

320809

2



**UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO**  
**CAMPUS TLALPAN**

**ESCUELA DE DERECHO**

**CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**BREVE ESTUDIO DEL CONTRATO DE  
FRANQUICIA**

**T E S I S**  
**Q U E P R E S E N T A :**  
**ANTONIO EDUARDO MORENO DE LA**  
**COLINA**  
**PARA OBTENER EL TÍTULO DE:**  
**LICENCIADO EN DERECHO**

**ASESOR: LIC. OLGA BEATRIZ AGUILAR MORALES**  
**DICTAMINADOR: LIC. HECTOR HERNÁNDEZ AGUILAR**

**MÉXICO, D.F.**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**2002**



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.

# ÍNDICE

## INTRODUCCIÓN

### Capítulo I

#### ASPECTO HISTÓRICO DE LA FRANQUICIA

1.1 Edad Media	2
1.2 Antecedentes a partir del siglo XIX	3
1.3 La franquicia en Estados Unidos	8
1.4 La franquicia en México	12

### Capítulo I

#### LA FRANQUICIA Y FIGURAS AFINES

2.1 Definición	27
2.2 Clasificación	32
2.3 Descripción, aplicación y funcionamiento de la franquicia	33
2.4 Figuras afines	35

### Capítulo III

#### EL CONTRATO DE FRANQUICIA

3.1 Naturaleza Jurídica Contractual	40
3.2 Elementos de existencia y de validez	43
3.2.1 Elementos de existencia	
3.2.1.1 Consentimiento	
3.2.1.2 Objeto	
3.2.2 Elementos de validez	
3.2.2.1 Capacidad de las partes	44
3.2.2.2 Ausencia de vicios en el consentimiento	
3.2.2.3 Licitud en el objeto, motivo o fin	

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

3.2.2.4 Forma	
3.3 Elementos personales	46
3.4 Elementos reales	47
3.5 Elementos formales	51
3.6 Efectos del contrato	52
3.6.1 Obligaciones del franquiciante	
3.6.2 Obligaciones del franquiciatario	
3.7 Causas de terminación	62

#### Capítulo IV

### LA FRANQUICIA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

4.1 Ley de Invencciones y Marcas	66
4.2 Ley Federal de Competencia Económica	67
4.3 Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas	68
4.4 Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas	71
4.5 Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento	74
4.6 Ley Federal de Derechos de Autor	90
4.7 Ley Federal de Protección al Consumidor	91
4.8 Tratados Internacionales	94

#### Capítulo V

### PROPUESTA

5.1 Importancia de su regulación dentro de la Ley de Propiedad Industrial	99
5.2 Características mínimas para la apropiada regulación del Contrato de Franquicia	104
5.3 Consideraciones Finales	109

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA



**INTRODUCCIÓN**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Son bien conocidos los retos y dificultades que tienen que enfrentar los empresarios hoy en día, no sólo para crecer, sino en muchos casos también para subsistir. Mientras empresarios de todos tamaños parecen seguir empeñados en lograr su subsistencia a través de estructuras de operación y mercadotecnia tradicionales, y es aquí principalmente donde podríamos colocar como una alternativa viable, a la figura de la franquicia.

Las franquicias han introducido al mundo de los negocios nuevas expectativas, tales como dar la oportunidad a los pequeños y medianos empresarios de ser propietarios de un negocio basado en una tecnología, como una marca y en el seguimiento de un *Know-How* previamente comprobado dentro de un ámbito internacional, así como ampliar el mercado competitivo de ciertos países para el ofrecimiento de productos y servicios.

Fue en 1980 cuando en México se presentaron los primeros casos de franquicias. Hoy por hoy en nuestro país es considerado como uno de los sectores del comercio que registran un mayor crecimiento, y son cada vez más los negocios franquiciados, no sólo de origen extranjero como en un principio, sino también nacional.

Como resultado de lo anterior, debido al interés que empezaba a despertar el desarrollo de la franquicia en México, en febrero de 1989 se constituyó la Asociación Mexicana de Franquicias, S.C., cuyos propósitos fundamentales consisten en la difusión y promoción de las franquicias en nuestro país así como en el mejoramiento de las condiciones legales con el objeto de propiciar un crecimiento sostenido de las franquicias en México.

Pero es muy difícil poder lograr las expectativas expuestas mientras un país no cuenta con un cuerpo legal que regule, en forma eficaz y detallada, tanto el procedimiento a llevarse a cabo para la apertura, desarrollo y difusión de las

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

franquicias, como el instrumento que contenga dicha operación, razón por la cual resulta necesaria una reforma de la ley que proteja y regule la conducta de las partes, sin dejar de limitar a la misma, en la mayor medida posible, su libertad de contratar.

En este orden de idea, y con el fin de dar respuesta a los planteamiento hechos con anterioridad se opta por el uso de una metodología de investigación que estará basada en:

- El método normativo o sistemático consistente en el análisis específico, partiendo de la norma de lo general a lo particular.
- El método exegético utiliza el sistema literal o gramatical de las palabras.
- Ratio – legis ( la finalidad de la ley) se busca captar el fin seguido por el legislador en el momento en que ha emitido la ley.

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar distintos aspectos del contrato de franquicia, para comprobar y demostrar que la regulación jurídica del contrato de franquicia es aún vaga e incompleta en México, para dar mayor auge en ésta figura a la inversión tanto nacional como extranjera, ya que la problemática principal es que al no existir una adecuada regulación de dicho contrato, genera conflictos de interpretación e integración entre las partes contratantes así como la desconfianza por parte de los inversionistas por falta de dicha regulación.

En consecuencia los empresarios enfocan sus inversiones a otras figuras jurídico – económicas reglamentadas específicamente en la Legislación Mexicana, y por ello se impide el fortalecimiento al desarrollo de la franquicia como figura jurídica en nuestro país.

La hipótesis en esta tesis consiste en que, si bien es cierto que la Ley de Propiedad Industrial contemple en su artículo 142 el objeto de estudio de la presente investigación, no convierte al Contrato de Franquicia en una figura típica

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

en el Derecho Mexicano, en virtud de que la misma no contempla la relación jurídica entre el franquiciante y el franquiciatario en su relación de Derecho Privado, los efectos que se producen en este negocio jurídico y las normas supletorias de la voluntad de las partes.

La reglamentación contenida en las citadas disposiciones de Derecho Administrativo y Registral, sólo contempla la relación entre las partes contratantes en la Administración Pública Federal (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), titular del Registro de Contratos de Licencias de Marcas. Así que puede afirmarse que en nuestro Derecho Mexicano, el contrato de franquicia es atípico, toda vez que la ley no contempla la relación franquiciante – franquiciatario como tal.

Ahora bien, para llevar a cabo el estudio del tema y con ello comprobar y demostrar la hipótesis antes presentada, se expone a continuación el contenido de cada uno de los capítulos que integran el presente trabajo de investigación.

En el primer capítulo, llamado "Aspecto histórico de la franquicia", se comenzará por mencionar el origen de la franquicia y sus antecedentes a partir del siglo XIX, la evolución de la misma en los Estados Unidos de América, así como su descripción, aplicación y funcionamiento.

En el segundo capítulo, llamado "La franquicia y figuras afines", se tratará el tema de la franquicia, además se propondrá una definición de la misma, estableciendo en forma clara y precisa su clasificación y figuras afines.

En el capítulo tercero identificado con el nombre de "El Contrato de Franquicia", parte medular de la presente investigación, en el que estudiaremos a la franquicia como contrato; naturaleza jurídica contractual, elementos de existencia de validez, personales, reales y formales que lo conforman. Asimismo,

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

se analizarán los efectos a que da lugar su celebración, refiriéndonos a las obligaciones primordiales con que cuentan las partes que en éste intervienen, finalizando con las formas de terminación de la figura objeto del presente estudio.

Por último, en el capítulo cuarto, llamado "La franquicia en la Legislación Mexicana", se realizará un análisis sobre la regulación de esta figura dentro del Derecho Positivo Mexicano, haciendo hincapié en las distintas legislaciones que la contemplaron a lo largo de su evolución en México, así como de la Ley de Propiedad Industrial, misma que la regula hoy en día, finalmente, se presenta una propuesta de incorporación del contrato de franquicia dentro del mismo, así como del capítulo y artículos que lo regularían.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Capítulo I

ASPECTO HISTÓRICO  
DE LA FRANQUICIA

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## 1.1- Edad Media

Se puede considerar esta época como el inicio de las operaciones de franquicia por el termino FRANC que los soberanos determinaban al otorgamiento de un privilegio o una autorización a alguno o algunos de sus súbditos, estos privilegios se consideraban básicamente sobre el otorgamiento de derechos forestales, de pesca o de mercadería.

En Francia se tienen los primeros indicios y documentos que constan la aparición de las franquicias de otorgamientos de privilegios en el siglo XIII, la carta de Francia que se conserva es la primera que esta fechada en el mes de marzo de 1232 en el municipio de Chanbery<sup>1</sup>.

De lo anterior se deriva que durante la Edad Media existían dos clases de franquicias. Las que formaban parte de las prerrogativas reales y eran utilizadas previamente por la corona antes de ser concesionadas a los particulares, como lo serían la pesca e industria forestal; y las que se creaban principalmente para su concesión a particulares como las ferias y mercados<sup>2</sup>.

Cabe mencionar que el propietario de la CARTA DE FRANQUICIA poseía un derecho exclusivo de uso y disfrute frente a otro que pretendiere interferir en su concesión.

La práctica de estas CARTAS DE FRANQUICIAS fueron cayendo en desuso paulatinamente después del gran auge que las mismas tuvieron; hasta que finalmente la palabra desapareciera a finales de la Edad Media esto se debió a la creciente centralización del poder real por lo que las concesiones fueron mínimas.

---

<sup>1</sup> TEAM DE ECONOMISTAS EVE: La Franquicia, Edit. De Vecchi, Barcelona., 1989, p. 11.

<sup>2</sup> CARDELUS I. GASSIOT, Luis. El contrato de Franchising, Edit. PPU, Barcelona. 1988, p. 9.

## 1.2- Antecedentes a partir del siglo XIX

La franquicia, como se conoce hoy en día, surgió hace poco tiempo; el primer antecedente que puede encontrarse es el de *Singer Sewing Machine Company*, empresa fabricante de máquinas de coser, la cual alrededor de 1850 se enfrentaba a un serio problema de distribución.

El dilema de la empresa consistía en cómo distribuir su producto a nivel nacional, sin contar con un gran capital, durante una época en que las ventas no eran buenas en virtud de lo innovador y poco conocido del producto.

En 1851, uno de sus representantes de ventas, que operaba bajo comisión, logró vender su cuota de dos máquinas y realizó una lista de personas interesadas en conocer el funcionamiento de las mismas; este vendedor mandó pedir más máquinas, pero la casa matriz no pudo proporcionárselas debido a la falta de capital para su fabricación, perdiendo así varias posibles ventas, pues las personas interesadas podrían haber comprado las máquinas si tan sólo las hubieran visto trabajar.

A partir de ese momento, la empresa comenzó a cobrarle a sus vendedores en lugar de pagarles, con lo cual eliminó su carga de asalariados y creó lo que hoy se podría denominar el primer sistema de franquiciatarios en Estados Unidos de América. A través de este sistema, los franquiciatarios acordaron en pagarle a *Singer* una cuota por el derecho de vender sus máquinas, las que adquirirían a un precio determinado y vendían posteriormente con un sobreprecio, resolviendo así el problema de flujo de efectivo que afrontaba la compañía.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> GONZÁLEZ CALVILLO, E. y GONZÁLEZ CALVILLO, R. Franquicias: La Revolución de los 90. México, Edit. MacGraw-Hill. 1991. p. 32.

De esta manera, se estableció una relación de ventas entre un proveedor (franquiciante) y un distribuidor (franquiciatario) en la que el distribuidor adquiere cierta cantidad de su proveedor, surgiendo así un primer tipo de franquicia, ahora conocida como **franquicia de producto y marca** (*product and trade name franchising*).

Existieron otras empresas que adoptaron el sistema de franquiciatarios; tal es el caso de *General Motors*, la cual, con la adopción del sistema de franquiciatarios, no tuvo que invertir en la compra de bienes raíces para establecer locales par la venta de automóviles y pudo dedicar recursos en la investigación y producción de vehículos, con lo cual dicha empresa obtuvo un gran crecimiento hasta convertirse en líder de la industria automotriz.

Asimismo, alrededor de 1930, las compañías petroleras, que hasta entonces eran dueñas de la mayoría de las gasolineras, empezaron a autorizar a expendedoras independientes para vender su producto, lo que dio lugar a una agresiva guerra de precios.

Con esta referencia, la *Standard Oil Co.*, por miedo a perder sus ganancias, optó por rentar sus estaciones a los administradores de la misma, con lo que éstos se convirtieron en franquiciatarios y establecieron los precios generando sus propios ingresos, con los riesgos, beneficios y satisfacciones de un empresario. La *Standard Oil* dejó de pagar salarios y prestaciones que el resultaban costosísimos y comenzó a cobrar rentas de gasolineras, las cuales se manejaban más eficientemente<sup>4</sup>.

Otro gran precursor de las franquicias fue *Coca-Cola*, empresa que tras su fundación en 1886, presentó un crecimiento lento, debido a que su táctica de

---

<sup>4</sup> *Ibid.* p. 34

distribución consistía en abrir un número limitado de fuentes de sodas donde se vendía su producto.

En 1899, dos inversionistas convencieron al presidente de la compañía para que les otorgara derechos para vender *Coca-Cola* embotellada en todo el territorio de los Estados Unidos de América, con la limitante de que estos nuevos productos no interfirieran con su negocio de fuentes de sodas. Así, estos dos empresarios establecieron la primera embotelladora en el mundo, absorbiendo el 100% del costo de instalación y encargándose de su manejo a cambio de recibir el concentrado necesario para el producto, y apoyo publicitario.

Conforme creció la demanda, los dos empresarios subfranquearon los derechos en distintas zonas geográficas, revendiendo el concentrado de *Coca-Cola* a los subfranqueatarios. Para 1919 existían ya mil embotelladoras de *Coca-Cola*<sup>5</sup>.

El mayor auge de las franquicias se presentó a partir de los años cincuenta debido a los siguientes factores:

1. La economía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial se encontraba en una etapa de crecimiento al igual que la población y por lo tanto, se dio un incremento en la demanda de bienes y servicios.
2. Los soldados que regresaron de los campos de batalla, así como las personas que trabajaban en la industria militar, fueron apoyados por la Administración para Veteranos de los Estados Unidos de América (*Veterans Administration*) con créditos para financiar sus nuevos negocios. En tales circunstancias, el sistema de franquicias permitió a estos soldados

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 35.

ambiciosos, pero inexpertos, empezar su propio negocio con la asesoría y supervisión del franquiciante, lo que ayudaba al éxito de dichos negocios<sup>6</sup>.

3. Otro factor importante fue la evolución de la legislación de marcas en los Estados Unidos de América. En el *Common Law*, las marcas eran consideradas, en un principio, como indicador del origen de un producto y como tal, no se explicaba el que una marca fuera una licencia. Sin embargo, en los años treinta empieza a evolucionar un nuevo concepto de marca como indicador de calidad, explicándose entonces el hecho de licenciarla, siempre y cuando el dueño de la marca controlara la calidad de los bienes y servicios vendidos bajo ésta. Este concepto se incluye en la Ley Federal de marcas de los Estados Unidos de América de 1946, conocida como el *Lanham Act*<sup>7</sup>.

