatario pensamos tienen una tendencia de carácter comercial, es decir no tienen un contenido de carácter estrictamente jurídico, a lo cual ofrecemos no con el afán de mejorar ni superar dicha definición, sólo queremos ofrecer una definición que de acuerdo con las nuevas disposiciones legales vigentes describa los conceptos ajustándose precisamente a lo que se menciona en el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, a pesar de que en nuestra legislación actual no encontramos un precepto que defina de manera textual lo que es el franquiciatario, podemos observar que el artículo 142 citado sí hace mención por lo menos de las características principales, esto lo notamos en su párrafo primero que dice:

"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 la concede pueda producir 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 esta distingue."

Propondríamos en consecuencia la siguiente definición:

⁴³Huerdo Lange Juan, Sistema de Franquicias, Asociación Mexicana de Franquicias, México 1989, p.8.

⁴⁴Idem

Franquiciatario: Es la persona física o moral que adquiere mediante contrato una licencia de uso de una marca registrada, para aplicarla a los mismos productos y/o servicios a los que esta protege, comprometiéndose a lograr uniformidad en la calidad, prestigio e imagen de los mismos, utilizando para ello los métodos operativos, comerciales y administrativos transmitidos por el titular de la marca.

La figura del franquiciante fue definida con anterioridad basados en lo que dispone el artículo 142 referido de la actual Ley de la Propiedad Industrial.

b) ELEMENTOS REALES:

Estos elementos los consideramos de acuerdo a lo que el texto del artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene y consideramos son:

1.- Los signos distintivos, o sea, la marca, las patentes la tecnología que posee el franquiciante, la contraprestación, esta última aún y cuando no se mencione en la ley si es un elemento que se debe integrar a los que mencionamos, aunque no desterramos la idea de que pueda darse una franquicia a título gratuito.

Como señalamos los elementos mencionados se desprenden del mismo artículo 142 que en su primera parte menciona:

"Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una MARCA se TRANSMITAN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS O SE PROPORCIONE ASISTENCIA TÉCNICA..."

Comencemos a hablar del primer elemento;

a) LA MARCA

El autor César Sepúlveda la define de la siguiente manera:

"La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de los otros."⁴⁵

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 la define y dice:

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

El artículo 89 de la misma ley nos menciona qué signos pueden constituir una marca y dice:

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

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

En cuanto a la vigencia de la marca esta es de diez años, esto lo encontramos en el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial mismo que señala que podrán ser prorrogables por períodos iguales. El derecho otorgado a la explotación y uso exclusivo de una marca está plasmado en el artículo 87 de la ley de la Propiedad Industrial.

⁴⁵**Sepúlveda César, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, 2a. edición, Ed. Porrúa S.A., México 1981, pag. 115.**

Otro aspecto importante a comentar es el referente al procedimiento de registro y ya que no es este el fin del presente trabajo, es menester mencionarlo por lo menos en forma resumida: se divide básicamente en 3 grandes rubros en consideración personal, primero el examen o análisis administrativo y de forma para cerciorarse de que el llenado del formato así como los anexos, son correctos, segundo rubro se trata del examen de novedad, es decir, la autoridades verificará si existe o no una marca aplicada a los mismos productos o servicios igual a la que se pretende registrarle que pueda confundirse, a lo que emite un resultado de dicho examen, tercer rubro, éste se da cuando una vez aprobados los dos primeros rubros, se procede a iniciar los trámites de registro y expedición del título de la marca.

Con respecto al nombre comercial en nuestro concepto no consideramos que a partir de un derecho derivado de la publicación de un nombre comercial se pueda otorgar una franquicia, y aun cuando así sucediera en nuestra opinión no sería legal, las razones ya han sido expuestas con anterioridad, en resumen podríamos concluir que la misma ley sustenta tal afirmación, en principio el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial dice textualmente;

“Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica...”

Hasta aquí observemos que no se habla de nombre comercial, ni siquiera se incluye una posibilidad, siendo requisito sine qua non la marca registrada, luego sigue diciendo el artículo comentado.

“...para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos establecidos por el titular de la marca...”

Concluye este párrafo haciendo alusión otra vez a el titular de la marca, tampoco se habla de el titular de un nombre comercial, en consecuencia sólo es posible que exista franquicia con la licencia de uso de una marca registrada.

A pesar de que el autor Arce Gargollo manifiesta que: "puede existir licencia de nombre comercial (art. 112)." ⁴⁶

No negamos la posibilidad de que se otorguen licencias de uso de un nombre comercial, pero no para que de tal acto derive una franquicia, pues el nombre comercial sólo viene a ser parte de la propiedad industrial que el franquiciante transmite a el franquiciatario en esa relación contractual, inclusive el efecto que tiene la publicación del nombre comercial es un tanto reducida y solo tiene como efecto según el artículo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice:

Art.106.- Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto la publicación del mismo en la gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial."

Es de notarse que sólo se obtiene la presunción de la buena fe en la adopción y uso de dicho nombre y no es ni siquiera un registro. Podemos pensar que las ocasiones que se menciona a la figura de la franquicia diciendo que es la licencia de la marca o nombre comercial, se hace con respecto al segundo elemento, como parte de la propiedad industrial que el franquiciatario otorga al franquiciante.

b) LAS PATENTES.

No es mucho lo que podemos decir respecto de las patentes, no existe una definición expresa en la Ley de La Propiedad Industrial que señale lo que es, pero los artículos 9, 10 y 16, nos dan las bases para poder determinar lo que es una patente.

El artículo 9o. señala el derecho exclusivo a la explotación de una invención, el artículo 16o., nos define lo que es una invención y dice;

"Se considera invención toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de

⁴⁶ Arce Gargollo Javier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis 2a. Edición, México 1992 p. 37.

la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre la invenciones los procesos o productos de aplicación industrial.”

Según cita que hace el autor Serrano Migallón y Perez Miranda nos dicen al respecto:

“La invención significa una solución a un problema concreto en la esfera tecnológica, puede ser un producto o un procedimiento. La patente es un documento emitido por una oficina gubernamental que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente.”⁴⁷

Tratando de dar una definición personal podemos decir que patente es:

Patente : La autorización que el Estado otorga para explotar una invención en forma exclusiva, dicha autorización se hace constar en un documento que el propio Estado expide através de sus órganos competentes.

La patente puede sin lugar a duda participar en una relación de franquicia como parte de los elementos de propiedad industrial que se otorga al franquiciatario, es de gran importancia la patente en ocasiones ya que de esta puede depender que el franquiciatario logre la uniformidad en los productos o servicios que preste.

c) CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA.

Elemento indispensable en la relación contractual a la que aludimos, mismo que se desprende como lo mencionamos del artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial que nos dice en su primera parte:

“Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica...”

⁴⁷Pérez Miranda, Fernando y Serrano Migallón, Tecnología y Derecho Económico, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México 1983, pag. 31.

Hasta aquí fijemos nuestra atención, pues bien comencemos a definir los términos mencionados;

El autor Guillermo Cabanellas nos ofrece una definición que cita en su obra y se refiere a ella:

"Así, entenderemos por conocimientos técnicos a los referidos a operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean." ⁴⁸

En el Diccionario Jurídico del autor de Pina Vara, técnica significa:

"**TÉCNICA** : Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte, así como la habilidad para manejarlos. La técnica puede ser definida como la práctica ilustrada, frente a la práctica de los puros prácticos".⁴⁹

El autor Arce Gargollo nos dice que:

"La asistencia técnica es "un flujo continuo de instrucciones, directivas o consejos suministrados en la medida en que son requeridos para la conducción u operación de un proceso determinado " Este concepto puede confundirse o abarcar algunos conocimientos técnicos del Know How, pero tiene como característica el que generalmente se preste en forma personal por técnicos o personal del franquiciante; por expertos o consultores. Supone para el franquiciante una obligación de hacer" que debe cumplirse durante la vigencia del contrato; es decir, es de tracto sucesivo. Las visitas del franquiciante al establecimiento del franquiciatario ayuda a iniciar la operación y también a asistir en los problemas de producción".⁵⁰

Comúnmente se habla en las diferentes definiciones de franquicia del concepto "Know How" el autor citado ofrece una definición del mismo diciendo que :

⁴⁸Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, Know How y Secretos Comerciales e Industriales, Ed. Heliasta S.de R.L., Buenos Aires 1984, pag. 32.

⁴⁹De Pina Vara, Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa 13a. Edición. México 1985, p. 456.

⁵⁰Arce Gargollo Javier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis, México 1992, p.38.

"Know how .- Es una abreviatura de "Know How to do it" (saber como hacerlo), comprende invenciones procesos, fórmulas o procesos, fórmulas o diseños que no están patentados o no son patentables, que se evidencian através de alguna forma física como dibujos, especificaciones o diseños que incluyen casi invariablemente secretos comerciales y que pueden comprender experiencia técnica, acumulada y habilidad práctica y que, como mejor se comunican, o quizá en la única forma que pueden transmitirse es através de servicios personales. El concepto incluye también la destreza, pericia, y habilidad desarrolladas en el uso de la tecnología. El know how es más descriptivo y detallista que la patente."⁵¹

De acuerdo a los conceptos manejados por el autor citado podríamos concluir que Know How es el conjunto de secretos , técnicas, fórmulas, procedimientos y cualquier otro elemento que dio a una empresa la posibilidad de llegar al éxito.

La asistencia técnica es por consecuencia y que está íntimamente ligada a ese know how, el apoyo que recibe el franquiciatario para operar la franquicia, es decir, el franquiciante le indicará al franquiciatario cuáles son las acciones a tomar para que, al igual que el primero, él mismo pueda obtener el éxito en el desarrollo de su franquicia, la asistencia técnica abarca en la gran mayoría según concepto del autor Juan Huerdo las siguientes:

- "- Asistencia para la selección y compra de equipo**
- Proyecto y ejecución de las instalaciones**
- Entrenamiento y capacitación técnica y gerencial para ventas**
- Centralización de compras e instrucciones para el control de inventarios**
- Orientación financiera y de análisis de balances**

⁵¹ Ibidem. p. 37.

- Continuidad en la prestación de estos servicios³²

Es indudable que los puntos anteriores son sólo elementos mínimos que debe abarcar esa asistencia técnica, pero que cada franquicia constituirá sus características particulares, consecuentemente requerirá en particular de otros aspectos de asistencia, como por ejemplo :

- Asistencia en gestoría;
- Asistencia legal en la negociación con arrendadores o con cualquier otro prestador de servicios, profesionistas o sindicatos;
- Asistencia operativa tanto en el área de producción como en la de ventas;
- Asistencia en el área de capacitación y motivación a los empleados de la franquiciataria;
- Asistencia técnica en el área contable o fiscal.

Consideramos que el contenido de la asistencia técnica puede ser tan variado como el franquiciante lo establezca, así como el tipo de negociación a operar.

"El Know How aparecerá siempre como materia del contrato de franquicia, aunque su alcance y definición específica sea muy vago. Incluye una buena parte de experiencia generalmente secreta, y puede variar durante la vigencia del contrato, pues el franquiciante hará saber al franquiciatario los cambios y actualidad de los conocimientos desarrollados para el mejor modo de explotar el negocio."³³

d) CONTRAPRESTACION

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial no se establece como parte de esta relación contractual ni como requisito para ella, sin embargo

³²Huerdo Lange, Juan, Sistema de Franquicias, Asociación Mexicana de Franquicias, México 1989, p. 10.

³³Arce Gargollo Javier, Op. Cit. p.37

creemos que también es un requisito, si no indispensable si característico en el contrato de franquicia, ya que difícilmente se otorga un contrato de franquicia en forma gratuita, no queremos decir con ello que sea imposible, pero si muy remota la idea, ya que uno de los fines que se persiguen con el contrato de franquicia es el de incrementar sus ingresos por conceptos diferentes a los de la operación del propio establecimiento del franquiciante, insistimos, no sólo es el hecho de fortalecerse más una empresa teniendo más sucursales o logrando más puntos de venta, sino que, además, uno de sus fines principales es el obtener ingresos económicos.

Como en la ley no está contemplado este tipo de contratos, no existe limitación en cuanto a los montos de los pagos ni en cuanto a los conceptos de los mismos, generalmente los precios por tener derecho a una franquicia son asignados libremente por los franquiciantes, tomando en la mayoría de los casos en cuenta la ley de la oferta y la demanda, es decir, el mismo mercado establece precios más o menos iguales respecto de franquicias de la misma categoría y clase.

Pero el pago por concepto de tener derecho a la franquicia o sea el pago inicial, no es el único, ya que existen otros conceptos tan variados como el franquiciante los exponga, uno de ellos, y el más importante lo constituyen las regalías, que en términos generales es el pago que el franquiciatario hace al franquiciante en forma periódica sobre las ventas brutas, es decir sin descontar gastos de operación, materia prima u otros del franquiciatario durante el tiempo que dure la relación contractual. Regularmente se hace en forma mensual, y casi siempre legado a las ventas del propio franquiciatario.

"Algunos franquiciadores prefieren cobrar la cuota inicial dividiéndola por categorías de acuerdo con los servicios prestados. Cobran por separado la capacitación, la mercadotecnia, la publicidad y la selección de la ubicación."⁵⁴

⁵⁴Steven S. Raab y Gregory Matusky, Franquicias Cómo Multiplicar su Negocio, De. Limusa México 1992, p. 35.

"En qué forma cobran sus cuotas los franquiciadores? Algunos acostumbran cobrar la cantidad completa en el momento de firmar el contrato de franquicia. Otros prefieren dividirla para atraer más prospectos, y en tal sentido cobran, por ejemplo, 50% a la firma del contrato y 50% al terminar la capacitación."⁵⁵

"El pago de la contraprestación puede ser :

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

ii) Como pago de regalías (royalties) o pagos periódicos relacionados con los resultados de la explotación de la negociación. El Black's Law Dictionary las define, entre otras de sus acepciones, como "compensación por el uso de un bien generalmente registrado, de cosas o recursos naturales, que se expresa como un porcentaje de los beneficios obtenidos por el uso del bien o como una cantidad por unidad producida"⁵⁶

"El primer paso para establecer las regalías consiste en determinar la rentabilidad relativa a su negocio"⁵⁷

"Normalmente, las regalías de las franquicias van desde un 3% a un 10% de las ventas brutas"⁵⁸

Como nos hemos podido dar cuenta la contraprestación consiste básicamente en dos tipos de pago:

1.- Pago Inicial, por derecho propiamente a la franquicia, precio determinado por el franquiciante, tomando como base, en la mayoría de los casos, la ley de la oferta y la

⁵⁵Ibidem 164 y 165.

