



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

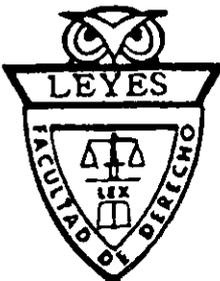
CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

VERONICA MARTINEZ DE LEON



MEXICO, D.F.

282036

2006



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.

A DIOS:  
POR ESTAR PRESENTE EN CADA  
MOMENTO DE MI VIDA.

MAMA:  
ESTE TRABAJO ME TRAE A LA  
MEMORIA CARINOSOS  
RECUERDOS TUYOS DANDOME  
LA MOTIVACION NECESARIA  
PARA SEGUIR ADELANTE Y  
SUPERARME DIA CON DIA.

PAPA:  
GRACIAS, POR TU APOYO.

A MIS AMIGAS GABY Y SHIRLEY  
POR SU AMISTAD E  
INCONDICIONAL APOYO.

ABUELO:  
GRACIAS, POR COMPARTIR TU  
VIDA CONMIGO, BRINDANDOME  
LOS MAS NOBLES  
SENTIMIENTOS.

Y MUCHAS GRACIAS A MI  
UNIVERSIDAD Y  
ESPECIALMENTE A LA QUERIDA  
FACULTAD DE DERECHO QUE  
ME PERMITIO TENER LOS  
CONOCIMIENTOS QUE HOY  
TENGO.

# INDICE

	PAGINA
<b>INTRODUCCION</b>	<b>i</b>
<b>CAPITULO PRIMERO</b>	
<b>TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS</b>	
1.1. Concepto de contrato.	1
1.1.1. Concepto de obligación	5
1.1.1.1.Elementos	5
1.2. Elementos del contrato	6
1.2.1 Esenciales	7
1.2.1.1 Objeto	7
1.2.1.1.1 Obligaciones conjuntivas	12
1.2.1.1.2 Obligaciones alternativas	12
1.2.1.1.3 Obligaciones facultativas	13
1.2.1.2 Consentimiento	13
1.2.1.3 Solemnidad	15
1.2.1.4 Forma	16
1.2.2 De validez	17
1.2.2.1 Formalidad	17
1.2.2.2 Capacidad	19
1.2.2.3 Ausencia de vicios en el consentimiento	20
1.2.2.3.1 El error	21
1.2.2.3.2 El dolo	22
1.2.2.3.3 La violencia	23
1.2.2.3.4 La lesión	24
1.2.2.4 Licitud en el objeto, motivo o fin	24
1.3 Clasificación de los contratos	26

1.3.1	Contratos con prestaciones recíprocas o con prestaciones a cargo de una de las partes	26
1.3.2	Contratos onerosos o gratuitos	27
1.3.3	Contratos conmutativos y aleatorios	27
1.3.4	Contratos consensuales, formales y solemnes	28
1.3.5	Contratos típicos y atípicos	28
1.3.6	Contratos reales y consensuales	28
1.3.7	Contratos principales y accesorios	29
1.3.8	Contratos de tracto instantáneo y de tracto sucesivo	29
1.3.9	Contratos de adhesión y bilateralmente discutidos	29
1.3.10	Contratos preparatorios y definitivos	30
1.3.11	Contratos civiles y mercantiles	30
1.4	Perfeccionamiento del contrato	30
1.5	Presupuestos de validez	33
1.5.1	Legitimación para contratar	34
1.5.2	El poder de disposición	35
1.6	Eficacia del Contrato	36
1.6.1	En el tiempo	36
1.6.2	En el espacio	37
1.7	Causales de extinción	37
1.7.1	Incumplimiento de las obligaciones	38
1.7.1.1	Resolución	39
1.7.1.1.1	Rescisión	39
1.7.1.1.2	Revocación	41
1.7.1.1.3	Modificación	41
1.7.2	Saneamiento	42
1.7.3	Excepción de contrato no cumplido	43

## **CAPITULO SEGUNDO**

### **CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA**

2.1 Fuentes del derecho marcario	47
2.2 Concepto de marca	52
2.2.1 Función de las marcas	58
2.2.2 Naturaleza jurídica de las marcas	59
2.2.3 Clasificación de las marcas	61
2.2.3.1 Por el objeto de protección	61
2.2.3.2 Por su titular	61
2.2.3.3 Por su composición	62
2.2.3.3.1 Nominativas	62
2.2.3.3.2 Innominadas	62
2.2.3.3.3 Mixtas	62
2.2.3.3.4 Tridimensionales	62
2.2.4 Diferencia de la marca con otras figuras	63
2.3 Adquisición del derecho marcario	64
2.3.1 Uso como fuente del derecho marcario	64
2.3.2 Registro como fuente del derecho marcario	66
2.3.2.1. Trámite de registro	74
2.3.2.2. Principio de especialidad de la marca	76
2.3.2.3. Principio de territorialidad de la marca	77
2.4 Formas de terminación del derecho marcario	77
2.4.1 Cancelación	77
2.4.2. Caducidad	78
2.4.3. Nulidad	79
2.5 Derechos y Obligaciones del titular de la marca	80
2.5.1 Derechos del titular de la marca	80
2.5.1.1 Inscripción de la licencia marcaría, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	81
2.5.2. Obligaciones del titular de la marca	82
2.6 Limitaciones al derecho de marca	85

## **CAPITULO TERCERO**

### **LA LICENCIA DE USO DE MARCA**

3.1 Concepto de licencia marcaria	88
3.2 Clasificación del contrato de licencia marcaria	90
3.2.1 Condición	95
3.2.1.1 Suspensivas	96
3.2.1.2 Resolutorias	98
3.3 Obligaciones y derechos del licenciante	98
3.3.1 Obligaciones	98
3.3.2 Derechos	99
3.4 Obligaciones y derechos del licenciatario	99
3.4.1 Obligaciones	100
3.4.2 Derechos	101
3.5 Modalidades del contrato de licencia marcaria	102
3.5.1. Como parte de un contrato de transferencia de tecnología	102
3.5.2. Franquicia	104
3.6 Principales cláusulas que contiene un contrato de licencia marcaria	106

## **CAPITULO CUARTO**

### **DE LOS EFECTOS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA**

4.1 Generalidades	112
4.2 Reglas de interpretación de los contratos	115
4.3 Terminación voluntaria de los efectos del contrato	121
4.4 Ex tunc, Ex nunc	122
4.5 De las obligaciones que sobreviven a la extinción del contrato (de las llamadas cláusulas post-contractuales), su naturaleza jurídica	123

4.6 Alcances y limitaciones	127
4.7 Consecuencias de su incumplimiento	128
4.7.1 Mora	129
4.7.2 Incumplimiento imputable al deudor	130
4.7.2.1 Cláusula Penal	132
4.7.3 Garantías	136
4.8 Responsabilidad Aquiliana	137

## **CAPITULO QUINTO**

### **DIVERSAS CLÁUSULAS CON SUPUESTOS EFECTOS POST- CONTRACTUALES EN UN CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA**

5.1 Generalidades	142
5.2 Cláusula de no-competencia	
5.2.1 Generalidades	146
5.2.2 Concepto	148
5.2.3 Elementos y objeto	150
5.2.4 Contravención a disposiciones legales	154
5.3 Cláusula de confidencialidad	
5.3.1 Generalidades	156
5.3.2 Antecedentes	158
5.3.3 Concepto	160
5.3.4 Elementos y objeto	160
5.3.5 Efectos	162
5.4 Cláusula de Exclusividad	165
5.4.1 Concepto	165
5.4.2 Elementos y objeto	166
5.4.3 Efectos	168
5.5 Pacto de Opción	
5.5.1 Concepto	169
5.5.2 Elementos y objeto	169

5.5.3 Efectos	169
5.6 Garantía de Calidad y no desprestigio	
5.6.1 Generalidades	171
5.6.2 Elementos y objeto	172
5.6.3 Efectos	173
5.7 Responsabilidad frente a terceros	
5.7.1 Generalidades	174
5.7.2. Los derechos de los consumidores, de la responsabilidad objetiva, de la falsedad en la publicidad.	175
5.7.3. Invasión de derechos de otras marcas o patentes	180
5.7.4. Responsabilidad laboral	180
5.7.5. Efectos	181
5.8 Obligación de no registrar	
5.8.1. Concepto	182
5.8.2. Elementos y objeto	182
5.8.3. Efectos	183
5.9 Obligación de devolver remanentes y originales así como de remover publicidad	184
<b>APENDICE</b>	
Modelo de Contrato de uso de marca	189
<b>CONCLUSIONES</b>	201
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	205

## INTRODUCCION.

El fin que persigo con este trabajo no es solo el cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad para recibir mi título de Licenciado en Derecho, sino el escribir sobre una figura del derecho que desde mi punto de vista no se le ha dado la atención que merece. Con este estudio deseo colaborar y despertar el interés por esta rama un poco discriminada por el derecho.

Aporto mi esfuerzo con el fin de despertar el interés de los estudiantes y profesionistas del derecho en la propiedad industrial.

En las páginas que forman este estudio se estudiará la figura jurídica del contrato de licencia de uso de marca, iniciando con el concepto de contrato, después su función jurídica y sus diversas clasificaciones, se hará después el estudio de sus elementos de existencia y sus requisitos de validez, cómo se interpreta y cuál es su efecto entre las partes. Del mismo modo se estudiarán los conceptos generales sobre las marcas para con los datos obtenidos estudiar el contrato de licencia de uso de marca, sus efectos a la terminación del mismo, así como diversas cláusulas accidentales incluidas en su redacción.

Este estudio pretende resaltar la importancia de una licencia de marca dentro del comercio, asimismo tiene la finalidad de hacer notar las características que posee dicha figura jurídica así como el ordenamiento legal que la regula.

Se sugiere dar forma al cuerpo de un contrato de licencia de uso de marca en muchas ocasiones mal elaborado por personas sin conocimientos acerca del mismo. Por lo anterior se propone un contrato tipo que con las cláusulas que tiene incluidas puede ser muy útil para los comerciantes o prestadores de servicios que de alguna manera pueden usar y explotar su marca mediante un tercero a través de un contrato, que les dará toda la seguridad

jurídica posible, evitando futuros litigios, pues se encuentra elaborado atendiendo a las necesidades de los contratantes.

El presente trabajo ofrece los puntos de vista de legisladores nacionales y extranjeros mediante diversos ordenamientos legales y aunque la doctrina no proporciona extensa información sobre dicho contrato y en particular sobre algunas cláusulas que algunas personas consideran con efectos post-contractuales, demostrándose que constituyen parte misma del contrato y sin ningunos efectos post-contractuales sino meramente contractuales.

Es por ello que considero que es muy importante que todas aquellas personas que tengan actividades comerciales deben estar actualizadas en cuanto a las posibles cláusulas que puede contener un contrato de licencia de uso de marca y los beneficios que las mismas conllevan.

La motivación principal para realizar esta investigación fue el deseo sincero de que los lectores de la misma aprovechen la información recabada a través de nuestra investigación.

Del mismo modo, como las ideologías, las posturas y las instituciones nacionales cambian y se amoldan a las actuales necesidades del pueblo, los contratos también lo hacen no porque los juristas y maestros les proporcionen ese impulso de cambio, sino porque la vida y las circunstancias así lo requieren y porque, podría válidamente decirse, que es el cambio de la actividad contractual cotidiano uno de los estímulos para el desarrollo de las ideas.

El hombre en lo individual y la colectividad, se desarrollan dentro de una maraña contractual; las relaciones sociales están entrelazadas en el universo con la actividad contractual. Se nace con la ayuda de profesionales que prestan sus servicios como una consecuencia de actividad contractual; se vive

aprovechándose cotidianamente del contrato y se muere con frecuencia con un contrato al lado.

La figura del contrato permite satisfacer toda clase de necesidades tanto meramente materiales, como espirituales y culturales. Es un medio para lograr la movilidad social tanto vertical como horizontal y la doctrina contractual permite una mejor comprensión de los problemas políticos y económicos.

No es posible comprender ni imaginar una sociedad moderna que no viva dentro de un gran marco contractual.

Si se aprende y aplica correctamente la teoría contractual, podremos dar un apoyo efectivo y útil a nuestros clientes, familiares y amigos, tanto para la elaboración como para la interpretación de los contratos en que intervengamos. Podrán apreciar mejor las repercusiones económicas en las relaciones humanas.

## CAPITULO PRIMERO TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS

### 1.1. Concepto de contrato.

Se han elaborado muchas doctrinas para explicar que son los hechos jurídicos, sin embargo la que orientó el Código Civil es la francesa<sup>1</sup>, que estima que al lado de los fenómenos de la naturaleza que no producen efectos de derecho y la mayor parte de las conductas humanas irrelevantes en lo jurídico, se tiene a los hechos jurídicos que son los que sí producen efectos de derecho, consistentes en la creación, modificación, transmisión o extinción de obligaciones y derechos.

Los hechos jurídicos lato sensu son todas las conductas humanas o ciertos fenómenos de la naturaleza, que el derecho considera para atribuirles consecuencias jurídicas y se clasifican en actos jurídicos y hechos jurídicos en estricto sensu.

Para los efectos que interesan a nuestra materia de estudio, trataremos a los actos jurídicos entendidos como la manifestación externa del consentimiento con la voluntad relevante de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones.<sup>2</sup>

Los actos jurídicos se subclasifican en unilaterales, en los que interviene en su formación una sola voluntad y los plurilaterales en donde para su formación requerimos dos o más voluntades que buscan efectos jurídicos diversos entre sí. Estos actos se denominan también convenios lato sensu, divididos a su vez en convenios estricto sensu y contratos de los que nos ocuparemos en este capítulo.

---

<sup>1</sup> GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. 2ª edición, Cajica, Puebla, 1965, p. 116

<sup>2</sup> Op.cit., p.118

En este orden de ideas, el término “contrato” tiene diversos significados, en un primer término puede entenderse como documento; concebido como un simple medio de prueba, o la materialización de un elemento constitutivo, cuando se trate de un contrato solemne.<sup>3</sup>

Igualmente puede definirse, como acto jurídico y la fuente más importante de las obligaciones tanto en materia civil como mercantil.

“... puede considerarse al contrato como la vía más amplia para la creación voluntaria de derechos y obligaciones, y de esta forma, siempre que se den sus elementos, se producirán los efectos de un acto de ese tipo, aunque esa especie del acto no estuviera expresamente regulada por la ley...”<sup>4</sup>

En suma, el contrato lo podemos definir pues, como el acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y/o obligaciones, según lo establece el artículo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal, destacando que se refiere específicamente a relaciones de índole patrimonial, que crean un vínculo obligacional, quedando fuera toda posible discusión con temas como el matrimonio o la adopción, pues no se refieren a relaciones netamente patrimoniales, es decir, se trata de una prestación estimable en dinero, y en caso de incumplimiento se responderá con el patrimonio del deudor.

El contrato es una especie del género Convenio, definido por el citado Código en el artículo 1792, como:

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

---

<sup>3</sup>MESSINEO, Francisco. Manual de derecho civil y comercial. tr. SENTIS MELENDDO, Santiago, t. IV, Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1979, p. 433

<sup>4</sup>GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Op. cit., p.150.

De este modo la reglamentación que el Código Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la República en materia federal, hace del contrato, sirve también para regular toda clase de contratos que no estén expresamente reglamentados por él, siendo aplicables a todos los convenios y actos jurídicos en general, en tanto que las normas contractuales no se opongan a la naturaleza propia de los demás actos a que se vayan a aplicar o a disposiciones especiales dictadas sobre los mismos, lo que se desprende de la redacción de los siguientes artículos:

**“Artículo 1858. - Los contratos que no están especialmente reglamentados en este código, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento.**

**Artículo 1859. - Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de éste o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.”**

Para poder llegar a una definición adecuada, es necesario establecer la función que cumplen los contratos en nuestro sistema jurídico.

**“El contrato, cualquiera que sea su figura concreta, tiene una función y un contenido constante: el de ser el instrumento con el cual se realizan los más diversos fines de la vida económica, mediante la composición de intereses opuestos. Como tal, el mismo llena de sí la vida jurídica, además de la vida económica; y entiende el círculo de su acción, también, a las relaciones internacionales entre particulares”<sup>5</sup>**

---

<sup>5</sup> MESSINEO, Francisco. Manual de derecho civil y comercial. Op.cit.

Para efectos de nuestro estudio más adelante se analizarán cada uno de los elementos del contrato.

En este momento se hace necesario adentrarnos al campo doctrinal y analizar ciertas definiciones que dan algunos autores.

Para Colín y Capitant, citado por Zamora y Valencia “El contrato o convenio es un acuerdo de dos o más voluntades en vista de producir efectos jurídicos. Contratando las partes, pueden tener por fin, sea crear una relación de derecho; crear o transmitir un derecho real o dar nacimiento a obligaciones; sea modificar una relación preexistente; sea en fin extinguirla.”<sup>6</sup>

En este sentido cabe destacar que la anterior definición da el concepto de convenio lato sensu y no el de contrato que simplemente crea y transfiere derechos y obligaciones mas no modifica ni extingue los citados derechos y obligaciones.

Para los autores soviéticos V. Serebrovsky y R. Jálfina, el contrato es “el acuerdo de dos o más personas sobre el establecimiento, la modificación o la extinción de las relaciones jurídicas civiles.”<sup>7</sup>

Podemos encontrar nuevamente el desacierto al no diferenciar los convenios lato sensu de los contratos, además de no destacar el contenido netamente patrimonial de los mismos.

Así una posible definición de *contrato* podría ser aquel *acto jurídico por virtud del cual dos o más personas acuerdan producir ciertos efectos de derecho consistentes en crear o transmitir derechos y obligaciones de contenido patrimonial.*

---

<sup>6</sup> Contratos Civiles. 5ª edición, Porrúa, México, 1994, p. 20.

<sup>7</sup> Op.cit.

### 1.1.1 Concepto de obligación

Una vez analizado el concepto de contrato como el acto jurídico por virtud del cual dos o más personas acuerdan producir ciertos efectos de derecho consistente en crear o transmitir derechos y obligaciones de contenido patrimonial, es importante hacer referencia precisamente a las obligaciones creadas, también llamados derechos personales o derechos de crédito, desde el punto de vista del acreedor. De este modo la definición etimológica y clásica de obligación, es la siguiente<sup>8</sup>:

“La relación jurídica establecida entre dos personas, por la cual una de ellas (llamada deudor), queda sujeta para otra (llamada acreedor), a una prestación o a una abstención de carácter patrimonial, que el acreedor puede exigir del deudor.”

“Obligación.- del latín Ob.- proposición acusativa que significa alrededor y Ligare.- ligar o ceñir, es decir es lo que se encuentra alrededor del acreedor y deudor, para vincularlos o ligarlos”

#### 1.1.1.1. Elementos

Encontramos como primer elemento al acuerdo de voluntades jurídicas de dos sujetos, una que puede exigir y otra que debe cumplir, es decir, un acreedor y un deudor.

Sin embargo hay la posibilidad de que, en el contrato, en lugar de dos sujetos, intervengan más de dos. A este respecto, hay que observar que aquella intervención, las más de las veces, tiene lugar en el sentido que varias personas constituyan lo que la ley llama una parte contractual. Así, si se presenta una obligación con varios sujetos, ya sea un acreedor con varios

---

<sup>8</sup> DE PINA, Rafael y Rafael, DE PINA VARA. Diccionario de derecho. Porrúa, D.F., 1998, p. 385.

deudores, o un deudor y varios acreedores, o bien varios acreedores y deudores a la vez, estaremos hablando de las llamadas obligaciones compuestas o complejas.

Como segundo elemento encontramos, la relación jurídica que según la teoría francesa es la situación que protege el Derecho objetivo, y que da al acreedor la facultad de ejercitar una acción para obtener la prestación debida, o su equivalente.

En la teoría alemana se reduce a la facultad que tiene el acreedor de poder exigir a su deudor que cumpla, y la situación del deudor de deber cumplir con la pretensión de su acreedor. Es decir se reduce a un poder de exigir y un deber de cumplir englobado bajo el vocablo "schuld". Por el otro lado tenemos al "haftung" como la coacción del poder público para que se haga efectiva la obligación cuando el deudor no la cumple voluntariamente, pero esto no es ya elemento de la relación jurídica ni por lo tanto de la obligación.<sup>9</sup>

Por último tenemos al objeto, del que hablaremos a continuación al tratar los elementos esenciales de los contratos.

## **1.2. Elementos del contrato.**

Dicen los doctrinarios que existen elementos de esencia, es decir aquello que permite que una cosa sea lo que es y no otra cosa, cuya falta produce la inexistencia del mismo, estos son el consentimiento y el objeto de los que trataremos más adelante. Así junto a los elementos esenciales tenemos a los de validez, cuya ausencia produce ya sea la nulidad absoluta o relativa según sea el elemento faltante.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Op.cit., p. 86.

<sup>10</sup> AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo. Contratos civiles. Hagtam, D.F., 1964, p. 17.

### 1.2.1. Esenciales

Estos elementos para la mayoría de los doctrinarios son el objeto, el consentimiento y en los casos en que se requiere la solemnidad, se considera a ésta. Sin embargo nosotros siguiendo al maestro Zamora y Valencia adoptamos criterio distinto, en el sentido de que la forma es un elemento esencial del contrato, entendida ésta como la exteriorización de la voluntad<sup>11</sup>, así las cosas necesarias y forzosamente los contratos deberán tener una forma, aun cuando no sea precisamente la exigida por la ley.

Si a un acto jurídico le falta un elemento esencial será, dicen algunos, "inexistente", término inadecuado, desde nuestro punto de vista, pues si se califica de acto no puede ser inexistente, y si es inexistente, no puede ser acto. Estos actos no producen en consecuencia, efecto jurídico alguno.<sup>12</sup>

#### 1.2.1.1. Objeto

Analizaremos el primer elemento esencial en los contratos, el objeto, que coincide tanto en los contratos civiles como en los contratos mercantiles, sin embargo el elemento que logra diferenciar a ambos es que, el objeto en los contratos mercantiles siempre tendrá que ver con actos de comercio, es decir con actos "en masa" realizados por empresas, que hacen de ese tipo de operaciones su actividad primordial y diaria, los realizan de forma reiterada. Es aquí donde cabe hacer la aclaración que, aunque el término empresa resulte un término económico y no jurídico hacemos referencia tanto a las actividades "en masa" que realizan tanto las personas

---

<sup>11</sup> FORMA.- modo de expresar un contenido. Diccionario de la lengua española. Larousse, México, 1994, p.306.

<sup>12</sup> GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Op.cit., p. 127.

morales como las personas físicas con actividades empresariales, que hacen del comercio su principal actividad. En cambio, el objeto en los contratos civiles se encuentra referido a las actividades patrimoniales no de especulación ni de lucro, sino simplemente movimientos dentro de su patrimonio.

Sin embargo cabe puntualizar que en realidad el objeto no es de los contratos en sí, sino propiamente de las obligaciones generadas por virtud del contrato de que se trate.

Dependiendo del tratadista consultado, se establecen distintas acepciones para la palabra objeto, a saber:

- \* El objeto directo del contrato, que es el de crear o transferir derechos y obligaciones.
- \* El objeto indirecto del contrato, que es el objeto de las obligaciones engendradas por él, y que puede consistir en dar, hacer o no hacer.
- \* La cosa misma que se da.

El maestro Bejarano Sánchez, señala que el objeto indirecto debe ser tomado como el más acertado respecto de lo que debemos entender como objeto de la obligación, pues nos dice que el objeto directo es inútil e inexacto en virtud de que sería el mismo para todos los contratos y de que el objeto como cosa reduciría el concepto a las obligaciones de dar.

Siendo el objeto indirecto o mediato del contrato la prestación de una cosa o la cosa misma, la prestación de un hecho o el hecho mismo, puede consistir ya sea en la enajenación de una cosa cierta, o en la constitución de un derecho real, en la concesión del uso o goce temporal de

una cosa cierta, en la restitución de cosa ajena o en el pago de la cosa debida.<sup>13</sup>

Para el maestro Zamora y Valencia será objeto directo del contrato la conducta que puede manifestarse como una prestación, un dar o un hacer, o una abstención, es decir un no hacer. Siendo el objeto indirecto del contrato; la cosa como contenido del dar, el hecho como contenido del hacer y la abstención, como contenido del no hacer.

La creación y transmisión de derechos y obligaciones no es, ni puede ser objeto del contrato, sino que esas situaciones son la consecuencia o resultado del propio contrato como acto jurídico que motivó o actualizó un supuesto derecho.<sup>14</sup>

El objeto del contrato a su vez, debe ser tanto física como jurídicamente posible. De otra forma, si se celebra una convención con vista de una cosa física o jurídicamente imposible, faltará el objeto, y al acontecer esto, no habrá contrato, no llegará a formarse.

Será físicamente posible, cuando exista o pueda llegar a existir siempre que no haya una ley natural que constituya un obstáculo insuperable para su realización. Así no habría contrato de licencia marcaría por tener un objeto físicamente imposible, la licencia sobre una marca o sobre un registro, para un dragón gaseoso.

Para que opere la referida posibilidad física, se requiere que la cosa objeto del contrato, se encuentre en la naturaleza o bien tratándose de obligaciones de hacer, o no hacer, éstas deben poder ser ejecutadas por cualquier persona sin necesidad de aptitudes especiales.

---

<sup>13</sup> Obligaciones civiles, 3ª edición, Harla, D.F., 1996, p. 68

<sup>14</sup> Contratos civiles. Op.cit., p. 30.

En el mismo orden de ideas, la cosa objeto del contrato debe existir ya que en caso de haber perecido antes de la celebración del contrato sería imposible efectuarlo, sin embargo las cosas futuras pueden ser objeto del contrato, tal como lo establece el artículo 1826 del Código Civil, exceptuándose como cosas futuras que no pueden ser objeto del contrato por ejemplo, los bienes futuros del donante en la donación y la herencia de la persona viva aunque éste preste su consentimiento.

Por lo que se refiere a la posibilidad jurídica de la cosa objeto del contrato, la ley señala que ésta, consiste en la reunión de dos requisitos:

1. Debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie; sin embargo, puede señalarse que no sólo en cuanto a su especie, sino también en cuanto a su cantidad, esto es aplicable cuando el objeto de un contrato es un género. Por otra parte la determinación de la cosa objeto de un contrato, puede hacerse a través de un hecho que está por realizarse según lo establece el artículo 2251 del Código Civil, o bien el fijado por una tercera persona elegida por las partes.

Así por ejemplo, se licencia el uso de una “marca” (no definida), y esto no será posible porque el objeto no es determinado.

2. Es necesario que la cosa esté en el comercio, por lo cual no pueden ser objeto de los contratos, el estado civil de las personas, ni la comisión de un delito, como señala el artículo 77 del Código de Comercio, las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio.

De igual manera, en el caso de que el objeto de la obligación sea un hecho, éste debe ser posible natural y jurídicamente, por lo cual hay que distinguir entre la imposibilidad objetiva o absoluta de la imposibilidad

subjetiva o ineptitud del deudor, ya que en este caso puede hacerse por otra persona y por lo tanto el hecho sería posible.

Por otra parte, y también refiriéndonos a las obligaciones de hacer, debemos distinguir el hecho legalmente imposible del hecho ilícito, ya que el primero es respecto de actos que las leyes prescriben, sin que necesariamente constituyan un delito, como podría ser el obligarse a no revocar un testamento, tratar de obligar a una persona a que contraiga matrimonio con otra, pretender obligar a una persona a que teste en determinado sentido, el obligarse a no vender o a no hipotecar. En cambio el hecho ilícito es el que contradice las leyes de orden público o las buenas costumbres, según lo establece el artículo 1830 del Código Civil.

Es importante definir a las normas de orden público, como las relativas a la organización política, a la organización judicial, al régimen de bienes inmuebles, la capacidad y al estado civil de las personas, y en general a las normas de derecho público y de derecho privado que tengan el carácter de imperativas o prohibitivas.<sup>15</sup>

Así siguiendo al maestro Planiol citado por Gutiérrez y González podemos definir a las buenas costumbres como:

“Conjunto de hábitos, prácticas o inclinaciones observadas por una agrupación humana en un lugar y momento determinado y a las cuales deberá atender el juzgador para sancionar el acto.”<sup>16</sup>

De este modo podemos afirmar que las buenas costumbres son cambiantes de época a época, y de pueblo a pueblo, y ante esa variabilidad del contenido, no le es dado al derecho determinar un catálogo de conductas

---

<sup>15</sup> SANCHEZ MEDAL, Ramón. De los contratos civiles. 11ª edición, Porrúa, D.F., 1981, p.40

<sup>16</sup> Derecho de las Obligaciones. Op.cit., p. 235

ilícitas, y por ello se remite supletoria y subsidiariamente a nociones de tipo moral, pese a las críticas que se hagan por quienes busquen la pureza de la norma en lo jurídico.

Así las cosas y una vez definido el elemento objeto, podemos establecer que lo normal es que las obligaciones tengan un solo objeto, es decir las llamadas puras o simples, sin embargo nada impide que presente una naturaleza compuesta con pluralidad de prestaciones. Lo que da lugar a las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas.

#### **1.2.1.1.1 Obligaciones conjuntivas**

Son las que implican que el deudor cumpla con un objeto múltiple, de dar, hacer o no hacer y en donde todas las prestaciones ofrecidas deben ser cumplidas.

#### **1.2.1.1.2. Obligaciones alternativas**

Se dan cuando el objeto de la obligación es múltiple, homogéneo o heterogéneo, y el deudor cumple con dar una de las prestaciones que forman ese objeto plural, a diferencia de las anteriores el deudor sólo debe dar una de las prestaciones que forman ese objeto plural. Al momento de crearse la obligación se debe determinar si es el deudor o el acreedor quien hará la elección de la cosa debida del objeto a prestar, pero si no se hace tal indicación, corresponde al deudor elegir entre una y otra prestación.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. Op.cit., p. 674

### 1.2.1.1.3. Obligaciones facultativas

Según el maestro Gutiérrez y González, son aquellas con objeto unitario, en donde el deudor está facultado o autorizado, para sustituir a su arbitrio el objeto debido, por otro. Esta forma de obligación proporcionada al acreedor mayor certeza de que su crédito le será cubierto oportunamente, pues el deudor tiene mayor oportunidad para hacerlo, y por lo que hace al deudor le ofrece un mayor grado de seguridad para dar cumplimiento a su deuda.<sup>18</sup>

### 1.2.1.2. Consentimiento

Como segundo elemento esencial de los contratos se encuentra al consentimiento que puede estar denominado de distintas maneras: *manifestación de voluntad, acuerdo de voluntades o consenso.*

Según Escriche, citado por Bañuelos consentimiento es<sup>19</sup>:

"La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento..."

De lo anterior resulta un fenómeno complejo, ya que es consecuencia no sólo de la reunión de voluntades, sino de su combinación. Cada declaración debe ser emitida y, además comunicada a la futura contraparte, es decir debe ser exteriorizada so pena de no producir efecto legal alguno; las dos declaraciones y las correspondientes voluntades se combinan, en el sentido de que se integran recíprocamente y son, así complementarias, porque cada una de ellas tiene en sí lo que falta a la otra.

---

<sup>18</sup> Derecho de las Obligaciones. Op.cit., p. 684

<sup>19</sup> BAÑUELOS SANCHEZ, Froylan. Interpretación de los contratos y testamentos formularios y jurisprudencia. Cárdenas Editor, Guanajuato, México, 1982, p. 90

Así pues el consentimiento es un acto volitivo del ser humano, que nace de lo más íntimo de su conciencia, es una sentencia dictada después de haber considerado, en mayor o menor medida, las circunstancias de la decisión.

Pero no se debe pensar que la combinación de las voluntades reside en el hecho de que las mismas coinciden en el contenido o se fundan en una voluntad única sino en el hecho de que ambas partes quieran la conjunta finalidad externa del contrato, puesto que lo que la una parte da o hace, la otra lo quiere recibir.

Se debe notar que esas dos voluntades que al unirse generan el consentimiento, reciben los nombres de propuesta, oferta o policitud y de aceptación.

Existen diversas formas de expresión del consentimiento; siguiendo al autor español García Amigo, tenemos la siguiente clasificación:

a) Manifestación expresa: es aquella que se emite en forma explícita y que está dirigida a la constitución del negocio. Puede realizarse mediante la palabra, la escritura, o bien a través de señas que revelen la voluntad del contratante.

El consentimiento expresado por escrito es el más común y por ello es importante apuntar que puede exteriorizarse de diferentes maneras, bien sea a través de escritos privados o públicos.

b) Manifestación tácita: consiste en un comportamiento que implícitamente y en forma inequívoca, significa una exteriorización de la voluntad, no requiere de la palabra, la escritura o el lenguaje mímico; basta con que se ejecuten ciertos actos que necesariamente supongan la

exteriorización de una voluntad, aunque no se formulen señas o gesto alguno, para que la ley, en ciertos casos, considere que se ha manifestado válidamente el consentimiento. Es pues la manifestación tácita, un proceso de deducción lógica, el cual permite que de una declaración o actuación se concluya una voluntad de negociar determinada y evidente.<sup>20</sup>

Si en un determinado supuesto no existiera esa unión o conjunción acorde de voluntades en los términos de la norma, podría existir o un hecho jurídico o uno o varios actos monosubjetivos que originarán consecuencias de derecho, pero no existiría un contrato, ya que es un elemento para la existencia de éste, el que se dé ese consentimiento con la aceptación señalada.<sup>21</sup>

### **1.2.1.3. Solemnidad**

La solemnidad se refiere a los elementos de carácter exterior, sensibles, que rodean o cubren a la voluntad de los que contratan, y cuya ausencia, por ministerio de ley, implica la inexistencia del acto, o mejor dicho no se producirán los determinados efectos deseados por las partes, sino otros diferentes, es decir es el caso en donde la formalidad es elevada a elemento esencial en los contratos.

Tal es el caso, en derecho mexicano respecto de la prenda; si en la formalidad del contrato no consta la certeza de la fecha, no se genera el derecho real, por no surtir efectos en contra de terceros, por disposición expresa del artículo 2860.

Igual situación se presenta en el llamado mutuo subrogatorio, en donde, definitivamente existirá un acto jurídico con ciertas consecuencias,

---

<sup>20</sup> GARCIA AMIGO, Manuel. Instituciones de derecho privado. Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1979, p. 693.

<sup>21</sup> ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Angel. Contratos civiles. Op.cit., p. 29

pero no las consecuencias deseadas, si es que carece de la solemnidad exigida por la ley; si éste no consta en título auténtico y en él se declara expresamente que el dinero prestado fue para pagar una deuda, no produce efecto de subrogar al mutuante por ministerio de ley en los derechos del acreedor a quien se cubrió su crédito con la cantidad mutuada, por disposición expresa del artículo 2059. Por falta de solemnidad, el que prestó sólo tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato.<sup>22</sup>

#### **1.2.1.4. Forma**

Aun cuando la mayoría de los autores encuadran a este elemento como de validez y no esencial a los contratos, en mi opinión, la forma es la manera de exteriorizar el consentimiento en el contrato y comprende todos los signos sensibles que las partes convienen o que la ley establece para lograr esa exteriorización. De ahí que, como se ha dicho todo contrato necesaria y forzosamente contendrá una forma aún cuando no sea la requerida por la ley para producir todos los efectos de derecho deseados; pues de lo contrario su intención no sería reconocible, es decir no habría manifestación de la voluntad, por lo que encuadramos a este elemento como esencial del contrato. Es entonces importante, no confundir los términos empleando como sinónimos forma y formalidad. El primero ya explicado y el último entendido como elemento de validez, que se refiere a la forma de exteriorizar la manifestación de voluntad, es decir, a esos requisitos establecidos por la ley, para que puedan tener lugar los efectos deseados por las partes, al celebrar el contrato. Dando lugar a la clasificación de los contratos en consensuales, formales y solemnes.