Así pues, entre 1950 y 1960 aumentaron rápidamente las franquicias de comida rápida (*fast-food*), supermercados, hoteles y moteles; por ejemplo, se relata que en los casos de *Singer* y *General Motors*, el franquiciante otorgaba al franquiciatario no sólo la marca o nombre comercial, sino además, todo un *Sistema Completo de Negocio*. Mediante este sistema, el franquiciante otorga al franquiciatario en forma integral su nombre comercial y/o marcas, sus conocimientos y experiencias en la operación del negocio, y en general, la forma en que deberá conducirse y administrarse el mismo<sup>8</sup>.

El ejemplo más claro de una franquicia de formato de negocios es el mercado de *McDonald's*, compañía pionera en la aplicación de este nuevo concepto.

<sup>6</sup> MENDELSON, M. *International Franchising an overview*, Elsevier Publishers B.V. Holanda. 1983. p. 5

<sup>7</sup> RUDNIK, Charles. *The Franchise Boom*, en: L.G. RUDNIK, en *Internacional an Overview*, Canadá. 1983.

<sup>8</sup> GONZALEZ CALVILLO, E. y GONZÁLEZ CALVILLO, R. *Op. cit.* p. 26.

Países como Francia, el Reino Unido, Alemania, España, entre otros, han adoptado medidas tendientes a propiciar el desarrollo de la figura jurídica de franquicia; pero como en otros países, las asociaciones nacionales en cada uno de esos Estados, consideran que aún existe una falta de información adecuada sobre el tema<sup>9</sup>.

En Francia, durante la década de los setentas, el contrato de franquicia cobró gran auge, originando la creación de la Federación Francesa de Franquicia, la cual agrupaba a los empresarios más destacados del ramo; así mismo, se creó el Código Deontológico de la Franquicia, éste contenía los principios y normas básicas para la operación y seguimiento de dicho instrumento jurídico, además de los derechos y obligaciones de los asociados de la mencionada Federación.

A partir de 1980 el desarrollo del contrato fue en aumento, por lo que se creó el Código Deontológico Europeo sobre la Franquicia y además se dictaron varias sentencias sobre el particular. Un poco antes de la expedición del referido Código, se creó la Federación Europea de Franquicias, compuesta principalmente por empresarios franceses.

Por otra parte, el mercado avanza que tuvo el contrato de franquicia en el Reino Unido a partir de 1977 propició que en ese país también se organizaran los empresarios del ramo bajo la Asociación Británica de Franquicia, dentro de la cual se establecieron normas relativas a la deontología profesional y se impulsaron campañas publicitarias para informar sobre la tipología comercial y operativa del contrato de franquicia.

Como consecuencia de la amplia difusión y aceptación del sistema de franquicias, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), decidió durante la Sexagésima Quinta Sesión de su Consejo

---

<sup>9</sup> GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique. Edit. McGraw-Hill. México. 1992. p. 51.

Gubernativo, enviar a los gobiernos de los países miembros un cuestionario informativo sobre diversos aspectos del contrato de franquicia, con la finalidad de dar lugar a un anteproyecto de convenio internacional sobre la materia.

Es importante mencionar la expedición del Reglamento número 4087/88 de fecha 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 (Categorías de acuerdo de Franquicias), del artículo 85 del Tratado de Roma, instrumento constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

Dicho ordenamiento jurídico se creó a propuesta de la Comisión y busca lograr una mayor seguridad jurídica definiendo con claridad el contrato de franquicia y determinando los elementos y las partes que intervienen para uniformar las políticas sobre los acuerdos. Además, al darle el carácter de Reglamento, se hace obligatorio para todos los países miembros, negándoles la posibilidad de sujetarlo a interpretación o aplicación parcial.

### ***1.3- La Franquicia en Estados Unidos***

Las operaciones con franquicia fueron introducidas por primera vez en los Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, cuando los empresarios del norte del país comenzaron a utilizar ese sistema como una forma de expansión hacia el sur. Si bien en esa época el contrato de franquicia no tuvo demasiada aceptación debido a la desconfianza generada por lo reciente de la guerra civil, vale la pena hacer referencia a este primer intento, pues ya en ese entonces se consideraron a la marca y a los signos distintivos como un elemento configurativo del contrato, aunque únicamente se utilizaban como indicadores de origen, no de calidad.

El primer antecedente firme de la franquicia, se sitúa entre 1850 y 1860, cuando la I.M. Singer & Company, en su afán de distribuir y vender sus máquinas

de cocer, crearan las condiciones necesarias para que surgiera un contrato de franquicia muy similar al utilizado en la actualidad<sup>10</sup>.

A principios del siglo XX, lo deficiente del sistema de distribución dentro del proceso económico, favoreció la consolidación del sistema de franquicia, lo que propició que a partir de 1929 se llevarán a cabo medidas tendientes a la formalización de ese sistema, hasta dar nacimiento al contrato de franquicia de la época contemporánea, el cual apareció simultáneamente en Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

Durante la década de 1950 el contrato fue utilizado con gran frecuencia, ya que surgieron grandes empresas transnacionales que lo utilizaron para expandir sus áreas de negocios, dando pie a que en las dos décadas siguientes el sector automovilístico adoptará dicho sistema por ser un modelo efectivo para impulsar a compañías jóvenes que no contaban con los recursos necesarios para abrir sucursales propias.

El Dr. Charles L. Vaughn, Director del Boston College Center para el estudio de la Franchise Distribution, afirma que la franquicia apareció en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en los campos de la industria automotriz y refresquera, y la explicación a estos importantes avances se encuentra en el hecho de que a principios del siglo pasado la economía del país se encontraba en una etapa de transición entre la agricultura y la producción industrial, considerándose al sistema de franquicia como la mejor vía para la venta de los productos elaborados por la naciente industria, toda vez que consistía en autorizar y otorgar a diferentes personas el carácter de vendedores o concesionados<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> LELOUP, P. Droit et Pratique de la Franchise. Edit. Delmas. París. 1983, p.67

<sup>11</sup> VAUGHAN L., Charles. Franchising, E.U.A. 2º Edición. Edit. Lexington Books. EUA. 1974, p. 21.

A partir de la década de 1930 se empezó a desarrollar con más éxito el contrato de franquicia, propiciando el surgimiento de varias cadenas hoteleras que operaban como franquicias. Sin embargo, la utilización del contrato cobró verdadera fuerza después de la Segunda Guerra Mundial a causa de varios factores socioeconómicos como por ejemplo el regreso a casa de miles de soldados que sin tener un empleo, preparación o experiencia, deseaban alcanzar el sueño americano estableciendo negocios propios.

Otro de los factores fue el crecimiento repentino de la población, la migración del campo a las zonas urbanas y el incremento generalizado del poder adquisitivo, situaciones que generaron un alza en la demanda de una gran variedad de productos y servicios.

Así las cosas, en aquel momento en que las empresas carecían de capital suficiente y las personas querían emprender nuevos negocios, las franquicias fueron el medio ideal para satisfacer la demanda; además de que se mantenía un control administrativo y de calidad sobre los productos y servicios pues el sistema implicaba una serie de lineamientos y estándares determinados por los requerimientos del empresario.

Desde el punto de vista jurídico también se presentaron factores que favorecieron la evolución del contrato de franquicia y el principal de ellos fue el avance en materia de regulación de marcas, pues se dejó atrás la tendencia de aplicarlas como meros indicadores de origen para emplearlas como muestra de calidad, pudiendo ser legítimamente utilizadas tanto por su titular como sus licenciatarios, siempre y cuando el primero controlara la calidad del producto o servicio ofrecido. Al establecerse esta obligación, se daba al licenciatario la certeza de que su negocio funcionaría igual que el del titular.

Los principios adoptados por el sistema legal norteamericano se vieron redondeados con la aprobación del "Lanham Act", a través del cual no sólo el titular debía controlar la calidad, sino que también contaba con el derecho de establecer y exigir estándares a sus licenciatarios. Estas medidas fueron incluidas dentro de la legislación en materia de marcas de 1946, pieza fundamental en la regulación del contrato de franquicia en ese país <sup>12</sup>.

Por otra parte, en 1960, se creó la Asociación Internacional de Franquicias (IFA), con la finalidad de constituir y mantener un sistema que favoreciera el desarrollo de los contratos de franquicia en el ámbito internacional.

A partir del último tercio del siglo pasado, surge una nueva imagen en las técnicas de comercialización, dándose mayor énfasis al control de calidad, relacionado con la marca o nombre comercial; por lo que fue necesario distinguir entre la franquicia y otras figuras jurídicas similares. Dicha diferenciación toma como base la transmisión de conocimientos técnicos (know how), así como el suministro de asistencia técnica, con el fin de mantener uniformidad entre todas las fases del proceso de comercialización.

No existen estadísticas exactas ni tampoco cifras que permitan conocer la importancia adquirida por la franquicia; no obstante, se cuenta con diversas estimaciones que subrayan la importancia alcanzada por esta figura, así como la Rapidez con la que se ha extendido, ya que en los últimos años, la economía estadounidense se ha caracterizado por el crecimiento en el volumen de franquicias.

#### **1.4- La franquicia en México**

---

<sup>12</sup> GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique. *Op.cit.* p. 35

El contrato de franquicia en nuestro país no cuenta con antecedentes remotos debido, principalmente, a las políticas proteccionistas adoptadas desde los primeros gobiernos posrevolucionarios hasta el periodo presidencial del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, quien pugnó por una apertura a la inversión extranjera; tendencia reforzada por las políticas seguidas durante el gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari.

En un primer momento, el contrato de franquicia se asimiló al de licencia de uso de marca y transferencia de tecnología, pero pronto se llegó a la conclusión de que dicho instrumento jurídico contaba con sus propias características y especificaciones, por lo cual se le ubicó como un contrato nominado, aunque en la actualidad sigue careciendo de una regulación adecuada.

Desde 1985 existen en nuestro país varias empresas, de origen extranjero, que operan bajo el sistema de franquicias, pero su crecimiento no ha sido el más adecuado debido a la falta de un marco jurídico apropiado. No obstante lo anterior, la franquicia goza de gran auge en nuestro país debido al impacto que el proceso de globalización ha tenido en nuestra economía, así como por las ventajas que representa para quienes no cuentan con un gran capital.

Debido a lo anterior, no es sorprendente que en 1987 se creara la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C., teniendo como objetivo principal la creación, promoción y desarrollo de franquicias dentro del territorio nacional, así como dar asesoría e información a pequeños y medianos empresarios que buscan expandir sus negocios eficazmente, o iniciar una nueva empresa independiente a la del franquiciante<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> HUERDO L., Juan. Sistema de Franquicias. Edit. Asociación Mexicana de Franquicias. México. 1989. p. 50.

Con la expedición del Reglamento de la Ley sobre Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1990, se reconoció a la franquicia como un contrato especial con características propias que lo diferencian de otros instrumentos similares.

Así pues, la franquicia se convirtió en un contrato nominado, no sólo por estar regulado en dicho Reglamento y posteriormente en la Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, reformada en 1994 bajo el nombre de Ley de Propiedad Industrial, sino también por haberse reconocido por primera vez su nombre y su carácter como un instrumento jurídico que permite el fortalecimiento tecnológico y el aumento de la productividad de la industria, garantizando la calidad de los productos y servicios ofertados.

Es interesante hacer notar que a pesar de haber sido reconocido desde el punto de vista legislativo, el Gobierno no contempló en un principio la importancia del contrato pues no comprendió que ofrecía la posibilidad de contar con asesoría de grandes empresas; pero los empresarios si fueron conscientes de los beneficios que tal contrato podía proporcionarles y si bien en un principio importaron los conceptos, hoy en día han comenzado a desarrollar franquicias mexicanas y ya cuentan con un gran apoyo por parte del Gobierno, el cual se ha preocupado a últimas fechas por impulsar dicho contrato.

De lo anterior podemos concluir que las franquicias han traído nuevas expectativas a México, entre las que destacan el poder de emprender y ser propietarios de un negocio y el ofrecer a los empresarios mexicanos la oportunidad de cubrir un mercado cada vez más exigente para la comercialización de sus productos o servicios.

"En la franquicia existe una relación en donde quien otorga la franquicia y quien goza de ella aportan valores y talentos que son complementarios y que permiten la eficaz conducción y experiencia en la operación de un negocio, mientras que el segundo aporta la inversión y su trabajo para el desarrollo y operación de un negocio"<sup>14</sup>.

Ahora bien, a pesar de los grandes beneficios que obtiene el franquiciante al adoptar el sistema de franquicias, tales como agilidad y rapidez de expansión, fortalecimiento y preservación de la marca, baja inversión de capital, mayor eficacia y difusión, agilidad en el desarrollo y mantenimiento de nuevos mercados y/o de mercados lejanos, regalías, investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, e ingresos como recuperación de la inversión inicial.

Parece necesario señalar las desventajas que pueden presentarse, mismas que dependen tanto de las políticas establecidas para la empresa y de algunas otras circunstancias a destacar, como son la reducción de independencia debido a la relación jurídica que se tiene con los franquiciatarios, el control y gerencia sobre las unidades o negocios franquiciados en las manos de otros, el hecho de compartir la rentabilidad y utilidad, y el flujo de caja, sujeto al pago oportuno de los franquiciatarios.

---

<sup>14</sup> JUSTIS, Robert y JUDD, Richard. Franchising. EEUU. 1989. p. 20.

## Capítulo II

# LA FRANQUICIA Y FIGURAS AFINES

Gonzalo Fernández de León define a la empresa como una "organización económica que reúne diversos factores de la producción para combinarlos de tal manera que proporcionen, por su cuenta y riesgo, los bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades del consumo".

Con base en esa definición podemos concluir que la empresa cuenta con elementos humanos o subjetivos y materiales u objetivos, entre los cuales se desarrollan estrechas relaciones que pueden llegarse a considerar como otro elemento en sí mismas.

Los elementos humanos son el empresario o responsable de la organización, el personal, los proveedores y los clientes, mientras que dentro de los elementos objetivos encontramos instalaciones, maquinaria, materia prima y recursos financieros, y finalmente, las relaciones incluyen aquellas de tipo laboral, comercial, etc.

Es lógico pensar que a fin de lograr el eficaz y correcto funcionamiento de los diversos elementos de la empresa es necesario coordinarlos, y para lograrlo se cuenta con la administración que es el "conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficacia en las formas de estructurar y manejar un organismo social"<sup>15</sup>. Así pues, la administración se aplica no cuando ya esta creada una empresa, sino desde el momento en que es un simple proyecto con tal de lograr su mayor rendimiento.

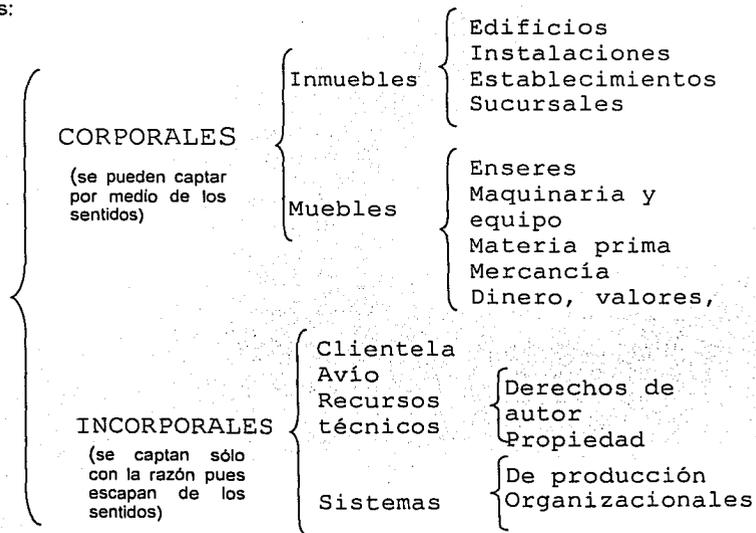
Durante los últimos cien años, las empresas y nuestra forma de conceptualizarlas evolucionó mucho; la empresa moderna es un producto de la revolución industrial, por lo que hoy en día su problemática se centra en cambiar de dirección constantemente, adecuando su conducta al medio que la rodea.