⁵⁶Arce Gargollo Javier, Op. Cit. pp. 39 y 40.

⁵⁷Steven S. Raab y Gregory Matusky, Op. Cit. p.67.

⁵⁸Ibidem p. 167.

demanda, pago que puede hacerse en una sola exhibición o en varias, de acuerdo a lo que el franquiciante determine según sus políticas de comercialización de la franquicia.

2.- Pago periódico, y ligado a la venta del propio negocio del franquiciatario, considerado en porcentajes que según algunos autores y la Asociación Mexicana de Franquicias, van del 3% al 10% y que no son limitativos esos porcentajes. Este pago es conocido como regalías.

Como mencionamos los conceptos de pago que el franquiciatario debe hacer al franquiciante son muy variados, entre los más característicos encontramos los que ya mencionamos, pero existen otros que utilizan franquiciantes en forma particular, como lo puede ser un cobro por concepto de publicidad, por concepto de comisión, por el suministro de materia prima, por concepto de capacitación no contemplada en el contrato, alguna comisión por el suministro de mobiliario o equipo, por citar algunos ejemplos, en algunos casos es tan excesivo el concepto de pagos o comisiones que debe hacer el franquiciatario al franquiciante que desalientan la actividad de los franquiciatarios.

Es común que los pagos antes mencionados, así como las penas convencionales estipuladas en el contrato sean garantizados a petición del franquiciatario, la forma en que comúnmente se hace es con fianza.

Concluimos que la libertad para aplicar pagos por varios conceptos es muy extensa y legalmente no existe una regulación expresa.

C) ELEMENTOS FORMALES

Aun y cuando la Ley de la Propiedad Industrial no señala cuál sea la forma que debe revestir este contrato para ser válido, surge la interrogante ¿cuál es la forma que este contrato debe revestir para ser válido, comencemos por señalar lo que se menciona en el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial:

"Artículo 142.- Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la

persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se le 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 franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo."

Para efectos de concretar cual es la forma que debe revestir este contrato señalemos además los que el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

"Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más persona, en relación con todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."

El artículo 137 de la ley en comento también lo analizaremos y dice;

"Artículo 137 .- Para Inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley."

Con los artículos antes mencionados podemos hacer la siguiente afirmación: que si bien es cierto que la ley no señala cuál es la forma que debe revestir el contrato de franquicia para ser válido, también lo es que, tratándose de la franquicia al ser una licencia de uso de marca más otros requisitos, existe la obligación de inscribir dicha licencia, y esta obligación vuelve a repetirse en el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial en su parte última y señala además que serán aplicables las disposiciones del capítulo referente a las licencias y transmisión de derechos.

Es pues, sin lugar a duda, que la forma que debe revestir el contrato de franquicia es por escrito, ya que es esta forma la requerida para inscribirlo en el Instituto de la Propiedad Industrial, obligación establecida tanto en el artículo 131 y 142 de la Ley de la Propiedad Industrial.

V.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO DE FRANQUICIA.

Se trata, como comentamos, de un contrato atípico, y de acuerdo con la legislación civil, resulta que muchas de las causas de terminación del contrato de franquicia las disponen los propios franquiciantes dentro del cuerpo del contrato, algunas de ellas se relacionan a continuación sin olvidar lo que dispone el artículo 1858 del Código Civil vigente, que a la letra dice:

"Artículo 1858.- Los contratos que no estén específicamente reglamentados en este Código, se registrarán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tenga más analogía de los reglamentados en este ordenamiento."

"Son atípicos, inominados o no reglamentados, los contratos que se celebran y no están particularmente regulados por la ley, sino que nacen de la autonomía de la voluntad y su fuente de obligatoriedad es la teoría general del contrato"⁵⁹

"De las causas generales de terminación del contrato algunas de las cuales pueden ser pactadas por las partes en el contrato de franquicia..."⁶⁰

Nos hemos referido al artículo anterior, así como a las citas de los autores señalados, con el fin de darnos cuenta que el contrato, siendo atípico, se sujeta para su cumplimiento a las estipulaciones de las partes, siendo en consecuencia que las mismas causas de terminación del contrato de franquicia son propuestas por las partes, en la mayoría de los casos solo por el franquiciante. A continuación mencionaremos algunas de estas causas de

⁵⁹ Pérez del Castillo, Bernardo, Contratos Civiles, Editorial Porrúa México p.49.

⁶⁰ Arce Gargollo Javier, Op. Cit. p. 52

terminación de este contrato aunque de ninguna manera son las únicas, tal vez sí, las más comunes:

- Por llegar el plazo fijado para ello
- Por muerte o incapacidad de alguno de los contratantes
- Por la voluntad de una de las partes cumpliendo los requisitos para ello
- Debido a la quiebra de alguno de los contratantes
- La falta de pago
- Que las declaraciones e información que haya proporcionado el franquiciatario sean falsas
- Por incurrir en quiebra o suspensión de pagos el franquiciatario
- Por cesión hecha del franquiciatario de la licencia concedida a un tercero sin consentimiento del franquiciante
- Cualquier forma de utilización de los signos distintivos diferente al autorizado y sin consentimiento del titular de la marca
- Si la calidad de los productos o la prestación del servicio no son iguales a la prestada por el franquiciante
- Por cambiar la imagen arquitectónica donde se expenden los productos o se prestan los servicios por el franquiciatario
- Si el franquiciatario dejara de tener vigentes los seguros que le indique el franquiciante
- Si la franquiciataria permite aplicar cualquier gravamen a sus activos sin consentimiento del franquiciante

-Si el franquiciatario permite la reducción de su capital social en forma considerable sin consentimiento del franquiciante

-Si el franquiciatario vendiera acciones de su franquicia sin consentimiento del franquiciante

-Por cerrar la franquicia por un período determinado sin causa justificada y sin consentimiento del franquiciante

-Por la liquidación o disolución de la sociedad que haya adquirido la franquicia

-Por huelga que sufra el franquiciatario por tiempo determinado o indeterminado

-Por clausura impuesta a el franquiciatario por autoridades administrativas que dure un tiempo determinado

-Que del resultado de auditorias practicadas al franquiciatario resulten diferencias con respecto al pago de regalías hechas al franquiciante

Como expresamos éstas son solo algunas de las causas que dan origen a la terminación del contrato de franquicia más comunes, pero no las únicas, ya que las partes tienen la libertad de establecer las que ellos crean aplicables y, claro, no estén en contra del derecho.

Hay algo que vale la pena comentar, y es lo referente a las causas de terminación del contrato de franquicia, que según la legislación las estipulaciones de las partes regirán el contrato, pero que en la práctica, esas estipulaciones de las partes que debieran ser creadas en forma bilateral, resulta que el franquiciante es quien las señala prácticamente y el franquiciatario en las más de la veces solo estampa su firma en señal de aceptación. No pretendemos con ello afirmar que el contrato de franquicia sea un contrato de adhesión, aun y cuando el franquiciatario en más de una ocasión se adhiere a las cláusulas establecidas por el franquiciante. Pero veamos, para entender mejor este planteamiento,

lo que la Ley Federal de Protección al Consumidor señala al definir al contrato de adhesión:

Artículo 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio, aún cuando dicho documento no contenga las cláusulas ordinarias de un contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá ser escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista.

Los comentarios anteriores se hacen en opinión personal y con la idea de que el contrato de franquicia tiene una inclinación hacia lo que se menciona de un contrato de adhesión, haciendo la aclaración de que no lo podemos afirmar en definitiva ya que no en todos los casos se crean unilateralmente las estipulaciones contractuales, pero en un gran porcentaje la creación del contrato en su conjunto es por parte del franquiciante, situación que en consideración personal pone en desventaja al franquiciatario, debería entonces haber una disposición que protegiera un poco a los franquiciatarios ya que si bien es cierto que la intención del legislador ha sido la de desechar paternalismo, también lo es que el franquiciatario aun quegepa y esté consciente de los alcances de su contratación no cuenta con reglamentación que le permita participar más nutridamente en la elaboración del contrato de franquicia.

Debemos considerar además que el contrato de franquicia a pesar de ser inominado, y que se trata de un acto de comercio y siguiendo ese orden de ideas, y consientes de que en el caso del contrato de franquicia las partes establecen libremente las estipulaciones a que se sujetaran, dentro de las cuales se contienen las causas de terminación del contrato de franquicia. En consecuencia comentemos lo que el Código de Comercio dice para reforzar esa libre estipulación de las partes en el contrato de franquicia.

Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados."

"Artículo 79.- Se exceptuaran de lo dispuesto en el artículo que precede :

I.- Los contratos que con arreglo a este Código u otras leyes deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia.

II.- Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana.

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas no producirán obligación ni acción en juicio.

Aquí podría existir cierta confusión respecto a la inscripción del contrato de franquicia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero no debemos confundir que el requisito de inscripción es sólo para que pueda producir la licencia de uso de marca contenida en el contrato de franquicia efecto en perjuicio de terceros, pero no como un requisito de validez.

Y no existiendo la obligación de reducir a escritura, o forma especial o solemnidad para su eficacia, opera lo preceptuado en el artículo 78 del Código de Comercio, y las partes en conclusión pueden establecer las causas de terminación del contrato libremente, claro observando lo que el artículo 77 del mismo Código establece;

"Artículo 77.- Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio.

CAPITULO TERCERO

COMPETENCIA Y MARCO JURÍDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.- CONCEPTO DE COMPETENCIA.

Empecemos por exponer algunos conceptos de lo que es competencia; el autor de Pina Vara nos dice que:

"COMPETENCIA: Potestad de un órgano de jurisdicción para ejercerla en un caso concreto. //Llámesse objetiva a la fundada en el valor de un negocio o en su objeto; funcional cuando es atribuida en atención a la participación asignada al órgano jurisdiccional en cada instancia o en relación a la existencia de los distintos tipos de proceso, y territorial cuando se deriva de la situación especial del órgano//Idoncidad reconocida a un órgano de autoridad para dar vida a determinados actos jurídicos. v. Beneficio de competencia. v. cuestiones de competencia."⁶¹

Si pensamos que los actos jurídicos que realizan los particulares, requieren una capacidad para realizarlos, en comparación a esto la actividad que realiza el Estado y que se materializa a través de actos administrativos debe sustentarse en una competencia, como lo señala el autor Gabino Fraga y para este autor competencia es:

"La competencia en derecho administrativo tiene una significación idéntica a la capacidad en el derecho privado; es decir, el poder legal de ejecutar determinados actos constituye la medida de las facultades que corresponden a cada uno de los órganos de la administración"⁶²

⁶¹De Pina Vara Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa, México 1985, p.163.

⁶²Gabino Fraga, Derecho Administrativo, 32a. Edición, Editorial Porrúa S.A., México 1993, p.267.

El mismo autor en su obra Derecho administrativo, señala características que tiene la competencia y nos dice que, en primer lugar esta competencia debe estar contenida en algún instrumento legal, o como él lo señala requiere estar expreso en la ley para que pueda existir. También habla de la obligatoriedad que tiene el ejercicio de dicha competencia, opina que la competencia se encuentra generalmente fragmentada entre diversos órganos, entendemos claro está que se trata de órganos de la administración pública. Algo realmente importante es el hecho de que la competencia es irrenunciable y no se sujeta a ningún tipo de pacto que comprometa su ejercicio, ya que no es un bien que esté dentro del comercio, y que debe estar ejercitado en todos los casos que lo requiera el interés público, igualmente opina el autor que la competencia no es un derecho del titular del órgano que la ejercita, sino que es constitutiva de éste último, así también señala que la competencia no la puede delegar el órgano que la ejercita, sino es por mandato de la propia ley en los términos que le fije para ello.

Respecto al origen de la competencia de los órganos de la administración, consideramos lo que el autor Gabino Fraga nos señala, desde el punto de vista doctrinal, para posteriormente señalar cuál teoría en su concepto resulta la correcta. Señala el autor que existen dos grandes teorías que pretenden explicar el origen de la competencia, una de ellas trata de explicarlo sosteniendo que tiene su origen en la delegación, y la otra la explica sosteniendo que la competencia existe en razón de la atribución que de ella hace la propia ley. La primera postura sustenta la idea de que el Estado ha otorgado o depositado en el Presidente de la República el ejercicio de las facultades administrativas, pero este en su imposibilidad de ejecutar todas las facultades o encomiendas, tiene la necesidad de delegar algunas de éstas facultades en algunos otros órganos de la Administración Pública, actuando en representación del propio Presidente de la República. La otra teoría expone, que el origen de la competencia está dada por la propia ley, ya que ésta última es la que hace una distribución de las facultades entre los órganos de la administración. Apunta el autor que podría existir confusión entre la primera teoría que establece el origen de la competencia en la delegación de facultades, con la teoría que establece el origen de la competencia en la propia ley, analicemos lo que dice en esta

materia la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 16 establece:

Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de la Secretaría de Estado y Departamentos administrativos el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar a los funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de la ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejecutadas precisamente por sus titulares.

Tal pareciera que nuestra legislación adopta la teoría de la delegación de facultades, pero no es así, aunque aparentemente lo parezca, al señalarse que se confieren facultades a otros órganos, pero finalmente la facultad de delegar facultades está precisamente contenida en una ley, así como la forma, alcance y efectos, es por ello que la competencia aún y cuando sea delegada estará siempre contenida en alguna ley.

2.- INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

De acuerdo al artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que en la misma se establecen las bases de organización de la Administración Pública Federal, la que será centralizada y paraestatal, señala que la presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República integran la Administración Pública Centralizada.

Un segundo rubro que compone la Administración Pública Federal, la integra según el artículo en comento, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de finanzas y los fideicomisos, todos ellos componen la Administración Pública Paraestatal,

este segundo rubro es el que nos interesa, en especial lo que se refiere a los organismos descentralizados. Al respecto veamos lo que el autor Serra Rojas nos comenta:

"La Administración Pública Paraestatal está integrada por el conjunto de Instituciones, Organismos, Empresas de Economía Mixta, Patrimonios Públicos, que por disposición de la Ley, colaboran en la realización de fines del Estado, sin formar parte de la Administración Pública Centralizada, con la cual mantiene estrictas relaciones de control y vigilancia a cargo de aquellas, y divididos en sectores para tal efecto."⁶³

Señala la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo que debe entenderse por un organismo descentralizado, en el título tercero titulado: De la Administración Pública Paraestatal Capítulo Único, nos dice en su artículo 45:

Artículo 45.- Son Organismos Descentralizados las unidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualesquiera que sea la estructura legal que adopten.