---

<sup>22</sup> Op.cit. p. 32

## **1.2.2. De Validez**

Además de los elementos esenciales previamente estudiados es necesario además agotar ciertos requisitos para producir sus efectos, nos referimos entonces a los elementos de validez, que son la formalidad, capacidad de las partes, la ausencia de vicios en el consentimiento y la licitud en el objeto, motivo y fin del contrato. Si no se cumple con esos elementos, el acto existirá, pero no surtirá su eficacia jurídica pues estará afectado ya sea de nulidad absoluta o relativa dependiendo del elemento faltante de que se trate.

### **1.2.2.1. Formalidad**

Se ha establecido con anterioridad, y aún con el riesgo de parecer redundantes, opinamos que no es correcto emplear el término forma que la mayoría de autores utiliza para nombrar a este elemento de validez, pues ha quedado aclarado y demostrado, que todos los contratos necesariamente deberán de tener una forma, sea cual sea, pero que sirva para exteriorizar la voluntad de las partes, diferente es el caso de la formalidad que es la manera como debe exteriorizarse o plasmarse la voluntad de los que contratan, conforme lo disponga o permita la ley. Con esta formalidad lo que se busca es dar una mayor seguridad jurídica a los contratantes.

En materia mercantil se trata que los contratos tengan una formalidad más flexible, al efecto se requieren menos requisitos a fin de lograr el dinamismo necesario propio de esta actividad, lo cual de ningún modo, quiere decir que se le esté restando de seguridad jurídica a los mismos, sino simplemente que se quiere facilitar su realización en esta materia.

El legislador sin desconocer la necesidad de satisfacer formalidades, para la formación y existencia del contrato regula, tres situaciones diferentes, que analizaremos a continuación.

Puede ser que la ley no exija una determinada manera de exteriorizar el consentimiento, sino dejar a la voluntad de las partes el que escojan libremente la formalidad del contrato y de cualquier manera se producirán los efectos previstos por la norma, en este caso se les conoce como contratos consensuales.

Cuando la ley exige una manera específica y determinada de exteriorización del consentimiento que pretende una mayor seguridad y prueba de las operaciones, pero que si no se cumple con esa exigencia, de todas maneras se producen los efectos previstos por la norma, aun cuando éstos podrían llegar a ser nulificados por la falta de esa formalidad, en este caso se les conoce como contratos formales. Tal es el caso del contrato de compraventa que no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble. Si en una compraventa de un inmueble no se le da la formalidad requerida por la ley, surtirá sus efectos entre las partes, sin embargo carece de un elemento de validez, por lo que podría solicitarse la nulidad relativa del mismo.

Existe una tercer posibilidad que se requieran elementos de carácter exterior, sensibles, que rodean o cubran a la voluntad de los que contratan, y cuya ausencia, por ministerio de ley, implicaría la inexistencia del acto, por ser un elemento esencial previamente estudiado. Estos son los llamados contratos solemnes, en donde de hecho sí se producen consecuencias pero no las previstas por la ley para ese acto.

### 1.2.2.2 Capacidad

Algunos tratadistas<sup>23</sup>, la consideran como un presupuesto de validez de los contratos y no como un elemento en sí, sin embargo para nosotros será un elemento de validez cuya irregularidad ocasiona la nulidad relativa del contrato de que se trate.

La capacidad del contratante se puede definir como la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y sujetos de obligaciones y para hacerlos valer por sí mismas en el caso de las personas físicas o por conducto de sus representantes legales, en el caso de las personas morales.

Del concepto anterior se desprende la clasificación doctrinaria de la capacidad en: capacidad de goce, como la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y de obligaciones y capacidad de ejercicio, como la aptitud de las personas para hacer valer sus derechos o sus obligaciones, ya sea por sí mismas en el caso de las personas físicas o por conducto de sus representantes legales, en el caso de las personas morales.

En el derecho mexicano, que sigue una tendencia ideológica sustentada en la libertad humana, la capacidad tanto de un tipo como de otro se presume. Lo que significa que toda persona es capaz, mientras no exista una disposición normativa que le niegue esa capacidad.

Aunque una persona no sea apta para hacer valer por sí misma sus derechos o para cumplir con sus obligaciones, no significa que no los tenga o que no pueda hacer ejercicio de los primeros o que no deba cumplir con las segundas, sino sólo que no puede ejercitarlos por sí misma, y por lo tanto requerirá de otra persona para que en su representación lo haga; de ahí la necesidad jurídica de la figura de la representación.

---

<sup>23</sup> AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo. Contratos Civiles. Op.cit., p. 18

Se entiende por capacidad general la aptitud para poder intervenir por sí en un contrato y para poder adquirir la titularidad de los derechos que se originen como consecuencia de su otorgamiento, sin requerir que el sujeto tenga una calidad específica de tipo personal o con relación al bien que eventualmente puede constituir el contenido de su prestación de dar.

Por capacidad especial entendemos la aptitud para poder intervenir por sí en un contrato y para poder adquirir la titularidad de los derechos que se originen como consecuencia de su otorgamiento, la calidad o una calidad específica de tipo personal o una calidad específica relacionada con el bien como contenido de su prestación de dar.<sup>24</sup>

En este orden de ideas, podemos citar el siguiente ejemplo: la ley determina que los menores de edad no tienen pleno discernimiento de sus conductas, y que por lo mismo pueden ser objeto de abusos por parte de personas mayores, de ahí que se les considere incapaces y se les prohíbe celebrar entre otros muchos, contratos de licencia marcaria, salvo que los realicen vigilados por quien sobre ellos ejerza la patria potestad o tutela; si no lo hacen así, el contrato estará viciado de nulidad relativa, por falta de capacidad.

### **1.2.2.3. Ausencia de vicios en el consentimiento**

Pero no es suficiente para que un contrato tenga validez que cumpla con la formalidad y la capacidad; requiere además, que su consentimiento no se encuentre viciado.

---

<sup>24</sup> ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Angel. Contratos civiles. Op.cit., p. 38.

Los vicios en el consentimiento son aquellas circunstancias particulares que sin suprimirlo, lo dañan, o bien como afirma Gutiérrez y González:

“es la realización incompleta de cualquiera de los elementos de esencia de una institución”.<sup>25</sup>

En los contratos se requiere que las personas como sujetos de derecho manifiesten un consentimiento exento de vicios, ya que tales circunstancias pueden invalidar y de hecho invalidan el contrato, lo que originan su nulidad relativa.

Tradicionalmente se han considerado como vicios del consentimiento al error, al dolo, a la lesión y a la violencia.

**1.2.2.3.1. El error**, se entiende como el conocimiento equívoco de la realidad o bien una incompleta o falsa consideración de la realidad y no debe confundirse con la ignorancia que es la falta total de conocimiento.

Para que el error pueda considerarse como un vicio del consentimiento y por lo tanto originar la nulidad del contrato, debe de recaer sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan.

El error puede referirse a las calidades o composiciones físicas de la cosa considerada en sí misma; a las calidades o funcionalidad de la cosa referida al uso o utilización que desee darle el sujeto; o a la identidad de la persona del co-contratante en aquellos contratos que se celebren en atención a las calidades del sujeto.

---

<sup>25</sup> Derecho de las obligaciones. Op.cit., p. 241.

Estas clases de error pueden ejemplificarse como sigue:

Se celebra un contrato de licencia marcaría respecto de una marca en el entendido que debe ser para servicios y resulta ser para productos.

Se celebra un contrato de licencia marcaría respecto de una marca en el entendido que tendrá una duración de ocho años y resulta que sólo será por un año de vigencia.

Si la falta de concordancia entre la realidad y el motivo determinante de la voluntad del sujeto recae sobre la naturaleza del contrato o sobre la identidad misma de la cosa como objeto del contrato, técnicamente no puede ser considerada como un vicio, sino como una falta de consentimiento, ya que las voluntades no serían coincidentes en los términos previstos por la norma jurídica, para formar un consentimiento, y al faltar éste, por ser uno de sus elementos, no existiría el contrato.

**1.2.2.3.2. El dolo**, según el artículo 1850 del Código Civil se establece que es cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes.

Las sugestiones, los artificios o los medios ilegales, no constituyen prácticamente un vicio del consentimiento, sino que son los medios para obtener el resultado e inducir a error o mantener en él a una persona y por lo tanto el vicio no es el dolo, sino el error. Sin embargo, el concepto es útil, en virtud de que puede ser más fácil probar la presencia de un dolo en el contrato por la materialización de los actos en las sugestiones o artificios, que probar el error y aún más cuando éste se desprende de circunstancias que no están declaradas en el contrato.

Este vicio es causa de nulidad relativa del contrato, si el error a que induce o que mantenido por el mismo, recae sobre el motivo determinante de la voluntad del sujeto en su celebración.

El dolo siempre supone una intención de dañar o engañar, por lo que el hecho de alabar las cualidades de una cosa para determinar a una persona a celebrar un contrato, si no hay esa intención de daño, tradicionalmente se ha llamado dolo bueno y no es una causa de nulidad del contrato.

**1.2.2.3.3. La violencia**, es definida por el artículo 1819 como el empleo de la fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado para determinar a una persona a celebrar un contrato. Debiendo ser actual e inminente, es decir es la coacción infringida a una persona para inducirla a celebrar un contrato o a realizar un acto.

No basta con el temor reverencial, o el de los descendientes para con los ascendientes, el de la mujer para con el marido o el de los subordinados para con su superior, no es causa suficiente para anular los actos, pues se estima que se trata de un sentimiento noble que la ley no sanciona como violencia.

La violencia cuando se convierte en una fuerza física o mental irresistible, configura ya no un consentimiento viciado, sino una falta absoluta de él, por lo tanto el contrato carecerá de un elemento esencial, el consentimiento.

**1.2.2.3.4. La lesión**, definida como el perjuicio que sufre una persona de la cual se ha abusado por estar en un estado de suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria, en la celebración de un contrato, consistente en proporcionar al otro contratante un lucro excesivo con relación a lo que él por su parte se obliga. La ley da al perjudicado la acción de nulidad del contrato por el plazo de un año, o de ser ésta posible, la reducción equitativa de la obligación.

#### **1.2.2.4 Licitud en el objeto, motivo o fin**

El objeto, que es la conducta manifestada como una prestación o como una abstención, debe de ser lícita además de posible y asimismo el hecho, como contenido de la prestación, también debe ser lícito.

También los motivos y fines del contrato deben de ser lícitos, es decir que no vayan en contra de la ley ni de las buenas costumbres.

Los motivos que una persona puede tener para contratar, son móviles internos, personales de cada parte contratante y que a menudo son desconocidos, no sólo para los terceros sino que escapan aún al otro contratante y por ende, cuando éstos son ilícitos rara vez puede demostrarse esa circunstancia.

Cuando la obligación es de dar, se restringe aún más su aplicación, debido al mismo interés de las partes en que subsista el acto y en su renuencia a devolverse las prestaciones al declararse el contrato nulo. En las obligaciones de hacer es más fácil percatarse de esta ilicitud y mediante la prevención judicial o administrativa, evitar la consumación del contrato.

La ilicitud en el objeto, motivo o fin del contrato produce la nulidad absoluta del mismo, en vista de que tales actos serán ilícitos por contravenir una disposición de carácter imperativo o prohibitivo y tales

disposiciones sólo se establecen en vista de la protección del interés común, del orden público o de las buenas costumbres, según se desprende del contenido de los artículos 6, 8, 1830 y 1831 del Código Civil.

Técnicamente puede decirse que un contrato con objeto ilícito, no es un contrato, ya que éste por ser una especie de acto jurídico, supone la voluntad acorde de los sujetos conforme a lo dispuesto por un supuesto, para producir consecuencias de derecho y esta voluntad debe de ser relevante para la obtención de los efectos previstos por la norma, por la realización consciente del acontecimiento que actualice al supuesto, y en el caso del negocio ilícito esa voluntad no es relevante para la producción de los efectos, ya que éstos se producirán indefectiblemente como consecuencia de la violación de la norma, quieranlos o no las partes; lo que constituye un hecho (en sentido estricto) ilícito y no un acto jurídico, y por ende tampoco un contrato.

La nulidad absoluta es la sanción que la ley impone a las partes cuando realizan un acontecimiento contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres que origina su ilicitud y tiene como características el que produce provisionalmente sus efectos los que son destruidos retroactivamente cuando el juez pronuncie su nulidad, no puede ser confirmado, no es prescriptible la acción para hacerla valer y de ella puede prevalecerse todo interesado.

Por el contrario cuando por la falta de algún otro elemento de validez se produce la nulidad, en este caso la relativa y puede ser confirmado, es prescriptible la acción para hacerla valer y sólo pueden prevalecerse de ella los directamente interesados.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Angel. Contratos civiles. Op.cit., p. 49

### **1.3. Clasificación de los contratos**

La conveniencia de clasificar los contratos, obedece a necesidades de carácter didáctico y de interpretación, así los contratos pueden ser clasificados desde muy diversos puntos de vista según el aspecto que trate de resaltarse.

En este apartado se mencionarán diversas clasificaciones desde un punto de vista doctrinario tradicional.

**1.3.1 Contratos con prestaciones recíprocas o con prestaciones a cargo de una de las partes (unilaterales o bilaterales).** En este orden de ideas el contrato como acuerdo de voluntades, puede generar obligaciones a cargo de una sola de las partes o de ambas.

El contrato bilateral, se caracteriza porque cada parte está obligada a una o varias prestaciones respecto de la otra, pero lo característico es que entre las prestaciones debidas por las partes se establece un nexo lógico que se llama reciprocidad, que no es otra cosa que interdependencia entre las prestaciones; se dice que la prestación de una tiene como causa la de la otra parte.

Como consecuencia, cada parte es al mismo tiempo deudora y acreedora. Para que el contrato sea de prestaciones recíprocas es necesario que las obligaciones, a cargo de las partes, surjan en el mismo momento y no posteriormente, por hechos acaecidos después de la celebración del contrato; las prestaciones deben cumplirse en el mismo momento; por regla general son heterogéneas, pero pueden ser homogéneas.

En los contratos unilaterales, se coloca a una sola de las partes en la posición de deudor único, todo el peso del contrato está a su cargo. Sin embargo los efectos del contrato se producen respecto de ambas partes; unos activos y otros pasivos.<sup>27</sup>

Para otros autores existe además lo que se llama el contrato sinalagmático imperfecto, en donde se dice que el contrato nace unilateral, o sea con obligaciones a cargo de una sola de las partes; pero durante su ejecución pueden nacer obligaciones a cargo de la otra parte. Sin embargo no cabe duda que se encuentra dentro de los unilaterales pues al momento de su nacimiento a la vida jurídica sólo existen obligaciones para una de las partes y esto es lo que cuenta.

Es el momento de hacer una importante distinción entre los actos jurídicos unilaterales y los contratos unilaterales. En los primeros sólo existe la manifestación de voluntad por parte de un solo sujeto como en el caso del testamento, mientras que en los segundos intervienen dos partes contratantes, más sin embargo sólo existen obligaciones para una de ellas.

**1.3.2 Contratos onerosos y gratuitos.** Un contrato es oneroso cuando cada una de las partes sufre un sacrificio patrimonial, al cual corresponde una ventaja. El sacrificio y la ventaja están en relación de equivalencia. Por regla general, el contrato será a título gratuito cuando una parte reciba la ventaja patrimonial y la otra soporta un sacrificio.

**1.3.3 Contratos conmutativos** cuando las prestaciones a cargo de las partes se conocen desde la celebración del contrato, existe certeza sobre los provechos y gravámenes que genera, en cambio en los **Contratos aleatorios** en el momento de su celebración, no puede estimarse la

---

<sup>27</sup> AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo. Contratos civiles. Op.cit., p. 32

ganancia o pérdida para las partes, sino que dependerá de acontecimientos posteriores. Es una subclasificación de los contratos onerosos.

**1.3.4 Contratos consensuales, formales y solemnes.** Ya se indicó que la forma como elemento del contrato es la manera de manifestarse o exteriorizarse la voluntad o el consentimiento como acuerdo de las voluntades de las partes en los términos de un supuesto; que no puede concebirse un contrato sin forma y que por lo tanto ésta es un elemento indispensable del acto jurídico.

Estas distinciones se fundan en la manera como se perfeccionan. El contrato será consensual, cuando para su perfeccionamiento no se requiere ninguna formalidad especial para hacer constar el consentimiento, ya que será suficiente el consentimiento, como acuerdo de voluntades, con cualquier forma de manifestación. En cambio el contrato será formal, cuando para su perfeccionamiento la ley exige que el consentimiento se manifieste a través de cierta formalidad, generalmente por escrito y a veces en escritura pública. Se dice que un contrato es solemne, cuando la técnica jurídica ha elevado la forma a requisito de existencia del contrato.

**1.3.5 Contratos Típicos** son los contratos definidos y reglamentados por la ley y los **Atípicos** son los no definidos o reglamentados en la ley aunque considerados o mencionados en ésta, es decir, tienen un nombre más no una regulación.

**1.3.6 Contratos reales y consensuales,** desde el punto de vista de la entrega de la cosa como un elemento constitutivo del contrato o como una obligación nacida del contrato, se pueden clasificar en reales o consensuales.

Cuando la entrega de la cosa en los contratos en los que el contenido de la prestación de alguna de las partes sea transmitir el dominio o el uso o goce de un bien, sea indispensable para el perfeccionamiento del contrato, se clasifica como real.

Si la entrega no es un elemento constitutivo del contrato, sino que es una obligación que nace del mismo, se entiende que el contrato se perfeccionó por el simple acuerdo de voluntades y se clasifica como consensual.

**1.3.7 Contratos principales** que existen por sí mismos y su existencia y validez no depende de un contrato previamente celebrado y **Contratos accesorios** aquellos que no tiene existencia por sí mismos ni validez y requieren de otro contrato previamente celebrado, siguiendo la suerte de éste último, y consiguientemente, la nulidad, la rescisión y en general su extinción, dependerá del principal; no pudiendo existir así un contrato accesorio sin el principal.

**1.3.8 Contratos de Tracto Instantáneo y de Tracto Sucesivo.** Son instantáneos cuando la obligación se ejecuta de inmediato y de tracto sucesivo, cuando entre el nacimiento de una obligación y su ejecución, se pacta que transcurra un lapso de tiempo.

**1.3.9 Contratos de adhesión** que se caracterizan por que una de las partes no está en condiciones de discutir o negociar las modalidades del contrato, las cláusulas son impuestas y previamente redactadas por una de las partes, a diferencia de los **Contratos bilateralmente discutidos** en donde existe mucho mayor igualdad entre las partes. Debemos destacar la diferencia que existe entre libertad de contratar, es decir, la prerrogativa que se tiene para celebrar o no el contrato para optar por uno o bien por otro, y libertad contractual, es decir la posibilidad de negociar o discutir las

condiciones del contrato misma que se encuentra limitada en los contratos por adhesión, más no existe limitación alguna a la libertad de contratar.

De este modo se presenta una limitación a la libertad contractual pues se supone una situación de un "contrato unilateral", pues no existió la posibilidad de negociación entre las partes, ya que impone un esquema contractual al consumidor. Sin embargo, los contratos por adhesión han sido aceptados por la doctrina en virtud de que resuelven situaciones de hecho, como el caso de las empresas que prestan servicios públicos, en las que sería imposible celebrar contratos individuales por los grandes números que manejan; además se cuenta con la garantía para el consumidor de la intervención del Estado en la aprobación de los mismos, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor.

**1.3.10 Contratos preparatorios** que son aquellos por virtud de los cuales una o ambas partes se obligan a celebrar un contrato determinado en cierto tiempo, con la única obligación de hacer es decir de celebrar el contrato de referencia, en contraposición con los **Contratos definitivos** en donde lo que se busca satisfacer es la voluntad en última instancia de las partes, que puede contener obligaciones de dar, hacer o no hacer.

**1.3.11 Contratos civiles y mercantiles** por la calidad de los sujetos que intervienen, es decir serán civiles aquellos en los que los sujetos sean particulares o bien el Estado y serán mercantiles cuando los sujetos que intervienen son comerciantes.

#### **1.4. Perfeccionamiento del Contrato.**

En este tema se trata del perfeccionamiento del consentimiento y el momento en que se da, pues de ello depende que:

Hasta ese instante estuvieran surtiendo efectos autónomos las voluntades del peticionante y la del aceptante, y no pudieran por lo mismo dar marcha atrás. Se sepa si las partes tenían o no capacidad para obligarse. Cuál es la ley aplicable al acto jurídico, si es que la ley sufrió alguna reforma o derogación entre el momento de la propuesta y la aceptación, esto es, saber cuál ley debe aplicarse, la anterior o la nueva. Se puede determinar el momento en que se transmite el dominio de los bienes, si sobre ese tipo de acto versa el acuerdo de voluntades. Se determine a cargo de quién corre el riesgo de la pérdida de la cosa, cuando no media culpa.

Cobra interés este problema, al considerar que si lo común es que la oferta se haga entre personas presentes, también es posible que se haga entre personas no presentes; de ahí el interés de determinar el momento en que se perfecciona ese acto, para hacer surgir a cargo de las partes todas las consecuencias jurídicas, y dar solución a los problemas que se apuntan. De ahí se dan las siguientes posibilidades.

a) Perfeccionamiento entre presentes sin plazo.- que no presenta dificultad alguna, pues es o no aceptada la peticionación de inmediato, y si no se acuerda nada, se liberan automáticamente, según lo dispone el artículo 1805 del Código Civil:

“Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente.”

b) Perfeccionamiento entre presentes con plazo.- de este modo el consentimiento se perfecciona hasta el momento en que venza el plazo que se conceda por el peticionante para resolver sobre la aceptación, según lo dispone el artículo 1804 del citado ordenamiento que dispone:

“Toda persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo.”

Dicho lo anterior se puede fácilmente establecer que la propuesta hecha por teléfono se considera hecha entre presentes por lo que se siguen las reglas anteriores.

c) Perfeccionamiento del consentimiento entre no presentes.- adoptando por nuestro Código la teoría del sistema de recepción que tiene por perfeccionado el contrato en el momento en que la aceptación llega al oferente y la recibe, esto es, hasta que la aceptación está a su disposición, según lo establece el artículo 1807:

“El contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la aceptación, estando ligado por su oferta según los artículos precedentes.”

En caso de enviarse por el oferente la propuesta a un destinatario no presente, sin fijarse plazo para que éste acepte, el oferente queda obligado a sostener su propuesta por un tiempo igual al que tarde en ir y venir la contestación por correo, más un plazo de tres días.

Para el caso de una oferta entre ausentes con plazo se sigue la misma regla que cuando es entre presentes, pues se está obligado por el plazo que se determinó en la misma.<sup>28</sup>

El Código de Comercio se inclina por el sistema de la expedición, es decir, que se perfecciona cuando el destinatario de la propuesta, a más de enterarse de ésta y declarar su aceptación, la expide, y

---

<sup>28</sup> GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Op. cit., p. 197.

sale de su control, debido a la celeridad que se requiere en esta materia, y así en su artículo 80 determina que:

“Los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta o las condiciones con que ésta fue modificada. La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas reúnan las condiciones o signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado.”

Como resultado de lo anterior, surge la necesidad de destacar que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.<sup>29</sup>

### **1.5. Presupuestos de validez.**

El contrato resulta de varios elementos constitutivos, como lo son los elementos esenciales y de validez anteriormente estudiados. Sin embargo, hay además algunos presupuestos de validez del contrato que aún siendo extrínsecos a él, distinguiéndose por eso de los elementos del mismo, ejercitan una función integradora.<sup>30</sup>

Es decir que la ley exige otros requisitos que deben darse en la formación del contrato, para que éste produzca plenamente sus efectos y

---

<sup>29</sup> Op.cit. p. 315.

<sup>30</sup> MESSINEO, Francisco. Manual de derecho civil y comercial. Op. cit. p. 436

para que no pueda ser anulado; esto es, aspectos que deben estudiarse para determinar los efectos o consecuencias del contrato.

Tales requisitos deben darse y existir aún antes del contrato y coincidir en el momento de su perfeccionamiento y son los siguientes:

### **1.5.1 La legitimación para contratar**

La legitimación es un término procesal que actualmente está invadiendo al derecho mercantil y civil, sobre todo los tratadistas italianos, usan este término para distinguirlo de la capacidad, siendo la legitimación un elemento de eficacia, o como hemos establecido en este apartado un presupuesto de validez de los contratos.

En general la doctrina considera la legitimación como la idoneidad de la persona para realizar un acto jurídico eficaz, inferida de la posición que se tiene frente al acto; o sea, en la realización de un acto jurídico, la relación que existe entre los sujetos o uno de los sujetos con el objeto. Así en la compraventa uno debe estar legitimado para vender o adquirir, por ejemplo un extranjero no puede adquirir en zona prohibida, del mismo modo la representación es un caso típico de legitimación.<sup>31</sup>

De este modo, incapacidad de actuar y falta de legitimación son conceptos enteramente distintos.

Algunos autores expresan que la legitimación es requisito general para todos los contratos; sin embargo la falta de legitimación sólo se presenta en la compraventa, la cesión y la donación y por consiguiente, sólo en ellos podría hablarse de legitimación y no en los demás contratos.

---

<sup>31</sup> PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Derecho Notarial. 9ª edición, Porrúa, D.F., 1999, p. 268.

Sobre el particular, cabe aclarar que aún cuando los tratadistas no hayan estudiado este supuesto en el contrato de licencia mercatoria, cabe la posibilidad de que el licenciatario otorgue una sublicencia a un tercero sin estar facultado por una cláusula de sublicencia en el contrato de referencia, es claro que nos encontramos frente un caso de falta de legitimación por parte del licenciatario para contratar.

### **1.5.2. El poder de disposición**

Se diferencia con toda precisión de la capacidad general, porque ésta consiste en la posibilidad de ser sujeto de derechos y de obligaciones y se adquiere por el hecho de nacer; también se distingue de la capacidad para contratar, que consiste en la posibilidad de estipular por sí el contrato, sin ser asistido por ella en el acto.

En cambio el poder de disposición consiste en que el contratante esté habilitado por la ley para privarse del bien. Se verá muy clara esta distinción si se piensa en el apoderado o el representante, que necesita de un mandato para actos de dominio, el primero, y una autorización judicial, el segundo, ya que ambos no tienen el poder de disposición sino en casos especiales. Luego es algo distinto de la capacidad.

El poder de disposición no constituye por lo general un poder autónomo, porque se comprende dentro del contenido de los derechos patrimoniales; de otra parte es algo más que una simple facultad: es la manifestación extrínseca de la inmediata potestad jurídica sobre el objeto de un derecho. El poder de disposición se actualiza cuando se reconoce frente

al derecho ajeno, siendo entonces una manifestación de la legitimación, que es, como se sabe un presupuesto de la eficacia de los contratos.<sup>32</sup>

Ahora bien, el poder de disposición, por regla general, corresponde al titular de derecho subjetivo. La falta de este poder no produce la nulidad del contrato, sino su ineficacia, aun cuando se le incluya en la incapacidad.

Para una mejor comprensión, podemos decir que la capacidad o la incapacidad son subjetivas; mientras que el poder de disposición es objetivo, puesto que depende de la condición del bien que es materia del poder de disposición.<sup>33</sup>

Observamos otro aspecto relevante del poder de disposición en lo relativo al estado civil, pues el poder de administración y disposición de los bienes varía según el estado civil de soltero o casado.

## **1.6. Eficacia del Contrato**

Todo contrato tiene un ámbito temporal y espacial de vigencia. Esto significa que sólo obliga a las partes contratantes por cierto tiempo, y en determinada porción de espacio.

### **1.6.1. En el tiempo**

Se puede establecer dentro de los contratos que tengan una vigencia determinada o bien indeterminada, es decir, respecto de los primeros decimos que su ámbito de validez temporal se encuentra establecido de antemano el tiempo en que surtirán sus efectos los derechos

---

<sup>32</sup> TRABUCCHI, Alberto. Instituciones de derecho civil. Tomo I, Ed. Revista de derecho privado, 15ª edición, Madrid, 1967, p. 148.

<sup>33</sup> AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo. Contratos civiles. Op. cit., p. 19

y obligaciones pactados en el contrato; y los segundos aquellos cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde un principio, por lo que subsistirán los derechos y obligaciones convenidos mientras no se determine otra cosa por voluntad de las partes.

### **1.6.2. En el espacio**

El ámbito de validez de los contratos se refiere a la porción del espacio en que un acuerdo de voluntades es aplicable, de conformidad con la autonomía de la voluntad se puede establecer que un contrato tenga eficacia únicamente en un lugar determinado o bien en todo el territorio nacional o incluso fuera del mismo.

### **1.7. Causales de Extinción**

Son estas las formas en que un contrato muere, sin haber cumplido sus propósitos, aun cuando la forma normal de extinguir las obligaciones y por supuesto que la más sana es el pago, como sinónimo de cumplimiento o de ejecución efectiva de la obligación. Es el momento de hacer una simple mención de otras formas de extinguir las obligaciones, sin entrar a su estudio, como son: aquellas en que el acreedor ha obtenido una satisfacción distinta de aquella a la cual tenía derecho tal es el caso de la novación, dación en pago, compensación y confusión. O también, se puede dar el caso de que la obligación se extinga, sin que el acreedor haya obtenido ni la prestación convenida ni otra diferente, tal es el caso de la remisión de deuda, imposibilidad de ejecución, término extintivo y la prescripción negativa.

Sin embargo se puede dar la extinción del contrato sin que se haya cumplido con sus propósitos, es decir, cuando las partes aún no lo han

cumplido, y en este caso nos encontramos ante el incumplimiento de obligaciones.<sup>34</sup>

### 1.7.1 Incumplimiento de las obligaciones

Cuando el deudor se rehusa a ejecutar su obligación la ley da al acreedor el derecho y los medios de exigirle el cumplimiento, es decir, en defecto de la ejecución voluntaria, el acreedor puede dirigirse a la justicia, para que ponga a su disposición la fuerza social y procurarle la ejecución efectiva o forzada de las obligaciones.

En el caso de que se celebre un contrato y una de las partes incumpla las obligaciones que asumió, comete un hecho ilícito y en tal supuesto, asiste a la víctima del incumplimiento, el derecho para exigir incluso coactivamente el cumplimiento de lo pactado. En este orden de ideas debe distinguirse a los distintos tipos de obligaciones que existen: de dar, de hacer y de no hacer.

Si se trata de obligaciones de dar, la víctima puede exigir el secuestro de la cosa que se le debía entregar, si es que esa entrega debía ser traslativa de dominio; puede exigir que el juez lo ponga en posesión si se trata de enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta, o la restitución forzada de la cosa, si esa fuere la hipótesis.

En el caso de obligaciones de hacer, puede exigir que el deudor realice la prestación, pero si ello no fuere posible sin atentar contra la libertad de éste, entonces se puede pedir que otro, a costa del deudor, cumpla con la obligación; si ello no fuere posible se exigirá el pago de daños y perjuicios, que se traducen en una obligación de dar la cual sí se puede exigir coactivamente, debido a la inexecución por parte del deudor.

---

<sup>34</sup> O'DONELL, Gaston Alejandro. Elementos de derecho empresarial. Ediciones Macchi, Buenos

Si se trata de obligaciones de no hacer, entonces de haber obra hecha en violación del no hacer, se puede pedir su demolición a costa del deudor, y si no hubiere obra, siendo sólo la contravención, se demandará pago de daños y perjuicios, que se traducen en una obligación de dar, y la cual sí se puede exigir coactivamente.

Como todos conocemos, las obligaciones pueden nacer de distintas fuentes: contratos, declaración unilateral de la voluntad, enriquecimiento ilegítimo, gestión de negocios, actos y riesgo profesional, y provengan de la fuente que procedan se puede dar su incumplimiento.

Tratamiento especial recibe el incumplimiento de obligaciones nacidas de contratos bilaterales, así trataremos a continuación el tema de la resolución de los contratos.

### **1.7.1.1 Resolución**

Estudiaremos primero la resolución como un acto en virtud del cual se priva de sus efectos, total o parcialmente para el futuro, a otro acto plenamente válido, y los efectos pasados de éste, siendo lícitos, pueden o no quedar subsistentes, según la naturaleza del acto, o la voluntad de las partes. Así la resolución se puede dar total o parcial; se da la primera cuando se habla de rescisión o revocación y se da la segunda cuando se habla de modificación.

#### **1.7.1.1.1 Rescisión**

Puede la víctima del incumplimiento optar por la rescisión del contrato en vez de por el cumplimiento forzoso del mismo. En este sentido

se precisa tener un concepto de lo que se entiende por rescisión y distinguiría de otras figuras con las que guarda parentesco, ya que pertenecen a un mismo género, y con las cuales de manera frecuente la confunden, autores y leyes, originando el desconcierto sobre el alcance y contenido de la figura.

En este sentido la rescisión es un acto jurídico por el cual se termina de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, otro acto, bilateral, plenamente válido, por incumplimiento culpable de una de las partes. Es decir, basta que se constate por la parte afectada del hecho ilícito, y se lo notifique fehacientemente al que incumplió, para que "ipso iure" termine el contrato.

Podemos primeramente citar el artículo 1949 del Código Civil, que contiene lo que en doctrina se conoce como pacto comisorio tácito que a la letra dice:

"La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe."

Etimológicamente pacto comisorio, se forma con los vocablos latinos pacto que significa estipulación, y commissorio, que denota lo obligatorio o válido por determinado tiempo u ofrecido para cierto día.

Esta institución comenzó desde tiempos de los romanos, siguiendo en la Edad Media y dentro del Derecho Canónico, sin embargo aunque se aplicaba a todos los contratos sinalagmáticos, no operaba de pleno derecho, es decir no era efecto de la voluntad de una sola de las partes sino necesitaba de una declaración judicial o eclesiástica, según fuera la época. Hasta que quedó como se encuentra actualmente sin necesidad

de declaración judicial, pues incluso la propia jurisprudencia así lo ha reconocido.

Se dijo ya que la rescisión es la terminación de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, de un acto bilateral plenamente válido, por incumplimiento de una de las partes en sus obligaciones.

Según sea la naturaleza del acto, los efectos de éste quedarán o no destruidos retroactivamente, al constatarse el hecho ilícito del incumplimiento que da base a la rescisión.

#### **1.7.1.1.2 Revocación**

La revocación es un acto jurídico por medio del cual se pone fin a otro acto plenamente válido, por razones de conveniencia y oportunidad catalogadas subjetivamente ya por una sola parte, ya por ambas. Pudiendo ser pública, cuando se priva de sus efectos, a un acto plenamente válido, en el cual intervino el Estado, por razones de oportunidad y conveniencia. Privada cuando se priva para el futuro, de sus efectos a un acto plenamente válido, por razones de conveniencia, y en el cual intervinieron exclusivamente personas particulares.

#### **1.7.1.1.3 Modificación**

Hemos establecido que se trata de una resolución parcial, entendida como el acto jurídico por medio del cual se priva de algunos de sus efectos para el futuro, a otro acto plenamente válido, y quedan subsistentes los demás efectos, por cuestión de equidad se debe de tratar de una modificación convenida de común acuerdo por las partes, pues de lo contrario se estaría en presencia de un incumplimiento de las obligaciones pactadas conforme a la voluntad de las partes.

### 1.7.2 Sancamiento

Podemos afirmar que se comete un hecho ilícito, no sólo cuando de plano se incumple la obligación, negándose a ejecutarla, sino también cuando una conducta no está de acuerdo con lo que dicta la voluntad de las partes en el contrato.

Es ilícito el cumplir una obligación de dar, dando al deudor una cosa que no es suya, ya en todo, ya en parte, o bien si da una cosa que no sirve para el fin que se creó en principio, pues tiene tales defectos que la inutiliza, porque si se da, se debe dar una cosa de la que no será privado el que la recibe; éste debe tener la certeza de que obtiene un dominio legítimo, un dominio protegido y amparado por la ley así como de que está adquiriendo una cosa que sirve para lo que la adquirió.

Por ello, si el deudor transmite el dominio de una cosa y quien la recibe es más tarde privado de ella por otra persona con legítimo derecho certificado judicialmente, resulta que se le había transmitido algo que no era de su deudor o bien entregó una cosa que no sirve para el fin que se creó, se esta realizando una conducta ilícita, toda vez que no cumplió con la obligación de dar una cosa de su propiedad y/o no cumplió con dar una cosa que sirviera para el fin creado.