---

<sup>15</sup> REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas. Teoría y práctica. Primera Parte. Edit. Limusa. México. 1989. p. 26.

Debido a lo anterior, resulta necesario el administrar adecuadamente los recursos con los que cuenta una empresa, recordando que si bien todos son esenciales, no tienen igual naturaleza y por lo tanto no pueden ser administradas de igual manera pues mientras los elementos objetivos son de naturaleza pasiva y se les ve como instrumentos; los elementos subjetivos son eminentemente activos.

Dentro del presente trabajo de investigación nos interesa lo referente a los recursos materiales, los cuales son divididos por los doctrinarios en dos grandes grupos:



Es interesante hacer notar que comúnmente se habla de los recursos técnicos y materiales como si fueran dos elementos diferentes, pero doctrinarios

en materia financiera, administrativa y aún dentro del Derecho, consideran que los recursos técnicos son parte de los materiales.

Tal vez, esta división surgió debido a la importancia que hoy en día ha tomado la tecnología como fuente de riqueza y el surgimiento de la Propiedad Intelectual como forma de protegerla; recalcando el hecho de que el dinero no es el único ni el más importante de los recursos. Por ejemplo, ningún monto monetario podrá comprar talento, y lo más que se puede hacer es tratar de atraer personal competente ofreciendo buenas remuneraciones.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que la información es en sí misma un recurso, pero requiere de un tratamiento diferente, puesto que la tarea de seleccionar la tecnología adecuada para satisfacer las necesidades económicas y sociales implica predecir el alcance de sus efectos sobre el público, el entorno local y la competencia transnacional. Este es un problema extremadamente complejo cuyos matices interaccionan en un modo interdisciplinario.

La importancia de la tecnología en la empresa radica en que a través de la misma, la empresa será competitiva en el mercado mundial, permitiendo su desarrollo y funcionamiento eficaz, siempre y cuando se lleven acabo los procedimientos adecuados para la elección de la misma, dentro del proceso conocido como planeación.

Generalmente los medianos y pequeños empresarios no cuentan con el capital suficiente para desarrollar un proceso de planeación y mucho menos para adquirir tecnología avanzada; en especial en países económicamente débiles como el nuestro, de ahí que deban recurrir a la llamada transferencia de tecnología, la cual se logra a través de muchos caminos y medios.

La venta de productos extranjeros en un mercado local es una forma de transferencia comercial mediante el uso de bienes tecnológicos; la información que se intercambia a través de libros, revistas o informes técnicos es otra forma, pero frecuentemente no están controladas por las comunidades locales. Sin embargo, como todo el mundo sabe, el reto es la transferencia de los procesos y del saber tecnológico ligado a una actividad económica específica.

A este respecto, es necesario tener claro que la tecnología rara vez involucra, y cuando lo hace solo es parcialmente, el hecho de que la propiedad de un conocimiento dado se negocia con los propios autores. Gran parte del conocimiento actual desarrollado es normalmente de dominio público, tal como se refleja en la literatura científica sobre los procesos industriales.

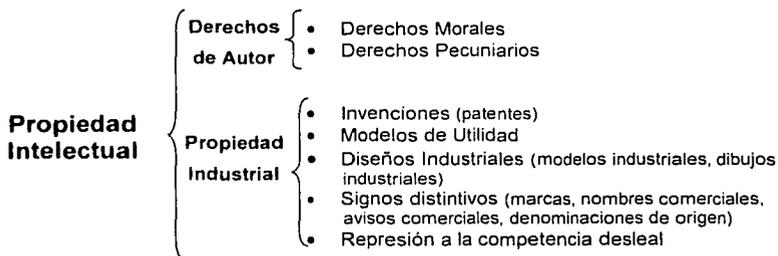
La transferencia de todo ese conocimiento, así como del derivado de patentes y marcas, no es suficiente, requiriéndose de infraestructura apropiada para su explotación. La transferencia debe estar correlacionada estrictamente con la adquisición de los conocimientos por las personas de la propia comunidad que tienen que participar en la conformación del cambio técnico-económico y social.

Así pues, no es raro que el contrato de franquicia haya obtenido tanta aceptación dentro del ámbito económico, pues no sólo implica transferencia de tecnología, sino también cesión de sistemas de organización y capacitación que aseguran el eficaz funcionamiento del negocio, y por lo tanto, al contemplar tantos matices de la administración de recursos técnicos, es lógico que para adentrarnos en el tema sea necesario el desarrollar un marco conceptual donde se haga referencia no sólo a la definición de la franquicia en sí misma, sino también a la de figuras como la propiedad intelectual y sus elementos.

## **Propiedad intelectual**

Se entiende por propiedad intelectual: "El conjunto de prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales<sup>16</sup>", con el fin último de garantizar a su favor el derecho al uso exclusivo sobre el bien creado.

La propiedad intelectual se puede clasificar de la siguiente forma:



La diferencia entre esas dos ramas de la Propiedad Intelectual radica en que la primera agrupa derechos resultantes de las concepciones del intelecto, desde los aspectos material y creativo, pues las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o culturales; mientras que la segunda tiene la finalidad de reconocer beneficios a quien crea obras de carácter industrial para aportar soluciones a problemas concretos de la producción o el comercio.

El fundamento constitucional de los derechos intelectuales se encuentra en el artículo 28 párrafo noveno de nuestra Carta Magna, el cual a la letra señala:

<sup>16</sup> RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Edit. McGraw-Hill, México. 1998. p. 1.

*Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusiva de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.*

Por otra parte, el artículo 73 fracción XXIX-F de nuestra Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes encaminadas a promover "la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos..", y el artículo 89 fracción XV otorga al Ejecutivo Federal la facultad de "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Con base en los preceptos constitucionales antes mencionados se han expedido la Ley de Propiedad Industrial (LPI) y la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), ambas con el carácter de leyes reglamentarias del artículo 28 constitucional.

Es obvio que la rama de la Propiedad Intelectual que se relaciona con el tema de la presente investigación es la Propiedad Industrial, por lo cual considero necesario referirme, aunque de manera breve, a su definición y elementos antes de entrar de lleno al tema de Franquicia, toda vez que dentro de ella se involucran las figuras jurídicas de dicha rama.

### **Propiedad Industrial**

La propiedad industrial se considera como "el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios"<sup>17</sup>; de manera más detallada podemos decir que es el conjunto de derechos que sirven para amparar a quienes desean proteger sus

---

<sup>17</sup> *Ibid.* p. 2

invenciones, distinguir sus productos o servicios de otros similares, defender la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales, distinguir la identidad de sus establecimientos y tener derecho a enajenar dichos bienes inmateriales, o bien perseguir ante las autoridades competentes a quienes infrinjan sus derechos.

Una vez expuesto lo anterior, señalare de manera concreta la definición que dentro de nuestro sistema jurídico se ha dado a los elementos de la propiedad industrial, los cuales corresponden al concepto tradicional que de la misma se adoptó en el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976):

Invención.- "toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas"<sup>18</sup>, siempre y cuando cumpla con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Las invenciones serán protegidas a través de las patentes, "documentos expedidos por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar en el ámbito industrial un invento que reúna las exigencias legales"<sup>19</sup>, cuya vigencia es de 20 años improrrogables.

Modelo de utilidad.- "objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad"<sup>20</sup>, diferenciándose de las invenciones por no cumplir con el requisito de actividad inventiva. Los modelos son amparados por medio de un registro con vigencia de diez años improrrogables.

---

<sup>18</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 15. Ediciones Luciana. México. 2001. p. 132.

<sup>19</sup> RANGEL MEDIANA, David. Derecho Intelectual, Op.Cit. p. 23

<sup>20</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 28, Op.Cit. p. 136

Diseños industriales.- "comprenden a los *dibujos industriales* que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio y a los *modelos industriales*, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos"<sup>21</sup>. Ambas figuras se reservan a favor del titular a través de un registro cuya vigencia será de 15 años improrrogables.

Signos distintivos.- tal como su propio nombre lo indica, no son más que símbolos, señas o dibujos que permiten diferenciar productos o empresas dentro de un mercado común. Estos signos se subdividen en cuatro grupos:

- **Marcas**.- todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (artículo 88 LPI), pudiendo ser nominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales o de empresa. Las marcas se encuentran protegidas por registros con 10 años de vigencia, prorrogables.
- **Avisos comerciales**.- son las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negocios comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie (artículo 100 LPI), protegidos de igual manera que las marcas.
- **Nombres comerciales**.- razón o denominación social bajo la cual se constituye una empresa; teniendo esta última el derecho a su uso exclusivo, dentro de la zona geográfica que abarca su clientela, sin necesidad de registro, aunque puede solicitar a la autoridad competente la publicación del mismo en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de establecer presunción de buena fe en su adopción y uso (artículos 105 y 105 LPI).

---

<sup>21</sup> Ibid., Artículo 32, p. 137

- Denominaciones de origen.- nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos (artículo 156 LPI). Las denominaciones de origen se amparan por medio de una declaración de protección emitida por la Secretaría de Economía.

Represión a la competencia desleal.- de manera general se entiende como competencia desleal todos aquellos actos que violan derechos de terceros en materia de propiedad industrial, ya sea a través de quebranto a secretos industriales o por medio de engaños respecto a la patente o marca que respalda un servicio o producto. Obviamente, dichas acciones no sólo afectan directamente a la empresa involucrada, sino a toda la economía nacional, por lo cual se señala como uno de los objetivos de la LPI prevenir y sancionar los actos que atenten contra la propiedad industrial.

#### **Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>22</sup>**

Así como el ordenamiento legal que en México protege la propiedad industrial y sanciona su violación es la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987

---

<sup>22</sup> Cfre. [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial.

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

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

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

- a) Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación

de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;

- b) Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;
- c) Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero;  
y
- d) Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

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

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

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

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

El IMPI desempeña un papel trascendental, pues como se ha visto durante el desarrollo del presente trabajo, existen una serie de procedimiento y requisitos que se deberán satisfacer para adquirir el registro de una marca y posteriormente otorgar la licencia de uso de la misma.

Los usuarios del sistema de propiedad industrial requieren de un servicio ágil y eficiente en materia de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad industrial.

Por tal motivo y acorde con el proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sistema, creo conveniente que las autoridades administrativas no se concreten a una actividad meramente registral en lo tocante al tema de franquicias, sino que lleguen a contar con los medios necesarios para ofrecer apoyo en lo relativo a consulta, registro, autorizaciones, protección, etc., siendo que cuenta con el personal calificado y la infraestructura requerida para la adecuada administración de la ley.

## **2.1- Definición**

Como resultado de la importancia que ha adquirido en la actualidad, el contrato de franquicia en México, éste ha sido sujeto de varias definiciones

conformadas por distintos elementos así como por similitudes con otros contratos mercantiles, mismos que se describirán en su oportunidad.

A manera de abordar este inciso, es necesario mencionar la definición que proporciona el *Black's Law Dictionary*, toda vez que la misma fue desarrollada por primera vez en los Estados Unidos de América, definiendo a la palabra franchise de la siguiente forma:

**La franquicia es la licencia que otorga el dueño de una marca o nombre comercial y que permite a otra persona vender un producto o servicio bajo ese nombre comercial. En general, una franquicia involucra un contrato detallado mediante el cual el franquiciatario se obliga a operar un negocio o vender un producto o servicio conforme a los métodos y procedimientos establecidos por el franquiciante, y éste se obliga a su vez, a transmitir al franquiciatario el anuncio, promoción y consulta de estos servicios relacionados con la franquicia.<sup>23</sup>**

Una de tantas definiciones de la franquicia la establece, en términos de mera gramática, el *Diccionario de la Lengua Española*, señala que la franquicia es *"la libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos por las mercancías que introduce o extrae o por el aprovechamiento de algún servicio público"*<sup>24</sup>, acepción criticable a nuestro juicio por varias razones que a continuación expondremos.

La primera de ellas se debe a que la misma no contiene los elementos esenciales de la franquicia como son la licencia para el uso de una o más marcas comerciales, industriales o de servicios y nombre comercial; la transmisión de conocimientos o *Know How* y la contraprestación a cargo del franquiciatario a favor del franquiciante.

---

<sup>23</sup> "Franchise". *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co. EEUU. 1970. p. 592.

<sup>24</sup> "Franquicia". *Diccionario de la Lengua Española*. Tomo I. Academia de la Lengua Española. España. 1984.

La segunda, corresponde a la falta de términos tales como "comercialización" o "distribución", es decir, la primera de ellas denota la mercantilidad de la franquicia, elemento esencial de esta figura jurídica y, respecto a la segunda, consideramos que la franquicia es un método para la eficaz distribución de productos y servicios, por lo que, debe considerarse como una fórmula de mercado que tiene por objeto resolver un problema de mercado, toda vez que no únicamente se introduce o extrae mercancía, sino también tiene por objeto la distribución de la misma dentro de un país, estado o población.

Asimismo, en la doctrina mexicana diversos autores han aportado distintas definiciones de este contrato. Enrique González Calvillo y Rodrigo González Calvillo, por ejemplo, en su obra intitulada "Franquicias: La Revolución de los 90", definen a la franquicia como "un sistema o método de negocios en donde una de las partes denominada franquiciante le otorga a otra, denominada franquiciatario, la licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial, así como sus conocimientos y experiencias (*Know How*), para la efectiva y consistente operación del negocio.

En el mismo orden de ideas, los licenciados González Calvillo, definen al contrato de franquicia como "un contrato mercantil, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo en virtud del cual el franquiciante le otorga al franquiciatario el derecho no exclusivo para usar su marca o nombre comercial y le transfiere su tecnología (*Know How*) para la operación de un negocio. Por su parte el franquiciatario se obliga al pago de una regalía y al estricto apego a todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante.

Arturo Díaz Bravo señala las características o elementos objetivos del contrato de franquicia aportando que "parece claro que todo ello opera en función de la explotación comercial, por parte del franquiciatario, de los bienes o servicios a los que se aplican las marcas y, en su caso, de la negociación que ha de operar

con el nombre comercial del franquiciante, todo ello bajo empleo de los métodos operativos, comerciales y administrativos fijados por este último"<sup>25</sup>.

De igual forma, Díaz Bravo cita un concepto material u operativo en cuyos términos se trata de un sistema de distribución y comercialización conforme al cual un pequeño o mediano comerciante vende las mercaderías o servicios que otro le proporciona, con arreglo a las prácticas, sistemas y mercas que este último emplea.

Arce Gargallo, propone, por su parte, la siguiente definición:

**El contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil.**

La franquicia es un método de colaboración comercial continuada, pactado entre dos partes, franquiciante y franquiciatario, a través de un contrato mediante el cual el franquiciante concede al franquiciatario una licencia o derecho para utilizar su nombre, su marca, sus productos, servicios o procedimientos, junto con la reputación asociada a los mismos, con el fin de establecer un negocio y explotarlo rentablemente. A cambio, el franquiciante recibe una cuota inicial de entrada y el pago de regalías permanentes por los servicios de ayuda técnico-administrativa, comercial y de gestión, prestados al franquiciatario, entre otros pagos que surgen con motivo del contrato, mientras éste permanece vigente.