El artículo 3 de la propia ley en comento, señala que :

Artículo 3.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

I.- Organismos descentralizados ;

II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales auxiliares de crédito, organizaciones auxiliares de crédito, e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y

III.- Fideicomisos.

⁶³Cerra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia, 10a. edición, tomo primero, De. Porrúa S.A., México 1981. pag. 622.

Dirijamos ahora nuestra atención hacia la Administración Pública Paraestatal, consecuentemente vayamos a estudiar la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que en su artículo 1 nos señala:

Artículo 1.- La presente ley, reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer término, a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda.

El artículo 2 de la propia Ley Federal de Entidades Paraestatales nos señala cuál es su determinación y nos remite a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la que estudiamos con antelación y que en su artículo 45 nos señala cuáles son los órganos descentralizados. Pasemos a conocer lo que nos dice el artículo segundo de la Ley Federal de Entidades Paraestatales:

Artículo 2.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es decir, que la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la que determinará cuáles son las entidades paraestatales, mismas que encontramos enumeradas en el artículo 3 de dicho ordenamiento.

Siguiendo con esa tesis, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal hace una enumeración de las entidades paraestatales, y en primer término señala a los organismos descentralizados, en segundo término, a las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones nacionales auxiliares de

crédito, e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y en tercer rubro, los fideicomisos.

Para el presente trabajo nos dirigiremos en específico a estudiar a las entidades paraestatales que son señaladas en el primer rubro, o sea a los organismos descentralizados. Para tal efecto analicemos los siguientes conceptos.

La Ley Federal de Entidades paraestatales señala en su capítulo II, titulado De los Organismos Descentralizados, en su sección A, referente a la Constitución, Organización y Funcionamiento, en su artículo 14 que a la letra dice:

Artículo 14.- Son Organismos Descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:

I La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;

II La prestación de un servicio público o social, o

III La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

En el mencionado artículo encontramos cuáles son los organismos descentralizados y además cuál es su objeto.

Después de haber analizado las leyes anteriores pasemos a determinar cual es la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano de la propiedad Industrial. Nos hemos referido y no sin razón a la división de la Administración Pública Federar, en centralizada y paraestatal, dentro del segundo rubro, el paraestatal encontramos a los organismos descentralizados, que como analizamos son creados conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ley que señala que éstos, entre otros, tienen como objeto la prestación de un servicio público o social, en consecuencia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo descentralizado, siendo ésta su naturaleza jurídica, ya que es creado como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por decreto del expedido por el H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en el

que SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 1994, y que entró en vigor hasta el 1 de octubre de 1994, decreto que vino a modificar el título de la ley, para quedar como Ley de la Propiedad Industrial, en el mismo decreto se señala en el artículo 6, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO.

El autor Cerra Rojas nos dice que:

"El organismo descentralizado relaja los vínculos de la descentralización administrativa al mismo tiempo que le transfiere una competencia limitada para mantener su autonomía. A estas entidades se les llama para la doctrina instituciones periféricas, autoadministración o paraestatales, ya que logran esa autonomía al serles transferidos, por la autoridad central los poderes de decisión que la sustraen del poder disciplinario y de revocación y no están sometidas a la jerarquía administrativa.

El carácter esencial de un organismo descentralizado, como entes públicos menores, en su autonomía orgánica, con un poder propio de decisión en los asuntos que legalmente se les encomiendan."⁶⁴

Con el planteamiento hecho y con apoyo en la legislación comentada resulta clara la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como un Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que presta un servicio público en materia de propiedad industrial.

⁶⁴Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. 10a. edición, tomo primero, Ed. Porrúa S.A., México 1981, pag. 623.

B) SU UBICACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Refiriéndonos a nuestra carta magna en su capítulo tercero que trata del poder ejecutivo y específicamente en su artículo 90 que señala:

Artículo 90.- La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estará a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.

Lo que debe llamar la atención de este artículo, es el hecho de que se define claramente la división de la forma de Administración Pública Federal y se habla de dos grandes rubros, la centralizada y paraestatal, y la ley que definirá cuál es uno, y otro es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y ésta, por disposición de la misma Constitución, será expedida por el H. Congreso de la Unión.

En este orden de ideas vayamos analicemos lo que la Ley Orgánica comentada señala al respecto, misma que nos indicará cuál es la ubicación del la INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL dentro de la Administración Pública Federal.

Respecto a la Administración Pública el autor Ríos Elisondo nos manifiesta:

"Nosotros definimos a la administración pública como aquella actividad coordinada, permanente y continúa, que realiza el poder ejecutivo, tendiente al logro, oportuno y cabal, de los fines del Estado, mediante la prestación directa de servicios públicos, materiales y culturales, para lo cual dicho poder establece la organización y los métodos

más adecuados; todo ello con arreglo a la Constitución, al derecho administrativo y a criterios eminentemente prácticos." ⁶⁵

Efectivamente, esta ley fue expedida por el H. Congreso de la Unión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, abrogando la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 23 de diciembre de 1958, la entrada en vigor fue hasta el 1 de enero de 1977, según transitorio 5o de la misma ley.

Comencemos por revisar el capítulo único del título primero, que se titula: De La Administración Pública Federal, la cual en su artículo primero nos dice:

Artículo 1.- La presente ley establece las bases de la organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República integran la Administración Pública centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la Administración Pública Paraestatal.

Artículo 2.- En ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios de orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada:

I.- Secretarías de Estado

II.- Departamentos Administrativos.

Por su parte el artículo 26 nos establece:

⁶⁵Ríos Elisondo, Roberto, Acto de Gobierno, El Poder y el Derecho Administrativo, Ed. Porrúa S.A., México 1975, pag. 363.

Artículo 26.- Para el estudio, planeación, y despacho de los asuntos de orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Y enumera a 17 Secretarías de Estado un Departamento Administrativo que es el Distrito Federal.

Nos damos cuenta que para el apoyo de los asuntos administrativos el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta con 17 Secretarías de Estado y un departamento Administrativo, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ocupa en orden de mención en la Ley Orgánica el número 9, la cual tenía la facultad de inscribir los contratos de franquicia ya que actualmente la tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Pero además el artículo 3 de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que:

Artículo 3.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

I.- Organismos descentralizados;

II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones nacionales auxiliares de crédito, e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y

III.- Fideicomisos.

En conclusión el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra ubicado en el segundo rubro que compone la Administración Pública Federal, es decir dentro de la Administración Pública Paraestatal, como un organismo descentralizado que auxiliará al Poder Ejecutivo de la Unión, siendo ésta, como ya lo analizamos, su naturaleza jurídica, pero que finalmente realiza funciones del Estado, así lo apunta el autor Serra Rojas:

"La descentralización administrativa, como forma de la administración pública indirecta, es un modo de organización mediante el cual se integran legalmente personas jurídicas o

entes de derecho público no territoriales, para administrar negocios de su estricta competencia y realizar fines específicos del Estado, sin desligarse de la orientación gubernamental, ni de la unidad financiera del mismo. la creación de estos entes obedece a razones políticas y no de carácter sociológico.”⁶⁶

C) ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

Como ya hemos comentado, el Instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, su objeto es la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, el reglamento de la misma y las demás disposiciones aplicables.(art. 1 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Se estructura de la siguiente manera y de igual forma se señalan en forma resumida sus atribuciones, con base en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1994:

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Junta de Gobierno

Dirección General

Direcciones:

Dirección de Patentes

Dirección de Marcas

Dirección de Protección a la Propiedad Industrial

Dirección Técnica

Dirección de Asuntos Jurídicos;

⁶⁶Serra Rojas, Andrés, *Derecho Administrativo, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia*, 10a.edición, tomo primero, Ed. Porrúa S.A., México 1981, pag. 622.

Subdirección de Legislación y Consulta; y

Subdirecciones adscritas a la Dirección General:

Subdirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Relaciones y Cooperación Nacional e Internacional

Contraloría Interna.

ATRIBUCIONES :

Unidades Administrativas

Aplicar los ordenamientos vigentes que integran el marco jurídico en materia de la propiedad industrial del Instituto, así como vigilar su cumplimiento, conforme a las atribuciones que les confiere la ley y, en su caso, imponer las sanciones que procedan y resolver los recursos administrativos que al respecto se promuevan;

Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los expedientes de los archivos del área a su cargo, previa solicitud de parte interesada; y

Registrar, guardar y custodiar los expedientes de las diversas figuras jurídicas de su competencia y que se contemplan en la Ley.

DIRECCIÓN DE PATENTES

Vigilar la aplicación de la Ley y el Reglamento en cuanto al procedimiento para la obtención de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales;

Otorgar o negar las patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales que se tramiten conforme a la ley;

Asegurar la protección legal a la explotación y conservación de los derechos derivados de la concesión de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales;

Resolver las solicitudes que se presenten para la transmisión y conservación de derechos de patente, modelos de utilidad y diseños industriales;

Emitir las resoluciones que tengan por abandonadas las solicitudes relativas a patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales;

Coadyuvar con las áreas correspondientes, en la difusión y conocimiento del Sistema de Propiedad Industrial, así como en la promoción de las invenciones de aplicación industrial.

DIRECCIÓN DE MARCAS

Proponer y supervisar la aplicación de las políticas para el registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaratoria de protección y autorizaciones de uso de denominaciones de origen;

Emitir los registros de marcas, avisos comerciales, autorización de publicación de nombres comerciales, declaratorias de protección y autorizaciones de uso de denominaciones de origen; y

Autorizar y emitir las resoluciones de la protección legal a la explotación y conservación de derechos, así como los actos relativos a las disposiciones legales en la materia.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad, y cancelación de los derechos de propiedad industrial conforme a lo dispuesto por la ley; formular las resoluciones y emitir declaraciones administrativas correspondientes;

Realizar las investigaciones de infracciones administrativas y emplazar a presuntos infractores; substanciar los procedimientos respectivos; formular las resoluciones y emitir declaraciones administrativas conforme a la ley e imponer las sanciones administrativas conducentes;

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

Ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; decretar medidas de aseguramiento y solicitar fianza a los promoventes de dicha medida.

Realizar las investigaciones de hechos presuntamente constitutivos de delito petición de parte.

Emitir los dictámenes técnicos que le sean solicitados por el Ministerio Público Federal.

Tramitar y otorgar constancias de inscripción al Registro General de Poderes, así como requerir lo necesario para su otorgamiento, y en su caso, anular la inscripción correspondiente si como resultado de alguna excepción de falta de personalidad opuesta en algún procedimiento judicial, se llegara a determinar que la inscripción correspondiente no fue otorgada conforme a la ley;

Substanciar los procedimientos de declaración administrativa, y en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, etcétera, así como emitir las resoluciones administrativas a que se refiere la ley en relación con el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria;

Actuar como árbitro en los procedimientos administrativos que se ventilen en el Instituto, cuando las partes acepten someterse a dicho procedimiento;

Substanciar y resolver los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativa a los actos de aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones en la materia;

Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del instituto cuando deban ser exhibidas ante autoridades judiciales, administrativas, o laborales; y

DIRECCIÓN TÉCNICA

Difundir la prestación de servicios de información y la formación de acervos documentales de patentes e información tecnológica;

Promover y asesorar técnicamente al sector productivo sobre sus necesidades de modernización tecnológica;

Promover y difundir al sector productivo del país los resultados del avance tecnológico nacional e internacional;

Organizar, operar y actualizar los servicios de información y documentación tecnológica establecidos por el Instituto, en los términos de la ley; y

Diseñar las estrategias para propiciar la participación y concertación de acciones con los sectores social y privado en materia de difusión de la información tecnológica.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Formular las contestaciones de demandas en todo procedimiento judicial o contencioso administrativo; y

Proporcionar asesoría para resolver recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones emitidas por el Instituto.

SUBDIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Fungir como órgano de enlace con organismos del sector público y privado nacionales y sus contrapartes extranjeras para concertar convenios de cooperación en materia de propiedad industrial; y

Atender y resolver consultas en materia de propiedad industrial que formule cualquier interesado, a nivel particular como empresarial.

CONTRALORÍA INTERNA

Vigilar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales, normas y lineamientos que regulan el funcionamiento del Instituto

Se trata de un organo de control y vigilancia, además realiza auditorias a las diferentes unidades administrativas, recibe y atiende quejas que presenten los particulares, vigila la aplicación del presupuesto, etc.

A la Dirección de Marcas estarán adscritas las subdirecciones de Integración de Documentos, Apoyo Técnico y Control de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, así como los Departamentos; de Recepción y Control de Documentos; de Examen; de Archivo de Marcas y de Conservación de Derechos.

A la Dirección de protección a la Propiedad Industrial estarán adscritas las subdirecciones de Procesos de Propiedad Industrial, de Prevención de la Competencia Desleal y de Juicios de Amparo, etc.

A la Dirección Técnica estarán adscritas las subdirecciones de Informática y de Servicios de Información Tecnológica y sus correspondientes departamentos.

A la Dirección de Asuntos Jurídicos estarán adscritas las subdirecciones de Legislación y Consulta y Representación Legal del Instituto.

A la Dirección de Administración y Finanzas, estarán adscritos los Departamentos de Recursos Humanos y Materiales y de Finanzas y Presupuesto.

A la Subdirección de Relaciones y Cooperación Nacional e Internacional estarán adscritos los Departamentos de Cooperación Nacional e Internacional.

D) ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FRANQUICIA.

Actualmente la facultad de inscripción de convenios de franquicia le compete al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero no olvidemos que dicha facultad se encontraba conferida a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dicha facultad la encontramos expresada en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 27 de junio de 1991 en el Diario Oficial de la Federación y que en su artículo 142 parte final prescribía, que para la inscripción de franquicias eran aplicables las disposiciones del capítulo VI, en consecuencia el artículo 136 del mismo capítulo manifestaba que el titular de una marca registrada podría conceder mediante convenio licencia de su marca, en su parte final señalaba que dicha licencia debía ser inscrita en la Secretaría para que pudiera producir efectos en perjuicio de terceros.