En estos casos, la víctima del hecho ilícito, sufre evicción, por parte del legítimo titular de la cosa, según lo establece el artículo 2119 del Código Civil.

Una vez que el adquirente fue privado de la cosa en vista de un derecho anterior a su adquisición, o que adquirió una cosa que no sirve para

el fin que se creó, tiene derecho a que se le repare el daño sufrido, y tal derecho recibe el nombre de saneamiento.<sup>35</sup>

No operará esta facultad cuando el adquirente tenga conocimiento de que la cosa pertenece a un tercero, pero éste no ejercita acción alguna para recobrar la cosa; cuando el adquirente es desposeído de la cosa por vías de hecho que son obra de personas que no pretenden tener ningún derecho sobre aquélla; o por vicios ocultos, y si fuere también el caso ejercitar el derecho de retención y en consecuencia de todos estos derechos, tendrá también el de que se le cubran daños y perjuicios.

### **1.7.3 Excepción de contrato no cumplido**

Sin embargo puede darse el caso que la víctima asuma una actitud pasiva de sólo negarse a cumplir con las prestaciones a que se obligó, sin incurrir en mora. Se le otorga este derecho, ante el incumplimiento de que es víctima, y todavía el abuso de su victimario de pretender que a él se le cumpla, cuando por su parte no lo ha hecho. Se conoce a esta excepción como “exceptio non adimpleti contractus”, o excepción de contrato no cumplido, y consiste en el derecho que tiene la víctima de un hecho ilícito, para negarse a cumplir las prestaciones que ella asumió, mientras su contraparte no cumpla las que le corresponden.

Este derecho procede en todos los contratos bilaterales por existir en ellos obligaciones recíprocas; no tiene aplicación en otro tipo de contratos, pues se trata de oponer la excepción a otro de los obligados, lo cual no puede suceder por razón obvia.

---

<sup>35</sup> GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Op.cit., p. 489.

Hay sin embargo, un caso en que aún tratándose de contratos bilaterales no opera: cuando las obligaciones de las partes están sujetas a plazo.

Sus efectos son dilatorios porque la excepción tiene como meta no el terminar el contrato, sino sólo el no cumplir con él, en tanto que el autor del hecho ilícito no cumpla por su parte con sus obligaciones.<sup>36</sup>

Una vez establecido el concepto de contrato, sus elementos y clasificación, atravesando por su perfeccionamiento, garantías, eficacia del mismo y causas de extinción, es tiempo de dedicar el siguiente capítulo al signo distintivo de las marcas y su autorización de uso, para de este modo ligar ambos temas y establecer las características del Contrato de Licencia marcaria y su clausulado que constituye nuestro objeto de estudio.

---

<sup>36</sup> Op.cit., p. 502

## **CAPITULO SEGUNDO**

### **CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA**

La marca constituye una de las instituciones clásicas del Derecho Intelectual, concepto aceptado desde 1873 a raíz de la teoría del jurista belga Edmond Picard que divide a los derechos en reales, personales, personalísimos y además los Intelectuales, como producto de creaciones inmateriales que provienen del intelecto del ser humano.

De este modo conceptuamos al Derecho Intelectual en sentido amplio, como el conjunto de prerrogativas que la ley reconoce y concede en forma exclusiva y temporal en favor de los creadores de obras literarias, técnicas e intelectuales, a sus causahabientes, así como aquellas personas que participan en su difusión.

Así el Derecho Intelectual se compone del Derecho Intelectual en sentido estricto, y del Derecho Industrial. Dentro del primero encontramos a los derechos de autor, a los derechos vecinos y a las reservas de derechos. Corresponde al Derecho Industrial conocer de invenciones, signos distintivos, donde encontramos a las marcas, secretos industriales y variedades vegetales.

De este modo el Derecho Industrial se define como el conjunto de prerrogativas que la ley reconoce y concede en forma temporal y exclusiva sobre las creaciones industriales y comerciales a sus creadores y causahabientes.

La afirmación de que los descubrimientos de la industria y el arte constituyen una propiedad, fue lanzada por Mirabeau. Sin embargo es a Kohler, profesor de la Universidad de Berlín, a quien corresponde el mérito

de haber enfocado, por vez primera, la génesis de esos derechos, y de haber demostrado que constituyen materia apta para una exposición científica.<sup>37</sup>

La autoridad competente en esta materia es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI), organismo descentralizado responsable del análisis y resolución de solicitudes para proteger y registrar las marcas y, a su vez vigilar el cumplimiento de la Ley de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

No se puede suponer la existencia de las marcas en su acepción jurídica entre los antiguos mexicanos. La marca, como signo distintivo componente de la propiedad industrial, ha estado reglamentado en México, en una primera etapa, a través de los códigos mercantiles como las Ordenanzas de Bilbao de 2 de junio de 1814, el Código de Comercio de 16 de mayo de 1854 y el Código de Comercio de 1884, en donde se establecía que para obtener la propiedad de las marcas era necesario depositarle previamente en la Secretaría de Fomento y esta concedería la propiedad de la misma, si es que no era usada por otra persona o no es de manera semejante.<sup>38</sup>

Su legislación autónoma se alcanza en los siguientes ordenamientos legales: Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, es el primer intento legislativo en cuanto al derecho marcario. Debido a que el gobierno de Porfirio Díaz alentó, el desarrollo comercial e industrial. Esta ley tuvo por objeto proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en nuestro país.

También encontramos a la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903; Ley de Marcas y de Avisos y Nombres

---

<sup>37</sup> Enciclopedia Jurídica Omeba, T. XIX, Bibliográfica Argentina, Argentina, 1979, p. 311

<sup>38</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, D.F., 1960, p. 17.

Comerciales de 26 de junio de 1928; Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975<sup>39</sup> y Ley de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, cuyo nombre original era Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el cual cambió por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.

Un elemento sobre el cual los empresarios que quieren acreditar su actividad productiva, y particularmente la cosa producida o el servicio que se presta, ponen mayor atención, es el hecho de distinguirlos de modo tal que los clientes puedan adquirirlos identificándolos y diferenciándolos de aquellos de los competidores.

Por ejemplo si una persona compra por primera vez una crema, con un signo determinado, y la encuentra buena, al desear adquirirlo nuevamente, lo pide en el establecimiento, sirviéndose de su denominación; y a su vez esta persona puede aconsejar la compra de este producto.

Así, es necesario contar con un signo distintivo que sirva no sólo para distinguir un producto con determinadas características, sino que contribuye eficazmente a extender la clientela del producto o servicio.

## **2.1. Fuentes del derecho marcario**

Las fuentes del derecho marcario mexicano se pueden dividir en tres grupos.

---

<sup>39</sup> Revista de la Facultad de Derecho de México. Tomo XLII. "Los signos distintivos de la empresa en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", por David Rangel Medina, UNAM, D.F., 1992, p. 110.

Fuentes formales, supletorias y materiales. Rangel Medina en su citado Tratado de Derecho Marcario da una correcta explicación de cada una de estas tres ramas.

Dentro de las fuentes formales encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de la Propiedad Industrial, los tratados internacionales, el Código de Comercio y la Jurisprudencia.

La Constitución Política es el máximo ordenamiento jurídico en México, mismo que regula la protección de los derechos relativos a la propiedad de marcas en sus artículos 14 y 16.

Si bien, nuestra Carta Magna no dispone en forma específica la protección de los signos distintivos de la empresa, como lo hace respecto de las patentes en el artículo 28, es preciso considerar que los signos de la empresa son sujetos de propiedad por parte de una persona. Al ser estos signos sujetos de propiedad entonces se aplican por analogía las disposiciones contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Dentro de las garantías constitucionales consagradas en los artículos mencionados encontramos la adecuada regulación respecto del goce tranquilo de la propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada cual corresponda, ya consista en cosas, acciones, derechos o en el ejercicio de una profesión o industria que le hubiere garantizado la ley.

Asimismo, encontramos dentro de las facultades otorgadas al Congreso, en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, las siguientes fracciones en materia mercantil:

\* X. Para legislar en toda la República sobre...  
comercio...

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de... la transferencia de tecnología y la generación difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional..."

La Ley de la Propiedad Industrial, regula a la marca en el Título Cuarto, Capítulos I De las marcas, II De las marcas colectivas, V Del registro de marcas, VI De las licencias y la transmisión de derechos y VII De la nulidad, caducidad y cancelación del registro.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, las regula en Título Tercero, Capítulo Único.

La Convención de París, así como los demás Tratados Internacionales suscritos por México tendrán plena fuerza y vigor apoyados en el artículo 133 de la Constitución. Dicho artículo les da a los mencionados tratados el carácter de ley suprema en toda la Unión.

Jorge Barrera Graf enuncia respecto del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que fue el primer tratado internacional en materia mercantil suscrito por México.<sup>40</sup>

En principio, la protección de los derechos pertenecientes a los extranjeros en materia de propiedad industrial surgió de manera concomitante conforme se desarrollaban las relaciones comerciales entre los pueblos del mundo.

Al paso del tiempo, algunos instrumentos internacionales se fueron perfeccionando cada vez más. De una manera especial se protegían las patentes y las marcas de fábrica y de comercio.

---

<sup>40</sup> BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. Porrúa, México, 1989, p. 43.

En el año 1873, y como consecuencia del crecimiento de la industria se organizó un Congreso Internacional cuya finalidad era la de reformar las leyes de patentes de los países que tenían una legislación referente a ello. Como consecuencias se llevó a cabo el Congreso de Técnicos del 4 al 9 de agosto de 1873 en la ciudad de Viena, en el mismo se trataron asuntos relativos a las patentes con el único fin de dar una protección jurídica apropiada más tarde, se verificó el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial del 5 al 7 de septiembre de 1878 en París, y con ello se dio el primer paso hacia la constitución de la unión.

Entre las resoluciones que se tomaron en el Congreso, tenemos la creación de la Comisión Internacional Permanente con el objeto de crear una legislación uniforme.

La sección francesa de la Comisión se encargó de elaborar un anteproyecto denominado "Unión para la Protección de Propiedad Industrial", de donde surgen los debates de la Conferencia Internacional de París de 1880. El objetivo móvil de este proyecto era de crear una legislación susceptible de incorporarla a la Convención Internacional en la que participaron 18 países. La aprobación de este proyecto se realizó en la Conferencia del 6 de marzo de 1883."

El Convenio de París es un tratado destinado a la protección de la propiedad industrial, por lo que su protección está dirigida a los derechos exclusivos de explotación concedidos a través de las marcas y las patentes y a sancionar civilmente los actos de competencia desleal en la industria y comercio.

---

<sup>41</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas. Porrúa, México, 1989, p. 203

Su propósito es diferente al de una ley de carácter nacional, solo pretende dejar en libertad a los países contratantes de adoptar una legislación que corresponda a sus exigencias.

Son obvias las razones, para establecer la unión de las marcas con la materia mercantil, pero basta consignar que las modalidades del comercio exigen una distinción que individualice los bienes o productos, para que con el interés propio de la oferta y la demanda se vea facilitada su circulación. Así debido a que con las marcas, se tiene un ánimo de traficar, se explica la estrecha relación entre el derecho marcario y el derecho mercantil es por ello, que aún existiendo una ley especial de la materia como lo es La Ley de la Propiedad Industrial, en algunos aspectos, como el contrato de licencia de uso de marca, el Código de Comercio resulta ser una fuente importante.

Por último, se encuentra la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito. Dichas ejecutorias deben ser siempre acordes a la ley y no estar en contra con los principios de la doctrina ni con la interpretación lógica y correcta de las disposiciones legales a que la opinión judicial se refiere.

Como segunda rama de las fuentes del derecho marcario encontramos a las fuentes supletorias, las cuales son el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Federal de Procedimientos Penales en lo referente a los procedimientos administrativos, sanciones, infracciones y delitos contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial.

Dentro del tercer grupo de fuentes del derecho de marcas encontramos a las fuentes materiales. Dicho grupo da los principios generales del derecho, la doctrina, el derecho comparado y la diversa

bibliografía que existe respecto de esta rama del derecho y que es elaborada por autores mexicanos.

## 2.2. Concepto de Marca

La marca es de origen remoto. Es difícil, establecer en qué momento, de un simple signo para distinguir la pertenencia de un objeto por parte de su creador, la marca pasa a ser un signo distintivo de los productos fabricados por este creador o empresario y da confianza a quien adquiere el producto o servicio de que se trata.<sup>42</sup>

Así, actualmente la Ley de Propiedad Industrial establece en su 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.”

Si la marca es un “signo”, debemos entonces dar primero la definición de signo según el Diccionario de la Lengua Española<sup>43</sup>, es:

“cualquier cosa que evoca o representa la idea de otra”

Derivado de la ley de la materia, la marca, además debe reunir los siguientes caracteres esenciales o de fondo que son:

1. La visibilidad, en virtud de ella, las marcas deben ser signos visibles, esto significa que no puede registrarse como marca un olor o un sonido.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> VASQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Contratos mercantiles. Porrúa, séptima edición, D.F., 1997, p. 141.

<sup>43</sup> Larousse, 29ª reimpresión, México, 1994, p. 608.

<sup>44</sup> Artículo 88 de la ley de la materia.

2. La distintividad, no cabe duda, que la esencia de la marca se encuentra en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe individualizar y singularizar. Es así como el destino de una marca está en identificar el producto o servicio.<sup>45</sup>

Por efectos del requisito de distintividad, no puede registrarse una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para amparar los mismos productos o servicios o bien otra que sea semejante en grado de confusión.

Para el autor argentino Jorge Otamendi<sup>46</sup> el carácter distintivo se establece en función de los productos a que se va aplicar la marca. Esto quiere decir que: la palabra computadora no es distintiva con relación a computadoras pero sí con relación a escritorios.

Sin embargo, cabe aclarar que la distintividad, también debe ir dirigida al resto de las marcas que existen para que no haya riesgo de confusión, y no sólo en relación con lo descriptiva o genérica que pueda resultar la misma.

3. La especialidad, como consecuencia de ella, es que las marcas deben proteger a un producto o servicio, o grupo de productos o servicios en particular, lo que se logra a través de la clasificación que se hace en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>47</sup>

4. La licitud, para que una marca sea considerada como lícita, es indispensable que no sea contraria a la Ley, pues en el artículo 4º de la citada ley se establece que:

---

<sup>45</sup> Idem.

<sup>46</sup> Derecho de las marcas. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 25

<sup>47</sup> Artículo 88 de la ley de la materia.

" Artículo 4. No se otorgará patente, registro o autorización ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal."

Esta licitud atañe únicamente a la marca misma, esto es, la marca es absolutamente independiente del producto al que se aplica, por lo que no puede declararse nula una marca por que el objeto identificado con ella sea ilícito.

5. La veracidad del signo, en el sentido de que cualquiera que sea el signo elegido, podrá ser utilizado como marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público al error sobre el origen y cualidad de la mercancía o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos o servicios.<sup>48</sup>

El principio fundamental en el que se basa la veracidad de la marca consiste en evitar que ésta sea un instrumento de fraude, castigando penalmente, el uso de una marca, registrada o no, que por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompañan, resulte engañosa o induzca a error al público.

Por lo anterior, se contemplan entre las infracciones administrativas del artículo 213 de la ley en comento las siguientes:

" ... IV Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los

---

<sup>48</sup> Artículo 90 fracción X y XVI de la ley de la materia.

mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada ...

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

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto..."

Así las cosas, la definición dada por la ley, desde mi punto de vista, no es del todo adecuada, en el sentido de que sí bien es cierto que la función de las marcas es diferenciar productos o servicios de otros de su misma especie no se debería hacer necesario el requisito de visibilidad para cumplir con esa función, pues en otros países existe ya la posibilidad de registrar olores y sonidos que del mismo modo son distintivos de un producto. Si bien es cierto, que llevar un registro de este tipo resultaría sumamente costoso no descartamos la posibilidad que en un futuro se llegue a dar en nuestro país como ya se esta dando en Estados Unidos.

Se tiene noticia que en Estados Unidos, se acepta el registro de marcas sonoras, cuyo objeto es una secuencia de notas como una marca de tipo dispositivo, el registro no puede conferir protección a las frases musicales así expresadas, ya que lo que se protege es la secuencia de las notas, tal como fueron registradas.

En cuanto a las marcas olfativas, en ese mismo país se tiene noticia de que existe una fragancia floral que recuerda el perfume de un tipo de flores para el hilo de coser e hilo de bordar.

Desde el punto de vista doctrinario existen múltiples definiciones acerca de lo que es una marca. Sin embargo, el maestro David Rangel Medina sintetiza dichas definiciones agrupándolas en cuatro corrientes, a saber:

1.- La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.

2.- Aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo.

3.- Una tercera que reúne los rangos característicos de las dos teorías anteriores, es decir, la conceptualizan como la señal exterior escogida por un industrial o comerciante para distinguir y garantizar productos elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante queda a salvo de los efectos de la competencia desleal.

4.- Por último, la que enfoca la esencia de la rama en la función de la clientela.<sup>49</sup>

Así las cosas, podemos dar las siguientes definiciones:

Para el maestro Rangel Medina, se considera marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> RANGEL MEDIANA, David. Tratado de Derecho Marcario. Op.cit., p. 54

<sup>50</sup> Panorama del derecho mexicano. Derecho intelectual. Mc Graw Hill, 1998, D.F., p. 62

Justo Nava Negrete establece que marca es todo signo o medio que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.<sup>51</sup>

Aunque existan una serie de críticas al respecto, hoy en día, la marca no requiere estar adherida al producto que ampara, es decir, es independiente de la mercancía que representa.

Esto se justifica dada la evolución de la industria y el comercio, el progreso de los sistemas de venta y el desarrollo alcanzado por los medios de publicidad. Puesto que la marca se aplica a toda clase de industrias, se llegó a la conclusión de que si se exigía la adherencia de la marca al producto, una gran cantidad de estos quedarían fuera de la protección que la Ley otorga, estos productos representan una imposibilidad material para aplicar la marca dada su naturaleza, como por ejemplo los líquidos, gas, polvos, alambres o hilos, por simples razones de modo o gusto.

Así pues, puede considerarse como uso de la marca para los efectos legales, el empleo que se haga de esta en empaques, envases, máquinas distribuidoras, en papel de correspondencia, facturas, listas de precios, avisos y en general toda mención oral o escrita que se haga de la marca.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Derecho de las marcas. Porrúa, México, 1992, p. 147.

<sup>52</sup> *Op.cit.*, p. 83

### 2.2.1. Función de las marcas

La importancia de las marcas radica en la función que desempeñan así podemos establecer las diferentes funciones que tienen las marcas como son:

a) La más importante de todas es la de distinción entre bienes o servicios de otros de su misma especie, esto se desprende de la definición legal de marca. Esta función viene a ser la esencia misma de la marca, como dice Martín Achard, citado por Rangel Medina, sirve para distinguir un producto o servicio de otro género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna.<sup>53</sup>

b) Cumple una función de identificación de procedencia de productos o servicios, en el sentido de que, a los consumidores no les importa quien es la persona que comercializa los productos sino la calidad de los productos en sí y el saber que provienen de una misma fuente.

c) También cumple una función social en beneficio de los consumidores pues ya se tiene cierta información acerca de la calidad o prestigio del producto o del servicio y el fabricante está obligado por su marca a garantizar, sin importar cuál sea el lugar o momento de compra, el mismo nivel de calidad.

d) Del mismo modo, tiene una función de garantía al facilitar la identificación de la calidad del producto en el sentido de la publicidad que se pueda dar por los comentarios de los propios consumidores de los bienes o servicios.

e) Protección, por un lado en beneficio del productor en el sentido que no pueda verse afectado el mercado que tiene; y por el otro a favor de los consumidores, pues al adquirir un producto o servicio conocido

---

<sup>53</sup> Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 14, "Reflexiones sobre la extinción y Renovación del Aviso Comercial en el Derecho Marcario" por David Rangel Medina, México, 1969, p. 153.

saben perfectamente la calidad y características del mismo, al identificar la marca que lo respalda.

f) Función económica, ya que la marca puede convertirse gracias a su renombre adquirido, en una propiedad valiosa para su titular, que le permitirá concluir contratos de licencia de uso de marca, en sus distintas modalidades.

## 2.2.2. Naturaleza jurídica de las marcas

Algunos autores hablan de “propiedad de las marcas”, confundiéndose el instituto como una “cosa” con derechos reales. No se diferenció el nacimiento de la marca, su manifestación y el derecho emergente que la ampara y rige. La marca surge como una expresión que se materializa en símbolos del espíritu; como tal es legislada por el Derecho Intelectual, propiamente el Industrial, que norma la “propiedad industrial” precisamente en la generalidad de propiedad y la particularidad de industrial con caracteres, en este último caso, propios y esenciales, inherentes a la singularidad de su naturaleza jurídica.

Para el autor Pacual Di Guglielmo<sup>54</sup>, las marcas no son cosas y no se pueden confundir con los objetos a los que distinguen.

Veamos diferentes criterios, en relación con la naturaleza jurídica de las marcas<sup>55</sup>:

“ Se acentúan las diferencias cuando se caracteriza a los derechos intelectuales como categoría de los derechos de la persona; o derechos patrimoniales sobre bienes incorporales, a pesar que el mismo Kohler incluye en tales derechos patrimoniales a las marcas. No se puede asimilar a los derechos de la persona, porque no devienen del sujeto (son

<sup>54</sup> Enciclopedia Jurídica Ormeba. T. XIX, Bibliográfica Argentina, 1979, p. 92

<sup>55</sup> Op.cit., p. 97

elementos del establecimiento), ni son representativos del mismo, a pesar de una cierta representatividad dentro de la esfera limitada del comercio, y con relación a determinado producto. La categoría de derechos patrimoniales sobre bienes incorporeales puede caracterizar mejor a las marcas, pero no capta su vigencia para la circulación, porque en su apoyo se dice que es un derecho subjetivo privado. No se aviene además por la discrepancia existente, sosteniéndose por unos autores de que se trata de un derecho real de propiedad, y por otros, de uno de los llamados derechos intelectuales, como categoría distinta de los dos clásicos de derechos reales y derechos personales.”

Así observamos, que algunos podrían decir que son una categoría especial de los derechos subjetivos, de contenido complejo patrimonial y moral a la vez, en cuya virtud los autores de signos distintivos se ven reconocidos en el goce de las consecuencias económicas que se derivan de su creación y en el señorío sobre las relaciones intangibles que lo vinculan a la misma.

Para los argentinos se asimila el derecho intelectual al derecho real de dominio, considerado sólo el aspecto económico o pecuniario de aquél, prescindiendo de su contenido moral.<sup>56</sup>

Otros afirman que, como la marca es susceptible de adquirir un valor en las alternativas de las operaciones comerciales, posee un contenido económico que imprime un rasgo peculiar en ese sentido. Al ser un derecho objetivo por la normatividad de su existencia, su significación económica lo adquiere en la circulación que es su medio de vigencia.

Vistos los diferentes criterios, nosotros afirmamos lo siguiente:

---

<sup>56</sup> Op.cit. T. XVIII, p. 639

Las marcas forman parte del patrimonio de los comerciantes o empresarios y sirven para acreditar la garantía de calidad de los productos que diferencia y nomina, constituyendo su apropiación o uso indebido, un hecho ilícito. Así las cosas y por la modalidad especial del uso a que están sometidas las marcas, hacen de ella un derecho distinto, es decir un derecho sui-generis, no completamente identificado con el derecho de propiedad.

En este orden de ideas podemos decir que si las marcas son una fuente de riqueza y su finalidad es distinguir las mercaderías o productos permitiendo acreditarlos y formar clientela a sus titulares, es reconocidamente un derecho individualizado de contenido económico.

### **2.2.3. Clasificación de las marcas**

Para efectos de esta investigación es conveniente hacer la siguiente clasificación:

**2.2.3.1 Por el objeto de protección de productos o de servicios,** atendiendo al objeto al que se aplican tal y como podemos encontrarlo en el artículo 59 del reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en donde se puede

apreciar claramente la división entre marcas que amparan productos para distinguirlos de otros de su misma clase y servicios con el mismo fin.

**2.2.3.2 Por su titular en industriales y comerciales,** en atención del sujeto titular de la marca. En un principio la protección de las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, razón por la cual las antiguas leyes se denominaban leyes de marcas de fábrica o bien industriales. En las últimas décadas del siglo XIX se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los

comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las produjo

### **2.2.3.3 Por su composición**

**2.2.3.3.1. Nominativas.** cuando se protegen una palabra o conjunto de ellas. Este tipo de marca no la manejan igual que nosotros, en otros países; por ejemplo en Alemania, se excluye este registro si es que no tiene por lo menos tres letras y/o cifras combinadas, si se trata de letras, deben tener una secuencia fácil de pronunciar.

Ejemplo de una marca nominativa es: " **LIVERPOOL** ".

**2.2.3.3.2. Innominadas.** Son aquellas que protegen el diseño, se forman por emblemas o dibujos, sin palabras ni frases.

Ejemplo de una marca innominada sería:



**2.2.3.3.3. Mixtas.** son las que conjugan la palabra con el diseño y;



**2.2.3.3.4. Tridimensionales.** aquellas que tienen volumen, es decir, tres dimensiones ancho, largo y profundidad. Son

ejemplo de ellas los envases, frascos o la forma de algunos dulces que no sea la tradicional.

Cabe mencionar que se tiene noticia que en algunos países que permiten el registro de la marca tridimensional, obligan al solicitante a que presente bidimensional el signo tridimensional. En la práctica es difícil determinar lo que está protegido por el registro de un signo tridimensional, como por ejemplo, en Suiza la botella de Coca-Cola esta registrada en forma bidimensional, ya que así lo estipula la Ley de Marcas Suiza, y por lo tanto Coca-Cola esta obligada a utilizarla en forma bidimensional, tal y como fue registrado el empaque de sus productos.

#### **2.2.4. Diferencia de la marca con otras figuras**

La marca garantiza el empleo en exclusiva del signo distintivo con que un prestador de servicios distingue éstos, mientras que la protección del nombre comercial, sirve para distinguir una empresa de otra, independientemente de los servicios que proporciona o presta la empresa y el aviso comercial tiene por objeto llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercancía determinada, para atraer clientela.

La marca ampara el producto o al servicio del signo, cosa que no hace ni el nombre ni el aviso comercial.

La marca y el nombre comercial pueden ser una sola palabra, el aviso comercial es un juego de palabras.

La marca y el aviso comercial tienen una protección en el ámbito nacional, mientras que la del nombre comercial solo abarca la zona geográfica de clientela efectiva del establecimiento al que se aplica y sólo se extenderá en el ámbito nacional si existe difusión masiva en todo el territorio.

## **2.3. Adquisición del derecho marcario**

Las fuentes del derecho marcario, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, según lo establece el artículo 87 de la ley de la materia, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes de su registro, y con posterioridad a su otorgamiento. A continuación analizaremos ambas fuentes.

### **2.3.1. Uso como fuente del derecho marcario**

Podemos establecer que una vez que se ha utilizado una marca por cierto tiempo, en un lugar determinado y han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado del país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio<sup>57</sup>, habrá adquirido derechos de uso sobre su marca, con la salvedad que tendrá únicamente efectos en el territorio de la clientela efectiva del producto o servicio y no de manera exclusiva en el ámbito nacional.

No es frecuente que la marca no sea registrada, sin embargo suele suceder que por apatía o por falta de dinero del titular, no se realice el trámite de inscripción del signo distintivo.

Sobre el particular, podemos establecer que no es una excusa válida ninguna de las dos hipótesis, ya que en tiempo es un trámite relativamente rápido, y en cuanto al costo de inscripción no se compara lo

---

<sup>57</sup> Según lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

que se paga con los beneficios que se obtienen al poder tener la exclusividad de la misma en el ámbito nacional.

Algunas veces, se hace valer como excepción en caso de litigio cuando una persona con un signo registrado señala a otro como infractor de su derecho, y en este sentido, la defensa del presunto infractor consiste en demostrar el primer uso anterior a la fecha de registro del actor en este caso.

Así el registro no producirá efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba la marca o bien una semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos servicios, a condición de que ese tercero de buena fe hubiere empezado a utilizar la marca de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha legal de quien la haya registrado, según lo establece el artículo 92 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.

Y todavía más allá, además de que la excepción hecha valer lo libera de cualquier infracción en materia de invasión de marcas, cuenta con el derecho de solicitar la nulidad de la marca que se encuentra registrada con fundamento en su mejor fecha de primer uso, si lo hace dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro.

Esto debido a que el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación o de la fecha de primer uso declarada por el que la registró. Lo anterior con fundamento en los artículos 91 fracción I parte última y 151 fracción II de la citada ley.

### 2.3.2. Registro como fuente del derecho marcario

Como ya se dijo líneas arriba el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo se obtiene únicamente a través de su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>58</sup>, quien emite un documento llamado Título de Marca, en el cual consta el nombre el titular, la fecha legal, la fecha de registro, la vigencia de la marca, la descripción de los productos o servicios que ampara dicha marca y una etiqueta de la marca tal y como quedó registrada. El Registro es la forma más frecuente de adquirir derechos sobre un signo distintivo.

Es importante recordar que, en esta materia como en casi todas las ramas del derecho, aplica el principio general de "prior temporis potior iure"<sup>59</sup>, es decir que tendrá los derechos derivados del registro quien tenga una mejor fecha legal respecto de la marca en cuestión, sobre otras solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión.

Para el estudio del registro de las marcas es importante conocer algunos principios universales en materia de marcas, y como condición previa para obtener alguna protección en relación con la misma, será necesario que la marca de referencia cuente con la distintividad, en relación con los productos o servicios que se quieren proteger, es decir, que sea diferente a todas las marcas existentes en el mercado correspondientes a la clase para la cual se quiera registrar.

---

<sup>58</sup> Artículo 87 Ley de la Propiedad Industrial

<sup>59</sup> Primero en tiempo mejor en derecho.

Ya que el objeto de la marca es el signo y que éste debe servir para distinguir a los productos de una empresa frente a otras vamos a encontrar los siguientes tipos y categorías de signos que da la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Seminario de Orientación sobre los aspectos generales de la propiedad industrial, publicaciones OMPI NO. 5438 (s), Ginebra 1994.

**Palabras.-** nombres de las empresas, apellidos, nombres de pila, nombres geográficos y de las otras, palabra o conjunto de palabras, invertidas o no, y lemas publicitarios.

**Letras y cifras.-** una o más letras, de una o más cifras o de cualquier combinación de letras o cifras. (cf. Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial).

**Dispositivas.-** imaginarias, dibujos y también representaciones bidimensionales de productos o contenedores, combinaciones de palabras, letras y cifras y dispositivas, incluidos los logotipos.

**Marcas en color.-** palabras, dispositivos y cualquier combinación de palabras y dispositivos en color, así como combinaciones en color y colores en sí.

**Signos tridimensionales.-** la forma del producto o del empaque, sin embargo se considera tridimensional a las estrella tricúspide de Mercedes.

**Signos audibles o marcas sonoras.-** aquí encontramos dos categorías: las típicas marcas sonoras y las que pueden ser transcritas en notas musicales u otros símbolos y las demás como por ejemplo el grito de un animal.

**Marcas olfativas o marcas de olor.-** el único país que reconoce este signo es Estados Unidos.

**Signos invisibles.-** son los que no se aceptan en todos los países.

En nuestra legislación una marca puede estar constituida por diferentes signos, tal es el caso de las figuras bidimensionales, tridimensionales<sup>60</sup>, los nombres de establecimientos, las denominaciones de las sociedades mercantiles o bien el nombre propio de una persona, siempre y cuando no se confunda con otra marca ya registrada o un nombre comercial publicado, pues en ese caso no sería susceptible de identificar los productos o los servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma clase, lo anterior lo podemos encontrar en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Toca el turno de hablar de los signos que no son registrables como marcas, enlistados en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Existe una prohibición, desde mi punto de vista injustificada respecto del registro de figuras tridimensionales animadas o cambiantes, como sería el caso de los hologramas, sin embargo si nos apegamos al concepto legal de marca cumple con los requisitos de ser visibles y de en un momento dado distinguir productos o servicios de otros de su misma clase.

Tampoco podemos emplear como marca el nombre técnico de los productos o servicios, es decir, aquellas expresiones propias del lenguaje de un arte, una ciencia o un oficio, como sería el caso, de los tomillos de

---

<sup>60</sup> Incluidos envoltorios, empaques, envases o forma de presentación de los productos según lo establece el artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

media o de un cuarto, ni la designación genérica de los productos o servicios de que se trate, como es el caso de maicena, para fécula de maíz.

Como es requisito esencial de las marcas el que sirvan de signo distintivo entre productos y servicios que protegen, no pueden registrarse las formas tridimensionales que se hayan hecho de uso común, como es el caso de los cepelines de los refrescos. Igualmente por falta de distintividad no serán registrables las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Las denominaciones o formas que sean descriptivas o falsamente descriptivas, de los productos o servicios de que se trate, o bien indicativas o falsamente indicativas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de su producción, con la finalidad de no causar confusión entre el público consumidor.

En este sentido podemos citar la siguiente tesis de jurisprudencia:

**"MARCAS. ADJETIVOS CALIFICATIVOS [...]** lo que hace improcedente el registro como marca de una denominación no lo es única y exclusivamente el que esta resulte descriptiva del producto o productos que se pretenden amparar, sino también que indique, entre otros aspectos, la cualidad y calidad de los mismos. En la especie, la denominación "muy interesante" cuyo registro como marca se solicitó para amparar impresiones y publicaciones, encuadra dentro de la prohibición establecida... puesto que resulta descriptiva no de tales productos en si mismos sino de sus cualidades y calidades y de aceptarse que pudiera obtenerse el derecho exclusivo a utilizarla como marca, se fomenta la competencia desleal ente los fabricantes o comerciantes de los mismos o similares productos, al inclinar la atención en los consumidores ante aquellos que por su sola denominación dan una idea clara y expresa de la cualidad y

calidad de la publicación que adquieren, como si se tratara de una garantía del contenido editorial que influye en el público consumidor y que desde luego favorece su comercialización. Ahora bien, si lo que se pretende registrar como marca lo es un adjetivo calificativo que implica una conexión directa con el producto de que se trata y con su cualidad o calidad a pesar de que no se conozca la naturaleza del mismo, ello encuadra también dentro de la prohibición contemplada..., pues en tratándose de impresiones y publicaciones sin importar la naturaleza, la sola circunstancia de que ostenten como marca la voz "muy interesante", predispone al público consumidor a formarse una idea acaso falsa del contenido editorial de esos impresos, a virtud única y exclusivamente del título marcario visible.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 901/83. Editorial Orbe, S.A. 26 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Gabriel Fernández Martínez."

Por disposición de la ley no se pueden registrar, la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, lo mismo que el cambio caprichoso de su ortografía o la formación artificial de palabras no registrables, por ejemplo: Ziya para sillas, candy para dulces, o k-bron, que además se encontraría en contravención del artículo 4 de la citada Ley, por ir en contra de la moral.

En concordancia con el artículo seis ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se establecen las prohibiciones, respecto del uso de marcas reproducciones o imitaciones de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipios o divisiones políticas, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no o de cualquier organización reconocida oficialmente, incluyéndose su designación verbal, los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones, así como la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero, la

reproducción o imitación de condecoraciones, medallas u otros premios reconocidos oficialmente. Sin embargo no está prohibido el registro de una marca que contenga las siglas de un tratado internacional.

Por poder ser descriptivas o falsamente descriptivas de los productos o servicios de que se trate no se pueden registrar las denominaciones geográficas, los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios, los nombres y adjetivos que puedan originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de productos; por ejemplo, ponerle como marca a un tipo de ropa Chinconcuac, provocando confusión entre los consumidores pues no proviene de ahí, es algo que no es posible hacer. Excepto los nombres de propiedades privadas, por ejemplo "Rancho los Girasoles", en donde sólo será necesario demostrar la propiedad del mismo.