Dentro de nuestro Derecho positivo, la LPI en su artículo 142 estipula que:

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

<sup>25</sup> DÍAS BRAVO, A. Contratos Mercantiles, Edit. Harla. México. p. 216.

*de los productos o servicios a los que ésta distingue. Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de ésta ley. Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo".*

Conforme a dicho precepto, se puede interpretar que las características esenciales del "convenio" de franquicia son las siguientes:

- Preexistencia del registro de una marca otorgada al franquiciante y el otorgamiento de la licencia de uso correspondiente; aunque en la práctica se han presentado casos en que se firma el "convenio" sin que la marca se encuentre registrada en México.
- Transmisión de conocimientos técnicos, incluyendo los métodos operativos, comerciales y administrativos, para producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y,
- Conservación de la calidad, prestigio e imagen del bien o servicio objeto de la franquicia.

Por su parte, Arturo Díaz Bravo sostiene que la franquicia tiene un doble concepto: material y operativo, que encierran un sistema de distribución y comercialización, conforme al cual un pequeño o mediano comerciante vende las mercaderías o servicios con la marca y procedimientos que otro le proporciona<sup>26</sup>.

De acuerdo a lo anterior, el contrato de franquicia cuenta con dos elementos subjetivos que son el franquiciante y el franquiciatario y tres elementos objetivos: la licencia para el uso de una o más marcas, advirtiendo que no opera la transmisión plena de la marca o del nombre comercial, pues el franquiciante conserva su titularidad; la transmisión de conocimientos técnicos y asistencia técnica, también de modo imprescindible, y finalmente, como contraprestación, el pago de regalías.

■

## 2.2 Clasificación

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

a) Mercantil, pues se celebra entre comerciantes para explotar una empresa o distribuir y revender productos.

Así, su mercantilidad deriva de lo establecido en el Código de Comercio artículo 75 Fracciones I, II, V, VI, VII y VIII, mismo que a la letra dice:

La ley reputa actos de comercio:

I. todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea de trabajados ó laborados;

II. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se haga con dicho propósito de especulación comercial;

V. Las empresas de abastecimientos y suministros;

VI. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados;

VII. Las empresas de fabricas y manufacturas;

VIII. Las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua, y las empresas de turismo.

b) Nominados, pues se encuentran contemplados en nuestra legislación.

c) Bilateral, porque produce obligaciones para las dos partes contratantes, según lo establece el artículo 1836 del Código de Comercio, el cual establece que : "El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente".

d) Oneroso, ya que en la mayoría de los casos se paga una contraprestación, habiendo derechos y gravámenes recíprocos.

---

<sup>26</sup> DÍAZ BRAVO, Arturo. Contratos mercantiles. 5ª Edición. Edit. Harla. México. 1995. pp. 192-193.

Artículo 1836 del Código de Comercio. Es un contrato oneroso aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos ; y aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes gratuito.

e) Intuitu Personae, pues se celebra con base en las características personales de las partes; sobre las bases de confianza.

f) Formal, en cuanto que requiere celebrarse por escrito e inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para producir efectos en perjuicio de terceros, de conformidad con el Artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial donde se afirma que:

Entre las partes es consensual, pues el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es requisito frente a terceros, pero no condiciona su validez<sup>27</sup>

g) De largo Plazo o de tracto sucesivo, pues sus prestaciones se cumplen en el tiempo durante el cual esta en vigencia.

h) Frecuentemente de adhesión, ya que el franquiciante elabora unilateralmente el contrato , dejando al franquiciatario solo en la posibilidad de aceptarlas, si es que quiere celebrar o no el contrato.

i) Ocasionalmente aleatorio, pero en otras conmutativo, ya que como lo afirman Peters y Schneider, " Si este contrato es aleatorio en cuanto a lo que hace a las ganancias (Prestaciones del franquiciatario) que serán proporcionales a los resultados de la empresa, se puede decir que es conmutativo en cuanto a la extensión de las demás prestaciones de las partes"<sup>28</sup>

### **2.3 Descripción, aplicación y funcionamiento de la franquicia**

En principio es de suma importancia establecer qué se entiende por sistema de franquicias. Por definición, a groso modo, el sistema de franquicia es un método para distribuir bienes y servicios a todo consumidor por medio de la

<sup>27</sup> DÍAZ BRAVO, Arturo. Op. cit. p. 37.

<sup>28</sup> DÍAZ BRAVO, Arturo. Op. cit. p.220.

aplicación que incluye un sistema comercial o marca, y una compleja gama de conocimientos de índole administrativa, operativa y mercado-lógica.

La realidad es que las franquicias no son consecuencia del ingenio de una invención o como resultado de una tormenta de ideas, sino por la liza y llana necesidad: La necesidad de resolver el problema que representa la eficiente distribución de un producto. Así pues, la franquicia, por lo menos en sus orígenes, no apareció en un momento definido, por cumplimiento de los planes logísticos de una empresa; surgió como una solución al dilema que planteaba la adecuada distribución de su producto o servicio.

El sistemas de franquicias, es una mejor forma para contar con una organización en los canales de distribución con bajo riesgo de inversión y mayor probabilidad de éxito en el negocio. En determinados casos , funciona como una poderosa herramienta de mercadotecnia utilizando, una metodología segura de comercialización, a través de la unión de dos partes en pro del desarrollo de un mismo negocio.

La franquicia trae nuevas expectativas a México, entre los que destacan el poder emprender y ser propietarios de un negocio, contar con una tecnología comprobada internacionalmente para la operación de un negocio y el ofrecer a los empresarios mexicanos la oportunidad de cubrir un mercado cada vez más exigente para la comercialización de sus productos o servicios.

En la franquicia existe una relación en donde quien otorga la franquicia y quien goza de ella aportan valores y talentos que son complementarios y que permiten la eficaz conducción de un negocio; el primero aporta su nombre comercial o marca, así como todos sus conocimientos y experiencia en la operación de un negocio, mientras que el segunda aporta la inversión y su trabaja para el desarrollo y operación de un negocio.

Ahora bien, a pesar de los grandes beneficios que obtiene el franquiciante al adoptar el sistema de franquicias, tales como agilidad y rapidez de expansión, fortalecimiento y preservación de la marca, baja inversión de capital, mayor

eficiencia y difusión, agilidad en el desarrollo y mantenimiento de nuevos mercados o mercados lejanos, regalías, investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, e ingresos como recuperación de la inversión inicial; parece necesario señalar las desventajas que pueden presentarse, mismas que dependen tanto de las políticas establecidas por la empresa, y de algunas otras circunstancias a destacar, como son: La reducción de independencia debido a la relación periódica que se tiene con los franquiciatarios, el control y gerencia sobre la unidad o negocios franquiciados en las manos de otros, el hecho de compartir la rentabilidad y unidad, y el flujo de caja sujeto al pago de los franquiciatarios.

#### **2.4- Figuras afines**

El contrato de franquicia comparte rasgos similares con varios instrumentos jurídicos debido al hecho de que nació con base en la combinación de diversos contratos, sin embargo, las diferencias son muchas y muy marcadas, toda vez que se regulan de manera diferente. Para aclarar este punto, analizaremos a continuación los tres contratos que mayor similitud guardan con el de franquicia.

##### **Contrato de distribución o concesión mercantil**

El contrato de distribución o concesión mercantil, "es aquel por el que el distribuidor (concesionario) se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por cuenta propia, los productos del fabricante productor (concedente) en los términos y condiciones de reventa que éste señale. El productor tendrá la facultad de imponer al distribuidor, además, determinadas obligaciones sobre la organización del negocio, para comercialización y venta del negocio"<sup>29</sup>.

En la práctica, dicho contrato nace para regular las relaciones entre los grandes productores y las personas que se encargan de comercializar sus

---

<sup>29</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Contratos Mercantiles Atípicos. Op.cit. p. 173.

productos en los distintos mercados; es decir, se origina con el fin de resolver un fenómeno económico de colaboración de venta entre productores y distribuidores, propio de la economía de masas.

Debido a lo anterior, el fabricante o productor de bienes utiliza a comerciantes independientes que compran sus productos para revenderlos en una plaza determinada y bajo las condiciones de reventa que el mismo productor propone. Con este contrato, el fabricante busca también una fórmula que facilite la distribución y venta de los productos en el mercado, reduciendo actividad y gastos por su parte, a la vez que busca mejores ventas en determinadas plazas.<sup>30</sup>

De lo anteriormente dicho se pueden observar ciertas semejanzas que guarda con el contrato de franquicia, mismas que se enumeran a continuación:

- a) Ambos son mercantiles;
- b) El distribuidor es un comerciante independiente y entidad distinta del productor;
- c) El distribuidor, adquiere obligaciones por cuenta y a nombre propios;
- d) El fabricante impone al distribuidor los términos y condiciones para la comercialización y reventa de los productos, sin embargo, esto no significa que exista una transmisión de know-how como en la franquicia, es decir, el distribuidor no actúa obligadamente siguiendo un patrón de actividad previamente determinado por el fabricante;
- e) El fabricante tiene algunas facultades para marcar directrices y supervisar la labor del distribuidor;
- f) Se dice que va unido al concepto de marca puesto que supone la venta en exclusiva de objetos, mercaderías protegidas por una marca comercial, que avala la calidad del producto en el mercado, aunque hay que destacar que no es aplicable a todos los casos;
- g) El distribuidor debe cubrir el precio de reventa por unidad señalado por el fabricante, pero no está obligado a cubrir al inicio del contrato un precio y con

posterioridad otro(s) porcentaje(s), como sucede en la franquicia con el pago inicial de entrada y las regalías<sup>31</sup>; y

- h) Es un contrato de duración y de colaboración entre ambas partes y puede contener el pacto de exclusividad en favor del distribuidor, del fabricante o de ambos, para una zona o producto determinado, constituyendo éste un elemento accesorio.

### **Licencia**

Todas las franquicias contienen por lo menos una licencia, pero no toda licencia es una franquicia. En un sistema de licencia clásico, el licenciente le otorga al licenciatario el derecho de utilizar la marca de la cual es titular, sin reglamentar en forma sustancial cómo debe conducir su empresa.

La similitud se encuentra, en que se está transmitiendo una facultad jurídica de usar determinados bienes inmateriales. Sin embargo, en el contrato de licencia, no hay la relación al grado de formar parte de una misma cadena, es decir, quien tiene la licencia, se limita a usar el derecho que se le confiere, presentando la marca en los bienes que produce.<sup>32</sup>

### **Contrato de Suministro**

El contrato de suministro es aquel por virtud del cual una de las partes, llamada proveedor, asume la obligación mediante un precio unitario, de entregar periódicamente a otra llamada suministrado, cosas en la cantidad, tiempo y forma fijados en el contrato. En conclusión, es un contrato de cambio pero no de venta pues el proveedor no se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, sino a suministrarla.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.* pp. 173-174.

<sup>31</sup> VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. *Op. cit.* p. 579.

<sup>32</sup> *Ibid.* p. 580.

<sup>33</sup> *Ibid.* p. 216.

El contrato de suministro, según el artículo 75 fracción V del Código de Comercio, es acto de comercio cuando lo realiza una empresa que *"tiene por objeto proporcionar a sus clientes, en épocas generalmente periódicas, determinadas cosas o servicios, mediante el precio y en las cantidades y demás condiciones de antemano convenidas"*.<sup>34</sup>

Dicho lo anterior, es importante destacar algunas características que son afines al contrato de franquicia:

- a) Ambos son contratos de tracto sucesivo, ya que su cumplimiento se prolonga en el tiempo a través de prestaciones periódicas, que se repiten en el tiempo con individualidad propia, o bien, de prestaciones continuadas que suponen que no existen periodos que interrumpen el cumplimiento del contrato, o sea, que éste se cumple permanentemente durante su vigencia. Así, en la franquicia se puede pactar que el franquiciante proveerá al franquiciatario los productos o servicios objeto del mismo, o que dicha labor la ejecutará un proveedor autorizado por el franquiciante.
- b) Se puede incluir dentro del contrato el pacto de exclusividad, al igual que en la franquicia, y finalmente,
- c) Es un contrato atípico, al no estar contemplado por nuestra legislación.

---

<sup>34</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. El Contrato de Franquicia. Op. cit. p.62.

### Capítulo III

## EL CONTRATO DE FRANQUICIA

### 3.1 Naturaleza jurídica contractual

Los jurisconsultos consideran a la franquicia como un contrato mercantil pues supone la existencia de dos partes, el franquiciante y el franquiciatario, sujetos que ejercitan una actividad económica organizada, para los fines de producción o cambio de bienes o servicios para el mercado en general<sup>35</sup>. En otras palabras, ambas partes tienen el carácter de comerciantes, ya que originan y dirigen su propio negocio para, a través de él, ejercer el comercio.

No obstante lo anterior, cabe hacer notar que en ocasiones los franquiciatarios, no ostentan la calidad de comerciante a la firma del contrato, toda vez que se trata de personas que se interesan en celebrar dicho contrato, precisamente por la oportunidad que el sistema ofrece para iniciar un negocio, convirtiéndose en comerciante posteriormente

La mercantilidad de este contrato no sólo se determina con base en el aspecto subjetivo; si no también según el objetivo, que es el adoptado por nuestro sistema jurídico, pues dentro del marco del mismo se actualizan los supuestos previstos en las fracciones I, II y V a VII del Código de Comercio, al celebrarse entre comerciantes para explotar una empresa o para distribuir o revender productos.<sup>36</sup>

Además parece claro que todo opera en función de la explotación comercial por parte del franquiciatario, de los bienes y servicios a los que se aplican las marcas y en su caso, de la negociación que ha de operar con el nombre comercial

---

<sup>35</sup> VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. *Op. cit.* p. 579.

<sup>36</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. *El Contrato de Franquicia*. *Op. cit.* p. 43.

del franquiciante, merced al empleo de métodos operativos, comerciales y administrativos fijados por éste último.<sup>37</sup>

Una vez expuesto el porque los doctrinarios consideran que el contrato de franquicia es de naturaleza mercantil, a continuación se señalan las clasificaciones dentro de las cuales tiene cabida de acuerdo con sus características:

- Bilateral, porque genera derechos y obligaciones recíprocos entre los contratantes (artículo 1836 del Código Civil);
- Generalmente oneroso, ya que se pacta una contraprestación o varias, en favor del franquiciante (artículo 1837 del Código Civil);
- Conmutativo o aleatorio, en virtud de que el franquiciatario no conoce a ciencia cierta las pérdidas o ganancias que se van a generar, si recuperará la inversión inicial o no, o si con relación a los pagos que debe efectuar al franquiciante se fijarán ciertos porcentajes que dependerán de las ventas efectuadas en determinados periodos, para lo cual deberán analizarse los documentos relativos a la contabilidad como son los estados financieros (artículo 1838 del Código Civil);
- Consensual, pues se perfecciona con el simple consentimiento de las partes (artículo 1796 del Código Civil), sin embargo, si se pretende que el convenio produzca efectos ante terceros, deberá inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, junto con las licencias de uso y de explotación otorgadas de acuerdo a lo establecido por los artículos 63, 136 y 142 de la LPI;
- Generalmente de adhesión, en cuanto a que, normalmente, el franquiciatario se deberá sujetar a las condiciones del franquiciante;
- De duración continuada y prestaciones recíprocas, pues su cumplimiento se prolonga en el tiempo; crea una relación de cooperación y de integración

---

<sup>37</sup> DÍAZ BRAVO, Arturo. Op.Cit. p. 193.

entre las partes que al mismo tiempo conservan su autonomía jurídica y económica;

- Atípico, ya que no cuenta con regulación propia dentro de la legislación mexicana, es decir, no se hallan detallados en ningún ordenamiento legal sus elementos de existencia, modalidades, contenido obligacional, forma y fondo, quedando sujeto consecuentemente a lo aplicable de las reglas generales de los contratos, a la voluntad de las partes y analogía de los contratos regulados específicamente; aunque, se encuentra contemplado en la Ley de Propiedad Industrial, la cual es de carácter administrativo. No obstante lo anterior, su continuada celebración en la vida diaria, el reconocimiento de estos contratos en los Tribunales y en la Jurisprudencia así como en el estudio de la doctrina, han logrado presentar las características básicas de estos contratos atípicos que adquieren "tipicidad social".<sup>38</sup>
- *Intuitu personae*, toda vez que se celebra conforme a las características personales de las partes, es decir, se toma en cuenta su calidad personal, sometiéndolas a un proceso de análisis muy profundo para determinar que la persona del franquiciatario cumplirá con todas las condiciones necesarias para operar la franquicia y que el franquiciante a su vez, efectivamente llevará a cabo lo prometido al franquiciatario y,
- Mixto, ya que al celebrarse se pueden pactar a su vez otros contratos, tal es el caso del contrato de suministro, donde el franquiciante se obliga a proveer exclusivamente al franquiciatario de todos los productos necesarios para desarrollar el negocio. Esto depende de lo establecido dentro del mismo contrato, por lo que no constituye una condición sine qua non.