El 29 de marzo de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que adscribía orgánicamente unidades administrativas y delegaba facultades en los Subsecretarios Oficial Mayor, Jefes de Unidad, Directores Generales y otros subalternos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y en su artículo 5o que señalaba que los Jefes de Unidad y Directores Generales, que a continuación se indican, quedaban facultados para realizar los siguientes actos:

-Fracción XVI.- El Director General de Desarrollo Tecnológico:

i) Autorizar o negar la transmisión de Derechos, la inscripción de Franquicias, la licencia de uso en relación con los actos administrativos indicados en el inciso b) anterior, y la renovación de sus Derechos.

Como vemos la facultad de inscripción de contratos de Franquicia correspondía en principio a la SECOFI, actualmente le corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se analizará enseguida.

Para tal efecto analicemos el decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero no olvidemos que la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, ahora Ley de la Propiedad Industrial, señalaba en su artículo 7 que:

Artículo 7.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industria será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:

- I.- Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría, en materia de propiedad industrial;
- II.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en esta materia;
- III.- Coadyuvar con la Secretaría en la realización de sus funciones previstas en los artículos 5 y 6 de esta ley;
- IV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero;
- V.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional;
- VI.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica, y
- VII.- Las demás que se requieran para su eficaz funcionamiento.

Efectivamente el artículo quinto transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ahora Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial el 21 de junio de 1991, decía:

Artículo Quinto.- El Ejecutivo Federal expedirá el Decreto de creación del Instituto a que se refiere el artículo 7o. de este ordenamiento legal.

Es hasta el 10 de diciembre de 1993 en que se publica el decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dos años después de creada la Ley de

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Pues bien este decreto expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con fundamento, en el artículo 89 fracción I constitucional, Séptimo y Quinto transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 28, 31,32 bis, 34, 35,38, 39, 45 y 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Este decreto establece en su artículo primero que:

ARTICULO 1o.- Se crea el organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicios de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El artículo 3o. de este acuerdo de creación del I.M.P.I., aún que en forma muy general señala cuáles serán las atribuciones del Instituto y nos señala que:

ARTICULO 3o.- El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría, en materia de propiedad industrial, particularmente por lo que respecta a la actividad registral, debiendo auxiliar aquella en el desarrollo y desempeño eficaz de las funciones y atribuciones que la ley le otorga;

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

III.- Coadyuvar con la Secretaría en la promoción de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante :

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

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

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

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

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

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

IV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones patentadas o registradas en el país o en el extranjero;

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

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

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

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

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

Lo que debe llamar nuestra atención para efectos del punto en cuestión, es la fracción I, o sea, el ser un órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría, en materia de propiedad industrial, particularmente por lo que respecta a la actividad registral.

Con fecha 5 de diciembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el estatuto orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en apego al artículo quinto transitorio del acuerdo por el que se crea el Instituto, en este estatuto orgánico, en el artículo 1o. se reitera que el Instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento, y demás disposiciones aplicables a la materia.

En el artículo 5 encontramos la estructura orgánica que se determina de la siguiente manera:

Junta de Gobierno

Dirección General

Direcciones:

De patentes

De marcas

De Protección a la propiedad industrial

Técnica

De asuntos jurídicos

Subdirecciones:

De administración y finanzas

De relaciones y cooperación

Nacional e internacional

Contraloría interna.

A la dirección de marcas es a la que nos referiremos, ya que es la que como veremos se encarga de la inscripción de contratos de franquicia, el artículo 13 del estatuto orgánico del Instituto señala en su fracción III que:

ARTICULO 13.- Son atribuciones de la Dirección de marcas:

III.- Regular la protección legal a la explotación y conservación de los derechos derivados de la autorización de registro de marcas y avisos comerciales, de la publicación de nombres comerciales y de la autorización para el uso de las denominaciones de origen.

Este artículo no nos señala específicamente la atribución del Instituto en materia de inscripción de contratos de franquicia, pero nos da las bases generales para entender que esta dirección es la encargada de regular la autorización de uso de registros de marcas, pero pasemos para concluir este punto a estudiar el artículo 21 del estatuto en estudio que nos dice:

ARTICULO 21.- A la Dirección de marcas estarán adscritas las Subdirecciones de Integración de Documentos, Apoyo Técnico y Control de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, así como los Departamentos de Recepción y Control de Documentos, de Examen de Archivo de Marcas y de Conservación de Derechos.

Pasemos ahora con base en el artículo 21 antes señalado, a estudiar el Acuerdo por el que se Delegan Facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado el 5 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación.

Este acuerdo es emitido por Jorge Amigo Castañeda, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 7 bis 2 de la ley de la Propiedad Industrial, 22 y 59 fracción V de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y que el artículo 60. de la Ley de la Propiedad Industrial establece las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa y el artículo 7 bis 2 del mismo ordenamiento legal, otorga facultades al titular de dicho instituto para delegar en los funcionarios subalternos el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 60. fracción III, en específico para nuestro tema de estudio que es el determinar las facultades del Instituto en materia de inscripción de contratos de franquicia:

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

III .- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas, la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o

licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.

Este decreto por el cual se delegan facultades, fue expedido en atención a la estructura básica del Instituto aprobado por la Junta de Gobierno, y con la finalidad de procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos competencia de dicho Instituto, se delegan facultades a excepción de las que por ley deben ser ejercidas por el Director General, esta delegación de facultades fue previamente aprobada por la Junta de Gobierno.

El artículo 1o. de este decreto en comento señala que:

ARTICULO 1o.- Se delegan en los Directores y Subdirectores y Jefes de Departamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las facultades a que se refiere el presente acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, entendiéndose esta delegación sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Director General del Instituto. En todo caso, las facultades para derogar, adicionar y modificar este acuerdo corresponden sólo a este último, sujeto a aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El artículo 4o. del acuerdo comentado nos señala:

ARTICULO 4o.- Son atribuciones de la Dirección de marcas:

h) Autorizar o negar la transmisión de derechos, inscripción de franquicias, la licencia de uso y la renovación de los derechos amparados por un registro de marca o aviso comercial, la publicación de un nombre comercial o la declaratoria de protección de la denominación de origen.

Al final de este artículo se señala que :

Las facultades a que se refieren los incisos h) e y) se delegan en el Jefe del Departamento de Conservación de Derechos. Las facultades antes señaladas las encontramos soportadas

en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1994, que señala en su artículo 13 fracción III:

ARTICULO 13.- Son atribuciones de la Dirección de Marcas:

III.- Regular la protección legal a la explotación y conservación de los derechos derivados de la autorización de registros de marcas y avisos comerciales, de la publicación de nombres comerciales de la autorización para el uso de las denominaciones de origen.

Como observamos al Jefe del Departamento de Conservación de Derechos corresponde la facultad de inscribir los contratos de franquicia, este departamento se encuentra adscrito a la Dirección de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, recordemos que el artículo 21 del Estatuto orgánico del propio Instituto dice:

Artículo 21.- A la Dirección de Marcas estarán adscritas las Subdirecciones de integración de documentos, Apoyo Técnico y Control y de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, así como los Departamentos de Recepción y Control de Documentos; de Examen, de Archivo de Marcas y de Conservación de Derechos.

3.- MARCO JURÍDICO DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE FRANQUICIA

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Respecto a nuestra Constitución Política, cabe mencionar que no contiene en forma particular alguna disposición específica a la inscripción de convenios de Franquicia, pero señala la forma en que ha de dirigirse la Administración Pública Federal, nos señala, además, que existirá una Ley Orgánica, misma que distribuirá los negocios del orden Administrativo de la Federación, así como definir las bases para la creación de entidades paraestatales, este último es muy importante ya que en la actualidad la facultad de inscripción de los contratos de Franquicia corresponde a una entidad paraestatal.

Pues bien, el artículo 90 nos dice que:

Artículo 90 la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.

Llama nuestra atención lo relativo a la forma de administración que es centralizada y paraestatal, ya que actualmente es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el encargado de inscribir los contratos de Franquicia, es pues, que tratándose de un organismo descentralizado pertenece a la Administración Pública Federal Paraestatal de la que se comenta en el artículo 90 Constitucional.

Pero antes de tratar en particular el tema del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pasemos a estudiar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y ver qué es lo que nos refiere a cerca de este asunto.

b) LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Esta ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, establece en su capítulo único que se titula de la Administración Pública Federal, Organización de la Administración Pública Federal, y en su artículo 1o. nos dice que:

Artículo 1o. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal.

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República integran la Administración Pública Centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la Administración Pública Paraestatal.

El artículo anterior nos reitera lo que la Constitución Política nos dice respecto de la forma de gobierno, pero el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública, nos da una definición más clara de quiénes integran la Administración Pública Paraestatal, señalándonos que:

Artículo 3o.- El poder Ejecutivo de la Unión se auxillará en los términos de las disposiciones legales correspondientes de las siguientes entidades de la Administración Pública Paraestatal:

I.- Organismos descentralizados;

II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y

III.- Fideicomisos.

Nos damos cuenta que en la primera fracción ya se menciona de manera específica a los organismos descentralizados, naturaleza jurídica que corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero vayamos más allá a entender qué es un organismo descentralizado y para ello revisemos el capítulo tercero de la misma Ley Orgánica en comento, titulado: De la Administración Pública Paraestatal y que en su título único de la Administración Pública Paraestatal, particularmente en su artículo 45, nos dice:

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por la ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

La Ley Federal de Entidades Paraestatales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986, y que en su artículo segundo señala:

Artículo 2. Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El artículo 14 por su parte manifiesta :

Artículo 14.- Son Organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea :

- I.- La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;
- II.- La prestación de un servicio público o social;
- III.- La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Como observamos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aunque no nos da especificaciones sobre la inscripción de contratos de franquicia, sí nos lleva de la mano para determinar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado, cuál es su naturaleza jurídica, para entonces saber además cuáles leyes lo regulan, y también nos indica que es este el instituto encargado de

lo relativo a la propiedad industrial, en consecuencia de la inscripción de los contratos de franquicia como más adelante veremos en forma detallada.

c) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Antes de hablar de la Ley de la Propiedad Industrial, debemos referirnos a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, la que sólo se modificó de nombre y fue reformada para quedar como Ley de la Propiedad Industrial, pues bien, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial publicada el 27 de Junio de 1991 en el Diario Oficial de la Federación, viene a satisfacer una necesidad aún y cuando no al cien por ciento, si contiene elementos que definen una regulación legal más precisa de las franquicias, y en su artículo 142 se establece algo que podría considerarse una definición de lo que es un contrato defranquicia, mismo que dice:

"ARTICULO 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o 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 que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se le 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 franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo.

Recordemos que el capítulo a que se refiere el artículo anterior es el CAPITULO VI, que se titula **DE LAS LICENCIAS Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS**, el artículo 136 se refiere a la inscripción de licencias de uso de marca, pero recordemos que la franquicia es una licencia de uso de marca más otros elementos, resultando aplicable el presente artículo que dice:

Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Como observamos ya nos habla de una inscripción que es condición para que el contrato de franquicias produzca un efecto determinado. Encontramos también señalado que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el encargado de realizar dicha inscripción. De igual manera el presente artículo señala el efecto que produce la inscripción que es el producir efectos en perjuicio de terceros. Las características encontradas en el artículo anterior las hemos estudiado cada una por separado en otros apartados y aquí sólo las hemos mencionado para determinar la relación que tiene la ley de la propiedad Industrial en materia de inscripción de contratos de franquicia.

Otro artículo que no debemos dejar de estudiar es el 137 de la Ley de la Propiedad Industrial en comento, mismo que señala los requisitos de inscripción, y dice así:

ARTICULO 137.- Para inscribir una licencia en el Instituto basta formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley.

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

El artículo comentado nos remite otra vez al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para establecer cuáles son los requisitos específicos de inscripción.

Respecto a la cancelación de la inscripción del contrato de franquicia, aún y cuando tratamos dicho tema en el Capítulo IV del presente trabajo, le mencionaremos en forma

general en este momento, ya que el capítulo en estudio de la Ley de la Propiedad Industrial lo contiene en su artículo 138, el cual nos menciona:

ARTICULO 138.- La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

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

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

III.- Por orden judicial.

Estos son pues los aspectos relevantes que se pueden considerar de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de inscripción de contratos de franquicia, los que debemos reconocer vienen a innovar el panorama existente, además de que le han dado la importancia que merece el tema de franquicias, pero creemos que respecto a la inscripción de los contratos de franquicia no ha sido adecuado el tratamiento que se le ha dado a esta figura ya que en opinión personal falta una regulación más específica.

d) REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Este fue expedido con fundamento en el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1994, reglamento que tiene por objeto reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial y su aplicación e interpretación.

El presente Reglamento nos señala los requisitos específicos para la inscripción de los contratos de franquicias, ya que como vimos las facultades de inscripción de los contratos de franquicia las encontramos en los ordenamientos antes señalados, el objeto de este

reglamento como lo vimos es el de reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial, es decir establece de una forma más específica lo preceptuado en la ley, una de las formas en que se especifican las bases para la inscripción de contratos de franquicia se encuentra contenida en el artículo 10 del Reglamento en estudio, el cual dice :

ARTICULO 10.- La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5 de este Reglamento, deberá señalar.

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

II.- La vigencia del convenio;

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

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

V.- Los demás datos que soliciten en los formatos oficiales.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia. Podrá omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatario; referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes.

reglamento como lo vimos es el de reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial, es decir establece de una forma más específica lo preceptuado en la ley, una de las formas en que se especifican las bases para la inscripción de contratos de franquicia se encuentra contenida en el artículo 10 del Reglamento en estudio, el cual dice :

ARTICULO 10.- La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5 de este Reglamento, deberá señalar.

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

II.- La vigencia del convenio;

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

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

V.- Los demás datos que soliciten en los formatos oficiales.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia. Podrá omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatario; referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes.

Pero no olvidemos que para efectos de la inscripción de franquicia, no solo debe cumplirse con los requisitos antes señalados , sino que además, con los establecidos en el artículo 5 del propio reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el que señala :

Artículo 5.- Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las Delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la misma forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en caso de solicitudes Iniciales de patente o registro;

VI.- Acompañarse del comprobante de pago de tarifa correspondiente;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII.- Acompañarse de documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX. - Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero.