No pueden ser objeto de registro como marca los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos.

A menos que se tenga la autorización para el uso exclusivo de derechos, es decir, las llamadas reservas, no se pueden registrar los títulos de obras intelectuales protegidos por la legislación autoral.

Las marcas notoriamente conocidas en México. Para poder determinar el significado de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que es en relación con el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca, mismo que no se limita al nombre de la misma, sino se encuentra en relación con sus cualidades, características y uso de los productos que la portan.

Así, es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba del conocimiento de la marca, por el éxito de la misma. De este modo, una marca, puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él, e inclusive de su uso, como resultado de la promoción o publicidad de la misma. Por ejemplo, antes de que una marca este registrada o se comience su uso en un lugar determinado, se puede dar a conocer a través de publicaciones o de otros medios de difusión.

Toca el turno de hablar de un tema de lo más interesante e importante en materia de registro de marcas que se trata de la confusión, es decir de marcas idénticas o similares, en grado de confusión aplicadas a productos de la misma clase o bien de cualquier otro signo distintivo, sea nombre comercial o aviso comercial.

Para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión es necesario practicar un examen de confusión, consistente básicamente cuatro tipos de análisis, a saber:

Gramatical, en relación con la forma en la que están construidas las palabras, fonético, en relación con la pronunciación de las palabras o ideológico, cuando no se da la confusión en los anteriores análisis, pero sin embargo, se trae asociada la idea y se confunde con la marca original. Tal es el caso por ejemplo de que existiera registrada una marca innominada:  para productos de la clase 8: herramientas y ahora se quisiera registrar la marca LLAVE, para productos de la clase 8 herramientas, en este caso existiría una confusión ideológica entre ambas marcas.

Por último encontramos al análisis gráfico, que se da no sólo del análisis gramatical sino de los diseños que acompañan a la marca.

Podemos determinar que si existe duda sobre dos marcas, ambas deben compararse en su conjunto, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca. Lo que constituye la marca es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Sobre el particular podemos citar la siguiente tesis jurisprudencial:

" ... para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no solo a un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no puede fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente pueden producir cuando se la lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN  
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER  
CIRCUITO. Amparo en revisión 487/74.  
Henkel & Cie., GMBH. 22 de octubre de 1974.  
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo  
Guzmán Orozco."

Queda claro que se supone un consumidor medio que no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una y otra marca. Así pues, mediante el registro de una marca la autoridad esta protegiendo al público consumidor,

evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que concurren en los mercados de bienes y servicios.

Esta protección supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificación de los bienes o servicios que el particular desea adquirir o utilizar.

### **2.3.2.1 Trámite de registro**

El registro se obtiene mediante solicitud que se presente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial acompañado de la documentación que la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento establecen.

El procedimiento se da a través del llenado de un formato previamente elaborado por el propio Instituto en donde la información contenida es la siguiente:

1. - Las generales del titular o dueño de la marca, nombre nacionalidad, domicilio.
2. - En el caso de que se actúe a través de representante, deben establecerse precisamente los datos del apoderado.
3. - Tipo de marca, si es nominativa, innominada, mixta o tridimensional.
4. - En caso de tener fecha de primer uso se debe citar conteniendo el día, mes y año en que se inició el uso.
5. - Productos o servicios que protege la marca, indicando la clase a la que corresponden, así como si se trata de un producto o de cuantos de ellos pertenecientes a la misma clase.

6. - En los casos en que se reclame prioridad, debe mencionarse el país de la solicitud original, la fecha de presentación y el número de serie de la solicitud extranjera, sólo se tienen seis meses para hacerla valer.<sup>61</sup> La prioridad sólo aplicará para el caso de que se aplique para los mismos productos o servicios establecidos en la solicitud del extranjero.

7. - Nombre y firma del solicitante o su apoderado; lugar y fecha.

A la citada solicitud se deben acompañar algunos documentos como es el caso del comprobante de pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de la solicitud; siete etiquetas en blanco y negro y siete a color con las medidas reglamentarias, no mayor de 10 x 10 ni menor de 4 x 4 ; documento que acredite la personalidad del apoderado; en caso de marca en copropiedad reglas de uso, licencia de la marca y transmisión de derechos. La solicitud se presentará en tres ejemplares en cada uno de los cuales deberá aparecer la firma autógrafa del solicitante.

Una vez presentada la solicitud con la mencionada documentación se procederá al estudio de la misma en el siguiente orden: primero se realizará un examen de forma o administrativo en donde se verificará que se haya cumplido con la documentación y formalidades establecidos. En segundo lugar se realizará un examen de fondo en donde se verificará si existe distintividad en la marca de referencia, si la misma no es registrable en términos de ley o si existe algún impedimento para su registro, en tal virtud se procede a realizar el examen de anterioridades para determinar si existen registros marcarios o solicitudes en trámite que obstaculicen la concesión, en virtud de generar un riesgo de confusión.

Realizados los exámenes comentados y dependiendo de los resultados, se concede o se niega el registro de la marca. Al no preverse

---

<sup>61</sup> En términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de la Propiedad Industrial y 60 del

recursos en la ley de la materia, entonces lo único que procede contra la negativa es el Juicio de Amparo Indirecto ante Juez de Distrito en materia administrativa.<sup>62</sup>

Una vez obtenido el registro de la marca deberá usarse exactamente en los términos autorizados y acompañado de las leyendas R o MR, pues de lo contrario no se podrán ejercitar acciones civiles ni penales derivadas de la violación de un derecho marcario, ni se podrán asegurar mercancías en un procedimiento de declaración administrativa de infracción.

La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. Analizados a continuación.

### **2.3.2.2 Principio de especialidad de la marca**

Este principio tiene que ver con la naturaleza de los productos o servicios, pues sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido registrada. Por lo que, es requisito de la solicitud de registro el determinar específicamente para cuales productos se desea registrar, lo que se logra a través de las clasificaciones existentes en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 59, en donde quedan establecidas las 34 clases para productos y las 8 para servicios. Lo que quiere decir que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase. Sin embargo como toda regla tiene su excepción, en este caso lo encontramos en las marcas notorias en donde no la protección se extiende para todas las clases sin importar el principio de especialidad.

---

Reglamento de la misma.

<sup>62</sup> De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 fracción II segundo párrafo de la Ley de Amparo.

Una vez efectuado el registro de la marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, y si se desea ampliar su margen de protección deberá necesariamente solicitarse un nuevo registro.

### **2.3.2.3 Principio de territorialidad de la marca**

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada, extendiéndose a todo el territorio nacional, sus efectos no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.

Las marcas notorias constituyen también una excepción al principio en estudio, pues su protección va más allá de las fronteras del país donde fueron registradas, un ejemplo de marcas notorias podría ser Coca-Cola o Malboro.

## **2.4 Formas de terminación del derecho marcario**

La conclusión de los derechos que una persona tiene sobre una marca puede deberse a tres diferentes causas:

### **2.4.1. Cancelación**

Puede ser por actividad propia del titular cuando es solicitada voluntariamente por él, por así convenir a sus intereses. Cabe aclarar que en el caso de marcas colectivas se necesita del consentimiento de todos los interesados.

Otra hipótesis de cancelación es cuando se vuelve genérica la marca ya sea de forma pasiva, porque el titular de la marca tolera que otros utilicen el signo para identificar sus productos, como el caso de aspirina, para

el ácido acetil salicílico; o bien de forma activa, en el supuesto de que el mismo titular de la marca provoque el que se caiga en lo genérico al ocasionar que el signo identifique o defina al producto, por ejemplo Federal Express, que lo utilizaba como sinónimo de enviar paquetes, es decir lo empleaba como verbo "Fedex it", o bien el caso de Xerox, que igualmente establecía "xerox it" como verbo fotocopiar, sin indicar que las respectivas marcas se encontraban registradas.

#### **2.4.2. Caducidad**

La caducidad de un registro opera por el transcurso del tiempo, ya sea por falta de renovación del registro de la marca o bien por falta de uso de la misma, en las condiciones y términos en que fue concedida.<sup>63</sup>

En el primer caso, la solicitud de renovación del registro, se debe hacer seis meses antes de su vencimiento o bien a más tardar dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de los diez años de vigencia del registro.

En el segundo supuesto, de falta de uso, se hace obligatorio el mismo, creo como una finalidad de erradicar un gran número de marcas que no están siendo usadas y suponen un serio obstáculo para el acceso al Registro de nuevas marcas que los empresarios necesitan para su actuación en el mercado. Así las cosas, es obligación del titular de la marca que a más tardar a los tres años de adquirido el mismo sea usado, exactamente del modo y forma en que fue registrado y de acuerdo con los usos generalizados en el comercio, en el sentido que sea proporcional, no se puede decir que se ha usado "correctamente" una marca para chocolates, cuando sólo se colocaron en el mercado 12 chocolates en un año.

---

<sup>63</sup> Vid Infra p. 75

### 2.4.3. Nulidad

Esta forma de terminación, corresponde a las acciones llevadas por terceros y se maneja en cinco supuestos diferentes a saber:

1. - Por haberse otorgado en contravención a disposiciones vigentes al momento de haberse realizado el registro. Esta causa de nulidad no tiene plazo de prescripción.

2. - Por tener un tercero una mejor fecha de uso, según dice la ley en el extranjero, sin embargo debería ser también en territorio nacional pues impera la misma ratio legis. Se tienen tres años para hacer valer esta causa de nulidad.

3. - Por proporcionar datos falsos en la solicitud, para que no prescriba la acción se tienen cinco años.

4. - Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considera invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y se tienen cinco años para ejercitar la acción.

5. - Cuando existe mala fe por parte del agente, representante, usuario o distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. No tiene plazo de prescripción.

En México es autoridad competente para decretar la nulidad de los registros marcarios, la misma que los concedió es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según lo establece el artículo 188 de la ley de la materia.

## **2.5. Derechos y Obligaciones del titular de la marca**

Es obvio que al tener prerrogativas sobre una marca se tienen tanto derechos como obligaciones, así podemos establecer como derechos los siguientes:

### **2.5.1. Derechos del titular de la marca**

1. - De uso exclusivo de la marca por diez años prorrogables al infinito, si no se prorrogan una vez pasados los diez años caen al dominio público.
2. - De impedir que cualquier tercero utilice su marca sin su autorización, sea igual o semejante en grado de confusión y se aplique a los mismos productos o servicios.
3. - Solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora.
4. - Solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados.
5. - Solicitar el aseguramiento de productos ilegalmente marcados.
6. - Señalar el destino de los bienes asegurados.
7. - Solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada.
8. - De renovar el registro por periodos iguales de diez años.
9. - Renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación.
10. - Promover la declaración administrativa de nulidad de registros marcarios concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado.

11. - De conceder a cualquier tercero licencias ya sea exclusivas o no exclusivas ya sea gratuitas u onerosas Tema del que trataremos en el siguiente capitulo.

12. - De conceder franquicias mediante el convenio respectivo.

13. - De transmitir los derechos que confiere la marca registrada.

### **2.5.1.1 Inscripción de la licencia marcaria, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**

Recordemos que una de las formas de acreditar el uso de una marca para que de este modo no opere la caducidad del registro, es mediante el uso que de la misma se haga a través del licenciario, siempre y cuando el contrato de licencia de uso de marca se encuentre inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que sea oponible a terceros esos terceros son específicamente el propio Instituto o bien alguna persona que tenga interés en registrar la marca de referencia.

Es por ello que consideramos a diferencia de algunos autores la inscripción del contrato de licencia como un derecho para acreditar el uso de la marca y no como una obligación. Pues al no establecerse como imperativo el hecho de tener que inscribir la licencia, sino simplemente el hecho de que por conveniencia para efectos de reconocimiento de uso de la marca por el licenciario se deberá inscribir la misma, es que lo ubicamos como derecho del licenciante y no como obligación.

Así podemos afirmar la importancia que tiene la inscripción de la licencia marcaria en el Instituto, y es válido decir que el registro constituye un elemento del perfeccionamiento del contrato, pues de lo contrario no se podrá demostrar el uso de la marca que se efectúe por el licenciario.

La inscripción de la licencia es un trámite sencillo, sólo se deberá presentar un ejemplar del contrato respectivo pagar los derechos correspondientes del registro, para el que Instituto resuelva lo procedente mediante oficio notificado a las partes.

La inscripción de una licencia, será negada cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

Las licencias no son eternas procede su cancelación, según el artículo 138 de la Ley, en los siguientes casos:

- a) Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el licenciatario.
- b) Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas.
- c) Por orden judicial, en el caso de un litigio, por incumplimiento de las cláusulas pactadas en el contrato.

### **2.5.2 Obligaciones del titular de la marca**

Por lo que se refiere a las obligaciones del titular de la marca podemos citar las siguientes:

1. - Usar la marca, de lo contrario pasados tres años sin que la marca haya sido utilizada, se podrá solicitar por cualquier tercero la declaración de caducidad de la marca. En relación con este uso, debe quedar muy claro las condiciones del mismo en el sentido de que debe ser dentro del territorio nacional a menos que se destine para productos de exportación; que se use tal y como fue registrada, y se use en los productos

o servicios para los que fue registrada, según lo establece el artículo 152 fracción II.

En este apartado es importante destacar en relación con nuestro tema de estudio, que el uso se puede realizar tanto por el titular del registro como por la persona que tenga a su favor un contrato de licencia marcaria, con la particularidad que el contrato de licencia marcaria debe encontrarse debidamente registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que se pueda considerar como uso el que es realizado por el licenciatarío, para ello cuenta con el derecho de inscripción de la licencia ante el Instituto.

2. - Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el Instituto. Esta prohibición se decretará cuando su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal; cuando el uso de la marca impida su distribución, producción o comercialización de los bienes y servicios que distinga; cuando dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o la distribución de bienes o servicios básicos en casos de emergencia nacional, del mismo modo por declaración de nulidad. El desacato a esta prohibición será sancionado como infracción administrativa.

3. - Usar las leyendas Marca Registrada, R o MR, que en realidad en la ley no se encuentra consignada como una obligación como tal, sin embargo la sanción para el caso de no acatar el precepto que establece su uso, es el no poder ejercitar acciones ni civiles ni penales, ni poder emplear medidas de aseguramiento de mercancía, así mismo constituye una infracción administrativa el hecho de utilizar las leyendas sin que se encuentre la marca debidamente registrada.

4. - Tal y como lo mencionamos en líneas atrás, para algunos autores, es una obligación el inscribir las licencias que se concedan sobre la misma.

5. - Inscribir el documento en el que conste la transmisión de los derechos que confiere la marca registrada. La consecuencia de no efectuar la inscripción impide que la cesión produzca efectos en perjuicio de terceros, esos terceros son específicamente el IMPI o bien alguna persona que tenga interés en registrar la marca de referencia.

6. - Inscribir el documento en que conste un gravamen de los derechos de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral ocasiona que el gravamen no produzca efectos en perjuicio de terceros.

7. - En realidad el uso de las marcas y su registro, es potestativo del comerciante o del prestador de servicios, sin embargo existen ya algunas normas oficiales mexicanas en el sentido de hacer obligatorio el uso de las mismas para ciertos productos.

Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

Diversas normas oficiales mexicanas aplicables a determinados productos establecen en su capítulo de información comercial, la necesidad

de que los mismos ostenten, entre otra información, la marca comercial del producto.

Por otra parte, existen varias normas oficiales mexicanas denominadas horizontales (porque aplican a una generalidad de productos), que establecen una obligación idéntica a la señalada en el párrafo anterior. En particular, existen las siguientes NOM's expedidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial: NOM-004-SCFI (textiles), NOM-020-SCFI (cueros y pieles), NOM-024-SCFI (electrodomésticos), NOM-050-SCFI (productos en general), NOM-051-SCFI (alimentos y bebidas no alcohólicas), NOM-141-SSAI/SCFI (cosméticos) y la NOM-142-SSA1/SCFI (bebidas alcohólicas).<sup>64</sup>

## **2.6. Limitaciones al derecho de marca**

Sin embargo los derechos que se tienen sobre la marca no son ilimitados sino por el contrario existen limitaciones al uso de la marca que se encuentran consignadas en el artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial:

1. - Un primer supuesto podría ser en el caso que un tercero de buena fe explota en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de este.

---

<sup>64</sup> Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección de Normalización.

Ejemplifiquemos: Existe una refresquera "Yoli", en el Estado de Guerrero, que ha operado sin registrar la marca, y por otro lado diez años después en el Estado de Sonora se registra como marca refresquera "Yoli"; Yoli Guerrero tiene tres años para demandar la nulidad de la marca Yoli de Sonora y si no lo hace prescribirá su derecho para hacerlo, coexistiendo ambas marcas, con la salvedad de que Yoli de Guerrero no podrá salir de Guerrero y Yoli de Sonora no podrá entrar a Guerrero.

2. - Una segunda hipótesis sería el agotamiento del derecho, en sentido de la primera venta, pues una vez que son puestos en el comercio los bienes o servicios por el titular de la marca o bien por un licenciario ya no hay violación a derechos con la adquisición. Queda comprendido en el supuesto la importación de productos legítimos.

Según el artículo 54 del Reglamento, se presume que la importación de los productos es legítima cuando:

- Cuando la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciario de la marca registrada, y

- Cuando los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciarios o sublicenciarios.

3. - Una situación más se presenta cuando una persona física o moral aplica su nombre, denominación o razón social a los productos que elabora o distribuye, a los servicios que presta, o a sus establecimientos, o lo usa como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan

claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

Una vez analizados los conceptos fundamentales en materia de marcas y la posibilidad que existe de demostrar uso de la marca a través de contratos de licencia de uso de marca debidamente inscritos en el Instituto, es turno ahora de estudiar el tema de la licencia de uso de marca.

## **CAPITULO TERCERO**

### **LA LICENCIA DE USO DE MARCA**

Ocurre con frecuencia que una empresa o persona física, dueña de una marca, por razones de desconocimiento de la plaza, lejanía, inconvenientes de administración o simplemente por política comercial, deciden otorgar la licencia para la explotación de esa marca en un determinado ámbito territorial. Podemos afirmar que uno de los derechos de más relevancia con que cuenta el titular de una marca, es el derecho de uso a un tercero.

Así el artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, establece que el titular de una marca registrada o incluso de una que se encuentra en trámite<sup>65</sup> podrá conceder, mediante convenio en sentido amplio, 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, con el requisito indispensable de que sea inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que surta efectos frente a terceros, es decir para los efectos anteriormente analizados de demostrar uso de la misma.

#### **3.1. Concepto de licencia marcaría**

Para la buena comprensión de nuestro tema de estudio, ya estudiamos lo que es una marca y ahora trataremos el tema de la licencia, así como los efectos prácticos y jurídicos que se dan al celebrar un contrato de este tipo.

Según el diccionario de la Lengua Española nos define a la licencia como<sup>66</sup>:

---

<sup>65</sup> Antes de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en 1991 no era posible conceder licencias de marcas en trámite.

<sup>66</sup> Op.cit. p. 396.

"... facultad o permiso para hacer algo...  
documento en que consta..."

Aplicando este significado a nuestro estudio, la licencia marcaría consiste en dar u otorgar un permiso para el uso o explotación de una marca, de la cual se es titular, teniendo la facultad de licenciarla a un tercero para que la explote conforme a los términos que se pacten en el respectivo contrato.

De este modo vamos a definir ahora lo que sería un contrato de licencia de uso de marca, como aquel por virtud del cual el licenciante y/o titular de una marca autoriza a la otra parte contratante, llamada licenciario a usar y explotar una marca determinada y vigente o bien que se encuentre en trámite, sobre algún producto o servicio, de la cual el licenciante es el titular registrado ante las autoridades o bien en proceso de registro.

Como nos podemos dar cuenta, la licencia es un acuerdo de voluntades ya estudiado en el primer capítulo de este trabajo. Esto es, es una relación contractual que vincula al licenciante y al licenciario quienes estarán sujetos a derechos y obligaciones recíprocas durante la vigencia de dicho acuerdo, mismos que serán acordados por las partes en la forma y términos en que quieran pactarlo, siempre y cuando no sea contrario a la Ley, las buenas costumbres o la moral.

Como ha quedado anotado en las primeras hojas de este estudio, si el acuerdo de voluntades consta por escrito tendrán mayor protección las partes contratantes.

La principal característica de las licencias de marca es que el licenciante conserva la propiedad de los derechos sobre el signo marcario en

cuestión, diferente de la cesión en la que se transmite la propiedad de los derechos de la marca.

Una figura de importancia en este tema de estudio es el caso de la marca colectiva, que son aquellas que pertenecen a las asociaciones, sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros, según lo establecen los artículos 96 a 98 de la ley de la materia.

Estas nunca se pueden transmitir sino simplemente licenciar su uso a través de los titulares de la misma.

### **3.2. Clasificación del Contrato de Licencia marcaría**

En el primer capítulo se estableció la clasificación que tradicionalmente se hace de los contratos en general, y es en este momento una vez delimitado nuestro campo de estudio, como el contrato de licencia marcaría, lo ubicaremos dentro de esa clasificación, de este modo observamos lo siguiente:

Respecto de las obligaciones que generan para las partes contratantes podemos clasificar al presente contrato como **bilateral o de obligaciones recíprocas**.

El interés práctico de esta clasificación radica sobre todo en materia de incumplimiento de obligaciones en materia contractual, por ejemplo, en los contratos bilaterales se puede oponer la *exceptio non adimpleti contractus*<sup>67</sup> al contratante que demande el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte, si él a su vez no ha cumplido con las suyas.

---

<sup>67</sup> excepción de contrato no cumplido

Podemos hablar también del pacto comisorio que sólo opera en los contratos bilaterales en los términos del artículo 1949 del código civil que indica:

“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos...”

Respecto de la cesibilidad del contrato, en el caso de los bilaterales se requerirá el consentimiento de la otra parte contratante para que una ceda sus derechos, no sucediendo así en los contratos unilaterales.

**En relación con los gravámenes o cargas que soportan las partes**, no podemos ubicarlo sólo dentro de uno de los ámbitos, pues el contrato de licencia marcaría puede ser tanto oneroso, en el caso de que se pacten el pago de regalías, o bien puede darse el caso en donde no se pacte el pago de regalías, convirtiéndose de este modo en un contrato gratuito, aún y cuando no podemos decir que todas las cargas se den para el licenciante quien al licenciar el uso de su marca aún cuando no se pacten el pago de regalías obtiene el beneficio de comercializar sus productos o cuando menos acreditar uso de la marca registrada.

El interés práctico de esta clasificación obedece a los siguientes aspectos: Constituye un criterio para distinguir los contratos civiles de los mercantiles, ya que los contratos mercantiles serán siempre onerosos dado la norma de lucro que existe en las operaciones comerciales, en cambio los contratos civiles pueden ser onerosos o gratuitos.

En los contratos gratuitos generalmente se impone una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones a la parte que sólo

recibe los provechos, sin embargo en el contrato de licencia marcaría gratuito no podemos decir que los gravámenes sean únicamente del licenciante, pues este obtiene el beneficio de uso, divulgación y explotación de su marca, aún y cuando no se hayan pactado el pago de regalías por la licencia concedida.

En los contratos onerosos se deben interpretar tomando en consideración una mayor equidad y reciprocidad de intereses ente las partes.

Otro aspecto de interés, radica en que cuando se trata de un contrato oneroso, traslativo de dominio o de uso y goce, el enajenante está obligado a prestar la evicción aunque no lo diga, en cambio en un contrato gratuito, traslativo de dominio, solamente se prestará en caso de que expresamente así lo manifieste el enajenante.

Respecto del **conocimiento de las prestaciones a cargo de las partes al momento de la celebración del contrato**, podemos clasificar al contrato de licencia de uso de marca como conmutativo, pues aún en el supuesto caso de que se tratará de un contrato oneroso, porque se haya pactado el pago de regalías, en cualquiera de las formas anotadas, y la cantidad no se encuentre determinada, se tiene la certeza de la obtención de una suma de dinero.

En el caso del contrato de licencia marcaría no se establece en la ley la **forma determinada en que deba constar el consentimiento**, sin embargo como lo establece la Ley de Propiedad Industrial para que el mismo surta efectos frente a terceros es requisito indispensable su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que, si bien para que surta efectos entre las partes no es necesaria la forma escrita, si lo es para efectos de acreditar uso a través del licenciario de la marca, pues es la única forma en que se podría llevar a cabo el registro de referencia.

El interés práctico de esta distinción es determinar qué efectos produce un contrato, determinando cuándo es válido o nulo un contrato por falta de forma, determinar cuándo se puede confirmar un contrato al que no se le ha dado la forma prevista por la ley, en los términos expuestos con anterioridad. En el caso de estudio, entre las partes para efectos de nulidad no se requiere forma específica.

Aún y cuando en la ley se menciona al contrato de licencia marcaría, por lo que no podemos ubicar dentro de los llamados contratos innominados, si lo podemos ubicar dentro de los **contratos atípicos** pues, no existe una regulación para el marco del mismo, sino como lo establece el Código Civil para los contratos de este tipo se le aplican en lo que no se oponga con la naturaleza del mismo, las reglas generales de los contratos.

En relación con la clasificación de los contratos en **principales y accesorios**, su interés práctico es determinar precisamente la existencia o validez de los contratos cuando dependen de una obligación preexistente y determinar los casos de terminación o extinción del contrato, cuando se efectúa por vía de consecuencia, por la terminación o extinción de la obligación garantizada de la cual dependen. Al respecto por regla general el contrato de licencia marcaría es principal, sin embargo si se da un contrato de franquicia el contrato de licencia marcaría será accesorio de aquel, pues en todo contrato de franquicia necesariamente se da un contrato de licencia marcaría, más no a la inversa.

También cabe la posibilidad que se celebren al mismo tiempo dos contratos uno de distribución y otro de licencia de uso de una marca, en donde la validez de uno se hace depender de la del otro, y en consecuencia ninguno de los dos resulta principal o accesorio.

Derivada de la clasificación de los contratos en **instantáneos** y **de tracto sucesivo**, surgen algunas cuestiones, en caso de resolución o de nulidad del contrato que deben las partes restituirse sus prestaciones en forma recíproca, lo que es perfectamente posible en los contratos de ejecución instantánea, pero no lo es en los de tracto sucesivo, porque existen prestaciones en ellos que quedan consumadas definitivamente y no es posible devolverlas, como el uso y explotación de la marca en el contrato de licencia marcaria y por lo tanto la nulidad o la resolución del contrato sólo opera hacia el futuro en los de tracto sucesivo y en los instantáneos opera al pasado.<sup>68</sup>

Esta reflexión es clara en el contrato de licencia marcaria en donde cuando después de la celebración del contrato, por incumplimiento por ejemplo del licenciatario en alguna de las obligaciones pactadas, se opta por la rescisión del mismo, es obvio que esta operará sólo para el futuro pues no es posible que por el tiempo que surtió efectos el contrato, el licenciatario regrese al licenciante el uso que hizo de la marca durante el tiempo transcurrido.

En cuanto a la clasificación de los contratos en **civiles y mercantiles**, se puede observar por cualquier lado su carácter mercantil, quién si no un comerciante, puede tener interés en obtener para su aprovechamiento una marca a través de un contrato de licencia, y con evidentes fines lucrativos.<sup>69</sup>

Por regla general se trata de un contrato **intuitu personae** pues el licenciatario no puede transmitir a título gratuito u oneroso su derecho de explotación, a menos que cuente con una cláusula de sublicencia dentro de su contrato.

---

<sup>68</sup> ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Angel. Contratos civiles. Op.cit., p.60

<sup>69</sup> DIAZ BRAVO, Arturo. Contratos mercantiles. Op.cit., p.179

Una reflexión importante acerca de las modalidades que pueden adquirir las obligaciones, en los contratos, son las siguientes, entendemos por modalidad como el modo de ser una cosa o bien como lo establece Gutiérrez y González:<sup>70</sup>

“Modalidad es cualquier circunstancia, calidad o requisitos que en forma genérica pueden ir unidos a la substancia, sin modificarla, de cualquier hecho o acto jurídico.”

En este sentido encontramos como modalidades, es decir, que se aplican en forma genérica a cualquier clase de hecho jurídico, a la condición, el plazo y la carga o modo, las cuales analizaremos a continuación, de las cuales por causas imputables a nuestro tema de estudio sólo analizaremos a la primera de ellas que es la condición.

### **3.2.1 Condición**

Clásicamente se ha sostenido como un acontecimiento futuro e incierto susceptible de afectar la eficacia o resolución de los actos jurídicos. Así encontramos a dos tipos de condición, las suspensivas y las resolutorias.

Sin embargo se trate de condiciones suspensivas o resolutorias debe tratarse de un acontecimiento futuro así como de un hecho aleatorio que puede que se produzca o no.

Además de la clasificación legal en suspensivas y resolutorias las condiciones doctrinalmente pueden ser: casuales, cuando depende enteramente del acaso o de la voluntad de un tercero no interesado en el contrato, por ejemplo es el caso de las licencias permitidas por la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que se puede conceder licencia sobre

---

<sup>70</sup> Op.cit., p. 634

una marca que se encuentra en trámite de registro, en este caso queda claro que si el IMPI, no concede el registro de la marca, pues el contrato de licencia marcaría quedaría sin materia por lo que, es evidente que de celebrarse un contrato de este tipo se encuentra sujeto a la condición suspensiva de que al licenciante le sea concedido el registro de la marca.

Potestativas, cuando dependen puramente de la voluntad de una de las partes; y a su vez encontramos a las simplemente potestativas, depende de la voluntad de una sola de las partes pero no de modo caprichoso, por ejemplo, celebramos el contrato de licencia marcaría, si decido conceder licencia sobre la misma. Puramente potestativas, cuando dependen de la voluntad caprichosa de una de las partes, y son consideradas como nulas, tal es el caso de te concedo el contrato de licencia marcaría "si quiero".<sup>71</sup>

### 3.2.1.1. Suspensivas

Es aquel acontecimiento futuro e incierto de cuyo cumplimiento depende la existencia de la obligación como lo establece el artículo 1939 del Código Civil para el Distrito Federal, sin embargo como afirma el maestro Gutiérrez y González no es que dependa la existencia de la obligación pues la misma ya existe lo único que acontece es que se condiciona su eficacia o exigibilidad.<sup>72</sup>

Así no podemos decir que lo que se condiciona es su existencia pues, ya existe una vinculación entre las partes en virtud de su manifestación de voluntad. Incluso a mayor abundamiento en el artículo 1942 del Código Civil se establece:

---

<sup>71</sup> BORJA SORIANO, Manuel. Teoría general de las obligaciones. T. II, 7ª edición, Porrúa, D.F., 1974, p. 26

<sup>72</sup> GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Op. cit., p. 637.

“ En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad”

De lo anterior se desprende que no es posible que la obligación no haya nacido, pues entonces como es que se pueden ejercitar actos conservatorios si es que supuestamente no ha nacido la obligación, lo que reafirma la afirmación hecha en el sentido de que lo único que se encuentra en suspenso en este tipo de obligaciones es su eficacia.

En el mismo orden de ideas se encuentra el artículo 1947 que establece:

“ La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, será exigible si pasa el tiempo sin verificarse”

De este modo se habla no de que la condición no ha nacido, sino como hemos afirmado que la obligación hasta ese momento se ha convertido en eficaz. Entonces sí la condición no se cumple la obligación no se vuelve exigible.

Cumplida la condición se retrotraen los efectos al tiempo en que la obligación fue formada, a menos que por la voluntad de las partes o por la naturaleza del acto, deban ser referidas a fecha diferente.

Si la condición no se cumple, entonces como hemos visto la obligación no se vuelve exigible.

### **3.2.1.2 Resolutorias**

Es aquel acontecimiento futuro e incierto de cuyo cumplimiento depende la resolución de la obligación como lo establece el artículo 1940 de nuestro Código Civil.

"La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiere existido."

Este tipo de condiciones, por regla general no aparecen en los contratos de licencia marcaría.

## **3.3 Obligaciones y derechos del licenciante**

Como en todo contrato bilateral existen obligaciones y derechos recíprocos, entre las partes, así las cosas tenemos lo siguiente.

### **3.3.1 Obligaciones**

El licenciante deberá demostrar fehacientemente que es el titular de la marca, presentando el documento original, o bien demostrar que la solicitud de registro se encuentra en trámite. En cualquiera de los dos casos la marca deberá aparecer con su descripción en la forma que quedo registrada, ya que el uso y explotación de la marca será en forma igual o semejante sin variar las características esenciales de la misma.

Es evidente que como principal obligación del licenciante encontramos el permitir el uso y disfrute pacífico de la marca, y como secundarias el cumplir con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, que como adelante se comentarán resultan muy variadas.

### **3.3.2 Derechos**

Cabe destacar que mantiene los derechos adquiridos, pues la celebración del contrato, no implica que el licenciatarlo sea considerado el titular de la marca, ya que solamente es una autorización para uso y explotación y el licenciante mantendrá el derecho de licenciar la marca a otra persona física o moral. Aún cuando la licencia se conceda con la cláusula de exclusividad, este hecho no implica que el licenciatarlo se ostente como propietario o titular de la marca licenciada a través del contrato en cuestión.

De cualquier modo encontramos, como principal derecho, el hecho de que se utilice la marca tal y como se encuentra registrada, y en su caso el recibir el pago de las regalías convenidas, situación en donde probablemente tendrá derecho a tener acceso a todos los documentos e información relacionada a la contabilidad especial que genere el licenciatarlo con relación a la explotación de la marca, a fin de verificar los ingresos económicos que obtenga el licenciatarlo por el uso y explotación de la marca licenciada.

Como derechos secundarios que el licenciatarlo cumpla con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

### **3.4. Obligaciones y Derechos del licenciatarlo**

Como en todo contrato bilateral se encuentran derechos y obligaciones recíprocos entre las partes.

### 3.4.1 Obligaciones

Su obligación principal consiste en usar la marca tal y como fue concedida, y en su caso pagar las regalías convenidas, es decir el pago de una contraprestación, que consiste en el pago de una suma de dinero que puede ser fija o porcentual y que en algunos países es llamado royalty.<sup>73</sup>

Podemos establecer que hay distintos modos de establecer el pago de regalías a saber:

- a) Se establece un pago único global por el tiempo que dure el contrato, y que se da a la firma del mismo, lo que se conoce como "lump sum".
- b) Se establece un pago inicial más regalías que pueden ser una suma fija cada determinado tiempo, o en porcentaje a ganancias obtenidas.
- c) Por último se puede convenir en solo el pago de regalías ya sea a manera de porcentaje o bien por una cantidad periódica por el tiempo que dure el contrato.
- d) O cualquiera otra que acuerden las partes.

El licenciario mantendrá en todo tiempo la calidad de los productos o servicios que preste, tal y como la conservaría el titular del derecho, así como la indicación de su nombre, so pena de incurrir en las sanciones por incumplimiento de los contratos y que en particular serán analizadas líneas adelante, así lo prescribe la ley de la materia:

"Artículo 139. Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios,

---

<sup>73</sup> O'DONELL, Gaston Alejandro. Elementos de derecho empresarial. Op. cit., p. 124

deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley."

Tiene la obligación de no autorizar a terceros el uso de la marca cuando el contrato así lo estipule.

Por ningún motivo se podrá ostentar como el titular de la marca registrada. Deberá proporcionar al licenciante los documentos necesarios a fin de que éste pueda tramitar ante el IMPI, la comprobación del uso de la marca, o bien, a solicitar la renovación de la misma.

### **3.4.2 Derechos**

La persona que tenga concedida una licencia marcaria podrá usar y explotar la marca conforme a lo pactado en el respectivo contrato, amparando así los productos que pretenda comercializar o fabricar, o bien, los servicios que preste.

Podemos afirmar que obtendrá un beneficio económico, puesto que al comercializar un producto o al prestar un servicio amparado por una marca redundará en el aspecto económico, aún cuando la marca licenciada carezca de publicidad o reconocimiento en el mercado a la celebración del contrato, ya que como hemos mencionado, una marca distingue a los productos o servicios en el mercado dando imagen y publicidad a las actividades comerciales del licenciatario.