---

<sup>38</sup> ARCE GARGOLLO, Javier Op. cit. p. 49.

## **3.2 Elementos de existencia y de validez**

### **3.2.1 Elementos de existencia**

#### **3.2.1.1 Consentimiento**

El consentimiento es el acuerdo de voluntades para la creación de un acto jurídico, por lo que implica la expresión externa de voluntades que coincidan en el objeto del acto, pues no basta la expresión de voluntad si no hay acuerdo sobre la materia o naturaleza del acto, así como sobre la identidad de la cosa o negocio a realizar.

Como se menciona anteriormente, este contrato se perfecciona con el simple consentimiento de las partes (artículo 1796 del Código Civil), el cual debe versar sobre el producto que ofrece el franquiciante y la cuota que deberá pagar el franquiciatario; en otras palabras, el acuerdo se debe dar en lo referente al permiso de uso de determinado producto o servicio, incluyendo todos los procesos necesarios para su producción, administración y propaganda.

#### **3.2.1.1 Objeto**

De acuerdo con lo establecido por el artículo 1824 del Código Civil, objeto es aquello que se debe dar, el hecho que debe realizarse o el hecho que se debe de omitir. Cuando el objeto consiste en un dar, este debe cumplir con ciertos requisitos como el de existir en la naturaleza, ser determinado o determinable y estar en el comercio; mientras que tratándose de un hacer, los requisitos son que sea posible y lícito.

El objeto de la franquicia implica tanto un dar como un hacer, pues su finalidad es otorgar una licencia de una marca o patente, que implica permiso para vender un producto o un servicio bajo ese nombre o marca de acuerdo a los

métodos y procedimientos que establezca el franquiciante, incluyendo ciertos conocimientos tecnológicos y capacitación.

### **3.2.2 Elementos de validez**

#### **3.2.2.1 Capacidad de las partes**

Para la celebración de este contrato, las partes requieren de capacidad general de ejercicio, pero también se necesita cierta capacidad especial de carácter subjetivo por parte del franquiciante, ya que este debe ser el titular del registro de la marca del producto, así como de las patentes que protegen los procesos tecnológicos que implica la franquicia.

#### **3.2.2.2 Ausencia de vicios en el consentimiento**

Se consideran vicios de la voluntad todas aquellas situaciones o sucesos que hacen que la expresión de la voluntad creadora del acto jurídico se vea afectado disminuyendo su eficacia. Como en la celebración de cualquier otro contrato, para que se reconozca la validez del contrato de franquicia, es necesario que no se presente ningún vicio del consentimiento, ya sea error, mala fe, dolo o violencia.

Error es el falso conocimiento de la realidad o el desconocimiento de alguna circunstancia que sea determinante de la voluntad en el acto jurídico, y puede ser de hecho o de derecho; el primero recae sobre el objeto, fin o motivo del acto y el segundo se presenta cuando es posible que el acto produzca efectos distintos de los queridos por las partes, pero previstos por la norma. Este vicio podría presentarse en el caso de la franquicia, no sólo por lo complejo de su objeto, sino también por lo escasa de su regulación.

La mala fe se presenta cuando alguna de las partes, obrando sin decencia, trata de obtener beneficios de una situación formalmente correcta desde el punto

de vista jurídico. En el caso de la franquicia, este tipo de vicio podría presentarse atendiendo al hecho de que el franquiciante bien puede ser una persona con poca o nada de experiencia en materia de inversiones y comercio.

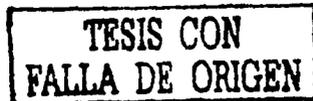
En cuanto al dolo, este supone una conducta intencionadamente desleal que produce un daño ilícito, pues a través de sugerencias, maniobras, maquinaciones artificios conducentes a inducir o mantener en el error al contratante. Al igual que el error, es un vicio que muy posiblemente se presente en este contrato, en especial entre personas con poco conocimiento respecto al registro de marcas y la solicitud de patentes.

Finalmente, la violencia implica tanto agresión física como amenazas, ya sea contra el contratante o a personas que por su parentesco o afecto puedan determinar el sentido de la expresión de voluntad entre los cuales se encuentran el cónyuge, los ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el segundo grado. Resulta difícil pensar que este tipo de vicio pudiera presentarse en éste o cualquier otro contrato, pero lo cierto es que la ambición humana es algo real, de todos los días, por lo cual no debe descartarse.

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

La licitud es una característica necesaria de todos los actos jurídicos para que el derecho los ampare y les de consecuencias jurídicas; obviamente, los actos jurídicos ilícitos, es decir aquellos que son contrarios a las leyes de orden público o a las buenas costumbres, se verán afectados de nulidad absoluta.

En el caso de la franquicia, el contrato podría verse viciado de ilicitud por lo que respecta a las disposiciones en materia de propiedad intelectual, pues es muy común que tales preceptos sean violados debido al desconocimiento del público en general respecto de los derechos conferidos a los inventores y artistas.



#### **3.2.2.4 Forma**

La forma es el conjunto de signos por los cuales se manifiesta la voluntad; por lo cual llegamos a la conclusión de que a lo que se refiere el Código Civil es a formalismo, es decir, a la manera impuesta por la Ley de cómo se debe exteriorizar el consentimiento.

La sanción por no dar a un contrato su forma legal es la nulidad relativa, pues el contrato surte sus efectos mientras no se declare y se puede convalidar, tal como se desprende del artículo 1833 del Código Civil.

Así, aunque este contrato se perfecciona con el simple consentimiento de las partes (artículo 1796 del Código Civil), si se pretende que el convenio produzca efectos ante terceros, deberá inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, junto con las licencias de uso y de explotación otorgadas de acuerdo a lo establecido por los artículos 63, 136 y 142 de la LPI.

#### **3.3 *Elementos Personales***

El Reglamento de la LPI en su artículo 10, introduce para el Derecho Mexicano los términos de franquiciante y franquiciatario, pues la LPI no les da denominación alguna a las partes del contrato.

Como se ha podido observar, el franquiciante, es el titular de los derechos de explotación exclusiva, llamados de "Propiedad Industrial". Estos pueden ser, el nombre y aviso comerciales, marca, patente, dibujo y modelo industriales, identificados dentro de un "sistema", conformado a su vez, por el conjunto de

negocios franquiciados, que operan al amparo de dichos derechos, propiedad del franquiciante y bajo los lineamientos, estándares y políticas indicadas por él.<sup>39</sup>

El franquiciatario por su parte, es a quien se concede la licencia de uso de los derechos de propiedad industrial para su explotación, obligándose paralelamente a pagar la contraprestación para ello establecida, misma que podrá consistir, en una cuota inicial, regalías periódicas y pagos de publicidad, entre otras formas o modalidades que se puedan pactar dentro del contrato.

La capacidad que requieren las partes para celebrar el contrato, es la general, pues no se requiere capacidad especial alguna.<sup>40</sup>

### **3.4- Elementos Reales**

La franquicia es una licencia del propietario de una marca o patente mediante la cual permite que otro venda un producto o un servicio bajo ese nombre o marca y de acuerdo a los métodos y procedimientos que establezca el franquiciante, quien a su vez se obliga a proporcionarle ciertos conocimientos tecnológicos<sup>41</sup>. Entre los elementos reales del contrato de franquicia tenemos los siguientes:

#### **Marca**

En la definición del contrato de franquicia, la marca destaca como elemento esencial, pues lo que da origen a la franquicia es precisamente el uso de ésta para producir o vender bienes de una manera uniforme.

<sup>39</sup> VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar, *Op. cit.*, p. 581.

<sup>40</sup> ARCE GARGOLLO, Javier, *Op. cit.*, p. 44.

<sup>41</sup> LEDESMA URIBE, Idelfonso. "Breves consideraciones económicas sobre el contrato de franquicia". *Revista Iuristantum*, Universidad Anáhuac. Año XII. No. 8. México. Primavera-verano. 1997. p. 85.

Como bien dice Messineo<sup>42</sup>, la marca de empresa, podrá ser materia de enajenación y de licencia de utilización. El adquirente goza el derecho de utilización exclusiva, mientras que el licenciataria goza del derecho de utilización, paralela a la que podrá continuar haciendo, el concedente y titular de la marca.

Según el artículo 88 de la LPI, marca es todo signo visible que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios ponen a sus bienes o servicios para identificarlos y distinguirlos de otros de su mismo especie o clase, pertenecientes a sus competidores, los cuales pueden ser palabras, logotipos, formas tridimensionales, nombres de personas, denominaciones o razones sociales (artículo 89 LPI).

### **Patentes**

Como ya se estudió antes, las patentes son el privilegio que otorga el Estado para explotar una invención nueva, susceptible de aplicación industrial.

Para efectos de la franquicia, la patente al igual que el nombre y aviso comerciales, no son necesariamente objeto del contrato, sino que sólo se dan en aquellos casos donde el franquiciante en la realización del negocio objeto del contrato, tiene el proceso de fabricación, manufactura o el producto correspondiente, protegido por algún derecho que requiere autorización para el uso por parte de los franquiciarios.

### **Tecnología**

Para efectos del presente estudio, entenderemos por tecnología, al conjunto de conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, la aplicación de

---

<sup>42</sup> MESSINEO, Francesco. Manual de derecho civil y comercial, Tomo IV. Edit. EJEA. Argentina. 1979, p. 84.

un proceso o la prestación de un servicio (no extendiéndose a las transacciones que entrañan la mera venta o arrendamiento de productos)<sup>43</sup>.

La tecnología constituye un bien intangible o incorpóreo que podrá ser objeto de transferencia<sup>44</sup>, debido a que sólo así el franquiciante estará en posibilidades de incorporar eficazmente al franquiciatario al sistema, de tal forma que se incluye la cesión, venta y licencia de todas las formas de propiedad industrial y el suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para adquirir, instalar y utilizar maquinaria, material, productos intermedios y/o materias primas que hayan sido adquiridas por compra, arrendamiento u otros medios.<sup>45</sup>

Por otro lado, tenemos los conocimientos y la asistencia técnica, que generalmente, se confunde con la transferencia de tecnología.

En cuanto a los conocimientos técnicos, éstos constituyen lo que se ha denominado know-how, que se refiere a las invenciones, procesos, fórmulas o diseños, que no están patentados y que se evidencian a través de alguna forma física, como dibujos o especificaciones para el buen funcionamiento del negocio, incluyendo casi invariablemente, secretos comerciales que pueden comprender la experiencia técnica acumulada y la habilidad práctica, transmitiéndose óptimamente sólo a través de servicios personales<sup>46</sup>.

En términos del contrato, se hace indispensable el remitirse a manuales, instructivos, diseños u otra forma de información para precisar los detalles<sup>47</sup>, en

---

<sup>43</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología. Edit. Heliasta, S:R:L: Argentina. 1994. p. 22

<sup>44</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Op. cit. p. 21.

<sup>45</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología. Op. cit. p. 23.

<sup>46</sup> Ibid. p. 45.

<sup>47</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Op. cit. p. 48.

cuanto a que la noción de "tecnología" es muy amplia y existe variedad de medios para su transmisión.

Los conocimientos técnicos constituyen de tal manera las innovaciones tecnológicas no protegidas por patentes o certificados de invención, y conocimientos técnicos secretos, respecto de los cuales se han tomado precauciones razonables para que no se difundan.<sup>48</sup>

La asistencia técnica consiste en una ayuda a la producción y distribución de bienes y servicios, por medio de un conjunto de conocimientos organizados; su desarrollo tiene lugar de manera continuada y en ocasiones confidenciales, es un flujo continuo de instrucciones, directivas o consejos suministrados en la medida en que son requeridos para la conducción u operación de un proceso determinado, prestándose generalmente de manera personal por técnicos o colaboradores del franquiciante.<sup>49</sup>

Tanto los conocimientos técnicos como la asistencia técnica, son objeto de tutela legal en nuestro régimen jurídico de propiedad industrial, pues dentro del Capítulo único del Título Tercero de la LPI, específicamente en el artículo 84, párrafo segundo, se determina que:

*"En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán procesar los aspectos que comprenden como confidenciales".*

### **Contraprestación**

Generalmente se pactan diversos pagos por diferentes conceptos. El primordial es el pago inicial por el privilegio de adquirir la licencia de uso o para la

<sup>48</sup> PÉREZ MIRANDA, Rafael y SERRANO MIGALLÓN, Fernando. Tecnología y Derecho Económico, Régimen jurídico de la apropiación y transferencia de tecnología. Edit. Porrúa, México. 1983. p. 67.

explotación de la franquicia (podrá ser una cantidad única, fija y determinada), pero se podrá establecer en forma paralela, el pago de regalías al franquiciante (cantidades variables, determinables y periódicas). Con base en las ventas de la negociación o por una combinación de las mismas<sup>50</sup>; una cuota por publicidad, etc., lo cual se estudiará detenidamente más adelante.

### **3.5 Elementos Formales**

Conforme a lo expuesto a lo largo del presente trabajo, se puede observar claramente, que lo que dará lugar a la franquicia, será la concesión de la licencia de uso de una marca (artículo 142 LPI), por lo que resulta imprescindible contar previamente, con el registro de un derecho de propiedad industrial, generalmente una marca, y posteriormente, otorgar la licencia de uso para la explotación de la misma al franquiciatario.

La formalidad del contrato de franquicia, se refiere entonces a que éste deberá ser inscrito ante el IMPI (Artículo 136 LPI), para que pueda producir efectos ante terceros. Sin embargo, aunque para efectos de formalidad del contrato, no se requiere de protocolización ante Notario Público, sí debe otorgarse por escrito, pues ese será el medio para su inscripción.

Es importante señalar, que lo anterior sólo procederá para que produzca efectos ante terceros, ya que el contrato en sí, es consensual entre las partes, pues no condiciona su validez al registro.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Op.cit. p. 48.

<sup>50</sup> LEDESMA URIBE, Idelfonso. Op.cit. p. 89.

<sup>51</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Op.cit. p. 43.