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Como podemos darnos cuenta prácticamente el Reglamento de la ley de la Propiedad Industrial nos señala las bases para la presentación de solicitudes o promociones ante el Instituto, cómo deben de plantearse y en que términos, una de estas solicitudes es la de inscripción de contratos de franquicia, además encontramos en este reglamento aspectos como el relativo al tiempo de respuesta que el Instituto tiene respecto a la solicitud de inscripción de contratos de franquicia, así como las causas de negativa de inscripción, asunto que en el capítulo IV del presente trabajo abordaremos con especial atención.

En sus artículos transitorios encontramos algo que ha sido fundamental para la nueva regulación de la propiedad industrial, es la abrogación del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial el 30 de agosto de 1988, reglamento que bajo las condiciones planteadas en la Ley de la Propiedad Industrial y con la desaparición del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología resultaba inaplicable para el caso de la inscripción de contratos de franquicia.

e) REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Publicado en el Diario Oficial de la federación, el 23 de noviembre de 1994, expedido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción I del artículo 89 constitucional, 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este Reglamento por su parte no nos da particular instrucción sobre la inscripción del contrato de franquicia, nos señala su objeto que es el de determinar la organización y competencia de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el ejercicio de las atribuciones que la ley de la Propiedad Industrial le otorga (art. 1o. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

Se señala la estructura orgánica del Instituto, misma que hemos estudiado con anterioridad, la cual es creada, como se señala, para el cumplimiento de sus funciones y ejercicio de sus atribuciones que conforme a la ley y su decreto de creación le corresponde (Art. 2o. R.L.P.I).

Encontramos establecidas las facultades del Director General del Instituto, a quien como hemos señalado, compete la representación, atención, trámite y resolución que le competen al Instituto, para delegar facultades en servidores públicos subalternos, acuerdo que en su oportunidad estudiamos y que fue publicado en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 1994, en el que efectivamente encontramos delegación de facultades, y que en específico encontramos las referentes a la inscripción de contratos de franquicia, como observamos corresponde a la Dirección de Marcas por conducto del Jefe del departamento de Conservación de Derechos (Art. 4o. R.L.P.I)

Como señalamos, nos encontramos en el artículo 9o. con una descripción genérica de las atribuciones que corresponde a la Dirección de Marcas y que para nuestro interés señalaremos para ilustrar las siguientes:

II.- Emitir los registros de marcas, avisos comerciales, autorización de publicación de nombres comerciales, declaratoria de protección y autorización de uso de denominaciones de origen;

III.- Regular la protección legal a la explotación y conservación de los derechos derivados de la autorización de registros de marcas y avisos comerciales; de la publicación de nombres comerciales y de la autorización para el uso de denominaciones de origen;

VI.- Autorizar y emitir las resoluciones de la protección legal a la explotación y conservación de derechos, así como los actos relativos a las disposiciones legales en al materia.

XIII.- Tramitar el despacho de los oficios emitidos por las áreas operativas y que conciernen a los trámites de registros de marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen y los relativos a la explotación y conservación de derechos.

Como nos hemos dado cuenta el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, nos ofrece bases generales para la regulación de la inscripción de los contratos de franquicias, pero lo más importante, que establece la posibilidad de la delegación de facultades del Director General en personal subalterno, delegación de facultades en las que sí encontramos especificado lo que respecta a la inscripción de contratos de franquicia como ya lo hemos analizado detalladamente.

CAPITULO CUARTO

INSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE FRANQUICIA.

I.- ANTECEDENTES LEGALES DE LA INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FRANQUICIA.

Empecemos por señalar algunas definiciones acerca del término inscripción, para luego comenzar a señalar cuáles fueron los primero antecedentes de la inscripción de los convenios de franquicia.

En primer lugar la Enciclopedia Jurídica OMEBA, señala lo siguiente:

" CAPITULO I

NATURALEZA Y ALCANCE

1.- Definición general. -Las enciclopedias más comunes se limitan a traer una definición general vulgarizada por cierto, de la inscripción. " Acción o efecto de tomar razón de actos o documentos en registros públicos (1).(Fernández de León, G., Diccionario Jurídico).

En sentido estricto, únicamente se refiere a los asientos que se hacen en el Registro de la Propiedad y el Comercio. Anotación- matrícula- constancia en una oficina pública -Asiento en el Gran Libro de la Deuda Pública, donde el Estado reconoce la obligación de satisfacer la renta perpetua que corresponde a un capital recibido. Título, documento Intransferible que para acreditar esa obligación expide el Estado. En derecho Hipotecario, acción de Inscribir en el Registro de la Propiedad el dominio y demás derechos reales. Asiento de inscripción. Todo esto y muchos títulos más abarca este concepto, en todas las legislaciones del mundo, ya que se utiliza la inscripción con los

más variados objetivos y en las ramas más dispares del derecho vigente: Derecho civil, comercial, procesal, administrativo, hipotecario, etcétera, siempre con la finalidad de registrar, anotar, dejar constancia de los más diversos actos jurídicos que van desde la anotación en forma constitutiva a la declarativa meramente; desde la literal o textual hasta la concisa o sintética; Inscripción de bienes, de actos o de contratos, hasta la cesión o concesión administrativa. Inúmeras son, en efecto las inscripciones, aún que habitualmente signifiquen tomar razón, inscribir, registrar...⁶⁷

El diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, define los siguientes conceptos referentes a la Inscripción :

"INSCRIBIR.- Anotar o apuntar el nombre de una persona para un fin particular o público. Matricular. Tomar razón en un registro público de las manifestaciones de los que ante él concurren o de los documentos que presentan, para ser copiados u obtener ciertos datos de los mismos. En derecho Inmobiliario, anotar en el registro de la propiedad una finca o algún acto, contrato o documento referente a la misma.(Inscripción y especies.)

INSCRIPCIÓN. Anotación. Matrícula. Afiliación o ingreso en determinadas asociaciones. Constancia escrita en una oficina pública. Palabras con que se recuerda un hecho o a una persona, en placas conmemorativas de gratos acontecimientos, aleccionadoras de trágicos sucesos o indicativos de otras circunstancias que no deben olvidarse. Aparecen así desde los epitafios a las lápidas colocadas en lugares históricos o en célebres monumentos. En concepciones jurídicas más genuinas, asiento del Gran libro de la Deuda Pública, donde el Estado reconoce la obligación de satisfacer la renta perpetua que pertenece a un capital recibido. Título o documento intransferible que para acreditar esa obligación expide el Estado. En derecho hipotecario, acción de inscribir en

⁶⁷ Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XVI, Insa-lusn, Ed. DrisKilf'S.A, Buenos Aires, 1978, p.12.

el Registro de la Propiedad el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles. Asiento de inscripción."⁶⁸

El antecedente inmediato anterior a la Ley de la Propiedad Industrial y que anteriormente tenía el nombre de Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, en materia de inscripción de convenios de franquicia lo encontramos en la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, esta ley tenía un carácter federal, y su aplicación correspondía a la entonces Secretaría de Industria y Comercio. En el capítulo V que se titulaba "USUARIOS AUTORIZADOS" naturalmente refiriéndose a las marcas, y particularmente en sus artículos 134, 135, existían elementos referentes al asunto de la inscripción, los cuales estudiaremos en particular: El artículo 134 otorgaba la posibilidad de que el titular de una marca registrada podía autorizar a una o más personas como usuarios de la misma, ya sea para uno o varios productos de los que amparaba dicha marca, siempre y cuando el contrato o convenio se ajustará a lo dispuesto en los artículos subsecuentes. Véase que en esta ley ya se manejaban los conceptos marca registrada como requisito para conceder el uso a un tercero y contrato y convenio para referirse al instrumento por el cual se hacía constar el otorgamiento del uso de la marca.

El artículo 135 se refiere propiamente a la inscripción, pero pongamos atención en esto, no se refiere a la inscripción del convenio, sino de la persona, ya que dice; "Para inscribir a una persona a título de usuario autorizado de una marca en al Dirección General de Invenciones y Marcas, el titular y el usuario deberían solicitarlo por escrito y manifestar datos como, el nombre, domicilio del establecimiento del usuario, los productos o servicios que amparan el uso autorizado, la duración de la autorización de la marca, así como los demás datos que el reglamento de esta ley prevenga. El último párrafo del artículo en cita es de gran importancia a nuestro interés, el cual transcribimos para luego pasar a su estudio en detalle:

⁶⁸Canellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 21a. Edición, Editorial Hellasta, Buenos Aires Argentina, 1989, p. 431.

Artículo 135.- A la solicitud deberá acompañarse una constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, en el que se acredite que la marca en relación con la cual se solicita la inscripción del usuario autorizado se encuentra comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en dicho Registro.

Es decir que previo a la inscripción de la persona autorizada para usar la marca, debía existir una inscripción de un acto, convenio o contrato inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, que acreditara la misma autorización de la marca que se pretendía conceder su uso.

Para entender más claramente lo anterior, obligadamente debemos pasar a estudiar la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. En efecto esta ley, publicada en el Diario Oficial el 11 de enero de 1982, señalaba en sus disposiciones generales el objeto de la misma, diciendo que éste era el control y orientación de la transferencia tecnológica, así como el fomento de fuentes propias de tecnología, la aplicación de esta ley correspondía de igual manera al Ejecutivo Federal por conducto de la misma Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, en su artículo 2o., en su primer párrafo señalaba cuáles actos debían ser inscritos y en su segundo párrafo, en 13 incisos, los describía en forma numerativa. Para los efectos de nuestro tema solo señalaremos algunos como por ejemplo:

- a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;
- f) La cesión 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 esta se preste;
- k) Los Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio;

1) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial;

Estos son algunos actos que, según la ley en comento, debían inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, creado por la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972.

Los documentos, contratos o convenios debían presentarse ante la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, para luego, de ser procedente, inscribirlos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, según el artículo 10 de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, en consecuencia encontramos que la entonces Secretaría ya referida tenía facultades para ordenar la inscripción, ya que finalmente se inscribían en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

II.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FRANQUICIA.

Para establecer cuál es la naturaleza jurídica de la inscripción de los convenios de franquicia, debemos antes reflexionar acerca de lo que constituye la actividad del Estado, ya que la naturaleza jurídica que corresponde a la inscripción de los convenios de franquicia consideramos está íntimamente ligado a la función del Estado. Recordemos que el Estado para hacer cumplir sus funciones, lo hace a través de organismos que tienen ciertas atribuciones, que están debidamente señaladas en la ley y que marcan los parámetros de actuación del mismo Estado, y siendo que el pueblo de México se constituyó en una República representativa, (art. 40 Const. Pol. de Méx.), democrática y federal, y el mismo pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y siendo que el Poder Ejecutivo ejercerá una Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal. (Art. 90 Const. Pol. de Méx.), dicha Administración Pública Federal, por mandato de la ley se divide en dos grandes rubros, Centralizada y Paraestatal, el primer

rubro lo constituyen la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República, el segundo rubro está compuesto por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. (Art. 1o. L.O.A.P.F.)

La ley también precisa que en el ejercicio de sus atribuciones, y para el despacho de los negocios de orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos que pertenecen a la Administración Pública Centralizada. (Art. 2 L.O.A.P.F.) Pero también el mismo Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos entre otros, entidades que pertenecen a la Administración Pública paraestatal. (Art. 3 L.O.A.P.F.). Pero adonde queremos llegar con los razonamientos y señalamientos anteriores, bueno, pues estamos en el entendido de que la función del Estado está claramente organizada y atribuida específicamente a ciertos órganos según su competencia, pero cómo se materializa esa función del Estado convertida en atribuciones otorgadas en la ley, como por ejemplo: el otorgamiento de un permiso para conducir, la clausura de un establecimiento mercantil etc., estas actuaciones del Estado se traducen en actos, pero esos actos son ejecutados en razón de la atribución que se les ha conferido que no podía quedar en manos de particulares, se tiene la necesidad de una administración que debía ser organizada, hablamos entonces de una forma de administración y esa administración se materializa en actos, podríamos decir en actos de administración, inclusive el artículo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal califica a ciertos negocios que debe despachar el Ejecutivo Federal "como del orden administrativo", es decir, entendemos que los actos emanados del Poder Ejecutivo en materia administrativa, son actos administrativos, actos relativos a la Administración Pública ya sea paraestatal o centralizada. Podemos concluir que la forma en que se materializa la función del Estado encargado de administrarlo, específicamente en lo referente al poder ejecutivo Federal, es a través de ACTOS ADMINISTRATIVOS.

Ahora bien, para puntualizar lo que es un acto administrativo, señalaremos algunas definiciones de tal concepto, el maestro De Pina Vara señala lo siguiente al respecto:

"ACTO ADMINISTRATIVO: Declaración de la voluntad de un órgano de la administración pública, de naturaleza reglada o discrecional, susceptible de crear, con eficiencia particular o general, obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa "⁶⁹

"5) Definición del acto administrativo.- Así entendiendo el acto administrativo, puede definirse como un acto voluntario del poder público, dentro de su esfera de competencia, que tiene por objeto crear una relación jurídica exorbitante del derecho privado.

Esta concepción amplia del acto administrativo abarca los actos unilaterales de la Administración Pública, como también los bilaterales o contractuales y también los generales o reglamentarios."⁷⁰

Claro que una vez entendido lo que es un acto administrativo, existen según autores, diferentes tipos de actos. El autor Gabino Fraga en su obra Derecho Administrativo hace una clasificación de los actos, y los criterios que aplica son:

a) El de la naturaleza misma de los actos; b) El de las voluntades que intervienen en su formación ; c) El de la relación que dichas voluntades guardan con la ley; d) El radio de aplicación del acto; e) El de su contenido y efectos jurídicos.

En consideración del inciso a) el maestro Fraga anota que se pueden dividir en dos clases, los materiales y los jurídicos, los primeros apunta no producen consecuencias de derecho a diferencia de los segundos que si los producen, con respecto al inciso b) en el que se consideran las voluntades que intervienen para la formación del acto, define el autor, pueden subdividirse en actos constituidos por una voluntad única y actos formados por el concurso de varias voluntades, en esta clase de actos el autor hace una subclasificación

⁶⁹ De Pina Vara Rafael, Diccionario Jurídico, De. Porrúa S.A., México 1985, p. 30.