El licenciatario, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular, según lo prescribe el artículo 140 de la Ley de la Propiedad Industrial.

### **3.5. Modalidades del contrato de licencia marcaría**

Hasta el momento se ha manejado al contrato de licencia marcaría como un contrato principal, sin otro tipo de relaciones, sin embargo se pueden dar diversas variantes en relación con la licencia marcaría.

#### **3.5.1. Como parte de un contrato de transferencia de Tecnología**

Una de las funciones de la marca consiste en indicar la calidad y la procedencia de los productos, y que exista una identidad del producto con la marca derivada de factores tecnológicos como la investigación para superar la calidad, la economía de costos, la economía de tiempos, la lucha competitiva contra el empleo de nuevos equipos, las instalaciones y moderna maquinaria.

Se hace necesario adoptar un concepto de lo que por tecnología entendemos según lo establece Lenski<sup>74</sup> es:

" la información, métodos e instrumentos por medio de los cuales la gente utiliza los recursos materiales de su ambiente para satisfacer sus diversas necesidades y deseos"

En México fue promulgada la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972, que después de diez años, fue abogada por la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, de 19 de diciembre de 1981. Aspectos relevantes de esta Ley fueron las normas sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y los actos relacionados con la propiedad industrial que deberían ser inscritos; el establecimiento de las causas para

---

<sup>74</sup> Citado por DÍAZ BRAVO, Arturo. Contratos mercantiles. Op.cit., p. 177

negar la inscripción; quién tenía obligación de solicitar la inscripción; plazos para presentar la solicitud respectiva y para resolver acerca de la procedencia o improcedencia de dicha inscripción; consecuencias por no inscribir los actos en el Registro, así como recurso de reconsideración contra las determinaciones del Registro de Tecnología ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

El contexto en el que estas leyes se dieron, corresponde a la década de los 70 y 80's, en donde predominaba una política proteccionista en nuestro país y al querer acceder a la tecnología de punta no se quería perder la identidad de lo Mexicano.

Al darse el cambio de modelo económico en nuestro país hacia una apertura de los mercados, las anteriores normas creaban barreras no arancelarias al comercio, en donde se pugnaba por una total libertad de contratar, y como consecuencia tuvieron que ser abrogadas las normas mencionadas, dándose la entrada en 1991 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Así las cosas, ahora conviene estudiar las disposiciones vigentes del derecho positivo mexicano reguladoras de los contratos de traspaso de tecnología, a saber:

En el ámbito constitucional en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución, en donde se faculta al Congreso para expedir las leyes relativas a la promoción de la transferencia de tecnología; con relación a la materia contractual podemos decir, que se debe cumplir con las normas ya estudiadas en materia de contratos para que tengan plena validez; del mismo modo es conveniente tomar en cuenta las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.

Podemos definir al contrato de transferencia de tecnología según Patricia Hernández Esparza<sup>75</sup>, citada por Díaz Bravo, como:

" aquel por el cual una parte, llamada Transmisora de la tecnología o Asistencia Técnica, aporta conocimientos y elementos materiales de carácter técnico y la otra parte, Receptora, da a cambio una remuneración"

Así, se puede observar que es posible que en unión de los conocimientos técnicos se concedan licencias de marca, pero son también frecuentes los contratos que sólo comprenden estas últimas. En este sentido, es importante destacar que dentro del clausulado del contrato se busca lograr la uniformidad de calidad, presentación y eficacia de los productos que lleven la marca objeto de la licencia, y entonces la tecnología determina las relaciones entre el dueño de la marca y el licenciataria, y el cambio de tecnología o una tecnología deficiente son determinantes de la cancelación de los contratos, tanto a solicitud del licenciante, porque no se utiliza la tecnología adecuada y convenida en el contrato, como a petición del licenciataria, porque no le es suministrada la información, materia prima, equipos y asistencia técnica que se incluyen con la eficaz obtención de los productos marcados.

### 3.5.2. Franquicia

Cuando hablamos de franquicia se trata de un contrato surgido en la práctica estadounidense de los negocios, a fines del siglo XIX, si bien hace su aparición en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En México hizo su aparición en los años cincuenta, si bien de modo embrionario y todavía sin un claro perfil autónomo, pero en los últimos años se ha manifestado de modo profuso y todo parece indicar que le aguardan

---

<sup>75</sup> Contratos mercantiles. Op.cit., p. 178

sus mejores momentos durante los próximos años, de modo especial ante la supresión de obstáculos al comercio internacional.

Podemos citar como concepto el que nos da la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 42:

"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 una 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."

Así las cosas encontramos como elementos subjetivos a un franquiciante y a un franquiciatario, a lo que equivaldría en nuestro tema de estudio al licenciante y licenciatario. En ambos casos puede tratarse de una persona física o de un ente social. Sus elementos objetivos suelen ser los siguientes.

Ante todo, y forzosamente, la licencia para el uso de una o más marcas comerciales, industriales o de servicios, frecuentemente del nombre comercial, de este modo el franquiciante conserva la titularidad de la marca.

Del mismo modo se hace indispensable, la transmisión de conocimientos técnicos y la prestación de la asistencia con los mismos relacionada, y que pueden referirse a una o varias patentes, diseños industriales o modelos de utilidad, secretos comerciales o de fabricación (know how).<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Op.cit., p. 190

Como contraprestación a cargo del franquiciatario y a favor del franquiciante, de ordinario con arreglo a la utilidad que obtenga el primero, una regalía o royalty, que usualmente se compone de una prima fija, por la compra del negocio y luego cierto monto periódico, que puede ser fijo, porcentual e incluso incremental.

Así en la franquicia, aparecen elementos de diferentes contratos como el de distribución, de agencia, de licencia marcaría, de licencia de conocimientos técnicos además de otros contratos, sin embargo se trata de un contrato en particular con características sui generis, y no se debe confundir con las figuras antes anotadas, de ese modo se puede afirmar que la franquicia es distribución más jerarquización de la empresa.

Es característico de este contrato el llamado manual operativo. Allí se revelan absolutamente todas las claves del negocio en forma clara y ordenada.<sup>77</sup>

### **3.6. Principales cláusulas que contiene un contrato de licencia marcaría.**

Las cláusulas constituyen la parte formal más importante del contrato, es su elemento medular, porque en él se concreta su objeto, se especifica lo deseado por las partes, se establece la finalidad económica del contrato y se satisfacen las necesidades jurídicas de los contratantes. En él se determina la expresión del consentimiento que recae sobre el objeto del contrato.

De acuerdo con la ley, las partes pueden establecer en el contrato diversas cláusulas que modifiquen o no, el sistema legal que se establece para regir a un determinado tipo de contrato siempre y cuando no

---

<sup>77</sup> O'DONELL, Gastón Alejandro. Elementos de derecho empresarial. Op.cit., p. 127

vaya en contra del orden público ni de las buenas costumbres, y es conveniente saber cuáles son esas cláusulas.

Para efectos didácticos suelen hacerse diversas clasificaciones de las cláusulas y analizaremos la siguiente:

a) Cláusulas Esenciales.- que son aquellas que dan el tipo al acto que se celebra y sin las cuales no se puede concebir la existencia del contrato, o bien en su ausencia, el contrato tendrá una calificación jurídica diversa. Estas cláusulas se deben cumplir porque la ley las impone, pueden o no consignarse expresamente en el contrato, pues las plasmen o no las partes, se requieren para la existencia misma del acto.<sup>78</sup>

En nuestro tema de estudio, el contrato de licencia marcaría, contrato atípico como ha quedado establecido por no encontrarse regulado, no se tienen previstas por la ley estas cláusulas sin embargo, es lógico pensar que no se podría hablar de un contrato de licencia marcaría en donde en alguna de sus cláusulas el licenciante no se obligue a conceder el uso de la marca de referencia y otra en donde el licenciatario no se obligue a usar la marca licenciada en los términos concedidos.

Así las cosas podemos proponer como cláusula primera del contrato la siguiente:

“En los términos y condiciones anotados en este convenio, el LICENCIANTE otorga al LICENCIATARIO el derecho no exclusivo, licencia y privilegio de utilizar LAS MARCAS, enlistadas en el anexo A, únicamente en relación con la manufactura, distribución y venta de los productos que en el mismo anexo se detallan”

---

<sup>78</sup> GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Op cit., p. 317

Del mismo modo resulta indispensable el establecer si el contrato será gratuito o bien oneroso, caso en el cual se deberá establecer lo relativo a las regalías.

Así las cosas se propone como cláusula segunda de un contrato de licencia marcaria la siguiente:

“En pago inicial por la firma del presente convenio, y los derechos que en el mismo se confieren, el LICENCIATARIO pagará al LICENCIANTE la cantidad de \_\_\_\_\_, en moneda de curso legal, cantidad que se obliga a entregar el LICENCIATARIO en la fecha de firma del presente convenio. Adicionalmente, en pago por la autorización del uso de LAS MARCAS, enlistadas en el anexo A, por concepto de regalías, una suma equivalente al \_\_\_\_\_% del valor total de ventas netas de los productos que ostenten las marcas.”

b) Cláusulas Naturales.- son aquellas que sin ser esenciales a la vida del acto, derivan de éste no obstante que los otorgantes nada hayan dicho al respecto, pero también por acuerdo de éstos se pueden excluir de la convención. Estas cláusulas ocupan un lugar intermedio entre las esenciales y las accidentales, pero se distinguen fácilmente de ambas.<sup>79</sup>

En el caso de la licencia marcaria, según lo establece el artículo 140 de la Ley de la Propiedad Industrial, el licenciatario con licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

---

<sup>79</sup> Op.cit.

Así también si la licencia es una forma de uso de la marca el licenciatario necesariamente deberá usar la marca tal y como ha sido autorizada por el Instituto, y la calidad de los productos que la ostenten deberán de ser los mismos, a aquellos que distribuye el propio titular de la marca, de este modo la cláusula podría quedar de la siguiente manera:

“El LICENCIATARIO se obliga a que los productos que ostenten las MARCAS, serán de alta calidad, incluyendo estilo y apariencia, y deberán ser, a juicio del LICENCIANTE, razonablemente adecuados para su explotación y para obtener de ellos la mayor ventaja, tanto para la protección del prestigio asociado a las MARCAS, como para mantener el buen nombre que les corresponde.”

También podríamos hablar de que se hace necesario contar con un marco regulatorio en materia de rescisión, en donde las partes de común acuerdo, disuelven el contrato que habían celebrado anteriormente en forma definitiva, y en caso de existir se aplicarían las reglas establecidas en el Código Civil en materia de rescisión, sin embargo se propone la siguiente redacción:

“Las partes convienen en establecer como causales específicas de rescisión del presente convenio, en adición, complemento o aclaración a las que por ley deban corresponder, las siguientes:

- a. Incumplimiento de cualquier parte en las obligaciones que asumen mediante el presente instrumento.
- b. La cesión total o parcial de las partes respecto de los derechos u obligaciones que se establecen en este convenio, sin la autorización expresa y por escrito de la contraparte
- c. En general, la realización de cualquier acto u omisión que contravenga lo dispuesto en el presente convenio o lo dispuesto por las leyes en vigor

Para que alguna de las partes ejerza el derecho consignado en esta cláusula, deberá comunicarlo a la otra parte por escrito, a fin de que ésta, en un plazo de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones, y/o tome las medidas correctivas necesarias."

c) Cláusulas Accidentales.- Son las que existen solamente cuando las partes las estipulan. No son ni de la esencia, ni de la naturaleza del contrato.<sup>80</sup>

Por ejemplo, si se celebró un contrato de licencia marcaria respecto de una marca, pero sólo respecto de cierto producto que ampara esa marca, y tiempo después el licenciante desea conceder más licencias para los diversos productos amparados por la citada marca, no tiene ninguna obligación de otorgársela al licenciatario; más sin embargo pueden pactar en el contrato de licencia marcaria celebrado, una cláusula de preferencia, en donde se establezca que si el licenciante desea conceder más licencias para los diversos productos amparados por la marca objeto del contrato le dará preferencia al licenciatario para obtenerlas.

Otros ejemplos de este tipo de cláusulas serían los siguientes: no-competencia, confidencialidad, Pacto de opción o preferencia, Responsabilidad frente a terceros, No desprestigio, Obligación de devolver remanentes y originales, Obligación de remover publicidad, Obligación de no registrar y Exclusividad.

En el capítulo cuarto se analizarán cada una de esas cláusulas accidentales que pueden constituir el clausulado de un contrato de licencia marcaria, sus efectos y conveniencia.

---

<sup>80</sup> Op.cit.

En este orden de ideas, una vez perfeccionado el contrato de licencia marcaría, por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, como ha quedado establecido sus efectos continúan a través del tiempo, por lo que en el capítulo tercero se analizará que es lo que sucede una vez perfeccionado el contrato y los efectos de la terminación del mismo.

## CAPITULO CUARTO

### DE LOS EFECTOS DE LA TERMINACION DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA

#### 4.1 Generalidades

No podemos decir que con la redacción del clausulado básico de un contrato de licencia marcaría haya concluido la función del mismo, por lo que se deberá estudiar en este apartado que es lo que sucede una vez que se ha terminado de redactar el contrato y ha sido firmado por las partes.

Comencemos por establecer, que la voz efecto deriva del latín *effectus*, del verbo *efficere*, que significa hacer. Así las cosas, efecto es lo hecho, que comienza a existir, por la acción, poder o influencia de otro hecho antecedente que es su origen, su causa.<sup>81</sup>

Cabe destacar que el contrato crea situaciones jurídicas entre las partes por la propia voluntad de ellas, por el principio de la autonomía de la voluntad; cuando estas situaciones jurídicas no contraríen los preceptos legales, la moral o las buenas costumbres, ellas imponen a las partes que las han formado la obligación de cumplirlas; de este modo, podemos decir que el primer efecto de los contratos es obligar a las partes a cumplir lo que en ellos han estipulado o convenido. Este efecto, que la ley reconoce, nace de una fuente más honda que la ley civil, pues encuentra su origen en la ley moral y aún en la divina que impone a los hombres manifestarse con verdad, no engañar a sus semejantes, cumplir, por consiguiente, con sus compromisos, y no dañar a otro en su persona ni en sus bienes, lo que significaría el incumplimiento de los contratos.

---

<sup>81</sup> Enciclopedia Jurídica Ormeba. T. XX, Bibliográfica Argentina, 1979, Argentina, p. 654

En resumen podemos establecer que el deudor debe ejecutar sus obligaciones y el acreedor esta facultado para exigir la ejecución del mismo, es importante determinar que la extensión de las obligaciones contraídas por las partes comprende no sólo las expresamente estipuladas sino todas las consecuencias que virtualmente estuvieren comprendidas en él, es decir, todas aquellas que la intención de las partes hubieran tenido en vista al celebrar el contrato.

El contrato actual reglamentado por nuestro Código Civil, viene del pacto nudo elaborado como institución por el Pretor Romano, en el que predomina el elemento psicológico, como acuerdo de voluntades, independientemente de las solemnidades y de la reglamentación rígida de los contratos de derecho estricto, lo que da mayor importancia a la voluntad de las partes.

Sin embargo, al individuo, sea que obre en interés propio, o como miembro de la sociedad y en interés común, no puede dejar de considerársele como miembro de una colectividad, así sus relaciones jurídicas deben reglamentarse armónicamente y el derecho de ninguna manera puede prescindir de su fase social. De este modo encontramos la necesidad de cuidar la mejor distribución de la riqueza; la protección que merecen los débiles y los ignorantes en sus relaciones con los fuertes y los ilustrados; haciéndose indispensable que el Estado intervenga para regular las relaciones jurídicas, relegando a segundo término el principio de que la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos.

Para algunos en nombre de la libertad de contratación han sido inicuaamente explotadas las clases humildes. Así en la actualidad según la doctrina el contrato moderno se rige por ciertos principios como serían:

- La defensa del contratante débil en contra del fuerte, especialmente en contratos de adhesión, de ahí la protección que ejercita el Estado

actualmente a través de la PROFECO, para evitar que no contengan cláusulas abusivas o confusas, procurando la equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo.

- Respeto a la buena fe del otro contratante, sobre todo en materia de la teoría de las nulidades de los actos jurídicos.
- Exclusión del contenido del contrato de intereses no merecidos de tutela, pues hemos estudiado como requisito de existencia de los contratos un objeto que pueda ser materia del mismo, es decir, que exista licitud en él, pues de lo contrario podrá ser invalidado.
- Preeminencia de los intereses generales sobre los particulares, pues no podemos olvidar que el individuo de cualquier modo pertenece a una colectividad.
- Generalización de algunos principios y traslado de otros. El concepto de lesión, en el Código vigente, es general para todos los contratos y actos jurídicos, pues lo encontramos regulado en el artículo 17 que corresponde a disposiciones generales.
- Inserción automática de ciertas cláusulas, pues las partes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley.
- La rescisión por incumplimiento de las obligaciones debe fundarse en un motivo de importancia.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo. Contratos civiles. Hagtán, D.F., 1964, p. 16

- En algunos casos se hace necesaria la integración o interpretación del contrato mediante la aplicación de determinadas reglas, que analizaremos a continuación.

## 4.2. Reglas de interpretación de los contratos

Así nuestra legislación reconoce la libertad contractual, que supone la posibilidad de celebrar contratos, ya sea que estén estructurados y regulados por el ordenamiento legal, o que sean contratos, en los que las partes determinen libremente su contenido. En este sentido será diferente la interpretación que se le dé a los primeros que a los segundos.

Acerca del vocablo interpretar podemos decir que se refiere al desentrañar la voluntad de las partes y el sentido de la misma, cuando la manifestación de la voluntad no es clara, procurando defender la vida misma del contrato conservando la equidad y continuidad del mismo.

Rojina Villegas<sup>63</sup>, citado por Bañuelos, existen dos tipos de interpretación:

" La interpretación del contrato como acto jurídico se concreta exclusivamente a dicho acto, aislándolo del sistema jurídico, para referirlo a sus cláusulas, a sus términos y para operar dentro de ellos, a efecto de fijar su alcance, su sentido o su significación...

En cambio la interpretación del contrato como norma, sitúa a ésta dentro del ordenamiento jurídico para poder determinar su sentido en función directa de sus términos, de sus cláusulas, sino relacionándola con todo el ordenamiento jurídico al cual pertenece y, sobre

<sup>63</sup> BAÑUELOS SANCHEZ, Froylán. Interpretación de los contratos y testamentos formularios y jurisprudencia. Op.cit., p. 104.

todo, acudiendo a ese ordenamiento para poder definir su sentido."

Al respecto nuestro Código Civil establece, las siguientes directrices:

"Art. 1851. - Si los términos de un contrato son claros, y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

Art. 1852.- ... no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar.

Art. 1853.- Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto.

Art. 1854.- Las cláusulas... deben interpretarse ... conjunto todas.

Art. 1855.- Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquellas que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato.

Art. 1856.- El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar...

Art. 1857.- Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán a favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso, se resolverá la duda a favor de la mayor reciprocidad de intereses.

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del

contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo."

Podemos afirmar que los artículos transcritos, tuvieron su inspiración y fuente, en las doce reglas que para la interpretación de las convenciones formula Pothier<sup>84</sup>, y que sacara del Derecho Romano, por lo que es necesario saber su contenido:

REGLA PRIMERA. Se debe buscar en los contratos, cual ha sido la común intención de las partes contratantes, más que guiarnos por el sentido gramatical de los términos, *que coincide con el texto del artículo 1851 de nuestro Código Civil.*

REGLA SEGUNDA. En el caso de que dentro de un contrato alguna cláusula sea susceptible de dos sentidos, debemos procurar aceptar aquella que pueda tener efecto y no la que diera como resultado que no pudiera ser posible la ejecución del contrato, *que a su vez coincide con el texto del artículo 1853 de nuestro Código Civil.*

REGLA TERCERA. Cuando en un contrato los términos sean susceptibles de dos sentidos, deberá entenderse conforme al sentido que mejor convenga a la naturaleza del contrato, *que concuerda con el texto del artículo 1855 de nuestro Código Civil.*

REGLA CUARTA. Lo que puede parecer ambiguo en un contrato se interpreta por lo que es de costumbre en el país, *coincidente con el texto del artículo 1856 de nuestro Código Civil.*

REGLA QUINTA. El uso tiene una autoridad tan grande en punto a la interpretación de las convenciones, que en todo contrato se sobrentienden las cláusulas que son de uso, bien que no se hallen expresadas.

REGLA SEXTA. Toda interpretación deberá hacerse de manera integral, es decir se deben interpretar todas las cláusulas en su conjunto, de modo que

---

<sup>84</sup> Op.cit., p. 104

no resulten contradictorias unas con otras, *coincide con el texto del artículo 1854 de nuestro Código Civil.*

REGLA SEPTIMA. En caso de duda, una cláusula debe interpretarse en contra del acreedor y en descargo del deudor de la obligación.

REGLA OCTAVA. Por generales que sean los términos en que se haya concebido una convención, no comprende más que las cosas por las cuales las partes contratantes, han entendido contratar, y no aquellas en las que no han pensado, *coincide con el texto del artículo 1852 de nuestro Código Civil.*

REGLA NOVENA. Cuando el objeto de la convención es una universalidad de las cosas, comprende en este caso todas las cosas particulares que componen esta universalidad, aún aquellas de las cuales no tenían conocimiento las partes.

REGLA DECIMA. Cuando en un contrato se ha expresado un caso, a consecuencia de la duda que uno hubiese tenido, de si el compromiso que resulta del contrato se extiende a ese caso, no por esto se reputa a uno como habiendo querido restringir la extensión que dicho compromiso tiene de Derecho, a todos aquellos que no sean expresados.

REGLA UNDECIMA. En los contratos, lo mismo que en los testamentos, una cláusula concebida en plural se distribuye a menudo en varias cláusulas particulares.

REGLA DUODECIMA. A veces lo que se encuentra al final de una frase se refiere por lo común a toda la frase, y no tan sólo a lo que la precede inmediatamente; con tal empero que este fin de frase convenga en género y en número a toda ella.

Una vez anotadas las reglas de interpretación que nos ofrece Pothier, conviene advertir que solamente son aplicables en la actualidad, en cuanto no pugnan con las ya establecidas por el Código Civil.

Hemos establecido algunas reglas de interpretación para los contratos en general, sin embargo en relación con los contratos atípicos se

plantean algunas cuestiones particulares con relación a como deben interpretarse e integrarse en sus lagunas los puntos en que las partes fueron omisas. Al respecto, la doctrina ha formulado tres teorías básicas acerca del criterio a seguir para determinar las normas que resultan aplicables en cuestiones no definidas plenamente por las partes, que es lo que se presenta más recomendable.

1. Teoría de la absorción, defendida por Lotmar, como aquella en donde debe determinarse cuál es la prestación o elemento preponderante y aplicarles las normas del contrato típico al que pertenezca tal prestación o elemento preponderante. El negocio viene a ser absorbido en la figura del contrato típico que responde a dicha prestación.<sup>85</sup>

El problema con ella, es que generalmente no es posible determinar con claridad cuál es la prestación o elemento preponderante.

2. Teoría de la combinación, defendida por De Gennaro y Díez Picazo, en donde si el contrato atípico, se forma de la unión de varios típicos, las normas aplicables serán las que resulten de dicha mezcla, es decir, las normas supletorias serán las de todos los contratos típicos a los que pertenezcan los elementos o prestaciones que componen a la figura atípica.<sup>86</sup>

El problema radica, en que muchas veces el contrato atípico no deriva de la combinación de varios típicos, sino se trata de un contrato único, con características especiales.

3. Teoría de la analogía, defendida por Messineo, quien afirma que las reglas que deben aplicarse son las del contrato típico con el

---

<sup>85</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Contratos mercantiles atípicos. Tercera reimpresión, Trillas, D.F., 1994, p. 50

<sup>86</sup> Op.cit.

que tenga mayor analogía. Siendo la tesis que recoge nuestro Código civil en su artículo 1858.<sup>87</sup>

Se detecta como inconveniente que no es fácilmente determinable la afinidad, pues se puede dar en elementos que no son esenciales al contrato.

4. Enneccerus sostiene que al interpretar se debe atender en cada caso a los intereses de las partes del contrato. Si el fin que persiguen las mismas no puede ser alcanzado por un contrato típico, no debe insistirse en aplicar las reglas del mismo como supletorias del atípico, sino que, en todo caso, es necesario acudir a las normas generales de las obligaciones y contratos.<sup>88</sup>

Criterio con el que en lo particular coincidimos, pues de lo contrario se estaría confundiendo la voluntad de las partes de crear un negocio nuevo y diferente.

Las normas de supletorias de un contrato atípico deben buscarse en los principios y normas generales que regulan las obligaciones y los contratos, más que en los contratos atípicos específicos. Así debemos ubicar a cada obligación como transferencia de propiedad, pago de precio, transmisión temporal de uso, etcétera y agregar las características propias del contrato, anotadas con anterioridad como son unilaterales, gratuitos, de tracto sucesivo, y así sucesivamente.

---

<sup>87</sup> Op.cit.

<sup>88</sup> Op.cit.

### 4.3. Terminación voluntaria de los efectos del contrato

Si bien es cierto, que lo normal y lo más correcto es que un contrato, tenga una vigencia en el tiempo determinada y sus efectos cesen justo cuando se ha dado cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones de las partes contratantes, en el tiempo que se ha determinado, también es posible que se de una terminación por convenio de los sujetos que intervienen y en este caso estaremos ante la existencia de una cláusula de derecho de terminación por acuerdo.

El término denuncia es empleado en materia de derecho internacional público, como el acto por medio del cual un Estado parte en un tratado pone fin a él o bien se separa, este acto no es valedero sino en la medida y en las formas que el tratado mismo lo prevea, del mismo modo se puede aplicar en materia contractual, como una especie de cláusula rescisoria en donde las partes de común acuerdo establecen en un momento dado las causas por las cuales se de por concluido el contrato de referencia y en que condiciones.

Así las cosas la posible redacción de este tipo de cláusula sería la que se presenta a continuación.

“El término de la licencia aquí otorgada es de \_\_\_\_\_ años que se contarán a partir de la fecha de firma del presente convenio. En adelante, a menos que una de las partes notifique a la otra por escrito, este convenio continuará en vigor hasta que cualquiera de las partes de aviso de terminación a la otra, por lo menos un mes antes de la fecha efectiva de terminación.”

El retracto es un derecho que se da ya sea por ley o por convención de las partes, con el objeto de dejar sin efecto un acto jurídico que se había cumplido voluntariamente con un alcance retroactivo. Por su

origen los retractos se dividen en convencionales y legales, según sea la voluntad de las partes o la disposición de la ley la causa de ellos, en el caso del contrato de licencia de uso de marca no es posible un retracto, pues nunca se podrán tener efectos retroactivos, por la característica del contrato de ser de tracto sucesivo y no instantáneo, así que no se pueden regresar las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la terminación.

#### **4.4. Ex tunc y Ex nunc**

Ya hemos hablado acerca de la eficacia de los contratos en el tiempo y en el espacio, y es tiempo ahora de hablar de un tema, que tiene sus antecedentes en el Derecho Romano.

Estas locuciones de origen latino se traducen la primera por "desde siempre o desde un principio" y la segunda por "desde ahora, desde entonces o de aquí en adelante", y en nuestro campo de estudio se utilizan para significar:

- a) EX TUNC.- Que los efectos de un acto jurídico, como ya se ha estudiado el contrato es un acto jurídico, se producen o cesan retroactivamente al momento en que fueron celebrados, y
- b) EX NUNC.- Que los efectos de un acto jurídico se producen o cesan a partir del momento en que se perfeccionó el contrato, no existiendo retroactividad.

Estos términos se usaron en el Derecho Romano sobre todo con relación a los actos jurídicos sujetos a condición suspensiva. De algunos se decía que surtían sus efectos desde que se habían convenido (ex tunc) y de otros que los surtían a partir del cumplimiento (ex nunc).

Sobre el particular Messineo, citado en el Diccionario Jurídico Mexicano, señala:

“... Puede ser que la norma tenga valor para el futuro (ex nunc) o sea en cuanto a las relaciones jurídicas todavía no surgidas o que surgieran. También es posible la retroactividad de la ley (ex nunc) o sea su eficacia con referencia a relaciones surgidas con anterioridad a la ley que entra en vigor.”<sup>89</sup>

#### **4.5. De las obligaciones que sobreviven a la extinción del contrato (de las llamadas cláusulas post-contractuales), su naturaleza jurídica**

El tema que nos ocupa en este apartado, parece no haber sido preocupación de los autores en materia contractual a pesar de la relevancia práctica del mismo, sin embargo trataremos de hacer algunas consideraciones al respecto.

Sobre el particular señala Jossierand, citado por el Dr. Pablo Dubove<sup>90</sup>, lo siguiente:

“El período al que damos el calificativo de post-contractual principia, no a partir de la formación y aun del cumplimiento aparente, aproximativo del contrato, sino sólo después, de su plena consumación de su plena consumación, de su agotamiento y aun de su disolución, ya sea por acción del tiempo o por el cumplimiento de todas las obligaciones, esenciales o accesorias, inmediatas o a plazo, que haya originado”.

---

<sup>89</sup> Instituto de Investigaciones Jurídicas, Vol. D-H, 2ª edición, Porrúa-UNAM, D.F., 1987, p. 1987.

<sup>90</sup> Enciclopedia jurídica OMEBA. T. XXIV, Op.cit., p. 962.

Es posible que existan derechos y consecuentemente obligaciones que se generen una vez que hayan terminado los contratos de donde surgieron, y si esto fuere así, cuál es la fuente de esas relaciones obligatorias que ligarían a las partes aún después de la expiración del contrato.

Podemos comenzar afirmando que el día en que el contrato se extingue deja de producir efectos, realizando una analogía podemos decir que ha muerto y así de la nada nada sale.

Estableciendo la hipótesis de un contrato de licencia marcaría, en donde se pacto por el lapso de cinco años, y que el licenciario conociendo todo el mercado y la forma de funcionar publicitariamente un producto, al termino de los cinco años decide obtener una licencia de una marca distinta pero para los mismos o similares productos o servicios, de lo anterior es posible realizar el siguiente análisis:

a) Si alguna cláusula del contrato de licencia marcaría le impide obtener en "x" número de años y para ciertos productos, otra licencia marcaría, luego de concluido éste, la ilicitud de su contratación nace de la expresa prohibición convencional y, por ende, la responsabilidad tendrá carácter contractual. En este caso es evidente que el contrato de licencia marcaría no se extinguió en todas las cláusulas, pues si bien algunas, por su propia naturaleza, estaban limitadas al período expresado en el contrato, éste constaba de otras condiciones que hallaban su fundamento en la previsión de circunstancias futuras.

En este mismo sentido Brún<sup>91</sup> distingue el periodo postcontractual de la faz de ejecución del contrato. Este tramo no finaliza, como se podría creer, por el cumplimiento de una o de las obligaciones

---

<sup>91</sup> Op.cit., p. 963

principales del contrato, el pago de las regalías por el tiempo convenido, por ejemplo, pues la violación de alguna cláusula de confidencialidad, no-competencia o exclusiva, traería aparejada la responsabilidad contractual del licenciante o licenciataria, en su caso, pues aún tendría el carácter de contratante.

b) Si ninguna cláusula del contrato le impedía contratar otra licencia, su libertad contractual no puede ser coartada en virtud de ningún principio jurídico o extrajurídico. Por lo tanto, ningún ilícito comete por el sólo hecho de constituir un nuevo convenio con la segunda empresa.

Sin embargo cabría la posibilidad del ejercicio abusivo de un derecho en el sentido que una de las partes contratantes haga creer a la otra que aún cuando el contrato haya llegado a su fin, subsiste y le causa de ese modo un perjuicio, en donde al no existir cláusula alguna si se trata de una supuesta obligación postcontractual en el sentido de que habría que valorar si es el caso del abuso, y aún cuando la actitud no está ligada estrechamente con el contrato por lo que no se podría hablar de responsabilidad contractual.

En este sentido Jossierand<sup>92</sup>,

“... afirma que conviene investigar si determinado contrato, no obstante haber realizado plenamente su destino, es susceptible de desempeñar aún un papel en la vida jurídica, sobrevivir en cierta forma a sí mismo, e imponer a quienes con anterioridad estuvieron unidos por lazos actualmente disueltos, ciertos deberes activos o pasivos, positivos o negativos. Consistirían los deberes positivos o negativos, en las partes, en renovar, a petición de la otra, el contrato que ha expirado, so pena de cometer un abuso...”

---

<sup>92</sup> Op.cit.

Los deberes negativos estriban en abstenerse de tratar en tales o cuales condiciones, con otra persona determinada, so pena de cometer una incorrección sancionada con daños y perjuicios...

Si debiéramos reconocer que estas soluciones son exactas, los contratos dejarían tras de sí por un período prolongado luego de su expiración una estela favorable a la producción de nuevas relaciones obligatorias. Así, los contratos, desprovistos de valor jurídico intrínseco, sobreviven como simples hechos susceptibles de convertirse a su vez en punto de partida de nuevas obligaciones."

Sin embargo queda claro que si las citadas cláusulas se encuentran en el contrato, evidentemente forman parte de él y por lo tanto las obligaciones que se producen son precisamente contractuales y no post-contractuales, como se pudiera pensar.

Pues justamente cuando todo parece haber terminado; es decir, que las partes contratantes, se sentaron, negociaron y convinieron el clausulado "x", lo firmaron y cada uno conservó un ejemplar del mismo, aún cuando las principales obligaciones hayan quedado satisfechas, de algunas otras queda pendiente su cumplimiento, y no es que el contrato haya desaparecido, la realidad es que el contrato no ha desaparecido sino por el contrario continúa con vida, en virtud de que se trata de un contrato de tracto sucesivo, no ha terminado no se ha extinguido, pues el que se haya firmado no quiere decir tal cosa, de este modo, no podemos hablar de las llamadas "cláusulas post-contractuales", sino de un tipo de cláusulas accidentales con ciertas particularidades que serán analizadas a detalle en el capítulo cuarto, y que de cualquier manera su incumplimiento entraña ciertas consecuencias estudiadas a continuación.

#### 4.6. Alcances y limitaciones

La investigación de la Historia del derecho tiene como resultado inmediato establecer la evolución de las instituciones jurídicas y dar a conocer lo que la experiencia ha enseñado, el derecho no surge repentinamente- dice Fernández del Castillo - nace con la sociedad y con ella surge transformaciones y por eso el derecho de hoy tiene que ser la evolución del derecho de ayer, de la misma manera que la sociedad de hoy, no es sino la evolución de la sociedad de ayer y por eso si procuran una solución jurídica a nuestra situación actual.<sup>93</sup>

Es aquí donde vale hacer una propuesta al tema en estudio, y se trata de que se de una regulación a ese tipo de cláusulas en el sentido de establecer algunas condiciones generales en materia de contratación.

Así ocurre en España, en donde existe la Ley de Condiciones Generales de la Contratación<sup>94</sup>, en donde se tratan algunos aspectos usuales para la defensa de las partes contratantes, regulando las cláusulas abusivas que se puedan incluir en los contratos en virtud de la autonomía de la voluntad. Estableciendo así un régimen general aplicable a cualesquiera condiciones generales contenidas en los contratos.

Las reglas serían más o menos en el siguiente sentido:

- Para que una condición general pueda formar parte de un contrato tiene que cumplir con los siguientes requisitos:
  - 1) deberá ser aceptada por ambas partes contratantes y no se entenderá que hay aceptación de la incorporación cuando alguna de ellas no haya informado expresamente al otro acerca de su existencia

---

<sup>93</sup> Derecho notarial. Op.cit., p. 3

<sup>94</sup> [www. Bufetgest.com/iberlaw/frames.htm](http://www.Bufetgest.com/iberlaw/frames.htm). 4 de octubre de 1999.



2) deberán circunscribirse a una esfera muy específica tanto en el ámbito espacial como temporal de validez para las mismas.