### 3.6- Efectos del contrato.

#### 3.6.1.- Obligaciones del franquiciante

Las obligaciones del franquiciante que, sin lugar a dudas deben estar presentes en el contrato, son las que se enumeran a continuación<sup>52</sup>:

- a) Conceder la licencia de uso de su marca. Esta obligación es el esqueleto del contrato, pues es la que lo va a distinguir del contrato de suministro, de distribución o de transferencia de tecnología. El franquiciante impone al franquiciatario el uso de su nombre y marca comercial, de modo que exactamente parece que es un negocio del mismo.<sup>53</sup>
- b) Otorgar la explotación de patentes. Cuando el tipo de producto o de servicio, o ambos, materia de la franquicia, requieran para la explotación por un tercero, de la autorización de uso de una o varias patentes, el contrato de franquicia, deberá incluir el permiso correspondiente. Es necesario especificar los productos o procedimientos que amparan y proveen de la tecnología y transmisión de conocimientos al franquiciatario, para una eficaz explotación.<sup>54</sup>
- c) Autorizar el uso del nombre y avisos comerciales. Esta obligación no siempre será materia del contrato pues generalmente no va interrelacionado con el uso de la marca, sin embargo, en caso de estar en el supuesto, el franquiciante deberá autorizar la forma y el lugar permitido para su uso.
- d) Asistencia técnica. El franquiciante deberá ofrecer al franquiciatario la asistencia técnica indispensable sobre cómo establecer el negocio e instruirlo sobre la forma óptima de operarlo durante la vigencia del contrato. Esta obligación comprende la entrega de los llamados "manuales de operación", que contienen las instrucciones, requerimientos, estándares, especificaciones, métodos y procedimientos para el buen funcionamiento del mismo. Es

<sup>52</sup> SECOFI, Material didáctico para desarrollo de franquicias, pp. 64-70.

<sup>53</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Op. cit. p. 54

<sup>54</sup> Ibid. p. 55.

importante destacar, que el franquiciante deberá otorgar al franquiciatario una breve historia de la empresa, su perspectiva de crecimiento, el soporte pre-operacional y en general, todo aquello que involucra, antes de la formalización del contrato (artículo 65 RLPI), con el fin de que éste último pueda tener una idea global del sistema.

- e) Supervisión del lugar. El franquiciante revisará la construcción y decoración del local, así como la designación de quien lo construirá, modificará, adaptará o decorará.<sup>55</sup>
- f) Programas de capacitación. El franquiciante otorgará al franquiciatario, un programa de capacitación y entrenamiento para su personal (de producción, servicios, gerente, cajeros y supervisores), así como un equipo de especialistas en operaciones del sistema y asistencia y desarrollo de programas de mercadotecnia y publicidad.
- g) Visitas de inspección. El franquiciante realizará inspecciones y evaluaciones periódicas al negocio, con el fin de llevar a cabo una valoración respecto de la operación del mismo.
- h) Actualización. El franquiciante notificará al franquiciatario, los cambios en precios, nuevas estrategias de mercadotecnia y demás modificaciones que deban operar en el desarrollo de la empresa, a fin de encontrarse a la vanguardia en todos los negocios franquiciados y mantener la uniformidad del sistema.

A lo largo de la exposición de este trabajo, se ha venido hablando del término inglés know-how, que se relaciona directamente con las obligaciones d), f) y g) anteriormente mencionadas y que alude al "saber-hacer", es decir, al conjunto de conocimientos técnicos que no son del dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que

---

<sup>55</sup> VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Op. cit. p. 584.

procuran a quien los domina, una ventaja sobre los competidores, que se esfuerza en conservar evitando su divulgación.

Este know-how, consta de dos elementos: el elemento inmaterial, que es la información en sí misma y, el elemento material, que son los escritos, soportes informáticos, proyectos o modelos, etc. Sin embargo, el know-how, en realidad, sólo consta del primer elemento, ya que el segundo, es un mero soporte material, que no aporta a la información técnica un valor intrínseco adicional.<sup>56</sup>

El know-how además, exige la concurrencia de dos requisitos; que la información técnica sea secreta, o sea, que ningún tercero tenga acceso a la misma, y que posea valor patrimonial, es decir, aquel valor económico que encierra la ventaja competitiva de que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a empresas que la ignoran.<sup>57</sup>

Específicamente, en los contratos de franquicia, el franquiciante, debe necesariamente revelar al franquiciatario, la información técnica secreta, junto con los conocimientos y experiencia acumulados en su explotación, lo cual exige la entrega de la documentación donde se guarda dicha información confidencial, la prestación de asistencia técnica y la formación del personal.

Sin duda, el valor de la información y conocimientos que el franquiciante pone a disposición del franquiciatario en los "manuales de operación", es quizá, aún más importante que la marca o nombre comercial que se le otorga, siendo consecuentemente, de gran importancia la obligación que asume el franquiciatario de no divulgar a terceros los conocimientos que se le confieren y mantenerlos

---

<sup>56</sup> MASSAGUER, José. Op.cit. pp. 38-39.

<sup>57</sup> Ibid. pp. 40-41.

confidenciales, no sólo durante la vigencia del contrato, sino inclusive después de la fecha de su terminación.<sup>58</sup>

### **Regalías**

El franquiciante tiene derecho al pago de regalías como contraprestación por el uso de las marcas del sistema, o bien, por la franquicia otorgada. El Black's Law Dictionary<sup>59</sup>, define a las regalías como *aquella compensación por el uso de un bien generalmente registrado, de cosas o recursos naturales, que se expresa como un porcentaje de los beneficios obtenidos por el uso del bien o por una cantidad como unidad producida.*

Podrán pactarse otros pagos a favor del franquiciante tales como: una cuota inicial de entrada al negocio; por transmisión de conocimientos y asistencia técnica y como contribución al fondo de publicidad y mercadotecnia. Dichas cuotas se fijarán de acuerdo a lo establecido dentro del propio contrato, sin embargo, generalmente, se fijan al por ciento fijado de conformidad a las ventas totales.

La contraprestación, en términos generales, podrá pactarse en dinero, especie, en moneda nacional o extranjera y sobre distintas bases, todas relacionadas directa o indirectamente con los resultados de la negociación materia de la franquicia.

Los honorarios publicitarios no deberán ser considerados ingresos para el franquiciante debiendo administrarse como fondos fiduciarios. Existen 2 categorías de honorarios publicitarios:

---

<sup>58</sup> GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique, et al. Franquicias: La revolución de los 90. Op. cit. p. 78.

<sup>59</sup> Black's Law Dictionary. Editorial West Publishing Co. 6ª. Edición. E.U.A. p. 925.

- 1) Publicidad local, donde los franquiciatarios gastan una cierta cantidad de dinero de acuerdo a un porcentaje de ventas, en publicidad regional o programas de promoción que el franquiciante haya aprobado o elaborado y,
- 2) Publicidad de la empresa, donde un porcentaje de las ventas es depositado en una cuenta administrada por el franquiciante para el desarrollo de materiales y conceptos publicitarios. Es recomendable que los franquiciantes rindan un informe periódicamente detallado de qué manera ha sido desembolsado ese dinero, para evitar conflictos en cuanto al prorrateo de dichos fondos.<sup>60</sup>

### 3.6.2.- Obligaciones del franquiciatario

Las principales obligaciones del franquiciatario se pueden resumir de la siguiente forma<sup>61</sup>:

- a) Usar la marca conforme a lo determinado en el contrato y, a falta de pacto, conforme se encuentra la marca registrada; aplicarla a productos y/o servicios con la calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fabricados o prestados por el concedente, indicando que "es usuario autorizado" o que vende los productos y presta los servicios, con licencia del titular (artículo 139 LPI). La falta de uso de la marca, como "usuario autorizado" para determinado país o territorio puede originar que caduque para su titular.<sup>62</sup>
- b) Obtener y mantener vigentes las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para el funcionamiento y operación del negocio.

<sup>60</sup> BOROIAN D. Donald. *Op. cit.* p. 128.

<sup>61</sup> SECOFI, *Material didáctico para desarrollo de franquicias*, pp. 64-70.

<sup>62</sup> El artículo 152 de la LPI determina que el registro caducará en los siguientes casos:

- I. Cuando no se renueve en los términos de la ley. y
- II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

- c) Reconocer y respetar la imagen externa e interna del negocio franquiciado.
- d) Vender a los precios y condiciones señalados por el franquiciante, puesto que estos contratos se caracterizan por la total identificación de todos los negocios franquiciados con el sistema, siendo la identidad en los precios una característica fundamental para la reputación de la red.
- e) Adherirse y mantenerlos estándares y políticas de operación, conforme al estricto cumplimiento de los "manuales de operación" entregados por el franquiciante.
- f) Guardar como confidencial e inaccesible para terceros, toda la información relativa al negocio, proporcionada por el franquiciante.
- g) Seguir los lineamientos, directrices e instrucciones del franquiciante en cuanto a la fachada exterior del local, debiendo ser compatible con la imagen del sistema.
- h) Someter a la revisión y aprobación del franquiciante, cualquier modificación que crea conveniente hacer a la imagen, toda crítica o sugerencia a nivel regional o, inclusive nacional, así como cualquier obra de construcción o remodelación.
- i) Sólo podrá adquirir de proveedores distintos al(os) señalado(s) por el franquiciante, aquellos productos que no puedan ser surtidos por los proveedores designados y siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del mismo, ajustándose a la lista de los proveedores autorizados previamente proporcionada por el franquiciante.
- j) No podrá el franquiciatario usar símbolos de marcas no autorizadas por el franquiciante, ni diseños, nombres comerciales o logotipos diferentes a aquellos que identifican el negocio o que sean señalados por él.
- k) Pagar la cuota inicial de entrada al franquiciante, las regalías y demás sumas periódicas que se determinen en el contrato.

---

Lo anterior considerando que el uso de la marca por el usuario que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca, según lo establece el artículo 141 de la L.P.I.

- l) Restituir al franquiciante, los manuales operativos al término del contrato, y no divulgar los conocimientos técnicos secretos adquiridos, quedándole prohibido la continuación de la fabricación o comercialización de bienes o servicios de que se trate, por cuenta propia, empleando para ello los secretos que le fueron transmitidos.

Una vez expuestas las obligaciones de las partes, es necesario señalar que al celebrarse el contrato de franquicia, las partes no se subordinan una a la otra, pues se trata de un contrato de colaboración, para la realización de un fin común, independientemente de que el franquiciatario deba acatar lo establecido por el franquiciante, pues ello será necesario para mantener la imagen y el prestigio de su marca y lograr un óptimo funcionamiento del negocio.

En materia laboral propiamente hablando, ninguna parte tendrá responsabilidad frente a los trabajadores de la otra. De tal forma que ni el franquiciante o el franquiciatario, podrán utilizar sus nombres a fin de garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones, a no ser que medie el consentimiento expreso de la contraparte.<sup>63</sup>

Una de las desventajas más comunes del otorgamiento de franquicias, resulta ser la pérdida de control por parte del franquiciante, ya que al ceder derechos de explotación de unidades operativas del negocio, los franquiciatarios no las operan de la mismas forma en que ha resultado exitoso para el mismo franquiciante, trayendo como consecuencia, el desprestigio del sistema establecido.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Contratos Mercantiles. Op. cit. p. 587.

<sup>64</sup> BOROIAN D., Donald. Op. cit. p. 52.

Existen otras cuestiones que se podrán estipular al celebrarse el contrato de franquicia, como pueden ser:

- 1) Un pago adicional, como depósito para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que en relación con la fecha de apertura comercial, asume el franquiciatario, el que, en su caso, se aplicará como pena convencional por los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento.
- 2) Las normas operacionales que tiendan a mantener la imagen de la red.
- 3) Limitaciones del uso de la marca y de la publicidad local.
- 4) Revisión mutua de expectativas en periodos determinados.
- 5) Tasas de remuneración de acuerdo con el resultado potencial del negocio.
- 6) Multas y otras cláusulas penales convencionales que protegen al franquiciante y a la red.<sup>65</sup>
- 7) Aprobación previa del franquiciante en caso de transferencia de la franquicia (subfranquicia).
- 8) El pacto de exclusiva.
- 9) Cesión de la franquicia.<sup>66</sup>

Con relación al punto 7, cabe mencionar que el franquiciante, podrá autorizar al franquiciatario para que subfranquicie el negocio, limitando los territorios y requiriendo que proporcione una gran asistencia a su franquiciatarios, especialmente, en la selección de sitios, construcción, capacitación y publicidad, evitando así problemas de control de calidad<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> SECOFI, Manual de Consulta, Cómo desarrollar una franquicia, p. 55.

<sup>66</sup> MAURO C. PAULO, Gerardo Saporosi, Op. cit. p. 108.

<sup>67</sup> Artículo 2574 del Código Civil.- El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello.

Artículo 2580 (C.C.).- Si muchas personas hubiesen nombrado a un solo mandatario para algún negocio común, le quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato.

Asimismo, los subfranquiciantes, deberán presentar documentación de inscripción, comparable a la que se le requiere a un franquiciante.<sup>68</sup> En cuanto al contrato, se deberá establecer las mismas cláusulas a las que se sujetó el franquiciatario original (subfranquiciante), ya que éste hará las veces del franquiciante original.

El "pacto de exclusiva" que suele establecerse dentro de los contratos de franquicia, está íntimamente relacionado con la actividad monopólica<sup>69</sup>, en virtud de que representa, en su aspecto negativo, una limitación a la libertad contractual, donde el concedente de la exclusiva tiene la obligación de no celebrar una clase determinada de contratos, con persona distinta a concesionario, o a éste la de no concluirlos, con otro que no sea el concedente.

Constituye una obligación de no recibir de terceros una determinada prestación, bien de no realizarla en favor de terceros, o bien ambas obligaciones recíprocamente<sup>70</sup>, implicando mayor seguridad y beneficio para los contratantes.

Siempre el pacto de exclusiva, estará ligado a una relación principal, que en éste caso sería el contrato de franquicia, por lo cual resulta un acuerdo accesorio<sup>71</sup>. Otra característica es que no se presenta en contratos de ejecución inmediata.

El pacto de exclusiva contiene dos requisitos básicos: se refiere a determinada zona geográfica o comercial y debe estipularse un plazo. Si éste no se especifica, deberá entenderse que el término es el mismo que el del contrato principal al que está unido. Ante el incumplimiento del pacto, se deberá resarcir los

<sup>68</sup> BOROIAN D., Donald. Op. cit. p. 121.

<sup>69</sup> LEDESMA URIBE, Idelfonso. Op. cit. p. 88.

<sup>70</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Op. cit. p. 191.

<sup>71</sup> GINEBRA, Xavier. "Los contratos de distribución comercial en la Ley Federal de Competencia Económica". Revista de Derecho Privado. Año 9. No. 27. Mc-Graw-Hill. México, septiembre-diciembre. 1998. p. 160

daños y perjuicios causados, por aplicación del principio general del incumplimiento de obligaciones negativas, es decir, de no hacer (artículo 1949 C.C.).<sup>72</sup>

Respecto a la cesión de la franquicia, esta es un negocio jurídico concluido entre las partes contratantes y un tercero, cuya finalidad es sustituir a una de ellas por dicho tercero en la titularidad de la relación contractual, la cual permanece idéntica en su dimensión objetiva.

Es necesario contemplar que lo que se está cediendo es la cualidad de contratante y la posición o situación jurídica derivada de la relación existente. Para que un contrato pueda ser cedido, debe además de existir y ser válido, tratarse de un contrato bilateral y cuyas prestaciones no hayan sido cumplidas totalmente.<sup>73</sup>

Es de considerarse que será necesario que el franquiciatario avise con anticipación de la cesión de la franquicia, pues se trata de un contrato intuitu personae.