⁷⁰ Canasi José, Derecho Administrativo, Volumen II, Parte Especial, Editorial, Ediciones De Palma, Buenos Aires 1984, p. 101.

que solo mencionamos y no explicamos ya que no es el propósito del presente trabajo, los clasifica de la siguiente manera; acto colegial, complejo o colectivo, acto unión y el contrato, este último apunta, puede ser un acto de derecho administrativo no un acto administrativo. Continuando con el inciso c) que parte de la relación que dichas voluntades guardan con la ley, el maestro Fraga nos dice, existen dos categorías, el acto obligatorio y el acto discrecional, este acto señala, "no deja margen a diversidad de resoluciones según la apreciación subjetiva que el agente haga de las circunstancias del caso" ⁷¹

Al explicar la segunda categoría señala; " por el contrario, el acto discrecional tiene lugar cuando la ley deja a la administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse o en qué momento debe obrar o como debe obrar o en fin que contenido va a dar a su actuación " ⁷²

Analizando el inciso d) que considera el radio de aplicación del acto, considera el autor citado; existen actos internos y externos, los primeros son aquellos que se realizan dentro de la Administración Pública y producen efectos solo en el seno de la organización, los actos externos comprenden todos aquellos por medio de los cuales el Estado realiza sus actividades fundamentales.

En consideración del maestro Fraga, los actos tomando en cuenta su finalidad, pueden clasificarse en; preliminares y de procedimiento, en decisiones y resoluciones y actos de ejecución, los primeros apunta el autor, a excepción de los actos de ejecución, son todos aquellos que sirven como instrumento o medios para lograr llegar a una decisión o una resolución, la segunda categoría o sea los actos de ejecución dice el autor, son aquellos que tienden a hacer cumplir forzosamente las resoluciones y decisiones administrativas, cuando quien tiene obligación de cumplirlas no lo hace en forma voluntaria.

⁷¹ Gabino Fraga, Derecho Administrativo, 32a. Edición Editorial Porrúa, México 1993, p. 231.

⁷² Ibidem, p. 232.

Por último analizaremos la categoría de actos basados en su contenido y efectos jurídicos, que para el presente trabajo son de suma importancia. Pues bien el mismo autor los clasifica de la siguiente manera:

"Actos directamente destinados a ampliar la esfera jurídica de los particulares, 2da. Actos directamente destinados al limitar esa esfera jurídica, y, 3era. Actos que hacen constar la existencia de un estado de hecho o de derecho"⁷³

Ejemplificando la primer categoría, señala el maestro Fraga la constituyen entre otros, los actos de admisión, la aprobación, la dispensa o condonación, las licencias, permisos o privilegios de patente.

Respecto a la segunda categoría forman parte los actos de expropiación, las sanciones y los actos de ejecución, y en la tercera categoría que para efectos del presente trabajo pondremos más atención, encuadran los actos de registro, de certificación, de autenticación, las notificaciones y publicaciones, sin olvidar que se analizan los actos en razón de su contenido, la Administración Pública cumpliendo con su función realiza ciertos actos por virtud de los cuales hace constar la existencia de un hecho, de una situación o el cumplimiento de requisitos exigidos por leyes administrativas, "Entre esos actos hay unos que consisten en la recepción de declaraciones de los particulares o en la inscripción que hace la autoridad administrativa de personas, bienes o cualidades de unas o de otros, como en el caso de los padrones."⁷⁴

Dice el maestro Fraga que con ello la administración interviene para dar autenticidad, validez, publicidad o certidumbre a determinadas relaciones de la vida civil de los particulares, da algunos ejemplos como; los actos del registro civil, del Registro de la Propiedad, y del Registro del Comercio, entre otros.

Dentro de la misma clasificación en estudio, existen en opinión del maestro Fraga una serie de actos consistentes en la expedición de constancias respecto a determinadas

⁷³Ibidem. pag. 234.

⁷⁴Ibidem pag 246.

cualidades de personas o bienes, así como para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos para la realización de determinadas actividades y exigidos por las leyes.

Respecto a los actos de registro y certificación, opina el maestro Fraga que no producen ambos los mismos efectos, ya que en algunos casos son constitutivos los efectos que producen y señala el matrimonio y el registro de sociedades como ejemplo de ello, otros se limitan a constituir una prueba, de un hecho o de una relación y señala, como ejemplos, el registro de nacimientos o defunciones. Añade a la clasificación anterior otro tipo de actos: los de notificación y los de publicación, su finalidad esta dirigida en dar a conocer resoluciones administrativas fijando el punto de partida para otros actos o recursos.

Considerando lo que la ley señala respecto a la naturaleza jurídica de la inscripción de convenios de franquicia y en la legislación pasada encontramos un artículo del cual se deduce dicha naturaleza, así pues en el Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del año 1982, en su artículo 13 señalaba que:

"Artículo 13.- El oficio por el que se comunique la procedencia de la inscripción del acto, convenio o contrato de que se trate no acredita la misma. Únicamente la constancia de inscripción relativa, acreditará la existencia de dicho acto administrativo".

Este artículo aún y cuando ya no está vigente dado que el reglamento del cual emana fue abrogado, empero que, nos sirve como base para sustentar la posición de que la Inscripción de los convenios de franquicia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una acto administrativo, siendo ésta su naturaleza jurídica, partiendo del análisis inicial, en el sentido de que el Estado realiza sus funciones a través de actos administrativos, la Inscripción de los contratos de franquicia es una de múltiples actividades que el Estado realiza y los ejecuta através de actos administrativos, que son atribución específica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que son ejecutados a través de la Dirección de Marcas, que tiene adscrito el Departamento de

Conservación de derechos, este último es el encargado de materializar la Inscripción de los contratos de Franquicia.

III.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FRANQUICIA.

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial vigente, se establecen los siguientes requisitos, que debemos reconocer son significativamente menores en comparación con los que se requerían para inscribir los propios contratos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Pasemos a estudiar dichos requisitos:

En primer lugar el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial señala qué es lo que debe entenderse por franquicia, y en su parte final hace referencia a la inscripción de la misma y dice que para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo claro refiriéndose al capítulo VI de la propia ley, éste capítulo se refiere a las licencias y transmisiones de derechos de las marcas, en efecto este capítulo establece las reglas por medio de las cuales se obtiene la inscripción de licencias de uso de marca, no olvidemos que el mismo contrato de franquicia contiene una licencia de uso de marca, más la transferencia de tecnología, y la asistencia técnica, dado lo cual resulta aplicable el contenido de dicho capítulo y no sólo por la mención que se hace en el artículo 142, el artículo 136 establece la posibilidad de otorgar licencias de uso de marca registrada y en trámite, mediante un convenio respectivo, observemos que dice marcas registradas y en trámite, en opinión personal la franquicia no podría existir partiendo de una licencia de marca en trámite, aunque la ley no es clara en este sentido, dejando una laguna al respecto.

En efecto una solicitud de registro de marca no puede constituir franquicia, primero, por que la ley señala que para obtener el uso exclusivo de una marca se requiere su registro y no es posible otorgar una licencia de uso de marca de la cual el solicitante aun no tiene el título de registro y, por lo tanto, no estaría en posibilidades de licenciar algo que aun no

le pertenece el derecho de uso exclusivo, segundo, de acuerdo a lo que establece el artículo 150 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que dice :

ARTICULO 150.- El Instituto negará la Inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

En consecuencia, el artículo anterior no sólo presupone para la inscripción de una licencia de uso de marca, el propio registro de la marca que se pretende licenciar, sino que además señala otro requisito, el que esté vigente dicho registro de la marca que se pretende licenciar, ya que este artículo, el 150 en comento, no autoriza la inscripción de licencias de uso de marca si no están debidamente registradas y vigentes dicho registro. La misma Ley de la Propiedad Industrial establece la obligación de inscribir las licencias de uso de marca o solicitudes de marca, en el propio Instituto, para que puedan producir efectos en perjuicio de terceros, esto lo vemos claramente en el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial en su parte última, es decir, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros una licencia de uso de marca registrada o en trámite, debe, según la Ley de la Propiedad Industrial, ser inscrita en el instituto, y la propia ley de Propiedad Industrial en su artículo 149 establece que, el Instituto negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente, véase que subrayamos la palabra negará porque ni siquiera se establece la posibilidad de que la autoridad determine si se niega o se concede la inscripción, es tajante la negativa. Aunque pensáramos en otorgar una licencia de uso de maraca en trámite, no sería posible ya que se requeriría que existiera primero el registro y aun más, vigente, lo cual no existe de una solicitud en trámite. Podemos concluir que sí puede darse una licencia de uso de una marca en trámite, pero definitivamente no podría otorgarse una franquicia partiendo de la base de una marca en trámite, ya que lo que se tiene en su caso es una expectativa de derecho, sin producir efectos en perjuicio de terceros y se estaría además licenciando un derecho del cual no se tiene un uso exclusivo, hasta que el Instituto determine quién o quiénes tendrán ese uso exclusivo, y pensando más detalladamente, estaría ese supuesto licenciantes incurriendo en responsabilidad al otorgar una licencia de algo que todavía no es de su uso exclusivo legal. El artículo 137 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene

una palabra que, en opinión personal atrae nuestra atención y remarca la conciencia de la autoridad de que anteriormente existía una exagerada serie de requisitos para lograr la inscripción de contratos de transferencia de tecnología ante las autoridades, razón por la cual se busca la simplificación en este rubro, y dice el artículo 137 de la Ley de la Propiedad Industrial así:

Artículo 137.- Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento.

Partiendo de lo que el artículo anterior nos señala, remitámonos al Reglamento de La Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994, diez meses después de haberse publicado la Ley de la Propiedad Industrial, pero cabe mencionar que inclusive durante toda la vigencia de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, nunca se emitió el reglamento correspondiente, aplicándose en consecuencia el Reglamento de la Ley de Inveniones y Marcas. Esta ley fue derogada por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicho reglamento resultaba poco afín a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, ya que había desaparecido el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, así es que pasaron aproximadamente cuatro años para que se elaborará un reglamento específico a la ley que regula la inscripción de contratos de franquicia.

Pues bien el actual Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que para poder inscribir un contrato de franquicia se requiere:

De acuerdo al artículo 5o. del Reglamento señala:

Artículo 5o.- Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en

la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el instituto emita al efecto. En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;

VI.- Acompañarse el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto al que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales,

IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero , cuando proceda. Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley, inscripción de transmisiones de derechos en las que haya habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto. Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a la VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promovente para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano. En caso de que las solicitudes o promociones no

cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano. Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto. Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante de pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.

El artículo 10 del Reglamento en comento es más específico al referirse a la inscripción de franquicias, analicemos su contenido:

Artículo 10.- La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5o. de este Reglamento, deberá señalar:

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

II.- La vigencia del convenio,

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

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

V.- Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia. Podrán omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatario; las que se refieren a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren. La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes. Mencionamos anteriormente que en comparación con los requisitos que se establecían cuando se encontraba vigente la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso Explotación de Patentes y Marcas, del año de 1982, la cual contenía en sus artículos 2, 3 y 4 los requisitos para la inscripción de contratos de franquicia, que eran verdaderamente mayores, lo cual demuestra que la inscripción más que lograr producir efectos en perjuicio de terceros, era realmente un medio de control de la transferencia de tecnología, y habiendo en la actualidad una gran apertura comercial, el Estado debe dejar las prácticas paternalistas para que los contratantes tengan libertad en la comercialización, es por ello que, pensamos que la Inscripción ha pasado de ser un medio de control para pasar a ser un acto por el cual se producen efectos en perjuicio de terceros.

IV.- EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE FRANQUICIA.

El Capítulo VI de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere a las licencias y la transmisión de derechos, en su artículo 136 establece cuál es el efecto que tiene la inscripción de las licencias de uso de marca, este artículo resulta también aplicable a lo

relativo a la franquicia ya que como lo señalamos en el artículo 142 de esta misma ley en su parte final señala que:

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

Claro que se refiere al capítulo de las licencias y transmisión de derechos, aclarada la aplicabilidad del artículo 136 veamos lo que contiene:

Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

También el artículo 143 de la propia Ley de la Propiedad Industrial se refiere a que los derechos que se deriven de una marca registrada o una solicitud, pueden gravarse o transmitirse de acuerdo a lo que establece la legislación común, y al final de este artículo se hace mención que para que dichos actos puedan producir efectos en perjuicio de terceros deben ser inscritos en el Instituto.

Situación que reafirma lo indicado en el artículo 136 antes mencionado, lo que llama nuestra atención es el término utilizado en ambos artículos " efectos en perjuicio de terceros".

De acuerdo con la ley de la Propiedad Industrial el objeto de la inscripción es precisamente el que los actos inscritos puedan producir efectos en perjuicio de terceros, para entender esta situación veamos qué es lo que jurídicamente debemos entender por tercero, y cuál es la intención del legislador al señalar " producir efectos en perjuicio de terceros".

El autor Serra Rojas nos da una idea de lo que debe entenderse por tercero y nos expone:

"El acto administrativo surte también efectos que son oponibles frente a los demás órganos de la Administración, a otras entidades Públicas y a los particulares; por ejemplo el otorgamiento de una licencia para manejar, surte efectos frente a los grupos de personas antes aludidos, lo mismo una exención de impuestos o una concesión, aún que es de aclarar que que no siempre los actos administrativos tienen esta característica. En Derecho Administrativo puede entenderse por tercero:

- a) Todo aquél frente al que se puede hacer valer un acto administrativo, y
- b) Aquél que tiene un interés jurídico directo en que se otorgue o no, o en que se modifique un acto administrativo."⁷⁵

El maestro Rafael de Pina Vara se refiere a la figura de tercero de la siguiente manera:

"TERCERO.- Quien no es parte en un acto, contrato o proceso. // Persona que se incorpora a un proceso en curso utilizando cualquiera de las formas de intervención autorizadas al efecto por el ordenamiento jurídico procesal."⁷⁶

El Autor Gabino Fraga nos indica al respecto lo siguiente:

"Tratándose de los actos administrativos se puede afirmar que el principio que regula sus efectos es precisamente contrario al que rige en materia civil, es decir, que la regla general es que las situaciones jurídicas creadas por el acto administrativo son oponibles a todo el mundo. Así el nombramiento de un funcionario obliga a todos los administrados a reconocerlo como tal; el otorgamiento de una concesión da al beneficiario un carácter especial frente a todos los individuos; la obtención de un permiso para ocupar la vía pública, impone a todos la obligación de respetar la ocupación.

⁷⁵Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, 1er. curso, 10a. edición, Ed. Porrúa S.A., México 1991, pag. 660.

⁷⁶De Pina Vara Rafael, Diccionario de Derecho, 13a. Edición, Editorial Porrúa S.A., México 1985, p. 458.