- No podrá haber incorporación de aquellas cláusulas ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.
- Se deberá establecer la sanción que existirá en caso de contradicción a lo aquí prescrito, es decir se debe decretar la nulidad de la misma, sin embargo
- La sentencia de nulidad de las cláusulas afectadas deberá aclarar la eficacia del contrato cuando éste pueda subsistir sin las cláusulas nulas, integrándose en caso de duda en los términos anotados para la interpretación e integración del contrato.

Como se puede observar si existiera una limitación a la autonomía de la voluntad en este sentido se evitarían muchos de los problemas que se presentan en materia de contratación.

#### **4.7. Consecuencias de su incumplimiento.**

Al quedar establecido que este tipo de cláusulas accidentales, forman parte integrante del contrato y de la manifestación de la voluntad, necesaria para su celebración, y no derivan de ningún acto posterior; por lo tanto se deben cumplir, ajustándose a estrictas normas de buena fe, así el artículo 1796 del Código Civil es concluyente:

"Los contratos... Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley."



Es momento de examinar la responsabilidad contractual proveniente del incumplimiento de las obligaciones contenidas en un contrato.

La expresión responsabilidad surge del latín *respondere*, que significa estar obligado, este término abarca distintos aspectos como la religiosa, la moral, la jurídica, la contractual, la aquiliana, etcétera.

En materia de responsabilidad contractual no debemos confundir a la obligación y la responsabilidad que se da sólo con el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Es decir, que la responsabilidad será el tramo obligacional que nace con el incumplimiento de la obligación y eventualmente puede llegar hasta la ejecución de los bienes del deudor.<sup>95</sup>

En cuestiones de incumplimiento, es importante distinguir tres situaciones distintas:

- a) que exista imposibilidad de cumplir, diferenciando si es imputable al deudor o al acreedor.
- b) que haya posibilidad de cumplir y
- c) que sólo haya atraso en el cumplimiento, es decir que nos encontremos frente al tema de la mora, que se trata a continuación.

#### 4.7.1. Mora

Para Alterini citado por O`Donell<sup>96</sup> la mora es definida como el estado en el cual el incumplimiento material se hace jurídicamente relevante.

---

<sup>95</sup> Enciclopedia jurídica OMEBA. T. XIV, Op.cit., p. 790.

<sup>96</sup> Elementos de derecho empresarial. Op.cit., p.35

Así entendemos por mora el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación que la mayoría de las veces no quita la posibilidad de que se ejecute tardíamente. Para que haya mora es necesario que el cumplimiento de la obligación sea posible. La doctrina y la legislación además de la mora del deudor, admiten la *more creditoris*,<sup>97</sup> consistente en la dilación culpable en el recibimiento de la prestación debida por el deudor.

Como consecuencia de lo anterior podemos precisar que la mora del acreedor supone un obstáculo para el cumplimiento de la prestación puesto por quien, en el orden natural de las cosas, tiene interés en que sea satisfecha, pero que causa igual perjuicio a la otra parte contratante. En este caso el deudor debe hacer ofrecimiento del pago y en su momento consignar la cantidad adeudada para de ese modo evitar la mora, a menos que se haya estipulado término en beneficio del acreedor.

#### **4.7.2. Incumplimiento imputable al deudor**

En caso de que haya posibilidad de cumplir por parte del deudor y éste se niegue a hacerlo, el acreedor cuenta con las medidas procesales que el ordenamiento jurídico ha dispuesto, a través de las cuales, logrará o el cumplimiento de la obligación o una compensación de carácter patrimonial que incluirá el pago de daños y perjuicios cuyo monto deberá evaluar el juez.

Así en este caso, la responsabilidad civil consiste en la obligación que tiene una persona de indemnizar a otra los daños y perjuicios que se le han causado, ésta puede ser por causas extracontractuales (hechos ilícitos) o por virtud de un contrato, responsabilidad civil contractual, tema que se encuentra regulado en el Código Civil, en los siguientes preceptos:

---

<sup>97</sup> Mora del acreedor

“Artículo 2028. El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención...”

Artículo 2104. El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido será responsable de los daños y perjuicios...

Artículo 2105. Establece la responsabilidad en las obligaciones de dar que tengan plazo fijo y alude a las que no tuvieren plazo cierto.”

Al quedar establecido que en el momento de darse el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, por virtud de la responsabilidad civil en que se ha incurrido se deberán pagar daños y perjuicios, ahora es necesario establecer que entendemos por daño y que por perjuicio.

De acuerdo con el maestro Borja Soriano<sup>98</sup>, se entiende por daño la pérdida o menoscabo que el contratante haya sufrido en su patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación y se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, es decir es el lucro cesante.

Postura que coincide con lo establecido en el Código Civil:

“Art. 2108.- Se entiende por daños la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

Art. 2109.- Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.”

---

<sup>98</sup> BORJA SORIANO, Manuel. Teoría General de las Obligaciones. Op. cit., p. 91

La indemnización de daños y perjuicios consiste siempre en la atribución de una suma de dinero destinada a compensar el daño causado por el retardo o por la inejecución.

La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la ley disponga expresamente otra cosa. Esta regulación es lo que se llama cláusula penal o pena convencional.

#### 4.7.2.1 Cláusula Penal

Ese pacto de la cláusula penal se encuentra regulado desde el Derecho Romano; en un primer momento a través de *la stipulatio poenae*, como un medio de asegurar la ejecución de una obligación. En un segundo momento se siguió empleando por la ventaja que al acreedor le representaba liberarse de la prueba del perjuicio sufrido, evitando el arbitrio judicial mediante la predeterminación de su monto.

En el derecho romano se admitió siempre el llamado principio de inmutabilidad de la pena, en el sentido de que la misma establece invariablemente la indemnización a pagarse. El Código Napoleónico, en su artículo 1250 y siguientes, adoptó el principio romano; en cambio la legislación germánica ha evolucionado de manera contraria, ya que confiere al juez facultades de moderar la pena, equiparando las estipulaciones excesivas a la violencia.”

En nuestro Código la cláusula penal tiene una función asegurativa del cumplimiento de la obligación y permite que el acreedor opte por el cumplimiento de la pena, evitándose la prueba del perjuicio sufrido. Sin embargo también se le da una función como indemnización de perjuicios,

---

” Enciclopedia jurídica OMEBA. T. III, Op.cit., p. 43.

a través de una valuación anticipada de los daños e intereses que el deudor deberá pagar por inejecución o retardo en el cumplimiento de la obligación.

Es una obligación accesoria, de manera que es la obligación principal la que determina la existencia de la cláusula penal. Así pues la nulidad de la obligación principal causa la nulidad de la cláusula penal; pero la nulidad de esta deja subsistente la obligación principal; y si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor, queda también extinguida la cláusula penal. Existe a este respecto la excepción de la promesa de porte fort, en donde se promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena aunque el contrato no se lleve a efecto por falta de consentimiento de dicha persona. Lo mismo sucederá cuando se estipule con otro, a favor de un tercero, y la persona con quien se estipule se sujete a una pena para el caso de no cumplir lo prometido.<sup>100</sup>

Es una obligación subsidiaria, es decir, que viene a falta de otra obligación, debiendo exigirse siempre el cumplimiento de la obligación principal, y en consecuencia no pudiendo tampoco liberarse el deudor ofreciendo el pago de la pena, puesto que no se trata de una obligación alternativa, en donde el deudor se obliga a uno de dos hechos, y que cumple prestando cualquiera de esos hechos, en el caso de que se hubiere convenido sobre el particular que el deudor quedaría liberado de su obligación si cumplía con la pena convencional, no se trata de una pena convencional sino de una obligación de carácter alternativo, en donde la elección corresponde al deudor si no se ha pactado otra cosa.

Tampoco se puede pedir el cumplimiento conjunto de la obligación principal y de la accesoria. Lo que debe entenderse no en el

---

<sup>100</sup> Op.cit., p. 44

sentido de opción entre el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino entre pedir la pena o apremiar por la ejecución de la obligación principal.

En el evento que se haya pactado para el caso de mora, no tiene un carácter subsidiario pues en este caso se puede pedir el cumplimiento de la obligación principal y de la pena. Según lo dispone el artículo 1846 del Código Civil:

“El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de la pena, pero no ambos, a menos que aparezca haber estipulado la pena por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación o porque ésta no se preste de la manera convenida.”

La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal, si la obligación fue cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción. Si la modificación no pudiere ser exactamente proporcional, el juez reducirá la pena de una manera equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demás circunstancias de la obligación.

El objeto de la cláusula penal está constituido por la pena o multa, que puede ser una suma de dinero, o bien cualquier otra prestación, y que puede ser establecida a favor del acreedor o de un tercero.

Es, necesario que haya una responsabilidad por incumplimiento o retardo en el cumplimiento de la obligación, imputable al deudor, de este modo, si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse además daños y perjuicios pues la pena convencional los sustituye. El deudor incurre en la pena, en las obligaciones de no hacer, desde el momento que ejecute el acto del cual se obligó a abstenerse.

Según reza el artículo 1842 del Código Civil, al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. Esto deriva del carácter de indemnización fijada libremente por las partes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. El deudor debe la pena, no a título de equivalente de perjuicios efectivos, sino porque la estimación de daños hecha en el contrato es en sí misma obligatoria como cualquiera otra que la convención contuviera. De este modo se convierte en aleatoria en virtud de que los perjuicios pueden ser mayores o menores, y en consecuencia de su aleatoriedad es que se debe pagar aún cuando no existan perjuicios.<sup>101</sup>

De este modo, es sabido que en la práctica las indemnizaciones de daños y perjuicios son, en general, muy difíciles de lograrse. No siempre se puede demostrar que el daño o el perjuicio efectivamente ha sido causado inmediata y directamente por el incumplimiento de la obligación y cuál es su monto. Para evitar estas dificultades, es que los contratantes, previendo la inejecución de la obligación o la ejecución tardía, fijan de antemano el monto de la indemnización que debe corresponder a ese incumplimiento. Cuando se estipula una pena convencional, se tiene la ventaja de que si el obligado falta al cumplimiento de su obligación, el acreedor no tiene que demostrar que este incumplimiento le causó algún daño o perjuicio sino simplemente debe demostrar que la obligación convenida no se cumplió o se cumplió de modo defectuoso, para que se pueda exigir cumplimiento de la pena convencional.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Op.cit., p. 45

<sup>102</sup> BORJA SORIANO, Manuel. Teoría General de las obligaciones. Op. cit., p. 103

### 4.7.3 Garantías

Nos hemos podido percatar que la celebración de un contrato no es garantía del cumplimiento de las obligaciones que genera, en este orden de ideas debemos tener formas de protegernos para lograr el cumplimiento, una de ellas, es el incluir la ya analizada cláusula penal.

Así por garantía podemos concebir al medio que tiene el acreedor para el aseguramiento del cumplimiento de una obligación mediante la afectación de cosa determinada o del compromiso de pago por un tercero para el caso de incumplimiento de la misma por parte del deudor originario. Lo ideal es que los dos contratos nazcan al mismo tiempo, aunque nada impide que nazca posteriormente.

De este modo encontramos tres contratos idóneos previstos en el Código Civil, para dar al acreedor la seguridad y tranquilidad para el cumplimiento de sus obligaciones tal es el caso de la fianza, prenda e hipoteca, siendo la primera de carácter personal y los dos restantes de carácter real. Incluso se podría hablar de una cuarta garantía como es el caso del patrimonio que representa una garantía tácita para el cumplimiento de obligaciones.

También contamos con la figura de la adpromisión, que se refiere a un contrato que presupone la existencia de una obligación, y por virtud de la cual el acreedor de la obligación acepta la obligación de pago que le hace un tercero más sin embargo no libera al deudor original, sino simplemente se aumenta el número de deudores convirtiéndose en una obligación mancomunada. Figura contraria es la expromisión que es el convenio que presupone la existencia de una obligación por virtud de la cual el acreedor de esa obligación acepta la obligación de pago que le hace un tercero y libera a su deudor original, en este caso no encontramos la figura

de la garantía sino de una cesión de deuda, forma de transmisión de las obligaciones.

#### **4.8. Responsabilidad Aquiliana**

Ha quedado establecido que si las cláusulas que implican obligaciones de hacer, de no hacer o de dar, se encuentran dentro del contrato constituyen parte integrante del mismo, por lo que las consecuencias de su incumplimiento se refiere a la responsabilidad contractual estudiada en el inciso anterior, con las consecuencias ilustradas.

Sin embargo existe la posibilidad de que no se hayan pactado dentro del contrato esas cláusulas que tienden a proteger ya sea a una o a la otra parte contratante, en este sentido, es evidente que no podemos hablar de una responsabilidad contractual, pues no forma parte integrante del acuerdo de voluntades, sin embargo podría encuadrar en el supuesto de un hecho ilícito caso en el cual, de cualquier modo se debe cumplir con la responsabilidad que se tenga.

Así las cosas en este apartado vamos a dedicarnos a la que podríamos llamar "responsabilidad post-contractual", pues el antecedente sería el contrato que las partes han celebrado, fundándose la responsabilidad aquiliana, en la obligación que todos tenemos de no causar perjuicios a los demás y la teoría del abuso del derecho. La responsabilidad aquiliana presupone la existencia del dolo o la culpa.

Para Josserand, citado por Hilsenrad<sup>103</sup>, se comprende bajo el nombre de abuso del derecho, al uso de nuestros derechos, con dirección ilegítima, este abuso puede existir en el ejercicio de cualquier derecho.

---

<sup>103</sup> Las obligaciones precontractuales. Nueva biblioteca universal, sección jurídica, Gongora, Madrid, 1932, p. 76

Podemos decir que el que ejercita un derecho con el deseo de causar un daño incurre en una culpa extracontractual dolosa; y el que, sin intención maliciosa, se comporta, al ejercer un derecho, en forma descuidada, imprudente o negligente, incurre en una culpa extracontractual culposa.

Muy seductora es la doctrina del abuso del derecho, porque permite ampliar la noción de culpa, facilitando la prueba, puesto que basta con justificar que hubo abuso.<sup>104</sup>

En este orden de ideas, podemos establecer que los derechos que nos fueron concedidos, no fueron otorgados para perjudicar a los demás, de ahí que algunos crean conveniente incluir el abuso del derecho no en el campo de los hechos ilícitos sino en el de las disposiciones preliminares, que en nuestro caso también lo podríamos ubicar ahí conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Código Civil para el Distrito Federal que a la letra dice:

“Los habitantes del Distrito Federal tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este código y en las leyes relativas”

Los derechos no nos son concedidos para que hagamos uso de ellos discrecionalmente, para perjudicar a otro. Cuando tal acontece, están siendo desviados de su fin, y eso es abuso de derecho: "los derechos no nos son concedidos con la garantía de los gobiernos, sino sin garantía alguna; y a nosotros nos compete usarlos de manera justa, social, legítima; son armas cuyo manejo es delicado; debemos seguir la regla del juego; de lo

---

<sup>104</sup> Op.cit.

contrario, incurriremos en culpa y seremos responsables por los daños que podamos causar.<sup>105</sup>

Así pues si con motivo del contrato de licencia marcaría, se conceden ciertos conocimientos, no se vale que aún cuando no se haya pactado en el mismo cláusulas de secrecia o de no-competencia, una de las partes contratantes en uso de sus derechos subjetivos cause daño a la otra parte contratante. Sin embargo, es necesario dejar asentado que no siempre el ejercicio, repudiable desde el punto de vista moral, de un derecho, debe considerarse abusivo. El perjuicio de terceros no basta para admitir el abuso, porque casi siempre el ejercicio de un derecho, sobre todo en materia patrimonial, supone un perjuicio de la contraparte.

Lo anterior no obstante que en Roma, parecería que se toleraban estas situaciones al afirmar como axioma que quien usa de su derecho a nadie perjudica, *qui jure suo utitur, neminem laedit*. O lo que establecía en el mismo sentido Gayo al expresar *Nullus videtur dolo facere qui suo juri utitur*, es decir no parece obrar con dolo quien usa de su derecho, y en el mismo sentido Ulpiano con su máxima de que el ejercicio de un derecho no implica injuria, *Juris executio non habet injuriam*.

Sin embargo, esto no era del todo absoluto pues según expresaba el "... Corpus Iuris nadie puede ejercer su derecho con el propósito de perjudicar a otros sin ventaja propia, es decir, debe ir implícito un animus aemulandi (ánimo de perjudicar); de acuerdo con la máxima de "malitis non est indulgendum" no debemos ser tolerantes con los que ejercen sus derechos con intención maliciosa. Del mismo modo en la partida III según dijeron los sabios antiguos, maguer el hombre haya poder de hacer en el suyo lo que quisiera pero debelo hacer de manera que no haga daño ni tuerto a otro."<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> DE AGUILAR DIAS; José. Tratado de la responsabilidad civil. T. I, Cajica, México, 1957, p.82

<sup>106</sup> CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de derecho usual. T. I, Heliasta, Buenos Aires, 1981, p. 55

En este sentido Planiol se manifiesta en el sentido de que un derecho se puede usar, pero no abusar; el derecho cesa donde el abuso comienza, porque abuso e ilicitud deben considerarse sinónimos, en realidad, la expresión abuso del derecho no hace sino cubrir la condenación de actos cometidos más allá de los límites de un derecho.

Bonnet establece como requisitos un elemento subjetivo, la intención de dañar y uno objetivo, es decir el ejercicio inútil del derecho, y si no concurren los dos no se configura el abuso del derecho.

Así la teoría moderna del uso abusivo de los derechos tienden a considerar que el uso de un derecho puede constituir un abuso, y por consiguiente, una culpa; únicamente queremos que se advierta que todo acto abusivo por el sólo hecho de ser ilícito, no constituye una categoría jurídica distinta del acto ilícito. El derecho cesa donde el abuso comienza; no puede existir un uso abusivo de ningún derecho por la irrefutable razón de que un solo y mismo acto no puede ser, a la vez, y bajo las mismas circunstancias y ámbitos de validez, conforme a derecho y contrario a él. Por el principio lógico de no contradicción, que dice que dos cosas no pueden ser y dejar de ser en el mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias.

Podemos afirmar que en los negocios comerciales, es necesario que la confianza y la buena fe, reinen entre los contratantes. El comercio debe conformarse a las reglas de la equidad, que desgraciadamente, no coinciden muchas veces con las normas de derecho positivo.

Y es así como, con fundamento en este tipo de responsabilidad no contractual, es que se puede de algún modo salvar el problema de los perjuicios causados, sin embargo en todo caso será mucho mejor si se

pactan dentro del contrato todos los posibles supuestos causantes de perjuicios a ambas o una de las partes contratantes.

De este modo es como entraremos en este momento al estudio del contenido clausular específico para lograr una plena eficacia jurídica en la contratación entre las partes por lo que respecta a un contrato de licencia marcaria y así es momento de analizar algunas cláusulas en particular con ciertos efectos especiales.

## **CAPITULO QUINTO**

### **CLAUSULAS CON SUPUESTOS EFECTOS POST CONTRACTUALES EN EL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA.**

#### **5.1 Generalidades**

En el clausulado se vuelca la creatividad del profesional del derecho, es donde el abogado demuestra su calidad de juriconsulto, desplegando su actividad de perito en derecho, pues al determinar su contenido, realiza una obra, un objeto visible y palpable.

Redactar las cláusulas es crear, porque el docto busca y escoge de las distintas disposiciones legales vigentes, aquellas que mejor convienen al caso concreto y las ordena conforme a una estructura y forma determinada, para lograr una plena eficacia del contenido del contrato.

Gracias a la formación que han tenido, los estudiosos del derecho, conocen las disposiciones que integran el orden jurídico y saben como adecuarlas y ordenarlas para crear el instrumento necesario y eficaz a las partes. La redacción de las cláusulas requiere la sabiduría legal y responsabilidad profesional para evitar problemas posteriores a las partes.

En materia contractual rige un principio opuesto al que rige para las promesas unilaterales y para los derechos reales sobre una cosa ajena. No hay "números clausos", sino, al contrario, existe la libertad de creación, según sean las necesidades de las partes contratantes.

El contenido y la forma que se le haya dado al clausulado tiene consecuencias eminentemente prácticas, pues si su redacción es jurídicamente correcta, y se aplican los conocimientos con los fundamentos

legales adecuados, no habrá conflicto entre las partes por interpretación del contrato en un litigio judicial.<sup>107</sup>

Podemos encontrar cláusulas derogativas del régimen legal del contrato, por ejemplo:

- Las partes contratantes pueden estipular, en su contrato, la derogación de normas dispositivas o supletorias.
- Pueden las partes preparar las cláusulas generales de contenido esencial del contrato, llamadas cláusulas generales del negocio.
- En ocasiones elaboran verdaderos esquemas contractuales, redactados íntegramente por las partes, sin remitirse siquiera a las normas legales, es lo que hemos estudiado en los contratos ya sean los innominados o bien los atípicos.
- Celebran consorcios para prohibir a sus miembros el otorgamiento de contratos o ejecución de actos que traigan como consecuencia una competencia que dañe a sus demás miembros, y
- Finalmente, pueden celebrarse contratos normativos, mejor llamados acuerdos normativos, mediante los cuales las partes estatuyen un verdadero derecho positivo que reglamentará los futuros contratos que entre ellas se celebren, los que se reducirán a expresar los elementos esenciales; los demás detalles serán regulados por el acuerdo normativo.<sup>108</sup>

Al elaborar un contrato es necesario tener en cuenta cuál será su contenido y cuál su naturaleza; si éstos corresponden a algunos de los

---

<sup>107</sup> PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. *Op.cit.*, p. 259

<sup>108</sup> AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo. *Contratos civiles*. Op. cit., p. 13

contratos conocidos como típicos, en donde la elaboración del clausulado no presenta grandes dificultades ya que encontramos una amplia regulación dentro de nuestro marco legal; o bien si por el contrario, nos encontramos frente a un contrato atípico, como es el caso del contrato de licencia marcaría, en donde si el estudioso del derecho debe tener mucho cuidado de elaborar un buen clausulado contractual, pues no encontrará en el marco jurídico mexicano, disposiciones específicas al caso de referencia, debiendo entonces acudir a la amplia gama de recursos que brinda el sistema jurídico mexicano, combinarlos para obtener la mejor eficacia contractual, siempre cuidando de no contravenir el orden legal.

El maestro Sánchez Medal, citado por Pérez Fernández del Castillo<sup>109</sup>, afirma que en nuestro Derecho Civil hay libertad contractual en cuanto al fondo, ya que pueden insertarse en los contratos cláusulas y condiciones que las partes libremente convengan y pueden celebrarse figuras de contratos distintos de los expresamente reglamentados, sin perjuicio de que existan limitaciones unas de carácter general y otras de índole particular a la libertad contractual, tal y como lo establece nuestro Código Civil en los siguientes preceptos:

“Art. 1839. - Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley.

Art. 6. - La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.

---

<sup>109</sup> Derecho notarial. Op. cit., p. 260

Art. 1858. - Los contratos que no están especialmente reglamentados en este código, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento”

Si la condiciones, no las marca la ley deben ser pactadas por las partes, en cláusulas accidentales que evidentemente forman parte del acuerdo de voluntades, por lo que deben ser cumplidas conforme se pactaron, y si se incumplen ocasionan el pago de daños y perjuicios. Sobre el particular se ha anotado la conveniencia del establecimiento de penas convencionales estipuladas en el mismo contrato, porque no es fácil determinar los daños y perjuicios. Con esto se evitan igualmente litigios innecesarios gracias a un eficaz clausulado contractual.

También el mundo de la técnica debe ajustarse a normas legales, para obtener así la necesaria protección frente a la posible usurpación de ideas novedosas, como para regular la forma y términos generales de la licencia de derechos, en todo o en parte, de explotación de los conocimientos de la técnica o de los signos distintivos o de los servicios que los involucran.<sup>110</sup>

De este modo y una vez establecida la importancia del contenido del clausulado, es tiempo de entrar al estudio de algunas estipulaciones que no se prevén en los ordenamientos legales y que han dado lugar a ciertas discusiones, entre los estudiosos del derecho, como es el caso, de su legalidad y efectos evidentemente contractuales, que producen aunque podría pensarse constituyen pactos con efectos post-contractuales.

---

<sup>110</sup> DIAZ BRAVO, Arturo. Op. cit., p. 176.

Para poder realizar el estudio de estas cláusulas es necesario que recordemos que una importante regla de interpretación de los contratos consiste en el hecho que el contenido de los mismos se debe estudiar en su conjunto e interpretarse unas cláusulas por las otras, pues no es posible que se quiera estudiar una sola cláusula de manera aislada sino en el contexto general del contrato, pues muchas de ellas se encuentran íntimamente relacionadas.

## **5.2 Cláusula de no-competencia**

### **5.2.1. Generalidades**

Así pues las cláusulas resultan la parte más importante del contrato pues es en donde se consignan las obligaciones a cargo de las partes y el objeto de la obligación puede también revestir la forma de prestación de hechos o de una abstención, que debe satisfacer los requisitos previstos por el artículo 1827 del Código Civil, donde se determina que el hecho negativo, objeto del contrato debe ser posible y lícito, requisitos del objeto de la obligación en cualquier caso.

Frecuentemente, por así convenir a los intereses de las partes, se pactan obligaciones consistentes en un no hacer, así una abstención dentro del clausulado, es posible, cuando va de acuerdo con las leyes de la naturaleza y las jurídicas; en sentido contrario, no podrán ser objeto de contrato aquellos hechos o abstenciones que van contra una ley de la naturaleza que necesariamente debe regirlos, bien contra una norma jurídica cuyo obstáculo es insuperable, bien finalmente, porque pugnen simultáneamente con una ley natural y una jurídica.

Una abstención físicamente imposible sería que Juan se obligará a no comer ni probar alimento alguno durante veinte años; esta es una abstención imposible físicamente, pues va contra una ley de la naturaleza que no es posible eludir.

Una abstención jurídicamente imposible será la que asuma Juan al celebrar un contrato de licencia marcaría con Pedro, obligándose a no concederle el uso de la marca, pues de la esencia misma del acto de licencia marcaría, es el conceder el uso de la marca objeto del mismo.

Ahora bien, consideramos útil hacer referencia a algunos conceptos que aclararán la cláusula en comento.

Según Walter Frisch Philipp<sup>111</sup>, entendemos por competidor:

" el sujeto, persona física o moral, que realiza una actividad económica independiente frente a otro sujeto que también realiza una actividad económica independiente, en relación tal, que pueda beneficiar su propia actividad o la de un tercero en detrimento de la actividad del segundo..."

El mismo autor define la competencia como:

" la relación entre sujetos, personas físicas o morales que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de venta de mercancías o prestación de servicios similares, con relación a una clientela también similar, de modo que puedan resultar repercusiones entre dichos sujetos, a causa del ejercicio de sus actividades en tal forma que pueda beneficiarse la actividad del otro."<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Competencia desleal. Biblioteca de derecho mercantil, V. 2, segunda edición, Oxford University Press, Impresora Editorial Rodríguez, Estado de México, 1999, p. 5.

<sup>112</sup> Op.cit. p. 6

La cláusula de mérito, también es conocida como cláusula de no-concurrencia, entendida como la estipulación por la cual una de las partes se compromete dentro de ciertos límites (tiempo y lugar) a no ejercitar determinada actividad profesional que puede hacer concurrencia con la otra parte contratante. Esta restricción tiene que encontrarse perfectamente limitada con el fin de no atentar contra las garantías de las personas.

Esta cláusula se emplea principalmente en los contratos sobre establecimientos de comercio o en los contratos de trabajo, sin embargo al ser de utilidad para las partes contratantes suele incorporarse en otro tipo de contratos como es el caso del contrato de licencia marcaría en donde el licenciante se obliga a no explotar determinado lugar o zona o a no desenvolver actividades mercantiles en la variedad o ramo que lo venía realizando antes de verificarse el contrato de licencia marcaría, respecto de los productos objeto de la licencia. Se busca no tener una violación a los usos honestos en el comercio, por dejar de prestar la diligencia y el cuidado necesarios en el manejo del producto licenciado, y ese es el fundamento de consignar esta cláusula, que limita al licenciante o licenciario, a realizar sus actividades en determinada zona o ramo.

### **5.2.2. Concepto**

Recordemos que el contrato de licencia de uso de marca se compone por diferentes obligaciones para las partes siendo una de las principales de ellas el hecho de conceder el uso de la marca por parte del licenciante, este uso puede tener una duración variada, supongamos de cinco años. Sin embargo ha quedado establecido que se trata de un contrato de tracto sucesivo y que no por el hecho de que se haya dado cumplimiento a una de las obligaciones principales del contrato quiere decir que el mismo ha muerto, pues el contrato no perderá su eficacia sino hasta en tanto cuanto

se de cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones pactadas en el mismo, sean principales o secundarias.

Una vez hecha esa aclaración, podemos establecer dos supuestos:

a) Que se conceda el uso por un periodo de cinco años y con respecto a la duración de la vigencia de ésta obligación principal, se pacte la no-competencia entre las partes.

b) O bien que se conceda el uso por un periodo de los mismos cinco años y se pacte como obligación accesoria que por cinco años más contados a partir de que termine el cumplimiento de la obligación principal no podrá existir competencia entre las partes

Tal convención se encuentra prevista en el Código Civil italiano en su artículo 2596, que declara válidas las cláusulas de no-concurrencia, siempre que se circunscriban a una determinada zona o a una determinada actividad, y que no exceda de cinco años la duración del pacto.<sup>113</sup>

Podemos decir que esta cláusula constituye un clásico ejemplo de lo que algunos llaman, un pacto con efectos posteriores a la cesación del contrato. Sin embargo no es así pues al ser por tiempo determinado y limitado, éste constituye parte de la vida del contrato, es decir se enmarca dentro del ámbito de los contratos de tracto sucesivo, que no dejan de surtir sus efectos, por el hecho de que se haya agotado la prestación principal del contrato consistente en el uso de la marca, pues hasta en tanto no se de cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato no se puede decir que ha terminado la vida del mismo.

---

<sup>113</sup> Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo II, Op.cit., p. 16

Desgraciadamente nuestro Código Civil nada dice al respecto quizá por temor de restringir excesivamente la libertad individual de los sujetos, sin embargo, si la regulación se hace dentro de los límites señalados en el Código italiano, como son, el circunscribirlo a una determinada zona o actividad, a un tiempo no demasiado extenso, e incluso declarar la nulidad del pacto para los años que excedan del tiempo máximo permitido, de este modo nos evitaríamos algunos problemas de interpretación de esta cláusula, logrando así una verdadera eficacia contractual.

Por lo tanto, en mérito de lo expuesto se sugiere la siguiente redacción de un artículo que regule la situación antes prevista, incluido ya sea en la legislación civil o mercantil, o en ambas:

**" LIMITE CONTRACTUAL DE LA CONCURRENCIA.**

El pacto que limita la concurrencia debe manifestarse por escrito y sólo será válido si se circunscribe a una determinada zona y/o actividad, no pudiendo exceder por ningún motivo los cinco años.

Si la duración del pacto no se limita no será válido, del mismo modo si se establece por un periodo superior a los cinco años, el pacto será válido por únicamente cinco años y no por el excedente. "

### **5.2.3 Elementos y objeto**

Ya hemos establecido que el objeto de la no-competencia debe encontrarse perfectamente determinado y limitado. Del mismo modo, necesariamente tendrá que tener relación con la materia del contrato en el que se incluya, así pues, si se trata de un contrato de licencia marcaría sobre la marca RAIE, para ropa, no se podrá pactar que no se dedique a actividades mercantiles del tipo de tlapalería, pues nos encontraríamos ante el uso abusivo del derecho previamente estudiado, menos obviamente que

se trate de una marca notoria, de las ya estudiadas en donde no importa la clase para la que ha sido registrada.

También ha quedado establecido los dos supuestos en los que se puede dar el contenido de la cláusula:

En el caso de que se de precisamente durante la vigencia de la obligación principal de conceder el uso de la marca, la justificación de la inclusión de esta cláusula esta en relación con los usos honestos en la práctica comercial, aclaremos un poco. Si yo como licenciante voy a conceder el uso de mi marca "DG" para bolsas de mano, es con el fin de que el licenciatario preste toda la atención necesaria y sus mejores esfuerzos para la operación de la marca objeto de la licencia, para de este modo poder aumentar sus ganancias; así si el licenciatario se dedica a distribuir también otras bolsas de mano pero de la marca "GC", es evidente que no podrá prestar la misma atención a los dos negocios y se estará descuidando la marca que yo le he licenciado.

En este supuesto se establece así una práctica desleal, siendo infracciones administrativas los actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria o comercio que impliquen competencia desleal. De este modo, el Convenio de París para la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1976, al referirse a la competencia desleal en su artículo 10 bis establece textualmente lo siguiente:

" Los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial..."

Del mismo modo, se establece en el artículo 213 fracción I de la Ley de Propiedad Industrial, como infracción administrativa:

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

Ahora bien en el caso de que se pacte la no-competencia por un tiempo mayor al de vigencia de la obligación principal de uso de la marca, en este caso no estará el fundamento de tal pacto en el hecho de los usos honestos en la práctica comercial, sino en el status superior que ha adquirido el licenciatario al tener acceso a mucha información en relación con el producto, y que no sería lícito que se aprovechará de ello para obtener un beneficio extra, lo anterior se encuentra íntimamente ligado con otras dos cláusulas que serán estudiadas posteriormente, la de confidencialidad por el know how y la de "no registro".

Así, sugerimos como redacción de la cláusula, la siguiente:

" EL LICENCIANTE se obliga, por constituir un hecho ilícito, a no dedicarse por sí ni por intermediario, a la explotación de la marca objeto del presente contrato de licencia marcaría, por el mismo término de vigencia de la obligación principal consistente en el uso de la marca, bajo la sanción para el caso de incumplimiento de una pena convencional por la cantidad de XXX.

Del mismo modo las partes convienen que el hecho de ir en contra de ésta convención se considerará como un hecho ilícito pues se atacan los derechos de un tercero."

O bien puede darse la cláusula a contrario sensu para protección del licenciante, con la siguiente redacción:

“ EL LICENCIATARIO no usará ninguna marca, nombre comercial o cualquier otra palabra, símbolo o combinación de los mismos que sean idénticos o similares en grado de confusión a la que es objeto del presente contrato, por el mismo término de vigencia de la obligación principal del presente contrato, consistente en el uso de la marca bajo la sanción para el caso de incumplimiento de una pena convencional por la cantidad de XXX.

Del mismo modo las partes convienen que el hecho de ir en contra de ésta convención se considerará como un hecho ilícito pues se atacan los derechos de un tercero.”

En cuanto al segundo supuesto posible la redacción sería la siguiente:

“ EL LICENCIANTE se obliga, a no dedicarse por sí ni por intermediario, a la explotación de la marca objeto del presente contrato de licencia marcaria, por un período de X años contados a partir del término de vigencia de la obligación principal consistente en el uso de la marca. La sanción para el caso de incumplimiento de una pena convencional por la cantidad de XXX.

Del mismo modo las partes convienen que el hecho de ir en contra de ésta convención se considerará como un hecho ilícito pues se atacan los derechos de un tercero.”

O bien:

“ EL LICENCIATARIO no usará ninguna marca, nombre comercial o cualquier otra palabra, símbolo o combinación de los mismos que sean idénticos o similares en grado de confusión a la que es objeto del presente contrato, por el término de X años contados a partir de la terminación de la vigencia de la obligación principal del presente contrato. La sanción para

el caso de incumplimiento de una pena convencional por la cantidad de XXX.

Del mismo modo las partes convienen que el hecho de ir en contra de ésta convención se considerará como un hecho ilícito pues se atacan los derechos de un tercero."

#### **5.2.4 Contravención a disposiciones legales**

Según lo establece el artículo 5º Constitucional que a la letra dice:

" Art. 5º. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernamental, ..."

En este sentido, muchos podrían opinar que el establecer este tipo de convenciones resultaría una contravención a este precepto constitucional, sin embargo, las cosas no son así, si observamos que al pactar la cláusula se establece que por así convenir a los intereses de las partes el dedicarse a una específica y limitada actividad circunscrita en tiempo y espacio, constituye un hecho ilícito, pues se atacan los derechos de tercero.