Asimismo, la transferencia de franquicia puede tener como modalidad el que el franquiciante tenga preferencia para adquirir dicha franquicia, o para señalar un adquirente de la misma que, a su juicio, tenga capacidad para ser franquiciatario y que podrá ser otro de los franquiciatarios pertenecientes al sistema. Es probable que sus franquiciatarios tengan un derecho de opción para adquirir nuevas franquicias, pero esto dependerá de lo pactado dentro del instrumento contractual (artículo 62 LPI, artículo 9 RLPI y artículos 2029 y siguientes C.C.).

---

<sup>72</sup> ARCE GARGOLLO, Javier, Op. cit., p. 195.

<sup>73</sup> Ibid., pp. 66-67.

### 3.7- Causas de terminación.

La llegada del plazo es la causa normal de terminación, sin embargo, se podrá renovar el contrato a voluntad de las partes u operar la tácita reconducción<sup>74</sup> si así está determinado en el contenido del mismo.

También puede ocurrir, la denuncia unilateral por alguno de los contratantes, si no se fijó un tiempo determinado, siempre y cuando se dé un preaviso a la parte contraria; por mutuo consentimiento; por muerte o incapacidad del franquiciante o del franquiciatario, si así fue establecido, pues en ocasiones se puede convertir que los herederos o alguna otra persona será quien continúe con el negocio; la quiebra o suspensión de pagos; por incumplimiento de las obligaciones, lo que dará lugar a la rescisión y al pago de daños y perjuicios<sup>75</sup> y finalmente, por cesión de derechos si así se acordó dentro del contrato.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> BESCÓS TORRES, Modesto. La franquicia internacional. La opción de los años noventa. Banco Exterior de España, 1989, P. 113-114.

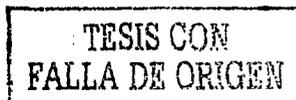
La tácita reconducción está prevista por nuestro Código Civil en el artículo 2487 que a letra dice: "Si después de terminado el plazo por el que se celebra el arrendamiento, el arrendatario continúa sin oposición en el uso y goce del bien arrendado, continuará el arrendamiento por tiempo indeterminado, estando obligado el arrendatario a pagar la renta que corresponda por el tiempo que exceda conforme a lo convenido en el contrato; pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del contrato en los términos del artículo 2478. Las obligaciones contraídas por un tercero con objeto de garantizar el cumplimiento del arrendamiento, cesan al término del plazo determinado, salvo convenio en contrario".

<sup>75</sup> El Código Civil establece dentro del artículo 1949 que: "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. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible".

<sup>76</sup> Para el caso de la cesión, habrá que tener en cuenta lo que el Código Civil prevé para la transmisión de las obligaciones, ya que la misma LPI remite a dicho ordenamiento dentro del artículo 62 de la Ley. El citado determina que: "Los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto. Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más patentes o registros cuando quien transfiere y quien adquiere sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada uno de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados".

En lo tocante al Código Civil, en su artículo 2029 señala que: "Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga contra su deudor". Así, para el caso que nos ocupa, deberá acatarse todo lo relativo a la transmisión de las obligaciones en los siguientes artículos del Código Civil.



Las obligaciones del franquiciatario, una vez terminado el contrato son las siguientes:

- a) Dejar de usar las marcas del franquiciante, tanto para identificar el establecimiento, como en cualquier clase de papelería o material publicitario.
- b) Abstenerse de divulgar o usar los conocimientos técnicos transmitidos por el franquiciante, por virtud de la celebración del contrato de franquicia y de la operación del negocio.
- c) Dejar de usar cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual, que se le haya transmitido en uso.
- d) Remover las instalaciones arquitectónicas, decorativas o de cualquier otra clase.
- e) Devolver al franquiciante los manuales operativos, así como cualquier otro documento relacionado con la operación del negocio.
- f) Dejar de ostentarse ante proveedores, clientes y ante el público en general como franquiciatario del franquiciante.

En el caso de que el franquiciatario incumpliera con estas obligaciones, el franquiciante podrá demandarle por la indemnización de los daños y perjuicios causados por falta de cumplimiento, y si el incumplimiento de hacer o no hacer tuviere como consecuencia obra material, la destrucción de la misma.

Una vez analizado lo que es el contrato de franquicia, considero procedente el estudiar si éste es un contrato que tenga características similares con algún otro contrato, ya sea típico o atípico, o por el contrario, si se trata de un contrato "sui generis" que tiene elementos y características propias sin ser similares a ningún otro contrato.

El contrato de franquicia, como ya lo mencionamos anteriormente, es de reciente creación ya que no ha existido por más de 100 años, y ha venido evolucionando con el paso del tiempo, por lo que lentamente ha ido adoptando características y elementos que lo hacen diferente de cualquier otro contrato, y con esto no se quiere decir que no existe nada similar ya que existen varios contratos que presentan afinidades con el de franquicia, tal y como se vio anteriormente.

Se hizo referencia de que el contrato de franquicia ha ido evolucionando con el paso del tiempo; si bien es cierto que la evolución sufrida se ha dado por las necesidades mercantiles y comerciales que han surgido, también es cierto que dicha evolución se ha dado por las necesidades del mundo comercial, es decir, por la necesidad por parte de los empresarios en enfocar sus inversiones en figuras que les reditúe ganancias en la inversión elegida y que además les de la protección y seguridad necesaria y legal para su buen funcionamiento.

Es por ello que el contrato de franquicia como figura jurídica y como una buena opción para la inversión, ha desarrollado características que lo hacen diferente a cualquier otro contrato, por lo que nos atrevemos a concluir que el contrato de franquicia es de naturaleza "sui generis".

## Capítulo IV

# LA FRANQUICIA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

#### **4.1 Ley de Invenciones y Marcas.**

Esta Ley de Invenciones y marcas (LIM), publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de Febrero de 1976, no contemplaba de manera expresa lo que es el contrato de franquicia, pero en el Capítulo I, título cuarto, establecía y reconocía a las marcas de productos y las marcas de servicio, definiéndolas a las primeras "... por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase", y a las segundas "... por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie". (artículo 87). Así mismo se contemplaba el derecho de uso exclusivo de la marca siempre y cuando fuera registrada en la Secretaría de Industria y Comercio, hoy en día llamada Secretaría de Economía.

Cabe destacar que dentro de esta misma Ley (LIM), en su capítulo V, título cuarto, regulaba el otorgamiento de la licencia de uso de marca y establecía que el titular de una marca registrada podía autorizar a una o más personas como usuarios de la misma marca, siempre y cuando el contrato o convenio respectivo fuera inscrito en la Dirección General de Invenciones y Marcas, para lo cual deberían solicitarlo con los requisitos necesarios, tanto el titular de la marca como el usuario de la misma.

El 16 de enero de 1987 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas (LIM), de tal forma que referente a las marcas no sufrió cambios sustanciales en su contenido, y por ende se contemplaba lo mencionado en los párrafos anteriores.

Para agosto de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas (LIM), en donde el procedimiento de tramitación de registro de marcas será ante la Secretaría de Comercio y Fomento industrial (SECOFI).

En conclusión podemos mencionar que tanto en la Ley de Invenciones y Marcas (LIM) así como su Reglamento, aún no contemplaban la figura jurídica de la franquicia como tal, en virtud de que se manejaba como el otorgamiento de una licencia de uso de marca por parte del titular a una o más personas para el uso de la misma.

#### **4.2 Ley Federal de Competencia Económica**

Esta ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional y su finalidad es proteger, básicamente, el proceso de competencia y libre concurrencia a través de la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios (artículo 2º de la Ley Federal de Competencia Económica, LFCE).

La LFCE<sup>77</sup>, es aplicable a los contratos de franquicia, en cuanto a que éstos constituyen una actividad empresarial, que de una u otra forma representan el derecho de los particulares a iniciar y desarrollarse en ocupaciones económicas e independientes, con el fin de obtener ingresos derivados de la venta o producción de artículos, así como referentes a la prestación de servicios, por lo cual, es mediante la libertad de competencia como tiene lugar ésta actividad empresarial. Es decir, el principal objeto de las franquicias se reduce a la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios (artículo 8º LFCE).

Se considera por la Ley que la distribución exclusiva de bienes y servicios puede ser una práctica monopólica relativa, esto es, cuando el franquiciatario llegase a tener un poder sustancial sobre el mercado relevante, supuesto ante el

---

<sup>77</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. Modificada por decreto publicado el 23 de enero de 1998.

cual, la Comisión Federal de Competencia Económica –órgano desconcentrado de la antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), ahora Secretaría de Economía (artículo 23 LFCE)- podrá intervenir (artículos 9º fracción III, 10 fracción I, 11 y 12 LFCE)<sup>78</sup>.

Subrayando que no constituirán monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora (artículo 28 párrafo IX de la Constitución), ya que no están violando el derecho a competir económicamente (artículos 2º y 5º de la LFCE).

De ésta forma, las cláusulas contractuales de las franquicias que pretenden lograr cierta uniformidad en la producción o prestación de servicios para mantener una imagen, prestigio y un nivel determinado de calidad de esos bienes o servicios, obedece a criterios de eficiencia, por lo que no podrán considerarse como prácticas monopólicas relativas.

Por otro lado, también se pueden involucrar a las franquicias, en lo relativo a que la hoy Secretaría de Economía está autorizada para fijar los precios máximos que corresponden a ciertos bienes y servicios determinados por el Ejecutivo (artículo 7º de la LCE), por lo que si una franquicia fabrica un producto o presta un servicio cuyo precio tenga un precio máximo o tope, se actualizará el supuesto.<sup>79</sup>

### ***4.3 Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas***

---

<sup>78</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. El contrato de franquicia. Op.cit. p. 34.

<sup>79</sup> Ibid. p. 34.

El 11 de enero de 1982 fue publicada esta Ley en el Diario Oficial de la Federación y en virtud de que la misma consideraba al contrato de franquicia como una transferencia de tecnología, se estableció la obligación de inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (RNTT), todos los contratos de transferencia de tecnología que tuvieran efectos en México, encuadrándose dentro de éste registro, lo que es la concesión o licencia del uso y/o explotación de marcas, así como la transmisión de conocimientos técnicos, que como sabemos son algunas de las características de la franquicia.

A consecuencia de este requisito, todos los contratos de transferencia de tecnología debían de ser revisados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), quien prohibía el registro de los que, en su opinión, fueran lesivos, para los intereses de los adquirentes de la tecnología.

Basándose en esto, se elaboró una lista de causales de negativa de registro, plasmada en los artículos 15 y 16 de la Ley Sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, los cuales enumeraba como causales de negativa de registro en las que el licenciente:

1. Interviniera en la administración del negocio del licenciatario.
2. Requiriera la cesión de derechos de propiedad intelectual generados por el licenciatario en forma gratuita.
3. Impusiera limitaciones al licenciatario en materia de investigación;
4. Establecería proveedores obligatorios por el licenciatario;
5. Limitara o prohibiera la exportación por parte del licenciatario;

6. Prohibiera al licenciatarlo el uso de tecnología complementaria;
7. Obligara al licenciatarlo a vender a un solo cliente;
8. Tuviera la atribución de designar personal al licenciatarlo;
9. Limitara los volúmenes de producción del licenciatarlo;
10. Requiriera confidencialidad más allá de los términos del contrato;
11. No garantizara la calidad de la tecnología;
12. Transfiriera tecnología disponible en el país;
13. Estableciera términos excesivos de vigencia; y
14. Requiriera sumisión a tribunales extranjeros.

La mayoría de las causales de negativa de registro eran de carácter proteccionista que no permitían someter los contratos de transferencia a la entera voluntad de las partes.

Del análisis anterior a la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, encontramos la primera regulación del contrato de franquicia, pero conocida por esta ley como contrato de "Transferencia de Tecnología", de donde se desprende la similitud que existe entre ambos contratos por las características que se derivan de los mismos.

#### 4.4 Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas

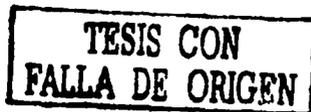
Con la publicación de éste Reglamento el 9 de enero de 1990, el gobierno de México modificó prácticamente el marco legal para la transferencia de tecnología en México. Este nuevo reglamento tiene un efecto importante en el área de franquicias, ya que es en este donde por primera vez se reconoce expresamente el contrato de franquicia bajo la legislación mexicana, y asimismo, se establecen excepciones a las causales de negativa de inscripción al registro de los contratos.

En el área de franquicias, el Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (RLRTT), contenía una serie de avances entre los que podemos mencionar, de manera enunciativa y no limitativa los siguientes:

1. Definía al contrato de franquicia en su artículo 23, que a la letra establece:

*"Se entenderá como un acuerdo de franquicia, aquel en que el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmite conocimientos técnicos o proporciona asistencia técnica, en los incisos a), f), g) y h) del artículo 2º de la ley, con el propósito de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos de proveedores, independientemente de algún otro supuesto que marca el precepto ya citado".*

2. Le daba la posibilidad de ser registrable, en su concepción moderna, estableciendo para tal efecto, excepciones a las causales de negativa de registro según los artículos 34 a 51. Entre las excepciones de negativa de registro, se introdujeron en el reglamento las modificaciones siguientes:



- a) Los licenciarios mexicanos tenían la completa responsabilidad sobre las condiciones bajo las cuales contrataban su tecnología, siempre y cuando manifestaran ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), su deseo de celebrar contratos en dichos términos, siempre y cuando los contratos resultaran benéficos para el país.
  
- b) Se reducía al máximo la discreción del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (RNTT), para determinar la negativa de registro de un contrato, estableciendo específicamente las causales de negativa de dicho registro.
  
- c) Se podían imponer limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del franquiciatario.
  
- d) Se podían registrar acuerdos, aún cuando el franquiciante tuviera la facultad de intervenir directa o indirectamente en la administración del franquiciatario, cuando dicha intervención se orientara a la conservación de los niveles adecuados de calidad y prestigio amparados por la marca del franquiciante.
  
- e) Se podía prohibir el uso de tecnología complementaria a las transmitidas por el franquiciante al franquiciatario, en los términos del artículo 41 de éste reglamento (RLRRTT), para la producción, comercialización y venta de los productos o para la prestación de los servicios que hiciera el franquiciatario.

- f) Se podía pactar en el contrato, que el franquiciatario quedara obligado a guardar en secreto el "know how" suministrado por el franquiciante más allá de los términos de vigencia del contrato.

3.- Por último establecía un sistema innovador para su registro, con la finalidad de agilizar los trámites de registro y celebración del contrato de franquicia y subfranquicia, éste último, si es que el franquiciante facultaba al franquiciatario a la celebración del mismo.

Con la publicación de este reglamento, la Secretaría de Comercio Y Fomento Industrial (SECOFI), dio claramente a entender que tenía la firme intención de devolver a las partes contratadas la responsabilidad de la negociación de los términos y condiciones de la transferencia de tecnología, así como el de establecer nuevos mecanismos para el registro de los contratos de franquicia, proporcionar protección adicional a los secretos industriales y reducir las facultades discrecionales del gobierno en el proceso de registro.<sup>80</sup>

Este reglamento representó el primer y mayor esfuerzo por parte del Estado para reconocer la relación de la franquicia. Sin embargo, la Ley Sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (LRTT), y aún el propio reglamento de la ley (RLRTT), en la mayoría de los casos, continuaban tratando al contrato de franquicia como una especie de contrato de tecnología.