Esta regla general se explica y justifica teniendo en cuenta que en el derecho administrativo el Estado realiza actos que tienden a la satisfacción de necesidades colectivas, y difícilmente podría llegarse a conseguir si se exigiera que los actos a él encomendados no pudieran oponerse a todos los miembros de la colectividad, estén o no representados en el momento de la realización del acto. De manera que, mientras en el derecho civil la regla general es que los actos solo producen efectos para las partes, en el derecho administrativo lo es la de que los actos tienen una eficacia *erga omnes*".⁷⁷

Pero, apunta el mismo autor, que de la regla general anterior existen excepciones, mismas que se refieren a la figura del tercero, figura materia de nuestro estudio y al respecto apunta:

"Sin embargo, esa regla general tiene su excepción. Existen derechos de los particulares que la Administración está obligada a respetar, o que solo puede afectar mediante ciertos requisitos de tal manera que, cuando realiza un acto administrativo, éste es oponible a todos siempre que observe aquel respeto o cumpla con los requisitos legales establecidos para afectar dicho derecho. Lo cual, en otras palabras, quiere decir que el acto administrativo no puede violar derechos anteriores creados por otro acto administrativo o por un título especial de derecho público o de derechos privado."⁷⁸

Concluye el autor, manifestando cuál es el concepto de tercero en el derecho administrativo y la razón por la cual no puede ser oponible a este algún acto administrativo determinado.

"De aquí resulta que el concepto de tercero en el derecho administrativo, es decir de persona que no es oponible un acto de autoridad, comprende el particular que tiene un derecho público o privado que puede ser afectado por la ejecución de un acto

⁷⁷Gabino Fraga, Derecho Administrativo, 32a. edición, Editorial Porrúa S.A., México 1993, p. 280.

⁷⁸Ibidem.

administrativo. Es, por lo mismo, dicho derecho, motivo de limitación de la actividad administrativa." ⁷⁹

Hemos entendido la figura de tercero en derecho administrativo, y la razón que el legislador tuvo para exigir la inscripción de contratos de franquicia, es decir, con la celebración de un contrato de franquicia se puede afectar derechos de otro particular que por ejemplo pudiera tener una licencia de uso de marca dentro de la misma circunscripción territorial a la que se pretende otorgar la franquicia, o una franquicia maestra en la cual este franquiciatario tiene el derecho exclusivo de otorgar licencias de uso de marca o franquicias dentro de un territorio determinado, puede ser también que haya alguien que demuestre tener mejor derecho sobre una marca de la cual se desprende el contrato de franquicia que se pretende inscribir.

Los efectos que se producían anteriormente con la inscripción de los contratos de transferencia de tecnología y licencias de uso de marca eran mayores, por ejemplo, la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, publicada el 11 de enero de 1982, en su artículo 11, señalaba, haciendo una interpretación a contrario sensu, los efectos de inscripción de dichos convenios, a saber consideramos los siguientes; que uno de los efectos es el de lograr la validez del acto, que se pudiera exigir su cumplimiento en caso necesario ante los tribunales mexicanos, que pudieran hacerse valer ante otras autoridades dichos contratos o convenios, nos damos cuenta que comparativamente la legislación actual señala que los efectos que provoca la inscripción de los contratos de franquicia son mínimos, o mejor dicho solo se menciona uno, producir efectos en perjuicio de terceros.

Siendo en consecuencia mínimos los efectos que provoca la inscripción de contratos de franquicia, esta es otra causa por la cual pensamos que la inscripción de los contratos de franquicia, anteriormente c ontratos de transferencia de tecnología y licencia de uso de marca, era utilizado como medio de control, ya que el Estado, revisaba que los contratos no fueran lesivos, tanto para el adquirente de la tecnología como para el propio país, para

⁷⁹ibidem.

ello exija que los contratos revistieran un clausulado restringido, caso que en la actualidad ya no existe.

V.- NEGATIVA A LA INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FRANQUICIA.

De acuerdo a lo que contiene el artículo 150 de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende una causal para que la autoridad, en este caso el Instituto de la Propiedad Industrial pueda negar la inscripción de una licencia de uso de marca, claro que este artículo resulta aplicable a los contratos de franquicia por lo que se menciona en el artículo 142 de esta ley, mismo que señala que será aplicable el capítulo que se refiere a las licencias y transmisión de derechos, del cual es parte el artículo en comento, luego entonces ésta es una causal de negativa de los contratos de franquicia, veamos lo que señala:

Artículo 150.- El Instituto negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

Aparentemente esta es la única causal de negativa de inscripción, pero consideramos hay otras causales que aún y cuando no las encontramos enumeradas y propiamente con el título de causales de negativa de inscripción, sí podemos considerarlas como tal, y están contenidas en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el cual a la letra dice:

Artículo 12.- El Instituto resolverá lo que corresponda sobre las solicitudes o promociones de inscripción a que se refieren los tres artículos anteriores, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de las mismas, o de aquella en que se dé cumplimiento a requerimientos formulados por el Instituto.

Cuando la inscripción solicitada no proceda por falta de algún requisito, o por cualquier otra causa, el Instituto notificará al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

Como podemos darnos cuenta, de lo descrito en el artículo anterior se desprende que la inscripción de un contrato de franquicia puede negarse por falta de algún requisito de los contemplados en el artículo 10 y 11 del Reglamento comentado, y el artículo 12 señala además "cualquier otra causa".

Esto resulta arbitrario ya que no es claro el artículo en comento al señalar cuáles son las causas de negativa de inscripción, y aun más, resulta impreciso el término "o por cualquier otra causa", dejando al arbitrio de la autoridad determinar esas otras causas, creemos que si la intención del legislador fue simplificar en esta materia reduciendo las causas de negativa de inscripción no logra del todo dicha intención, ya que en nuestra consideración debió precisar cuáles son las causas de negativa, sin dejar margen a una discrecionalidad de las autoridades para determinar cuáles pueden ser otras causas, debió en consecuencia, enumerarse con precisión las mismas como se hacía en la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, publicado en el Diario Oficial el 11 de enero de 1982.

Podemos concluir que la causa de negativa de inscripción de convenios de franquicia son:

La falta de los requisitos señalados en los artículos 5, 10 y 11 a discrecionalidad de la autoridad, y para el caso de que no se subsanen los requisitos señalados en el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial dentro del término que éste señala se desechara dicha solicitud de inscripción, pero no confundamos el desechamiento con la negativa de inscripción ya que al desechar, la autoridad sólo niega la entrada al trámite, que una vez requisitado en completo debe admitirse, en cambio la negativa presupone una causa que impide la inscripción, empero sí se dio entrada al trámite, y dicha negativa sería recurrible en alguna vía de impugnación.

Considerando las actuales causas de negativa de inscripción, en comparación con las anteriores, son considerablemente menores, con los siguientes artículos lo podemos corroborar, el artículo 15 de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de

Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, contemplaba 13 causas de negativa, aunadas 4 más consideradas en el artículo 16 de la misma Ley, las cuales eran:

- Cuando se incluyeran cláusulas que permitieran al proveedor intervenir en la administración directa o indirecta del adquirente de la tecnología.
- Cuando se estableciera la obligación de ceder u otorgar la licencia para su uso a título onerosos o gratuito al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas innovaciones o mejoras que se obtuvieran por el adquirente.
- cuando se imponía limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente.
- Cuando se establecía 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.
- Cuando se prohibía o limitaba la explotación de los bienes o servicios producidos por el adquirente de manera contraria a los intereses del país.
- Cuando se prohibía el uso de tecnología complementaria.
- Cuando se establecía la obligación de vender a un cliente exclusivo los bienes producidos por el adquirente.
- Cuando se obligaba al receptor a utilizar en forma permanente, personal por el proveedor de la tecnología.
- Cuando se limitarían los volúmenes de producción o se impusieran precios de venta o reventa para la producción o para las exportaciones del adquirente.
- Cuando se obligaba al adquirente a celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el proveedor de tecnología a menos de que se tratara de exportación...

-Cuando se obligaba 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.

- Cuando no se establecía en forma expresa que el proveedor asumiría la responsabilidad, en caso de que se invadieran derechos de propiedad industrial de terceros.

- Cuando el proveedor no garantizara la calidad y resultados de la tecnología contratada.

Señalaba el artículo 16 de la ley comentada las siguientes causales de negativa de inscripción;

- Cuando el objeto fuera la transferencia de tecnología proveniente del exterior y que ésta se encuentre disponible en el país .

- Cuando la contraprestación no guardara relación con la tecnología adquirida o constituyera un gravamen injustificado o excesivo para la economía nacional o para la empresa adquirente.

- Cuando se estableciera términos excesivos de vigencia. En ningún caso dichos términos podían excederse de diez años obligatorios para el adquirente.

Nos damos cuenta que las causas de negativa de inscripción, estaban encaminadas básicamente a defender los derechos e intereses del adquirente y salvaguardar de igual manera los intereses del país, un rasgo evidentemente proteccionista, que ha desaparecido en estos tiempos, y que en ese entonces y de acuerdo a esa política, la inscripción era un instrumento de control que el Estado utilizaba para salvaguardar y controlar la actividad en materia de transferencia de tecnología, en ese caso si se justificaba, pero en la actualidad en la que la tendencia del Estado ha dejado esos paternalismos y abre sus fronteras al comercio, ya no resulta justificable la inscripción, como un medio de control de la actividad relativa a la transferencia de tecnología, y solo viene a ser en nuestro concepto un medio para dar publicidad a un acto que debe, valga la redundancia hacerse

público para que cualquier persona que pudiera ser afectada en sus derechos tenga la oportunidad de manifestarse conforme el derecho se lo permita, en ese caso, la inscripción de franquicias ha pasado de ser un medio de control, a ser un acto por el cual se producen efectos en perjuicio de terceros, ya que de acuerdo a la ley solo se busca este efecto al inscribir los convenios de franquicia, pues como vimos sólo causa dicho efecto, ya no tiene el efecto como lo tenía anteriormente y que se señalaba en el artículo 11 de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas que señalaba:

Art. 11.- Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo, así como sus modificaciones que no hayan sido inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología serán nulos, y no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser exigido ante los tribunales nacionales. También serán nulos y su cumplimiento no podrá ser reclamado ante los tribunales nacionales, los actos, convenios o contratos cuya inscripción se hubiere cancelado por la Secretaría de Patrimonio Nacional.

Con el artículo anterior nos damos cuenta que los efectos de la inscripción de contratos de franquicia antes contratos de transferencia de tecnología y licencia de uso de marca, eran comparativamente mayores a las actuales.

VI.- CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS DE FRANQUICIA.

En la Ley de la Propiedad Industrial en el capítulo VI, que se refiere a las Licencias y la Transmisión de Derechos, el artículo 138 señala de forma expresa las causas que darán origen a la cancelación del registro, empero tendremos que trasladarnos al Capítulo VII de la misma ley al abordar la fracción II del artículo en comento, pero por este momento pasemos a estudiar en forma específica el artículo 138 que a la letra dice:

Artículo 138.- La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

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

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

III.- Por orden judicial.

En la fracción I no encontramos mayor problema al supuesto ya que es bien claro cuando ambas partes estén de acuerdo en terminar la relación contractual que los liga con respecto al contrato de franquicia, y como consecuencia debe solicitarse la cancelación del convenio, pues ya no tiene efectos al terminar éste. Las razones por las cuales puede llegar a terminar dicha relación contractual puede ser porque no resulto negocio para el franquiciatario, por que el margen de utilidad después de hacer el pago de las regalías, no le resultaba atractivo al franquiciatario, también puede suceder que el franquiciante y el franquiciatario no tengan un buen resultado dentro de la relación de la franquicia y dada la naturaleza de esta figura, que requiere de una interrelación bastante estrecha y continua opten de común acuerdo terminar la relación pudiendo recíprocamente condonarse cualquier prestación debida y pendiente de pago estipulada en el propio contrato de franquicia, pero cualquiera que sea la razón será por acuerdo de ambas voluntades, y así mismo deben, según la fracción en comento, hacer la petición de cancelación de la inscripción del contrato de franquicia, ya que debe para acogerse a esta fracción haber una constancia indubitable de que ambas partes desean cancelar dicha inscripción, ya que, de no hacer dicha cancelación los efectos de la inscripción con respecto al licenciario en este caso franquiciatario, continuarán hasta en tanto no se haga la cancelación. La fracción II del artículo en estudio nos manifiesta que las causas de cancelación del registro pueden ser por las siguientes razones:

Primero, por nulidad, segundo, caducidad o cancelación del registro de marca, y tercero cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas. Pasemos

al capítulo VII de la Ley de la Propiedad Industrial, que se concreta a describir estos aspectos en específico.

Respecto al primer asunto, es decir a la nulidad del registro de marca, resulta lógico que no puede haber franquicia cuando no hay una marca registrada ya que se declaró nulo su registro, ya sea por haberse otorgado en contravención a la ley, sea idéntica la marca o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y aplicada a la misma clase o clase parecida, si los datos que dieron origen al registro fueron falsos, o que se haya otorgado por error (Art. 151 Frac. I. L. P. I), en tales circunstancias no hay una marca registrada con la cual se pueda conceder una licencia de uso de marca, pues podría haber asistencia técnica y transferencia de tecnología, pero falta uno de los elementos indispensables para que exista una franquicia, la marca registrada. En conclusión, no existiendo una marca registrada por haberse declarado nulo su registro, no existe posibilidad de que exista una licencia de uso de marca, sin la cual no puede darse una franquicia y no habiendo franquicia no hay razón para que se continúe una inscripción de un contrato que ya no existe.

La segunda causa por la cual se puede cancelar la inscripción del contrato de franquicia es por caducidad. De acuerdo a lo que establece el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, se establece que una marca caduca cuando no se ha renovado en los términos de esta propia ley, segundo cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto. Al respecto debemos comentar que al igual que en el caso anterior, cuando una marca pierde su registro en este caso por caducidad, es decir cuando no se obtuvo la renovación de dicho registro en término y cumpliendo con los requisitos que la misma Ley de la Propiedad Industrial señala, sucede que se ha dejado de tener derecho de uso exclusivo sobre una marca determinada, razón por la cual la concesión de la licencia de uso de marca ya no existe, ni en su caso la franquicia, consecuentemente resultaría inútil la inscripción del contrato de franquicia hecha con anterioridad en el Instituto, y la ley señala que bajo estas circunstancias debe declararse la cancelación de la inscripción del contrato de franquicia.