Además no se está limitando su libertad de trabajo, sino únicamente el uso de determinados signos distintivos.

Desde nuestro punto de vista, no hay duda de la constitucionalidad de esta cláusula, dado que el mismo artículo 5º constitucional prevé dos posibilidades en las que el ejercicio del comercio puede ser vedado: "por determinación judicial, cuando se ataquen derechos

de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley cuando se ofiendan los derechos de la sociedad”.

Acerca de la primer posibilidad, serviría para hacer frente al ejercicio del comercio realizado por actos reprochables, ilícitos, garantizando así un juego limpio de la libre competencia, fijada en el artículo 28 constitucional. Por tal motivo la libertad de concurrencia no será afectada por tal pacto sino favorecida.

Del mismo modo no se pueden considerar prácticas prohibidas, que afectan la situación de libre competencia existente en el mercado, pues dicen que dichas prácticas impiden, falsean o limitan la libre competencia en todo o en parte del mercado nacional.

Sin embargo, después de analizar la Ley Federal de Competencia Económica, no consideramos que exista precepto legal que prohíba tal convención, pues no entra en el supuesto de prácticas monopólicas que prevé el artículo 9 de la citada ley.

A mayor abundamiento, para determinar que existe una práctica monopólica contraria a la Ley Federal de Competencia Económica se debe atender al concepto de mercado relevante, en el sentido que según lo que establece el artículo 12 de la ley de referencia, se deben analizar las posibilidades de sustitución de los bienes o servicios, por lo que no se da una restricción a la garantía de libre concurrencia de las personas por insertar este tipo de cláusula.

De este modo, podemos establecer que en el caso de referencia no se trata de un uso abusivo por parte del licenciante o licenciatario, en su caso, sino muy por el contrario es una forma de protección para ambos de los abusos que pudieran cometer al querer

obtener una marca para productos similares, o bien distraendo la clientela del licenciatario una vez concedida la licencia durante el tiempo de vigencia del contrato, constituyéndose de este modo una práctica desleal en términos de la Convención de París.

Dentro de nuestra legislación encontramos una figura a fin, aplicable únicamente para sociedades en nombre colectivo. El artículo 35 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, señala en este sentido:

"ART. 35. Los socios, ni por cuenta propia ni por ajena, podrán dedicarse a negocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la sociedad, ni formar parte de sociedades que los realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios."

De este modo podemos observar que si es posible este tipo de pacto previsto incluso en nuestra propia legislación.

Con la inclusión de este tipo de cláusulas no se restringiría en forma alguna el ejercicio del comercio, sino simplemente reglamentaría los actos que pueden ser constitutivos de ilícitos dentro del marco de la competencia desleal, buscando siempre la protección del comerciante e indirectamente la del público en general.

### **5.3. Cláusula de confidencialidad**

#### **5.3.1 Generalidades**

Ya hemos dicho que las cláusulas resultan la parte más importante del contrato pues es donde se consignan las obligaciones a cargo de las partes y el objeto de la obligación que en este caso reviste la forma de

una abstención, que debe satisfacer los requisitos que señala el artículo 1827, donde se determina que el hecho negativo, objeto del contrato debe ser posible y lícito, requisitos del objeto, de la obligación, en cualquier caso.

Los secretos de los artesanos se protegían por el simple expediente de la disciplina familiar dentro del negocio de familia, donde los trucos comerciales eran transmitidos de generación en generación. Este es todavía un medio de protección significativo en gran parte del mundo menos desarrollado.<sup>114</sup> Sin embargo en nuestro país es conveniente darle una mayor protección a este tipo de conocimientos y además de una manera jurídica.

Aun cuando el derecho, contiene dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, en el artículo 223 a los delitos de la materia y entre ellos:

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

Podemos decir que además, frecuentemente gozan de protección, al menos teóricamente, bajo algún concepto jurídico general como competencia desleal, o bien a través del convenio entre las partes con una cláusula de confidencialidad, dentro del contrato de licencia de uso de marca.

---

<sup>114</sup> M.SHERWOOD, Robert. Propiedad intelectual y desarrollo económico. Heliasta, Buenos Aires, 1992, p.28

### 5.3.2. Antecedentes

Ya en la época de los romanos, había protección jurídica para los secretos comerciales. Si un tercero obtenía de un esclavo los secretos de su amo, el amo podía entablar una acción judicial y obtener una indemnización equivalente al doble de su pérdida. Como ya se mencionó, el negocio de familia, dentro del cual los secretos del comercio son transmitidos de generación en generación, es un ejemplo clásico de protección del secreto de comercio a través de la acción privada sin el beneficio de la protección del sistema jurídico. Incluso en la Gran Bretaña del siglo XIX, era corriente que los artesanos de una compañía no les dejaran conocer a sus supervisores el conocimiento de los trucos de su comercio. El sistema de aprendices cumplía la necesidad de mantener en secreto con resultados usualmente satisfactorios.<sup>115</sup>

Hoy, varios factores convergen para intensificar la importancia de la protección jurídica del secreto comercial. Primero, la competencia internacional está experimentando un desarrollo más rápido de las nuevas tecnologías. Segundo, el secreto comercial puede ser una estrategia atractiva para proteger el trabajo. Tercero, hay mucha más movilidad laboral en muchos países. Esto aumenta el riesgo de la transferencia no autorizada de secretos al nuevo empleador.

En la doctrina anglosajona se conoce como know how y se define como el conjunto de conocimientos disponibles en relación con el modelo de producción de una empresa, que le permite acceder al mercado, mantenerse en él, o disfrutar de ventajas en relación con sus competidores.

El concepto va mucho más allá del comercio, que hoy tiende a referirse a los artículos de venta al público o las cajas de cosas transportadas

---

<sup>115</sup> Op.cit., p. 30

en barcos de país a país. Se necesita connotar la información tanto comercial como industrial que tiene valor económico. La información puede no ser verdaderamente secreta, ya que a menudo es conocida por un grupo de personas dentro de una compañía o laboratorio, y frecuentemente es pasada a otros bajo las restricciones de un acuerdo de confidencialidad, como es el caso de la cláusula que estamos tratando.

Se trata de una información secreta a la cual alguien lícitamente, en virtud del contrato de licencia marcaría, tiene acceso o control y por tanto la ley lo protege contra la revelación, adquisición o uso de tal manera contraria a las prácticas leales de comercio.

Las características que debe reunir tal información, para que se constituya en secreto industrial, son las siguientes:

1.- Que sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisa de sus elementos no sea conocida en general, ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

2.- Que no sea de dominio público, que no resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial.

3.- La información debe tener un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y,

4.- En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta, eso se puede cumplir mediante la inserción de la cláusula de confidencialidad o secreta en el contrato base para la divulgación de la información secreta.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> [www.](http://www.) Revista doctrinal de derecho org. 5 de octubre de 1999.

### **5.3.3. Concepto**

Por el pacto de confidencia se obliga al receptor a no divulgar los conocimientos que recibe por virtud del contrato sino sólo a aquellas personas que deban enterarse de ellos por razón de sus actividades al servicio del propio receptor, quien a su vez deberá celebrar convenios de confidencia con sus trabajadores para evitar incurrir en una responsabilidad.

Se trata de cláusulas que implican una obligación negativa consistente en no utilizar la información recibida con fines diferentes a los estipulados, normalmente se trata de evitar cualquier fuga de información.

Ha quedado establecido que no podemos decir que existan cláusulas con efectos postcontractuales, pues por el hecho de que se de cumplimiento a la obligación principal del contrato no quiere decir que el mismo ha muerto, pues se trata de un contrato de tracto sucesivo. En este caso no sólo existe una responsabilidad de tipo civil contractual por el hecho del pacto de la misma sino incluso, de carácter penal por el hecho de que al constituir un secreto su divulgación constituye un hecho ilícito, un delito tal y como ha quedado anotado en líneas anteriores.

### **5.3.4. Elementos y objeto**

En realidad este tipo de cláusula se da sobre todo en los contratos de franquicia más que en los de licencia marcaría o bien de patentes, pues es en ellos en donde se transmiten gran cantidad de conocimientos que pueden ser utilizados en perjuicio de quien los transmitió, sin embargo si por alguna circunstancia con motivo del contrato de licencia marcaría se transmitieron bases de datos de clientes, de proveedores o cualquier otro elemento de los que podrían constituir un "secreto", pues entonces, será conveniente que se pacte esta cláusula en donde la parte que

obtuvo la información se compromete a no divulgarla, ni difundirla ni a emplearla en perjuicio de la otra parte contratante, so pena de incumplir el contrato y responder del hecho ilícito a través de daños y perjuicios o bien recurrir a las ventajas anotadas para la cláusula penal, en los casos de incumplimiento.

Para tal fin se sugiere la siguiente redacción de la cláusula:

- EL LICENCIATARIO conviene que la información, planos, especificaciones o cualquier tipo de documentación que sea proporcionada por EL LICENCIANTE, o que de cualquier forma sea obtenida por EL LICENCIATARIO derivado de las operaciones a desarrollar al amparo del presente contrato, son propiedad exclusiva de EL LICENCIANTE y por lo tanto EL LICENCIATARIO queda obligado a considerar su contenido como confidencial, estándole estrictamente prohibido su divulgación o publicación total o parcial sin la previa autorización y por escrito de EL LICENCIANTE.

En el caso de que EL LICENCIATARIO o cualquiera de sus empleados, accionistas o directivos divulgue cualquier tipo de información o documentación establecida en la presente cláusula, EL LICENCIATARIO quedará obligado al pago de una pena convencional equivalente a XXX por los daños y perjuicios que se le ocasionen a LA ACREDITADA."

En este sentido se debe recordar que lo hecho entre unos no puede beneficiar ni perjudicar a otros sino sólo a los que han intervenido en el acto jurídico de referencia, tal y como ya lo decían los romanos " Res inter alius acta alius neque nocere neque prodece potest "

Así, podríamos pensar que la redacción de la cláusula se excede en el sentido de responsabilizar al licenciatarío por hechos de sus

empleados, accionistas o directivos que divulguen la información o documentación de referencia. Sin embargo, la teoría de la culpa ha evolucionado al grado que se admitió la responsabilidad por hechos de terceros pues existe una presunción iuris tantum de que se ha ejercido la suficiente vigilancia para no causar daños a la otra parte contratante, en este caso el licenciante, y se ha elegido al personal que se encuentra bajo su mando por sus cualidades, por lo que en el supuesto de divulgar la información tendrá que responder por los daños que se causen, siendo la fuente de su obligación la responsabilidad in eligendo.

### **5.3.5. Efectos**

Muchas adquisiciones tecnológicas no susceptibles de patentamiento constituyen, sin embargo condición necesaria para la obtención de un producto o resultado de interés industrial. Estas adquisiciones son a veces transmisibles a través de información técnica (diseños, cálculos planos, especificaciones, reseñas de experimentos y comprobaciones generalmente expresados a través de planillas, folletos o manuales), pero otras sólo lo son mediante instrucciones, consejos y asesoramiento frente a situaciones concretas, expresadas muy comúnmente por una comunicación de persona a persona. Por otra parte, tal habilidad y aptitud técnica es a veces secreta (en el sentido de que ella sólo es poseída por una o pocas empresas dentro de una actividad determinada); pero otras no lo son (en cuanto es compartida por todas o casi todas las empresas que actúan en determinado nivel en el ámbito de que se trate). Incluso en este último caso, en que la tecnología en que se apoya el proceso pertenezca al conocimiento público, una gestión industrial u operación técnica eficientes pueden requerir que al conocimiento teórico se asocie una acumulación de experiencia, de tal modo que empresas que deseen iniciarse en la actividad (y no estén dispuestas a pagar el tributo de inversión y tiempo que otras han satisfecho) deban recurrir al auxilio de aquéllas para coparticipar de su

experiencia acumulada y obtener la deseada calidad del producto o la eficiencia en la técnica empleada.

Algunas personas no comparten el criterio en relación con la ventaja y legalidad de incluir ésta cláusula en algunos contratos como es el caso del contrato de licencia de uso de marca. Incluso la Dirección General de Transferencia de Tecnología vino negando la inscripción de contratos en los que el receptor asumía el compromiso de mantener en secreto la tecnología, aún después de vencido el plazo de vigencia de tales contratos, por estimar que la remuneración cubierta al proveedor debe entenderse comprensiva del derecho de disponer libremente de la tecnología una vez transcurrido el plazo de duración de los contratos, luego entonces, el convenir la obligación de guardar reserva aun después de vencido el contrato, equivale a extender los efectos del mismo por un plazo superior al convenido.

Sin embargo, encontramos el siguiente criterio jurisprudencial, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal resolvió, en sentencia dictada el 30 de junio de 1978, al revisar el Amparo 486/78, Harbison Refractories Company, que es válida la cláusula en cuestión, pues el compromiso de guardar el secreto "... no cesa al momento de concluir el término de vigencia del trato, en virtud de que la misma no depende de la Ley de Transferencia de Tecnología, ni de los convenios que al efecto se hagan surtiendo sus efectos con independencia de las prestaciones que constituyen el objeto real del contrato o sea en forma extracontractual, en virtud de que tal situación jurídica no se encuentra prevista dentro de las prohibiciones a que alude el artículo 7º de la Ley citada..."<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> DIAZ BRAVO, Arturo. Op.cit., p. 181.

El criterio anterior se dio bajo el marco de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972. Sin embargo en el texto del artículo 15 fracción XI, de la posterior Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas vino a establecer, de modo expreso, que no serían inscribibles los contratos en que "... se obligue el adquirente a guardar en secreto la información... más allá de los términos de vigencia de los actos, convenios o contratos...".

Observamos algo de falta de técnica legislativa, en el sentido de que se confunde la vigencia de la obligación principal dentro del contrato con la vigencia de todo el contrato, e insistimos que se trata de un contrato de tracto sucesivo el contrato de mérito, y que por lo tanto si se pacta una cláusula de confidencialidad más allá de la vigencia del uso formará parte misma del contrato y nunca irá más allá de los términos de vigencia de los contratos.

Sin embargo nuestra ley nada dice al respecto, por lo que la convención mencionada resulta perfectamente válida pues tiende a proteger los intereses de una de las partes contratantes y se encuentra obviamente dentro del marco contractual y las obligaciones contractuales.

En el caso del concepto contractual, las acciones judiciales dependen de la determinación de que existe una relación contractual y de que ha sido violada, así el redactar este tipo de cláusula en un contrato de licencia de uso de marca constituye la forma más objetiva y directa de brindar protección, aún y cuando, haya recibido escasa atención a la vista de diversos estudiosos del derecho.

## **5.4 Cláusula de exclusividad**

Es un pacto cada vez más frecuente dentro de los contratos mercantiles, y sobre todo en nuestro tema de estudio como es el caso del contrato de licencia marcaría, con el fin de proteger el prestigio del licenciante en relación con la calidad de los productos identificados con las marcas.

### **5.4.1. Concepto**

También conocida como derecho de exclusividad, modalidad de exclusiva, es un concepto que aparece con frecuencia en las relaciones de derecho privado derivadas de contratos mercantiles. Numerosos contratos entre empresas, como es el caso del contrato de licencia marcaría, contienen alguna referencia a la exclusividad como elemento importante de actos jurídicos que buscan relaciones duraderas.

Sin embargo hasta el momento no se encuentra regulada por nuestras leyes lo que da lugar a que no siempre se pacta en forma clara, dando lugar a dificultades en su interpretación y alcance.

Así la podemos encuadrar como una limitación a la libertad contractual, al imponer una obligación de no recibir de terceros una determinada prestación, de no realizarla a favor de terceros o bien ambas obligaciones recíprocamente. Significando para el beneficiario de la exclusiva un valor en su patrimonio, un privilegio, y, algunas veces, un monopolio. De este modo el contrato que contenga el pacto de exclusiva tendrá un valor económico distinto, más alto, que un contrato que no tenga ese beneficio.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. *Op.cit.*, p. 190 y ss.

### 5.4.2 Elementos y objeto

No puede ser un acuerdo autónomo o independiente de una relación fundamental. Siempre el pacto de exclusiva estará ligado a una relación principal y por ello resulta un acuerdo accesorio, adicional, que acompaña a algún contrato. Es necesario que se presente en contratos de tracto sucesivo no pudiendo establecerse en aquellos de tracto instantáneo.

Dada su calidad accesorio debemos encuadrar a este pacto en las cláusulas que integran un contrato. Se habla así de cláusulas esenciales, naturales y accidentales.

Son esenciales aquellos elementos absolutamente necesarios para la existencia y validez del contrato, por ejemplo la marca en el contrato de licencia marcaría que es nuestro objeto de estudio. Son elementos naturales aquellos que, sin ser absolutamente necesarios, acompañan ordinariamente a los contratos de determinada naturaleza, de modo que si las partes no disponen lo contrario o los excluyen expresamente entran en juego por disposición de la ley. La ley suple a la voluntad de las partes. En el caso de la licencia marcaría los ejemplos de estos elementos podrían ser el supuesto contemplado en el artículo 140 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que salvo estipulación en contrario el licenciataria, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular. Por último son elementos accidentales aquellos que no son necesarios para la existencia y validez del contrato, ni acompañan ordinariamente al tipo contractual, pero las partes pueden adicionarlos si así lo expresan, tal es el caso de la cláusula de referencia, que atiende a cuestiones meramente económicas y de conveniencia a las partes.

Reiteramos que en nuestro derecho no tenemos regulación alguna relacionada con este tipo de cláusula, como si ocurre expresamente respecto del contrato de agencia en el Código Civil Italiano en donde en su artículo 1743 establece:

“El proponente no puede valerse simultáneamente de más agentes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad, ni el agente puede asumir el encargo de tratar en esa zona y por el mismo ramo negocios de más empresas que concurren con el proponente”<sup>119</sup>

El obligado por la exclusiva no puede aceptar marcas de otros empresarios o partes competidores; y/o el obligado por la exclusiva no puede conceder a terceros marcas en la zona o para los productos concedidos al beneficiario de la exclusiva, e incluso evitar que sus productos sean introducidos a la zona por conductos distintos a la actividad del beneficiario de la exclusiva. El pacto de exclusiva puede ser de simple o de doble signo en atención a los obligados por la exclusiva. El contrato de licencia de uso de marca, por lo tanto, puede contener el pacto de exclusiva a favor de una parte, el licenciante, o a favor del licenciataro, o de ambas.

Se pueden dar diferentes combinaciones en relación con ésta cláusula, pudiéndose referir al territorio, a los productos o a una combinación de ambos, pero siempre de modo limitado, es decir, especificando a lo que se refiere. Y la obligación de limitarla en el tiempo; siempre la exclusiva debe tener un plazo. En virtud de que como ya dijimos con anterioridad esta cláusula implica una limitación a la libertad, este acuerdo debe estar sujeto a un cierto término. La duración de la obligación negativa no puede, ser indefinida o perpetua porque no puede serlo la limitación de la libertad

---

<sup>119</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Contratos mercantiles atípicos. Op.cit., p.192

individual que toda obligación supone, por un principio general del derecho.

### 5.4.3 Efectos

El efecto general que esta cláusula produce entre las partes es una obligación de no hacer y más específicamente de no contratar. Obligación que sólo surte efectos entre las partes en virtud del principio *res inter alius acta alius neque nocere neque prodece potest*. De este modo, si una parte viola el pacto de exclusiva y concede o recibe licencia de un tercero, esta nueva relación con el tercero es válida y el beneficiario de esta nueva relación no podrá ser afectado, pues la sanción al incumplimiento de las obligaciones de no hacer se traduce únicamente en el pago de daños y perjuicios a favor de la víctima del incumplimiento.

Algunos autores opinan que esta cláusula representa un obstáculo de competitividad, pues atentan contra el principio del establecimiento de un mercado único. Lo cual de ningún modo es cierto pues resulta todo lo contrario a un obstáculo una garantía de mercados y de aprovisionamiento de productos. Siendo una ventaja tanto para el licenciante como para el licenciatario el incluir esta cláusula dentro de su contrato.

La posible redacción de una cláusula de este tipo sería en los siguientes términos:

"El LICENCIATARIO acepta la licencia de las MARCAS y reconoce que el LICENCIANTE esta otorgando una licencia exclusiva, y en consecuencia, el LICENCIANTE no puede otorgar a otras partes derechos similares a aquellos aquí contenidos.

En consecuencia el LICENCIATARIO se obliga a no realizar actividades que impliquen una competencia desleal para el LICENCIANTE."

De ningún modo podemos conceptualizar a ésta cláusula como una con efectos post contractuales pues se da meramente dentro del marco contractual.

## **5.5. Pacto de Opción**

### **5.5.1 Concepto**

Llamada también cláusula de preferencia o de prelación, es aquel por virtud del cual las partes convienen la preferencia para renovar el contrato al termino del mismo, extender el contrato en otros productos o zonas o celebrar otra clase de contratos, por ejemplo el de franquicia.

### **5.5.2 Elementos y objeto**

El pacto de opción puede consistir ya sea en la preferencia para celebrar otros contratos relacionados con la licencia concedida, o bien la preferencia para obtener la licencia de otras marcas propiedad del mismo licenciante, con el fin de brindar la mejor eficacia posible al contrato.

### **5.5.3 Efectos**

A pesar de lo que algunos puedan opinar, no se puede decir que el pacto de la presente cláusula, entorpezca el comercio pues es sólo una preferencia para el caso de que se quiera celebrar otro contrato.

Las ventajas que pactar esta cláusula implican, van en relación con la vinculación que existe entre los contratantes y los beneficios que futuras relaciones entre las partes pudieran acarrear, también podemos decir que no nulifica el acto que no lo respeta, sino establece sólo el derecho a una indemnización por daños y perjuicios, que según se ha anotado será

conveniente establecer mediante la inclusión de una cláusula penal, para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, con la ventaja de no tener que demostrar los daños y perjuicios sino simplemente la falta de cumplimiento de la cláusula accidental contenida en el contrato.

La finalidad de este acuerdo de voluntades la encontramos como una ventaja para el licenciatario en el sentido de que una vez que por algún tiempo se ha dedicado a la explotación de la marca objeto del contrato, ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo por lo que es justo que si se ha decidido conceder nuevamente el uso de la misma le corresponda a la persona que ya conoce su manejo, y no conceder la firma de futuros contratos a personas que desconocen por completo del tema o bien si no lo desconocen, no tienen la misma experiencia respecto del mismo.

Los efectos que se tienen con la inclusión de la misma van en relación directa con el contrato y no podemos hablar de efectos post contractuales.

Se propone como redacción de este tipo de cláusula la siguiente:

" EL LICENCIATARIO tendrá preferencia en caso de que el LICENCIANTE decida conceder el uso de marca para otros productos amparados por la misma, o bien para distinta clase o para otro territorio, para lo cual el LICENCIANTE deberá comunicar por escrito al LICENCIATARIO la propuesta de referencia, quien tendrá quince días para ejercitar el derecho en esta cláusula contenido, de lo contrario se tendrá por perdido tal derecho."

## **5.6 Garantía de calidad y no desprestigio**

### **5.6.1 Generalidades**

La primera se refiere a la obligación del licenciatario el respetar la calidad de los productos o servicios que se encuentran amparados por la marca que se le ha licenciado, pues si se da el caso de que se cause el desprestigio por parte del licenciatario de la marca traerá como consecuencia la rescisión del contrato de licencia marcaria.

Lo que se puede corroborar con lo que consagra el artículo 139 de la Ley de Propiedad Industrial, en el sentido de que los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o establecimientos deberán indicar el nombre del usuario.

Por virtud de esta cláusula se obliga al licenciatario a respetar los modelos previamente autorizados para efectos de respetar estándares de calidad, so pena de incurrir en responsabilidad contractual.

En relación con la segunda cláusula, es decir, el no desprestigio consiste en no realizar actividades u omisiones que vulneren el prestigio de las marcas, productos o del licenciente.

Podría incurrir en violación a esta cláusula quien dentro de una entrevista diga que los productos objeto amparados por la marca objeto de la licencia concedida no tienen buena calidad o bien no duran mucho. O bien, quien distribuya en el caso de alimentos, cuando éstos se encuentren caducados. O también, cuando no se defienda a la marca o productos de ataques de terceros.

Igualmente el desprestigio como un acto de competencia desleal se contempla en el artículo 213 fracción X de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece:

**" Capítulo II**

**De las Infracciones y Sanciones Administrativas**

**Artículo 213. Son infracciones administrativas...**

**X Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor."**

### **5.6.2 Elementos y objeto**

Se debe establecer cual es el modelo de calidad, es decir cuál va a ser el patrón que va a servir de guía para efectos de respetar la calidad de los productos exigida por la ley para el licenciatario.

Así las cosas proponemos como redacción de la cláusula que combine tanto la garantía de calidad como el no desprestigio, la siguiente:

**" El LICENCIATARIO reconoce que si los productos manufacturados y/o vendidos por él, son de calidad inferior en material o mano de obra o cualquier otro elemento, el prestigio comercial que el LICENCIANTE ha construido y ahora posee, se verá dañado. En consecuencia, el LICENCIATARIO por el presente, conviene y se obliga a que los productos que ostenten las MARCAS, serán de alta calidad, incluyendo estilo y apariencia, y deberán ser, a juicio del LICENCIANTE, razonablemente adecuados para su explotación y para obtener de ellos la mayor ventaja, tanto para la protección del prestigio asociado a las**

MARCAS, como para mantener el buen nombre que les corresponde.

El LICENCIATARIO manufacturará los productos mencionados en el anexo 2, ajustándose a las normas de control de calidad impuestas por el LICENCIANTE.

El LICENCIATARIO a petición del LICENCIANTE, deberá enviar a éste libre de costo a las oficinas localizadas en \_\_\_\_\_, una muestra de cada uno de los productos que portarán las MARCAS. El LICENCIANTE de manera expedita deberá indicar su aprobación o desaprobación de dichas muestras. Una muestra aprobada se convertirá en una norma de contenido en las normas de calidad previamente establecidas por el LICENCIANTE, obligándose el LICENCIATARIO a respetar las características de tal muestra aprobada, en la subsecuente fabricación de los productos.”

De este modo queda protegido tanto el licenciante como el licenciario pues, al licenciante aprobar una de las muestras enviadas por el licenciario, después no podrá alegar que son de una calidad inferior o que no este conforme con la misma.

### **5.6.3 Efectos**

Podemos establecer que al pactarse esta cláusula se esta beneficiando directamente al consumidor, respetando así una de las funciones de las marcas, que es la social en el sentido de que se protege al consumidor, pues al adquirir un producto o servicio de una u otra marca, sabe las características y calidades del mismo. De lo anterior se desprende la importancia que tiene el respetar esta cláusula que aparece en el contrato de licencia marcaria, no sólo porque fue una manifestación la voluntad de las partes, sino por la consecuencia tan grave que implica el desprestigio que se da a una marca conocida, así que es evidentemente una causal de rescisión

del contrato el incumplimiento a esta cláusula. Este desprestigio constituye al mismo tiempo una competencia desleal.

## 5.7. Responsabilidad frente a terceros

### 5.7.1. Generalidades

Comencemos por dar algunos conceptos necesarios para la comprensión del tema en estudio.

De este modo entendemos por responsabilidad civil<sup>120</sup>:

" Obligación que corresponde a una persona determinada, de reparar el daño o perjuicio causado a otra, bien por ella misma, por el hecho de las cosas, o por actos de las personas por las que deba responder."

También es importante definir al tercero como<sup>121</sup>:

" Quien no es parte en un acto, contrato o proceso."

Además en este tema saltan varios puntos que es necesario tratar, tal es el caso de los derechos de los consumidores, de la responsabilidad objetiva, de la falsedad en la publicidad, de invadir derechos de otras marcas o patentes, responsabilidad laboral, y en general de una serie de responsabilidades de las que no responderá el licenciante. Con fundamento en que los contratos sólo producen efectos entre las partes, es decir *res inter alius acta alius neque nocere neque prodece potest*, es decir lo hecho entre unos (licenciante y licenciatario) no puede beneficiar ni perjudicar a otros, sin solo a los que han intervenido.

---

<sup>120</sup> DE PINA, Rafael y Rafael DE PINA VARA, Diccionario de derecho. Op.cit., p. 442.

<sup>121</sup> Op.cit. p. 471

## **5.7.2 Los derechos de los consumidores, de la responsabilidad objetiva, de la falsedad en la publicidad**

Nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor comprende como responsables al fabricante, intermediario, importador, y vendedor final del producto elaborado o servicio; pero no es lo suficientemente detallista para desglosar los límites y marcos de actuación de cada uno de estos personajes; por ello me permito resumir los siguientes aspectos:

### **1. Producto elaborado**

Se entiende por producto elaborado, dice el autor Juan M. Farina<sup>122</sup>, toda cosa mueble, natural o industrial destinada a la comercialización, en cuyo proceso de creación, transformación o desarrollo, así como en la preparación para su consumo o uso haya intervenido la actividad humana.

Según Prado, citado por Farina, los productos pueden clasificarse en finales e intermedios; los primeros son destinados al consumo, o al uso de la sociedad. Los segundos son adquiridos como materia prima (insumos) para la elaboración de otros productos.

Esta distinción cobra relevancia en la aplicación de nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor, pues la segunda clase no sería sujeto de la aplicación de esta Ley, al tratarse de consumidores intermedios los que participan en su tráfico. El objeto de la ley es proteger los derechos del consumidor que es<sup>123</sup>:

---

<sup>122</sup> FARINA, Juan M. Contratos Comerciales Modernos. Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1994, p. 123.

<sup>123</sup> Artículo 2º de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

"... la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicio. No es consumidor quien adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros... "

2. Vicios redhibitorios que son los defectos ocultos de la cosa cuyo dominio, uso o goce se transmitió, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su destino, si de tal modo disminuyen el uso útil de ella, que de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido o hubiera pagado por ella menos de lo que pagó.<sup>124</sup>

Como podemos darnos cuenta el tema en estudio se encuentra íntimamente ligado con otra cláusula accidental la de "Garantía de calidad y No desprestigio" estudiada anteriormente. Es decir si se ha respetado el modelo enviado como prueba de calidad al licenciante no debería existir este tipo de problema de vicios o defectos, pues de lo contrario se está incumpliendo con la cláusula mencionada y además no tendrá ninguna responsabilidad con el consumidor final en virtud de esta cláusula. La resolución de este problema no corresponde a nuestro tema de estudio y deberá ser resuelta por las autoridades competentes, es decir, la Procuraduría Federal del Consumidor.

Ahora bien si el contrato de licencia de uso de marca sólo se refiere a la distribución del producto más no a la fabricación del mismo, entonces nos encontramos frente a otra figura en donde si deberá responder por defectos de distintas clases, como pudieran ser de construcción, en donde todos los productos lo tienen, de fabricación en donde el problema se encuentra en uno o unos de la serie o bien de instrucción, en donde el

---

<sup>124</sup> DE PINA, Rafael y Rafael DE PINA VARA. Diccionario de derecho. Op.cit. p. 497.

producto se encuentra bien elaborado pero sin embargo el problema se encuentra en el instructivo.

3. Como punto de partida de este análisis, debemos señalar la diferencia que existe en estos niveles de responsabilidad<sup>125</sup>:

Responsabilidad del fabricante frente al consumidor

Responsabilidad del intermediario frente al consumidor

Responsabilidad del fabricante, intermediario y vendedor final frente al cliente

En cambio, puede darse un caso diferente, pues se habla de responsabilidad de productos elaborados, cuando haya una violación a la obligación de dar seguridad al consumidor. Hagamos una diferenciación, es distinto que el producto tenga vicios propios de elaboración, a que el producto sea perfecto, y que de cualquier manera ocasione un daño o afectación a su adquirente, debido a la falta de información sobre su uso, peligrosidad o caducidad.

Sostiene Farina que "quien lanza el producto al mercado garantiza que no ha de causar daños al adquirente, si este lo utiliza conforme a su naturaleza e instrucciones."

Este deber de seguridad se contiene en el llamado deber de diligente fabricación que se compone de:

a) Tener una buena técnica de fabricación

b) Vigilar el control de calidad

c) Deber de instrucción, informando al cliente de la peligrosidad y caducidad.

---

<sup>125</sup> FARINA, Juan M. Contratos Comerciales Modernos. Op.cit., p. 177

- d) Deber de vigilar la comercialización del producto
- e) Abstenerse de emitir una publicidad engañosa, atribuyendo virtudes que no tiene el bien, o bien sin citar los peligros o consecuencias que su consumo conlleva.
- f) Cumplir con las normas sobre salud ambiental, que se requieran no solo para su uso, sino también para su desechamiento y efectos a largo plazo.<sup>126</sup>

#### 4. Tesis de la responsabilidad contractual del fabricante

Las teorías que nos hablan del deber de responsabilidad que tiene el fabricante, sostiene diversos puntos de vista, a saber:

- a) Teoría de la cadena ininterrumpida de contratos.- cuando el fabricante elabora un producto es porque tiene como objetivo la venta al consumidor final, por ello todas las ventas intermedias son parte de una compleja venta, con dos extremos: en una el fabricante, en otro el consumidor final.
- b) Teoría de la cesión de acciones.- los intermediarios se van transmitiendo entre sí, las acciones de eventual reclamo por vicios, al fabricante, hasta llegar al cliente final.
- c) Teoría de la acción directa.- se sostiene que es la ley quien atribuye esa acción al consumidor final.

De estas tres maneras se intenta justificar el fundamento de la acción contra el fabricante. Otras teorías hablan de la responsabilidad objetiva que tiene el fabricante, de los bienes que elabora.

El hecho es que el pretensor o consumidor accionante, puede ejercer:

---

<sup>126</sup> Op.cit.

- a) La acción rescisoria
- b) La acción quanti minoris o de rebaja del precio
- c) La acción de responsabilidad por violación al deber de seguridad o de garantía del producto.

Dentro del juicio, el perjudicado deberá comprobar:

- a) El daño
- b) El defecto de fábrica
- c) Que el daño se produjo como consecuencia de la defectuosidad del producto.

#### 5. Excluyentes de responsabilidad del vendedor final<sup>127</sup>.

El vendedor final, es responsable de los defectos de fábrica en atención a ésta cláusula y a que también este comerciante intermediario tiene el deber de dar seguridad a su clientela acerca de los productos que vende; salvo que se den los requisitos siguientes:

- a) que el vicio sea exclusivamente de fabricación
- b) que no tuvo o no podía tener conocimiento del defecto, en razón de su arte o profesión
- c) que le resultaba imposible controlar la calidad del producto (salvo que se hubiere co-obligado a garantizarla)
- d) que no tenga fecha de caducidad cumplida, o haya sido almacenado por el fabricante o un intermediario mayorista, en condiciones adversas.

---

<sup>127</sup> Op.cit.

### **5.7.3 Invasión de derechos de otras marcas o patentes**

En este sentido, la cláusula tiende a la protección del licenciario en contra de actos u omisiones por parte del licenciatario, pues es éste quien tiene la obligación de que todo se encuentre en orden, respecto de la marca al licenciarla, es decir, que se encuentre perfectamente registrada o bien si se encuentra en trámite de registro éste concluya satisfactoriamente, pues de lo contrario no habrá existido contrato al retrotraerse los efectos por cumplirse la condición suspensiva y las obligaciones del contrato no podrán ser exigibles, nunca existió contrato.

Así que si existe algún problema de invasión de derechos de otras marcas o bien de algunas patentes, será sólo responsabilidad del licenciatario de la marca responder por ello, y obviamente responderá de los daños y perjuicios ocasionados al licenciario al verse privado del uso de la marca que le había sido concedido.

### **5.7.4. Responsabilidad Laboral**

Podemos establecer que cada una de las partes contratantes se podrán hacer valer de factores, dependientes o cualquier clase de trabajadores, para el desempeño de sus actividades.

Según el artículo 309 del Código de Comercio:

" Se reputarán factores los que tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial, o estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empresas, por cuenta y en nombre de los propietarios de los mismos.  
Se reputarán dependientes los que desempeñen constantemente alguna o algunas

gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de éste.  
Todo comerciante, en el ejercicio de su tráfico, podrá constituir factores y dependientes."