VII.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Debemos señalar que la falta de inscripción de los contratos que contenían una autorización de uso de marca o transferencia de tecnología en la Ley Sobre el control y Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas eran considerablemente mayores y de gran trascendencia, y esto lo vemos básicamente en el artículo 19 de la citada ley, misma que se refiere a una multa hasta por el equivalente de la operación, o hasta 10,000 veces el salario mínimo diario en el D.F., esta misma sanción era aplicada a los que inscribiendo el acto o contrato en el registro no dieran aviso a este de las modificaciones del mismo, esto sin perjuicio de que se exigiera el debido cumplimiento, e inclusive la imposición de las penas que correspondieran por incurrir en responsabilidad penal.

El artículo 19 de la citada ley decía:

Art. 19.- Cuando exista un acto, convenio o contrato que siendo registrable no se presente ante la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, se aplicará multa hasta por el monto de la operación convenida o hasta 10,000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal, a juicio de la misma, dependiendo de la gravedad de la violación. Igual sanción se aplicará en aquellos casos en que, una vez inscrito el acto, convenio o contrato, no se notifique a dicha Secretaría sobre la modificación de las condiciones en que originalmente se inscribió.

Pero aun y cuando se pagara la infracción el interesado en inscribir dicho contrato debía proceder de acuerdo con los requisitos establecidos a inscribirlo, pagando los derechos y recargos, así lo señalaba el artículo 21 de la misma Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, que decía así:

Art. 21.- La aplicación de las sanciones administrativas que procedan, se harán sin perjuicio de que se exija el debido cumplimiento de esta ley, el pago de los derechos

respectivos, de recargos en su caso, y de las penas que corresponda imponer a la autoridad judicial cuando se incurra en responsabilidad penal.

En la actualidad tanto en la Ley de la Propiedad Industrial como en su reglamento no encontramos alguna disposición relativa a la aplicación de alguna sanción por no inscribir el contrato de franquicia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, si se habla de sanciones por efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones de un tercero, o que se presten servicios o se venden productos bajo la autorización de un tercero, esto lo encontramos contenido en el artículo. 213 frac. IX de La Ley de la Propiedad Industrial.

Pero reiteramos lo antes dicho: que no establece ni esta ley ni su reglamento sanción alguna por la falta de inscripción del contrato de franquicia.

Como nos podemos dar cuenta, si hablamos de que la inscripción de los contratos de franquicia anteriormente era utilizado por el Estado como medio de control, esto lo notamos de nueva cuenta, ya que las sanciones por no inscripción eran bastante considerables, aunado claro a los efectos que provocaba la falta de ello, es pues, que el Estado por medio de la aplicación de dichas sanciones obligaba a los contratantes a inscribir el contrato de transferencia de tecnología y licencia de uso de marca, logrando que el clausulado fuera autorizado y en su caso sugerido por el propio Estado por medio de sus órganos competentes, protegiendo básicamente los intereses nacionales y los del franquiciatario.

CONCLUSIONES.

1.- Anteriormente la facultad de inscripción de contratos de franquicia correspondía a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente y con el fin de lograr una mayor eficiencia en el despacho de asuntos relativos a la propiedad industrial, es que se ha creado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que pertenece al sector paraestatal de la Administración Pública Federal, que es quien ejerce la facultad de inscribir los contratos de franquicia por medio de la Dirección de Marcas por conducto del Departamento de Conservación de Derechos.

2.- Debido a la gran apertura comercial, y el gran dinamismo surgido en el ámbito comercial no solo nacional sino internacional, que se refleja inclusive en las actuales relaciones comerciales con América Latina, el contrato de franquicia ha sufrido una evolución que lo ha convertido de ser una herramienta de mercadotecnia, utilizada en su origen a lograr una mejor distribución y comercialización de productos o servicios y pasar a ser un instrumento utilizado actualmente para hacer negocios.

3.- Del análisis legal nos hemos dado cuenta que el contrato de franquicia nace necesariamente del otorgamiento de una licencia de uso de marca registrada, y no como algunas personas lo mencionan de una licencia de nombre comercial, tampoco puede otorgarse un contrato de franquicia tomando como base una solicitud de registro de marca sino que, para configurarse legalmente dicho contrato debe partir de una marca registrada, siendo este un requisito sine qua non.

4.- Nos hemos dado cuenta que la inscripción de los contratos de franquicia hasta antes de la creación de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial actualmente Ley de la Propiedad Industrial, se perfiló como un medio de control por parte del Estado para regular la transferencia de tecnología proveniente básicamente del extranjero, control que tiende a desaparecer gracias a la apertura comercial que asume México en los últimos años.

6.- La inscripción de los contratos de franquicia fue igualmente utilizado por el Estado como un medio de control, dirigido en cierta forma a proteger a los receptores de la tecnología, actualmente los franquiciatarios, protección que ha desaparecido dejando una clara libertad de contratación a las partes que intervienen en el contrato de franquicia.

6.- Dada la importancia adquirida por el contrato de franquicia y visualizando su desarrollo positivo en el futuro, creo que se ha ganado el reconocimiento legal, debiendo en consecuencia ser reconocido en la legislación como un contrato nominado dejando de ser como hasta ahora un contrato inominado.

7.- Los efectos que originalmente producía la inscripción de los contratos de franquicia han desaparecido prácticamente, para quedar solo uno, el producir efectos en perjuicio de terceros, esto se justifica si consideramos que actualmente el Estado ya no ejerce un control tan estricto en lo relativo a la transferencia de tecnología, y los efectos que se producían con anterioridad estaban encaminados a controlar la transferencia de tecnología, y proteger a los receptores de la misma.

8.- Deben buscarse mecanismos que regulen las relaciones contractuales derivadas de los contratos de franquicia, pero no como una práctica paternalista, sino como mecanismos previsores que eviten conflictos futuros entre las partes, generando con ello una mala imagen del contrato de franquicia, principalmente por la ventaja desproporcionada que pueda implicar el contrato para una de las partes.

9.- Si bien es cierto que en la legislación actual ya se ha reconocido la figura de la franquicia, también lo es que no resulta suficiente la regulación tan escasa y aplicable a esta figura, y a raíz del gran desarrollo de la misma surge la necesidad de abundar más nutridamente en la legislación con disposiciones que se apliquen específicamente a los contratos de franquicia.

10.- La figura de la inscripción puede ser no solo utilizada para producir efectos en perjuicio de terceros, sino que, además con ello el Estado a través de sus órganos competentes, pueda evaluar que el franquiciante cumpla con el mínimo de requisitos para otorgar contratos de franquicia.

11.- A lo largo de la presente investigación me he dado cuenta que la información sobre los contratos de franquicia, así como el acervo documental no son muy abundantes, inclusive el acceso a esta información que se transmite mediante diplomados, seminarios o cursos, resulta económicamente poco accesible, es por ello que existe la necesidad de hacer investigaciones más abundantes al respecto, pero lo más importante es crear una conciencia académica de que esta figura está cobrando cada día una mayor importancia, consecuentemente tanto la iniciativa privada como la administración pública están demandando abogados especializados en esta materia tan novedosa y apasionante.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- ARCE Gargollo, Javier, **EL CONTRATO DE FRANQUICIA**, 1a. edición, Editorial Themis, México 1990.
- 2.- ACOSTA Romero, Miguel, **TEORÍA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, PRIMER CURSO**, 10a. edición, De. Porrúa Hermanos S.A., MÉXICO 1991.
- 3.- A.M.F., **FRANQUICIAS, Qué son?, cómo operan?, perspectivas**, Editado por la Asociación Mexicana de Franquicias, México 1995.
- 4.- CASA Araya, Francisco, y Miguel Casabo Tinajeros, **LA FRANQUICIA**, Ediciones Gestio 2000 S.A., Barcelona España 1987.
- 5.- COLÍN Sánchez, Guillermo, **PROCEDIMIENTO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD**, 3a. edición, Editorial Porrúa Hermanos S.A., México 1985.
- 6.- DE PINA Vara, Rafael, **DICCIONARIO DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL**, 1a. edición, Ed. Porrúa Hermanos S.A., México 1983.
- 7.- CABANELLAS de las Cuevas Guillermo, **Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, Know How y Secretos Comerciales e Industriales**, Ed. Hellasta S de R.L., Buenos Aires 1984.
- 8.- FRAGA, Gabino, **DERECHO ADMINISTRATIVO**, 28a. edición, Ed. Porrúa Hermanos S.A., México 1989.
- 9.- GONZÁLEZ Calvillo, Enrique y Miguel Casabo Tinajeros, **FRANQUICIAS LA REVOLUCIÓN DE LOS 90**, segunda edición, Ed. Mc. Graw Gil, México 1991.

- 10.- GONZÁLEZ Cosío, Arturo, EL PODER PUBLICO Y LA JURISDICCIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN MÉXICO, 2a. edición, Ed. Porrúa S.A., México 1985.
- 11.- GUERRERO Orozco, Omar, INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, Ed. Harla S.A., México 1985.
- 12.- GUTIERREZ y Gonzalez, Ernesto, El Patrimonio, 4a. Edición, Ed. Porrúa S.A. México 1991.
- 13.- JALIFE Daher, Mauricio, MARCAS, ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO, Ed. Ista S.A. DE C.V., 2a. edición, México 1993.
- 14.- JHON F. Love, Mc. DONALD'S LA EMPRESA QUE CAMBIO LA FORMA DE HACER NEGOCIOS EN EL MUNDO, Grupo Editorial Norma, tercera reimpression, Colombia 1993.
- 15.- LOREDO Hill, Adolfo, DERECHO AUTORAL MEXICANO, 1a. edición, Ed. Porrúa Hermanos S.A., México 1988.
- 16.- NAVA Negrete, Justo, DERECHO DE MARCAS, 1a. EDICIÓN, Ed. Porrúa Hermanos S.A., México 1985.
- 17.- OLIVERA Toro, Jorge, MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, 5a. edición, Ed.. Porrúa Hermanos S.A., México 1988.
- 18.- OLVERA DE LUNA, Omar, CONTRATOS MERCANTILES, 2a. edición, Ed. Porrúa Hermanos S.A., México 1987.
- 19.- PÉREZ Fernández del Castillo, Bernardo, DERECHO REGISTRAL, 3a. edición, Ed. Porrúa Hermanos S.A., México.

- 20.- PEREZ Miranda, Fernando y Miguel Ángel Serrano Migallón, **Tecnología y Derecho Económico, Régimen Jurídico de la Apropiación y Transferencia de Tecnología**, Ed. Miguel Ángel Porrúa S.A., México 1983.
- 21.- QUINTANILLA García, Miguel Ángel, **Derecho de las Obligaciones**, 2a. Edición, Ed. Cardenas Editor y Distribuidor, México 1981.
- 22.- ROBERTO Dromi, José, **DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO**, tomo 1o. Ed., Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma, Buenos Aires 1983.
- 23.- ROJINA Villegas, Rafael, **Compendio de Derecho Civil**, 17a. edición, Ed. Porrúa S.A. México 1986.
- 24.- RÍOS Elizondo, Roberto, **ACTO DE GOBIERNO PODER Y DERECHO ADMINISTRATIVO**, 1a. edición, Ed. Porrúa Hermanos S.A., México 1975.
- 25.- REYES Días de Leal, Eduardo, **FRANQUICIANDO EN MÉXICO**, Ed. Del Verbo Emprender, S.A. DE C.V., México 1991.
- 26.- SEPULVEDA Cesar, **EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**, Ed. Porrúa Hermanos S.A., México 1987.
- 27.- SERRA Rojas, Andrés, **DERECHO ADMINISTRATIVO**, Tomo 2o., Ed. Porrúa Hermanos S.A., México 1982.
- 28.- STEVEN S. RAB y Gregory Matusky, **FRANQUICIAS COMO MULTIPLICAR SU NEGOCIO**, Ed. Limusa , México 1991.
- 29.- SERRANO Migallón, Fernando, **LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO**, Ed. Porrúa S.A., México 1992.
- 30.- VÁZQUEZ, Armino, Fernando, **DERECHO MERCANTIL**, Ed. Porrúa Hermanos S.A., México 1977.

31.- VIDAL Perdomo, Jaime, DERECHO ADMINISTRATIVO, 9a. edición, Editorial Themis, S.A., Bogotá Colombia, 1987.

HEMEROGRAFIA

- 1.- Administrate hoy, "Las Franquicias...Alternativa para el fomento a la Inversión", Año 2, No. 14, México, junio 1995.
- 2.- ENTREPRENEUR, "Reportaje Especial:¿ Una franquicia en su futuro?, México, diciembre 1994.
- 3.- ENTREPRENEUR, "500 Franquicias en México", México, enero 1995.
- 4.- ENTREPRENEUR, "88 Nuevas oportunidades para invertir en Franquicias", México, junio 1995.
- 5.- EXPANSIÓN, " Informe exclusivo de Franquicias", México, mayo 1992.
- 6.- EXPANSIÓN, " Franquicias, ¿Es su negocio franquiciable?, México, noviembre 1992.
- 7.- EXPANSIÓN, "Franquicias, Apoyos y metodología para comercializar", México, mayo 1993.
- 8.- EXPANSIÓN, "Franquicias, Cómo obtener éxito", México, mayo 1994.
- 9.- EXPANSIÓN, "Franquicias en México: La tarea es sobrevivir", México, mayo 1995.
- 10.- EXPANSIÓN, "Franquicias, la euforias terminó", México, mayo 1995.
- 11.- RESTAURANTES 2000, (revista de CANIRAC), "El marco jurídico de las franquicias, punto clave para hacer negocios" por Lic. Jorge Mier y Concha, México, febrero 1995.
- 12.- COMANDA, "Las franquicias, una nueva forma de conquista" , México, diciembre 1994.

13.- TIEMPO DE LAS FRANQUICIAS, fascículo No. 1, CANACO., Dirección de Comercio Exterior.

LEGISLACIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (VIGENTE)

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR (VIGENTE)

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (VIGENTE)

LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES (VIGENTE)

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (VIGENTE)

**LEY SOBRE EL CONTROL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
(ABROGADA)**

LEY DE PATENTES Y MARCAS (ABROGADA)

**LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(ABROGADA)**

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (VIGENTE)

CÓDIGO CIVIL (VIGENTE)

CÓDIGO DE COMERCIO (VIGENTE)

CÓDIGO FISCAL (VIGENTE)