Sin embargo debe quedar muy claro que ninguna relación existe entre los factores, dependientes o trabajadores del licenciante con el licenciario ni viceversa, pues las relaciones laborales y ese tipo de responsabilidades quedan fuera de este contrato. Pues cada una de las partes son una persona jurídica distinta de la otra.

#### **5.7.5. Efectos**

Los efectos de incluir ésta cláusula consiste en la ventaja de evitar litigios innecesarios, al determinar perfectamente hasta donde llega la responsabilidad de cada una de las partes en el contrato y en que momento deberán responder de la responsabilidad en que llegarán a incurrir.

Es por eso que en los contratos de licencia marcaría normalmente se incluye la siguiente cláusula:

#### **"No-RESPONSABILIDAD**

Ninguna de las obligaciones contenidas en el presente convenio podrán interpretarse en el sentido que se considere a las partes como agente o representante una de la otra. Cada parte es una persona moral independiente y responsable de sus propios actos, omisiones, relaciones de trabajo y obligaciones en general."

## **5.8 Obligación de no registrar**

### **5.8.1 Concepto**

Por virtud de esta cláusula el licenciatarío se obliga a no registrar ninguna marca igual o similar en grado de confusión a la marca objeto del contrato.

Incluso la Ley de la Propiedad Industrial, de algún modo prevé esta situación pues aunque de manera defectuosa contempla que el registro de una marca será nulo cuando:

**“ Artículo 151...**

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

Además las acciones de nulidad fundadas en esta fracción podrán ejercitarse en cualquier tiempo.

Decimos que lo trata de manera defectuosa pues debiera contemplar los supuestos de registro tanto en el extranjero como en territorio nacional, pues el efecto es exactamente el mismo, aprovecharse de los conocimientos obtenidos, en el caso de mérito a través del contrato de licencia de uso de marca.

### **5.8.2 Elementos y objeto**

Es necesario dejar bien claro si es que no se puede registrar la marca bajo ninguna circunstancia o bien sólo para productos de la clase a la

que pertenecen, así como si para ninguno de los productos que ampare la clase o bien sólo para aquellos que han sido objeto de la licencia.

Existe una excepción al respecto, ya estudiado en capítulos anteriores en relación con las marcas notorias, que aquellas que se encuentren reconocidas como tales no se podrán registrar para ningún producto pertenezcan a la misma o a diferente clase para la que se concedió la licencia.

Se propone como posible redacción de este tipo de cláusula la siguiente:

“ El LICENCIATARIO conviene además que no ha realizado, ni realizará, durante el tiempo que dure este convenio ni después, el registro o solicitud de registro de marcas, que en la razonable opinión del LICENCIANTE sean las mismas o similares en grado de confusión a las MARCAS materia de este convenio, para el beneficio del LICENCIATARIO, directa o indirectamente”

### **5.8.3 Efectos**

El propósito que se tiene con incluir este tipo de cláusula es el evitar una competencia desleal por parte del licenciataro, al valerse de una marca ya reconocida en el mercado, obtendría un beneficio extra en el tratamiento de su negocio, producto del prestigio, conocimientos y experiencia del licenciante.

No debe quedar duda de que los efectos contenidos en esta cláusula tienen contenido contractual y su infracción y responsabilidad derivan del mismo contrato, es decir, no hay posibilidad de pensar en efectos

post-contractuales. En cambio sí incluso en infracción a un precepto contenido en la propia ley de la materia.

### **5.9 Obligación de devolver remanentes y originales, así como de remover publicidad**

Por virtud, de la primera de éstas cláusulas se obliga el licenciatario a devolver los remanentes que tenga en su poder así como las muestras originales que en un momento dado se hayan entregado.

Se deben establecer los plazos que se tienen para decidir sobre los inventarios, por parte del licenciante.

Como consecuencia de la segunda cláusula las partes convienen que al término del uso de la marca no quedará ningún tipo de publicidad en los locales comerciales del licenciatario respecto de las marcas licenciadas.

Así las cosas se propone como redacción la siguiente:

-A la terminación de este convenio, el LICENCIANTE y el LICENCIATARIO decidirán sobre el destino del inventario restante del LICENCIATARIO, respecto de todos los productos que ostenten las marcas registradas, sean manufacturados u obtenidos de cualquier otra manera por el LICENCIATARIO. El LICENCIATARIO tendrá el derecho de disponer de dicho inventario dentro de los seis meses siguientes a la fecha de terminación. Después de dicho período, todas las marcas o referencias al LICENCIANTE deberán ser removidas de los productos que no hayan sido dispuestos, y dichos productos deberán ser destruidos o completamente alterados, de tal manera que después de dichas alteraciones, los productos no sean similares a cualesquiera

otros productos que ostenten las marcas registradas.

Todos los residuos o materiales recuperados que resulten de la destrucción o alteración de los productos, serán propiedad del LICENCIATARIO, y este podrá disponer de ellos de cualquier manera que prefiera.

Durante el periodo de seis meses aquí especificado, el LICENCIANTE tendrá la opción, que deberá ser ejercitada por escrito, para comprar todo o parte de inventario restante del LICENCIATARIO, al mismo precio y en los mismos términos y condiciones en los que el LICENCIATARIO ofrece a la venta la misma cantidad de inventario a terceras personas.

Dentro de los seis meses que sigan a la terminación del presente convenio, todas las MARCAS y referencias al LICENCIANTE deberán ser removidas de cualquier exhibición, señales, anuncios, catálogos de publicidad, o cualesquiera otros materiales promocionales, y dichos materiales deben de ser o destruidos o completamente alteradas de manera que después de dicha alteración no quede indicación o relación alguna al LICENCIANTE. Todos los residuos o material recuperado que resulte de la destrucción o alteración, serán propiedad del LICENCIATARIO y él puede disponer de ellos de cualquier manera que prefiera.”

El propósito de incluir éstas cláusulas es el no crear confusión entre el público consumidor respecto de los productos que posteriormente se distribuyan o vendan por parte del que en su momento fue licenciario de la marca licenciada. Así es claro que si ha terminado el acuerdo de voluntades entre las partes contratantes, no tiene ningún sentido que el licenciario conserve producción, material literario ni ningún signo de que antes ostentaba la marca objeto de la licencia. Todo lo anterior para evitar cualquier tipo de confusión entre el público consumidor.

Esto en relación con el Convenio de París para la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, al referirse a la competencia desleal en su artículo 10 bis que establece textualmente lo siguiente:

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

Del mismo modo, se establece en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, como infracción administrativa:

- " ... IX Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
  - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
  - c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero..."

Así, para que un comerciante o fabricante incurra en actos de competencia desleal es suficiente que sustraiga la atención de la clientela de un competidor en su beneficio, no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o inventivas, sino realizando actos de imitación respecto de las características predominantes de su competidor. Consecuentemente, si una persona pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente, sí de manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en su provecho la clientela ajena, sin empeñar a cambio sus propios recursos, inventivas o su propia fuerza económica incurre en competencia desleal, porque con su conducta lleva la intención de sustraer la clientela del fabricante o comerciante competidor, atrayéndola para sí mismo, recibiendo indebidamente los beneficios de que disfruta su rival. Tal sería el caso si no se cumpliera con la obligación de devolver remanentes y originales o de remover publicidad.

Quedando perfectamente claro que se trata de una obligación contractual e incluso legal, por encontrarse prevista en la ley, más no de ningún tipo de obligación post contractual, pues los efectos del contrato cesan hasta el momento en que se cumple con todas y cada una de las obligaciones de las partes y no en el momento en que se cumple con la obligación principal de permitir el uso de la marca objeto de la licencia.

Así hemos analizado algunas de las cláusulas consideradas desde mi punto de vista de mayor trascendencia en un Contrato de licencia de uso de marca.

El derecho mexicano no dispone de una legislación específica en materia del clausulado de un contrato de licencia de uso de marca, es por ello y después de haber analizado los beneficios anotados al incorporar diversas cláusulas dentro de un contrato de licencia de uso de marca, que

nos permitimos proponer un contrato tipo de licencia de uso de marca, el cual contempla de una manera práctica los derechos y obligaciones de las partes contratantes que hemos mencionado con anterioridad.

Cabe mencionar que dicho contrato contiene los elementos esenciales que un contrato de marca debe contener, además de algunas cláusulas accidentales que evitarán futuros litigios y problemas a las partes contratantes.

## APENDICE

### CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE \_\_\_\_\_, EN ADELANTE EL LICENCIANTE, Y POR LA OTRA \_\_\_\_\_, EN ADELANTE EL LICENCIATARIO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

### DECLARACIONES

#### I. DECLARA EL LICENCIANTE:

Que es una sociedad anónima de capital variable, debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según consta en la escritura pública número de fecha otorgada ante la fe del licenciado titular de la Notaría número, de.

Que el señor, en su carácter de tiene facultades y capacidad suficiente para celebrar el presente convenio en su nombre y representación, según se desprende de la escritura pública señalada en la declaración anterior.

Que es el legítimo propietario de las marcas registradas y/o en trámite de registro que se mencionan en el anexo 1 de este convenio, en adelante las MARCAS, mismas que fueron registradas y/o solicitadas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Que LAS MARCAS, son reconocidas en la industria y por el público en general, en donde han adquirido una alta reputación y prestigio, y que es su deseo autorizar el uso de las mismas al LICENCIATARIO.

## II. DECLARA EL LICENCIATARIO

Que es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según consta de la escritura número de fecha otorgada ante la fe del licenciado titular de la Notaría número de.

Que el señor, en su carácter de, tiene facultades y capacidad suficiente para celebrar el presente convenio en su nombre y representación, según se desprende de la escritura señalada en la declaración anterior, facultades que no le han sido modificadas ni revocadas.

Que es su deseo el usar las MARCAS, reconociendo los beneficios que derivan de dicho uso en y con relación a la producción, venta y distribución de los productos descritos en el anexo 2, en los términos y condiciones que se mencionan en el presente convenio.

## III. DECLARAN LAS PARTES

Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad con las cuales concurren a la celebración del presente convenio, estando facultados para obligarse respectivamente, en los términos y condiciones que en el mismo se precisan.

Que es su voluntad celebrar el presente convenio de acuerdo al contenido de las siguientes:

### *CL A U S U L A S*

#### **PRIMERA.- OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA**

Alcance.- En los términos y condiciones anotados en este convenio, el LICENCIANTE otorga al LICENCIATARIO el derecho no exclusivo, licencia y privilegio de utilizar las MARCAS, únicamente en relación con la manufactura, distribución y venta de los productos que

amparan las MARCAS, y que han quedado relacionadas en el anexo 2. El LICENCIATARIO acepta la licencia de las MARCAS y reconoce que el LICENCIANTE no está otorgando una licencia exclusiva, y en consecuencia, el LICENCIANTE puede otorgar a otras partes derechos similares a aquellos aquí contenidos.

Territorio.- La licencia aquí concedida, se extiende al territorio de XXX.

## **SEGUNDA.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS**

El LICENCIATARIO reconoce la validez y la titularidad del LICENCIANTE respecto de las MARCAS, y conviene en usarlas de tal manera que retengan y mantengan la máxima protección y validez y a tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos del LICENCIANTE respecto de las MARCAS. El LICENCIATARIO conviene además que no ha realizado, ni realizará, durante el tiempo que dure este convenio o con posterioridad, ninguna de las siguientes conductas:

- a) Atacar la titularidad o cualquiera de los derechos del LICENCIANTE en relación con las MARCAS materia de este convenio, o atacar la validez de este convenio o a realizar cualquier acto por omisión o comisión que pueda lastimar, poner en peligro, violar o infringir las MARCAS cuyo uso aquí se autoriza.
- b) Reclamar contra el LICENCIANTE, o contra cualquier otra persona a través del LICENCIANTE, cualquier derecho, título o interés con relación a las MARCAS cuyo uso aquí se autoriza;
- c) Abusar, lastimar o disputar las MARCAS cuyo uso aquí se autoriza;
- d) Registrar o solicitar el registro de marcas, que en la razonable opinión del LICENCIANTE sean las mismas o similares en grado de confusión a las MARCAS materia de este convenio, para el beneficio del LICENCIATARIO, directa o indirectamente.

## **TERCERA.- REGALIAS**

En pago inicial por la firma del presente convenio, y los derechos que en el mismo se confieren, el LICENCIATARIO pagará al LICENCIANTE la cantidad de XXX, en moneda de curso legal, cantidad que

se obliga a entregar el LICENCIATARIO en la fecha de firma del presente convenio.

Adicionalmente, en pago por la autorización del uso de las MARCAS, el LICENCIATARIO pagará al LICENCIANTE, por concepto de regalías, una suma equivalente al XXX% del valor total de ventas netas de los productos que ostenten las MARCAS.

Valor total de las ventas netas como se utiliza en este convenio, significa la cantidad facturada por el LICENCIATARIO por ventas o cualquier otra transmisión de los artículos que porten las MARCAS, después de deducir el costo de manufactura, el costo de los artículos importados, todos los descuentos comerciales y en efectivo permitidos, reembolsos o créditos permitidos por los productos devueltos que porten las marcas licenciadas, y todos aquellos impuestos sobre ventas o cualesquiera otros impuestos que por ley se carguen directamente a la venta de los productos.

El pago de las prestaciones establecidas en los párrafos anteriores se efectuará en pesos mexicanos el último día hábil de cada trimestre calendario, en el domicilio del LICENCIANTE, ya sea mediante la entrega de un título de crédito a nombre del LICENCIANTE o bien mediante un depósito en la cuenta bancaria previamente señalada para tal efecto por el LICENCIANTE.

Por falta de pago de las regalías en esta cláusula convenidas o cualquier otra violación a este contrato que no tenga prevista una pena específica, el LICENCIANTE se obliga a pagar la cantidad de XXX, en concepto de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación sin perjuicio de las demás responsabilidades.

#### **CUARTA.- GARANTIA DE CALIDAD Y NO DESPRESTIGIO**

El LICENCIATARIO reconoce que si los productos manufacturados y/o vendidos por él, son de calidad inferior en material o mano de obra o cualquier otro elemento, el prestigio comercial que el LICENCIANTE ha construido y ahora posee, se verá dañado. En consecuencia, el LICENCIATARIO, en el presente contrato, conviene y se obliga a que los productos que ostenten las MARCAS, serán de alta calidad, incluyendo estilo y apariencia, y deberán ser, a juicio del LICENCIANTE, razonablemente adecuados para su explotación y para obtener de ellos la

mayor ventaja, tanto para la protección del prestigio asociado a las MARCAS, como para mantener el buen nombre que les corresponde.

El LICENCIATARIO manufacturará los productos mencionados en el anexo 2, ajustándose a las normas de control de calidad impuestas por el LICENCIANTE, incluidas pero no limitándose a los materiales, diseños, inspección y prácticas de industria.

El LICENCIATARIO a petición del LICENCIANTE, deberá enviar a éste, libre de costo a las oficinas localizadas en XXX, una muestra de cada uno de los productos que portarán las MARCAS. El LICENCIANTE de manera expedita deberá indicar su aprobación o desaprobación de dichas muestras. Una muestra aprobada se convertirá en una norma de contenido en las normas de calidad previamente establecidas por el LICENCIANTE, obligándose el LICENCIATARIO a respetar las características de tal muestra aprobada, en la subsecuente fabricación de los productos.

El LICENCIANTE no será de ningún modo responsable respecto de la calidad de los productos que porten las MARCAS, o de cualquiera otros productos manufacturados, usados o vendidos por el LICENCIATARIO, que sean diferentes de los productos autorizados por el LICENCIANTE.

#### **QUINTA.- TERMINO DEL CONVENIO Y DERECHO DE TERMINACION**

El término de la licencia aquí otorgada es de XXX años que corren a partir de la fecha de firma del presente convenio. En adelante, a menos que una de las partes notifique a la otra por escrito por lo menos con un mes antes de la fecha efectiva de terminación, este convenio continuará en vigor.

#### **SEXTA.- CAUSALES DE RESCISION**

Las partes convienen en establecer como causales específicas de rescisión del presente convenio, en adición, complemento o aclaración a las que por ley deban corresponder, las siguientes:

- a. Incumplimiento de cualquier parte en las obligaciones que asumen mediante el presente instrumento.

- b. El que los productos que ostenten las marcas, sean de calidad inferior a las muestras aprobadas por el LICENCIANTE, en términos de la cláusula cuarta, de este convenio.
- c. La cesión total o parcial de las partes respecto de los derechos u obligaciones que se establecen en este convenio, sin la autorización expresa y por escrito de la contraparte.
- d. En general, la realización de cualquier acto u omisión que contravenga lo dispuesto por las leyes en vigor.

Para que alguna de las partes ejerza el derecho consignado en esta cláusula, deberá comunicarlo a la otra parte por escrito, a fin de que ésta, en un plazo de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones, y/o tome las medidas correctivas necesarias.

Si transcurrido este plazo la parte requerida no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por ésta, la otra parte estima que no son satisfactorias, comunicará su decisión en este sentido, pudiendo ejercer cualquier otra acción legal que crea conveniente.

En el caso de que la rescisión del presente convenio se deba al incumplimiento de las obligaciones del LICENCIATARIO, este se obliga a cubrir, como pena convencional al LICENCIANTE, la cantidad de XXX.

#### **SEPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES QUE SOBREVIVEN A LA TERMINACION DEL USO DE LA MARCA**

Terminado el presente convenio, todos los derechos y obligaciones aquí contenidas cesarán de inmediato, excepto:

- a) La obligación del LICENCIATARIO de pagar al LICENCIANTE cualquier cantidad acumulada en términos de este convenio, antes de la fecha de terminación.
- b) A la terminación de este convenio, el LICENCIATARIO devolverá el inventario restante del LICENCIATARIO, respecto de todos los productos que ostenten las MARCAS.
- c) Dentro de los seis meses que sigan a la terminación del presente convenio, todas las MARCAS y referencias al LICENCIANTE deberán ser removidas de cualquier exhibición, señales, anuncios, catálogos de publicidad, o cualesquiera otros materiales promocionales, y dichos

materiales deben de ser o destruidos o completamente alteradas de manera que después de dicha alteración no quede indicación o relación alguna al LICENCIANTE. Todos los residuos o material recuperado que resulte de la destrucción o alteración, serán propiedad del LICENCIATARIO y él puede disponer de ellos de cualquier manera que prefiera.

- d) Terminado el presente convenio, el LICENCIATARIO no usará ninguna marca, nombre comercial o cualquier otra palabra, símbolo o combinación de los mismos, que sean idénticos o similares en grado de confusión a las MARCAS licenciadas o cualquier equivalente extranjero.

#### **OCTAVA.- PRESERVACION DE DERECHOS**

El LICENCIANTE se reserva todos los derechos para solicitar, asegurar o mantener el registro de las MARCAS. El LICENCIATARIO se obliga a asistir al LICENCIANTE, en cualquier forma, para asegurar y mantener los derechos que deriven de las MARCAS.

El LICENCIANTE tendrá el derecho, pero no la obligación de demandar o defender a su propio costo, cualquier acción o demanda ejercitada por o contra cualquier tercero, relativa a las MARCAS y estará autorizado a conservar todos los pagos por daños u otras cantidades recuperadas por ella a través de dichas acciones. El LICENCIATARIO deberá mantener al LICENCIANTE al corriente e informado de cualquier violación o demanda de terceras partes respecto de los derechos aquí conferidos.

#### **NOVENA.- COMPETENCIA DESLEAL**

El LICENCIATARIO se compromete a no incurrir en conducta alguna que implique competencia desleal o desprestigio en contra del LICENCIANTE o los productos que ostenten las MARCAS. En consecuencia, el LICENCIATARIO se obliga, de manera enunciativa pero no limitativa, a:

- A) No realizar negociaciones relativas a los productos que ostenten las MARCAS, directamente con los proveedores.
- B) Deberá cuidarse la imagen de las MARCAS, manteniendo los productos frescos, dándole una rotación adecuada

- vigilando la fecha de caducidad, exhibiéndolos en forma similar que los productos líderes
- C) Se deberá informar oportunamente al LICENCIANTE de cualquier suceso que pueda afectar la comercialización, imagen o prestigio de las MARCAS. En caso de que existiese cualquier queja por parte de los consumidores, el LICENCIATARIO se encuentra obligado a informar la misma al LICENCIANTE en un término no mayor de veinticuatro horas, a fin de que se tomen las acciones correctivas que correspondan.

#### **DECIMA.-PUBLICIDAD**

Todos los gastos publicitarios correrán a cargo del LICENCIATARIO. En la utilización de los diseños de las MARCAS, la publicidad que realice el LICENCIATARIO, deberá sujetarse al Manual de Normas de Aplicación Gráfica que se anexa al presente convenio como anexo número 3.

#### **DECIMA PRIMERA.- NO-RESPONSABILIDAD**

Ninguna de las obligaciones contenidas en el presente convenio podrán interpretarse en el sentido que se considere a las partes como agente o representante una de la otra. Cada parte es una persona moral independiente y responsable de sus propios actos, omisiones, relaciones de trabajo y obligaciones en general.

#### **DECIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD**

El LICENCIATARIO conviene que la información, planos, especificaciones o cualquier tipo de documentación que sea proporcionada por el LICENCIANTE, o que de cualquier forma sea obtenida por el LICENCIATARIO derivado de las operaciones de licencia de uso de marca a desarrollar al amparo del presente contrato, son propiedad exclusiva del LICENCIANTE y por lo tanto el LICENCIATARIO queda obligado a considerar su contenido como confidencial, estándole estrictamente prohibido su divulgación o publicación total o parcial sin la previa autorización y por escrito del LICENCIANTE.

En el evento de que el LICENCIATARIO o cualquiera de sus empleados, accionistas o directivos divulgue cualquier tipo de información o documentación establecida en la presente cláusula, el LICENCIATARIO quedará obligado al pago de una pena convencional equivalente a XXX por los daños y perjuicios que se le ocasionen al LICENCIANTE.

#### **DECIMA TERCERA.- PACTO DE OPCION**

El LICENCIATARIO tendrá preferencia en caso de que el LICENCIANTE decida conceder el uso de marca para otros productos amparados por la misma, o bien para distinta clase o para otro territorio, para lo cual el LICENCIANTE deberá comunicar por escrito al LICENCIATARIO la propuesta de referencia, quien tendrá quince días para ejercitar el derecho en esta cláusula contenido, de lo contrario se tendrá por perdido tal derecho en esta cláusula consignado.

#### **DECIMA CUARTA.- DOMICILIOS CONVENCIONALES**

Las partes señalan como sus domicilios convencionales para toda clase de solicitudes, requerimientos, avisos, comunicaciones, notificaciones y en general para todos los efectos que se relacionen con el presente convenio, los siguientes:

EL LICENCIANTE

EL LICENCIATARIO

#### **DECIMA QUINTA.- SEPARACION**

Si una corte de jurisdicción competente determina que cualquiera estipulación de este documento es ilegal o inválida, dicha estipulación será automáticamente separada de este Convenio. Cualquier determinación en este sentido no afectará la legalidad o validez de las estipulaciones restantes de este convenio.

Sin embargo, si el término, condición, estipulación o cualquier otra porción de este convenio declarada nula o inválida, hace imposible llevar a cabo el objeto principal de este convenio, entonces cualquiera de las partes deberá avisar mediante escrito dado con 15 días de anticipación a la fecha de terminación.

#### **DECIMA SEXTA.- FUERZA MAYOR**

Ninguna de las partes contratantes será responsable por demora o incumplimiento de lo estipulado en el presente contrato, cuando ello se deba a caso fortuito o de fuerza mayor, incluyendo pero no limitando a casos fortuitos, guerras, levantamientos, leyes, decretos, ordenamientos y regulaciones gubernamentales, huelgas, clausuras, inundaciones o incendios.

En el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor o cuando por otra causa no imputable a las partes les sea imposible cumplir con lo establecido en este convenio, solicitarán oportunamente y por escrito a la contraparte, la prórroga que se considere necesaria, expresando los motivos en que apoya su solicitud, debiendo ésta resolver a la brevedad sobre la justificación procedencia de la prórroga.

#### **DECIMA SEPTIMA.- VARIOS**

##### **a) Cesión de derechos.**

El presente convenio, así como los derechos y obligaciones provenientes del mismo, no podrán cederse, transmitirse ni sublicenciarse sin el previo consentimiento dado por escrito por las partes. No obstante lo anterior, el LICENCIANTE podrá transferir este convenio o cualquier o todos los derechos aquí contenidos a cualquier principal o subsidiario competente para ejecutar las obligaciones del LICENCIANTE adquiridas a través de este convenio. El LICENCIANTE también podrá transferir a cualquiera, sin el consentimiento del LICENCIATARIO, su derecho a recibir las regalías.

##### **b) Vicios del consentimiento.**

Las partes manifiestan y reconocen que en el presente convenio no existe dolo, error, mala fe, lesión o vicios de consentimiento, y

que mutuamente han convenido sobre el objeto del convenio y su contraprestación, así como sobre todas las estipulaciones con las que se ha pactado.

**c) Convenio total.**

Este convenio constituye el acuerdo total entre las partes y dejará sin efecto y cancelará cualquier acuerdo escrito u oral celebrado con anterioridad a su firma, asimismo, cualquier modificación a sus términos deberá ser realizada por escrito y firmada por representantes debidamente autorizados de ambas partes.

**d) Títulos de las cláusulas.**

Los títulos que se han incluido en cada cláusula del convenio, son tan sólo para referencia y fácil manejo de las mismas, por lo que no deberán tener ninguna trascendencia en su interpretación legal.

**e) Registro.**

Las partes se obligan a registrar el presente convenio ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial o cualquier otra autoridad administrativa o judicial que sea necesaria, con el propósito de obtener cualquier aprobación o registro requerido por las leyes de XXX.

**f) Entrada en vigor.**

Este convenio surte sus efectos legales a partir de la fecha de firma del mismo.

**DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE**

Las partes se someten expresamente y de común acuerdo a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, y a sus leyes, reglamentos y demás disposiciones legales vigentes, para la solución de cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación, cumplimiento y/o ejecución de lo convenido en este

instrumento renunciando a cualquier otro fuero que por razones de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XXX POR TRIPLICADO, EL XXX.

## CONCLUSIONES.

El objetivo del presente trabajo fue el hacer un estudio del contrato de licencia de uso de marca y resaltar la importancia que reviste el tener un buen clausulado del mismo como una figura jurídica que debe estar mejor regulada por nuestra legislación.

1. De este modo aceptamos como definición de contrato aquel acto jurídico por virtud del cual dos o más personas acuerdan producir ciertos efectos de derecho consistentes en crear o transmitir derechos y obligaciones de contenido patrimonial.
2. Nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, considera a la marca, como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Además de que existen otros signos distintivos como, los avisos comerciales o los nombres comerciales.
3. Las marcas representan una pieza básica en el comercio, nacional e internacional, por lo que deben de tener una protección jurídica adecuada dentro de su marco legal, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, para que estas puedan responder a los intereses de sus titulares.
4. Los derechos que concede el registro de la marca, son exclusivos del titular de la marca, son protegidos por el Estado y son la base legal para la aplicación industrial y comercial. Para la protección de estos derechos el IMPI está facultado para sustanciar los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, así como de declaración administrativa de infracción, cuando se violen los derechos adquiridos por el titular de la marca.

5. El registro de la marca le otorga al titular de la marca un derecho positivo, el de uso exclusivo de la marca y un derecho negativo, el de prohibir a terceros ciertos actos que perjudiquen su marca.

6. Quien es titular de la marca tiene obligaciones que consisten en hacer y no hacer. Las primeras comprenden, el hecho de usar la marca, cumplir con los requisitos para renovar el registro, dar aviso al IMPI del cambio de domicilio, las que se desprenden del contrato de licencia de uso de marca y usar las siglas MR. En cuanto a las segundas tenemos, las que se desprenden del contrato de licencia de uso de marca.

7. El titular de una marca, puede explotarla a través de otra persona física o moral mediante un contrato de licencia de uso de marca, mismo que se encuentra reconocido por la autoridad competente como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

8. Por lo que se refiere a los elementos del contrato de licencia de marca, así como de los derechos y obligaciones del licenciante y del licenciario, estos se desprenden de la práctica comercial en virtud de que la doctrina no los define de una manera detallada. Partiendo del punto de vista de la práctica que se da en el comercio, los elementos son la marca cuyo uso se va a licenciar, la contraprestación que se va a pagar por el mismo, las condiciones en que se va a dar el uso como es el caso de la exclusividad o no del mismo, acciones que tendrán tanto licenciante como licenciario, causales de rescisión, no-competencia, confidencialidad, pactos de opción, responsabilidad frente a terceros, calidad de los productos y servicios, no desprestigio, obligación de no registrar y devolución de remanentes y originales.

9. El licenciatario, cuenta con plenas facultades para usar y explotar la marca licenciada, evitando de esta manera la invasión de derechos de una marca, adquiriendo también la obligación de defenderla legalmente en caso de invasión de derechos sobre la misma, salvo estipulación en contrario contenida dentro del contrato.
10. Es por ello que el contrato de licencia de uso de marca reviste importantes efectos y en tal virtud las autoridades mexicanas y extranjeras reconocen a dicho contrato mediante un registro a través del cual otorgan facultades a las partes contratantes, mismas que podrán gozar de los beneficios y derechos que conceden una marca registrada y vigente.
11. Por consecuencia de la voluntad expresada, el efecto genuino de los contratos consiste en la obligatoriedad de cumplirlos, de acuerdo con las cláusulas establecidas y las normas de orden público preceptivas con carácter general y específico. Perfeccionados por el consentimiento y nacido el vínculo obligatorio, los contratos no sólo imponen el cumplimiento de lo expresamente pactado, sino el de todas las consecuencias que sean conformes a la ley, costumbre, índole o lealtad en lo tratado.
12. En consideración a la distinción realizada entre los casos en que se contempla expresamente en el contrato la posibilidad de hechos que sean susceptibles de originar responsabilidad con posterioridad a su término de vigencia, y aquellos en que tal cláusula no existe, creemos que sólo en los primeros supuestos adquiere validez hablar de responsabilidad contractual.
13. De este modo podemos afirmar que dentro del contrato de licencia de uso de marca se establecen diferentes obligaciones en donde algunas son principales y su cumplimiento se da en un momento determinado y otras que son secundarias con momentos de cumplimiento diferentes, pues se trata de un contrato de tracto sucesivo, debiendo comprenderse que todo lo pactado

en el contrato necesariamente se debe cumplir. Tal es el caso por ejemplo de la cláusula de no-competencia, confidencialidad, pactos de opción, responsabilidad frente a terceros, obligación de no registrar, así como la de devolver remanentes y originales.

Finalmente podemos decir que en la medida en que conozcamos el derecho y tengamos certeza de lo que es, en esa medida podemos estar seguros de lo que queremos que sea el derecho, de lo que debe ser y de ese modo rediseñarlo. Por siglos, se han acusado múltiples defectos en los diversos sistemas jurídicos; se han diseñado nuevos sistemas tratando de vencer los defectos de los anteriores.

Lo que debe hacerse es aprovechar el acceso a información que tenemos en la creación del derecho con el fin de simplificar el sistema en sí: evitar repeticiones, hacer más comprensible el lenguaje y sobre todo evitar errores, es decir, hacer que el Derecho prescriba lo que queremos, siempre con la posibilidad de hacer cambios, sin afectar al sistema en la medida en que lo exija la realidad. Simplificar su comprensión de modo que podamos ubicarlo en su verdadero contexto. "El derecho es un medio para la convivencia humana." En la medida en que aumenta su complejidad se pone tan distante como un fin, el presente escrito, en el fondo, propone un modelo que debe permitir al derecho desempeñar mejor su función de medio.

## BIBLIOGRAFIA BASICA.

1. - AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo. Contratos civiles. Hagtam, Distrito Federal, 1964 307 pp.
2. -ARCE GARGOLLO, Javier. Contratos mercantiles atípicos. 3ª reimpresión, Trillas, Distrito Federal, 1994, 270 pp.
3. - BAÑUELOS SANCHEZ, Froylan. Interpretación de los contratos y testamentos, formularios y jurisprudencia. Cárdenas Editor, Guanajuato, México, 1982, 1004 pp.
4. - BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. Porrúa, México, 1989.
5. - BEJARANO SANCHEZ, Manuel. Obligaciones civiles. 3ª edición, Harla, D.F., 1996.
6. - BORJA SORIANO, Manuel. Teoría general de las obligaciones. t. II, 7ª edición, Porrúa, México, D.F., 1974.
7. - CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual, 20ª edición revisada, actualizada y ampliada, Heliasta S.R.L., Argentina, 1981, 468 pp.
8. - DE AGUILAR DIAS, José. Tratado de la responsabilidad civil. t. I, Cajica, México, 1957, 447 pp.
9. - DE PINA, Rafael y Rafael, DE PINA VARA. Diccionario de derecho. Porrúa, Distrito Federal, 1998, 525 pp.

10. – DIAZ BRAVO, Arturo. Contratos mercantiles. sexta edición, Harla, D.F., 1998.
- 11.- ----- Diccionario de la lengua española. 29ª reimpresión, Larousse, México, 1994, 727 pp.
12. – ----- Diccionario jurídico mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Vol. D-H, 2ª edición, Porrúa-UNAM, D.F., 1987.
13. - ----- Enciclopedia jurídica Omeba. Bibliográfica Argentina, Argentina, 1979.
14. – FARINA, Juan M. Contratos Comerciales Modernos. Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1994.
15. - FRISCH PHILIPP, Walter. Competencia desleal. Biblioteca de derecho mercantil, V. 2, segunda edición, Oxford University Press, Impresora y Editora Rodríguez, Estado de México, 1999, pp. 154.
- 16.- GARCIA AMIGO, Manuel. Instituciones de derecho privado. Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1979.
17. - GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. 2ª edición, Cajica, Puebla, 1965, 943 pp.
18. - HILSENRAD, Arthur. Las obligaciones precontractuales. Nueva biblioteca universal, sección jurídica, Góngora, Madrid, 1932, 219 pp.
19. - MESSINEO, Francisco. Manual de derecho civil y comercial. tr. SENTIS MELENDDO, Santiago, t. IV, Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1979, 536 pp.

20. - NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas. Porrúa, México, 1992, 637 pp.
21. - O'DONELL, Gastón Alejandro. Elementos de derecho empresarial. Ediciones Macchi, Buenos Aires, Bogotá, 1993, 257 pp.
22. - OTAMENDI, Jorge. Derecho de las marcas. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989.
23. - PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Derecho notarial. 9ª edición, Porrúa, D.F., 1995, 442 pp.
24. - RANGEL MEDINA, David. Derecho intelectual mexicano. Mc Graw Hill, México, 1998, 225 pp.
25. - ----- . Tratado de derecho marcario. Libros de México, D.F., 1960.
26. - ----- . Revista de la Facultad de Derecho de México. tomo XLII, "Los signos distintivos de la empresa en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial" por David Rangel Medina, UNAM, D.F., 1992, 300 pp.
27. - -----.- Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 14, "Reflexiones sobre la extinción y Renovación del Aviso Comercial en el Derecho Marcario" por David Rangel Medina, México, 1969,
28. - SANCHEZ MEDAL, Ramón. De los contratos civiles. 11ª edición, Porrúa, México, 1981.

29. - SHEHWOOD, Robert M. Propiedad intelectual y desarrollo económico. Heliasta, Buenos Aires, 1992, 250 pp.

30. - TRABUCCHI, Alberto. Instituciones de derecho civil. t. I, tr. MARTINEZ CALCERRADA, Luis, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1967.

31. - VASQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Contratos mercantiles. 7ª edición, Porrúa, Distrito Federal, 1997, 601 pp.

32.- ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Angel. Contratos civiles. 5ª edición, Porrúa, Distrito Federal, 1994.

#### **PAGINAS WWW**

1.- [Bufetgest.com/iberlaw/frames.htm](http://Bufetgest.com/iberlaw/frames.htm). de fecha 4 de octubre de 1999.

2.- Revista doctrinal de derecho org. De fecha 5 de octubre de 1999.