La ley antes mencionada (LRTT), estaba más bien orientada hacia contratos "estándar" de tecnología, los cuales estaban más enfocados hacia la industria y la fabricación, en tanto que los contratos de franquicia responden a otro

<sup>80</sup> Cfr. MC KNIHT, John y MUGGENBURG, Calos: "Liberación de las Franquicias en México". Revista de investigaciones jurídicas de la escuela libre de derecho. Vol. 14. Número 4. México. 1990. p. 525.

tipo de negocios, ya que estos últimos son más comúnmente usados dentro del campo de la prestación de servicios y la venta al menudeo.<sup>81</sup>

Debemos reconocer que con la publicación de éste reglamento (RLRTT), además de eliminarse casi por completo la incertidumbre que existía en el registro de los contratos de franquicia, se reconoció que ésta era uno de los acontecimientos más importantes en el campo de la propiedad intelectual, tanto en México como en el resto del mundo.<sup>82</sup>

#### 4.5- Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento

La actividad industrial propiamente dicha, genera la producción y comercialización de bienes y/o servicios, de tal manera que, para ofrecerlos, se han generado figuras que hacen más fácil el acceso a ellos, lo que necesariamente nos lleva a figuras como la propiedad intelectual como género y la propiedad industrial como especie, que abarca todas aquellas acciones del ingenio humano que se generan y utilizan en las actividades productivas industriales o de comercialización y son susceptibles de aportar un beneficio económico a sus creadores y un mayor bienestar al público usuario o consumidor.

En ese sentido, la propiedad industrial está protegida dentro de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, el párrafo IX del artículo 28 constitucional establece que: "... *Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...*" de tal manera que, el Estado de derecho concede ciertas prerrogativas especiales a todas

<sup>81</sup> *Ibid.*, pp. 542 y 543

<sup>82</sup> GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique. *Op. cit.*, p.84.



aquellas personas que hacen del conocimiento intelectual su modo de vida, lo último se relaciona con lo dispuesto por el artículo 89 fracción XV.

En segundo lugar, dentro del régimen de facultades expresas que respecto a los Poderes Federales se refiere, derivados del artículo 124 constitucional, el Congreso de la Unión posee facultades exclusivas para legislar sobre propiedad industrial, y es en la fracción XXIX-F del artículo 73 de la Constitución en donde se otorga al Poder Legislativo Federal, la atribución de "...expedir leyes tendientes a la promoción de... transferencia de tecnología y a la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional ;..."; en el supuesto propiamente dicho de propiedad industrial.

Así, fue expedida la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, modificada por decretos publicados el 2 de agosto de 1994 (a este decreto se debe el nuevo título de la Ley), 26 de diciembre de 1997 y 17 de mayo de 1999.

Entre los aspectos principales de esa Ley, destacan la protección a la información técnica de naturaleza confidencial (asistencia técnica y/o conocimientos técnicos), en la cual las empresas basan parte de sus ventajas frente a sus competidores, dando lugar al desenvolvimiento seguro de las franquicias comerciales; así como la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)<sup>83</sup>, como una entidad moderna y altamente profesionalizada para la realización de las labores y estudios del tipo técnico, relacionados con la administración de la propiedad industrial, desapareciendo el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

---

<sup>83</sup> Creado mediante decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.

Tomando como base que el contrato de franquicia consiste en que una compañía o franquiciante concede a otra empresa o franquiciatario, una licencia o derecho para utilizar su nombre, su marca, sus productos, servicios o procedimientos, junto con la reputación asociada a los mismos, en ese sentido es imprescindible la existencia de una invención o marca y que se haya concedido una licencia para su uso.

Como ya se indicó en el Capítulo anterior, el artículo 15 de la LPI, dice que se entenderá por invención: *"... toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas"*, gozando del derecho exclusivo de explotación el titular de la misma, con las siguientes prerrogativas (artículo 25 LPI):

- a) *"Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho a impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento y,*
- b) *Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento"*.

Es importante señalar que cuando se otorgue una licencia para su explotación, se considerará como realizada por el titular de la misma (artículo 69 LPI), sucediendo lo mismo para el caso de concesión de licencia de uso de marca (artículo 141 LPI).

La palabra explotación alude a *"la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o*

*licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio*<sup>84</sup>.

Con relación a la marca, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán hacer uso exclusivo de las mismas, siempre y cuando obtengan su registro ante el IMPI(artículo 87 LP1).

Respecto a las patentes<sup>85</sup> o marcas, el titular de estas podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación el cual deberá ser inscrito ante el IMPI, para que puedan surtir efectos ante terceros de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de la LPI (RLPI).

Además, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad por parte del titular de la patente o registro, de asignar otras licencias, ni realizar su explotación simultánea por sí mismo, aunado a que la persona que tenga otorgada una licencia inscrita, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patente o marca como si fuera el propio titular (artículos 63, 67, 68, 136, 140 y 141 de la LPI).

Tratándose de marcas, 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, así como los productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, que deberán indicar el nombre del

<sup>84</sup> Cfr. PÉREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México, Un enfoque de Derecho Económico. Edit. Porrúa, México. 1994. p. 31.

<sup>85</sup> Con relación al procedimiento formal que es necesario realizar para obtener una patente, es necesario contemplar lo determinado por los siguientes artículos de la LPI:

Artículo 38.- Para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el Instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y demás datos que prevengan esta Ley y su reglamento, y deberá exhibirse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo. La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

Artículo 64.- Para inscribir una transmisión de patente, registro, licencia o gravamen en el Instituto, bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley.

usuario y demás datos que prevenga el Reglamento de la LPI, observándose ya un indicio de la idea fundamental del contrato de franquicia, donde se determina que el franquiciado se sujetará a los estándares que el franquiciante le impone para el óptimo desarrollo del negocio (artículo 139 LP1).

Como se estableció en el Capítulo II del presente estudio, la LPI establece la definición de franquicia en su artículo 142, donde se limita a la transmisión de conocimientos técnicos o al aprovisionamiento de asistencia técnica a través de una licencia de uso de marca, para que la persona a quien se le destina, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue, dando lugar paralelamente, a la obligación de que quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende otorgar, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el Reglamento de la LPI, siendo aplicables para la inscripción de la franquicia las disposiciones del Capítulo VI de la LPI.

El primer paso para llegar a celebrar un convenio de franquicia, es la obtención del registro de marca, por lo que deberá presentarse la solicitud ante el IMPI con la siguiente información (artículo 113 LPI):

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;**
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;**
- III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;**
- IV. Los productos o servicios a los que se aplicará las marca, y**
- V. Los demás que prevenga el reglamento de la Ley.**

Acompañando a la solicitud de registro de marca el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del

título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta (artículo 114 LPI).

Por cada marca, el Instituto expedirá un título como constancia de su registro, en el que se hará constar (artículo 126 LPI):

- I. Número de registro de la marca;*
- II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;*
- III.- Productos o servicios a que se aplicara la marca;*
- IV.- Nombre y domicilio del titular;*
- V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;*
- VI.- Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y*
- VII.- Su vigencia.*

Además, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

*"En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:*

*I.- Cuando se conozca el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento;*

*II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.*

*Por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior. Tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.*

*La solicitud se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares.*

*En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y*

**III.- Ubicación del o los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca."**

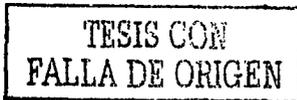
Por lo tanto habrá que tener en cuenta lo que el Reglamento de la LPI prevé para el caso que nos ocupa, es en su artículo 5º donde enumera los requisitos que deberán cumplir todas aquellas solicitudes y promociones que se presenten ante el IMPI:

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

- I. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;**
- II. Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto. En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;**
- III. Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;**
- IV. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;**
- V. Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;**
- VI. Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;**
- VII. Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;**
- VIII. Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y**
- IX. Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.**

**Quando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.**

**En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción.**



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

En cuanto a la inscripción de la licencia de uso de marca, el artículo 137 de la Ley estipula que ésta deberá formularse en los términos que fije el Reglamento, el cual señala tales requisitos en sus artículos 5º y 10º, siendo los siguientes:

- Nombre, denominación o razón social,
- Nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciario o franquiciario;
- Vigencia del convenio;
- Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo;
- Tratándose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia; y
- Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes y deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia, pudiéndose omitir en el ejemplar exhibido los siguientes elementos:

- Las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciario, usuario autorizado o franquiciario;

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- Las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios;
- Los anexos de información técnica que lo integren.

Asimismo, los productos que se vendan o el establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o franquicia, deberán indicar (artículo 64 del RLPI): nombre y domicilio del titular de la marca registrada; el nombre y domicilio del licenciario de la marca o del franquiciario; y el uso bajo licencia de la marca registrada.

Una carga que se le adjudica al titular de la franquicia, es que deberá proporcionar a los interesados, previa celebración del convenio respectivo, por lo menos la información técnica, económica y financiera referente al (artículo 65 del RLPI):

- I. Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante;*
- II. Descripción de la franquicia;*
- III. Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;*
- IV. Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;*
- V. Montos y conceptos de los pagos que el franquiciario debe cubrir al franquiciante;*
- VI. Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciario;*
- VII. Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;*
- VIII. Derecho del franquiciario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;*
- IX. Obligaciones del franquiciario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante, y*

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

En cuanto a las sanciones aplicables a aquellos que pretenden obtener o adjudicarse algún derecho que en materia de propiedad industrial no les corresponde, el tipo penal es el descubrimiento de secretos de industria, que consiste en la revelación, divulgación o comunicación de los mismos a terceros; el descubrimiento puede efectuarse de dos formas:

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| Activa | { | Mediante apoderamiento personal y, en su caso, entrega directa de manuales de operación, planos, diagramas, maquetas o maquinaria.     |
| Pasiva | { | Permitiendo a un tercero el acceso al lugar donde se guarda la información secreta y tomar conocimiento directo de ella. <sup>86</sup> |

Dentro de la LPI se prevé el procedimiento de declaración administrativa, cuyo objetivo es declarar la nulidad, caducidad, cancelación de una patente o registro o, en su caso, declarar la comisión de una infracción administrativa. Una vez sustanciado el procedimiento, se podrá imponer cualquiera de las sanciones contempladas dentro del artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> MASSAGUER, José. El contrato de licencia de know-how. Librería Bosch. 1989. Barcelona, p. 59.

<sup>87</sup> En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de algún derecho en materia de propiedad industrial, el IMPI podrá adoptar alguna de las siguientes medidas (Artículo 199 BIS):

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

De lo anteriormente expuesto, se puede decir que la LPI, ante la explotación realizada por terceras personas que aún sin estar autorizadas hacen uso indebido de alguna marca, ha catalogado en dos niveles el problema:

- 1) La infracción administrativa, en donde las sanciones aplicadas pueden ser desde una multa hasta el arresto administrativo y,
- 2) El delito se perseguirá por querrela de la parte ofendida y se impondrá prisión y/o multa a quien incurra en cualquiera de los delitos que más adelante se estudiarán.

Así, el artículo 213 de la LPI, señala que son infracciones administrativas entre otras:

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento (sic) destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Siendo necesario para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de la Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial (Artículo 229 de la LPI).

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- 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 la Ley regula;
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin el permiso respectivo, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, pese a saber de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca inscrita que hayan sido alterados;
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta; entre otras.

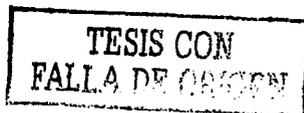
Estas infracciones administrativas, además de ser sancionadas conforme a la LPI y demás disposiciones derivadas de ella, traerán aparejada la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 221 BIS, el cual a la letra señala:

*"La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley".*

Por otra parte, el artículo 223 de la LPI enumera las conductas que se tipifican como delitos dentro de la materia que nos ocupa, destacando principalmente:

- Falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por la Ley;
- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley;
- Aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley;
- 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 terceros o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde la confidencia.

Los Tribunales de la Federación son competentes para conocer de los delitos a que se refiere la LPI, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con el ejercicio de la misma; sin embargo, cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio



de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje (artículo 227 LPI).

Por su parte el Código Penal<sup>88</sup> (CP) dedica un capítulo único en el título IX de su libro segundo, a la tipificación de la figura llamada "revelación de secretos" donde se llegan a tutelar los conocimientos secretos de toda especie. Así tenemos que:

*Artículo 210.- "Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto".*

*ARTICULO 211.- "La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial".*

Según se observa, no sólo los trabajadores del franquiciatario y los servidores públicos (por la función administrativa que desempeñan), pueden cometer este delito, ya que también los mismos franquiciatarios pueden ser sujetos activos del tipo penal.

Es decir, dentro del artículo 210 quedan comprendidos como sujetos activos los trabajadores del franquiciatario, quienes conocen los secretos industriales en virtud de su empleo, puesto o cargo que desempeñan dentro del negocio franquiciado. Sin embargo, con base en el artículo 211, se incluye dentro de los sujetos activos a los profesionistas o técnicos, a servidores públicos o incluso a cualquier persona, como el franquiciatario, siempre y cuando el secreto que se revele sea de naturaleza industrial.

---

<sup>88</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931. Reformado por últimas veces según decretos publicados el 13 de mayo, 7 y 22 de noviembre y 13 y 24 de diciembre de 1996; y 19 de mayo y 30 de diciembre de 1997.

Particularmente en el caso del personal del Instituto que intervenga en los diversos trámites conforme a lo determinado por la LPI y su Reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite, ya que de lo contrario se le sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso (artículo 186 LPI).

Por otro lado, aparte de las sanciones administrativas y penas por los delitos establecidos dentro de la LPI, existe la posibilidad de actuar por la vía civil.

De acuerdo al artículo 86 de la LPI, la persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona (artículo 221 BIS LPI).

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

Hay que considerar que la procedencia de este tipo de acción civil, puede derivar de una responsabilidad contractual por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de franquicia, como es el caso de la existencia de una obligación de no hacer, emanada de una relación contractual, lo cual refleja un hecho ilícito, que da lugar a una responsabilidad civil que se traduce en una obligación de indemnizar los daños y perjuicios (artículos 2104 y del Código Civil) siguientes:

**ARTICULO 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..."*.

*El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención.*

**ARTICULO 2106.-** *"La responsabilidad procedente de dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de hacerla efectiva es nula"*

**ARTICULO 2107.-** *"La responsabilidad de que se trata en este Título, además de importar la devolución de la cosa o su precio, o la de ambos, en su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios".*

Tratándose de una responsabilidad extracontractual, al tener lugar hechos ilícitos originados por terceros extraños al mismo contrato que violen la cláusula de confidencialidad o que por ejemplo, utilicen los manuales operativos después de concluida la vigencia del contrato (arts. 1910 y s.s. del C.C.).

**ARTICULO 1910.-** *"El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima".*

**ARTICULO 1915.-** *"La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios".*

De este modo entre los autores potenciales de un hecho ilícito que pueden causar daños al franquiciante tenemos, en primer lugar, al franquiciatario quien directamente recibirá la información confidencial para echar a andar el negocio objeto del instrumento contractual, del cual hace un mal uso y divulga a terceros.

En segundo término, a los empleados del franquiciatario que por razón de sus empleos o desempeño de sus funciones tienen conocimiento de los secretos industriales objeto de la franquicia y que igualmente hacen mal uso de dicha información, y finalmente, los servidores públicos que conocen dicha información con motivo de los actos de autoridad que desarrollan ante ellos los franquiciantes.

#### 4.6 Ley Federal del Derecho de Autor<sup>89</sup>

Según hemos visto, una franquicia puede contener elementos creativos y originales, desde la fachada del establecimiento comercial o de servicios, hasta el contenido de los manuales, que precisamente están protegidos por el derecho de autor.

Este derecho permite al titular de la franquicia gozar de los derechos exclusivos de uso y explotación de las obras de arte aplicado y arquitectónicas que desarrolle internamente. Igualmente, el franquiciante suele elaborar manuales que contienen en forma ordenada información sobre políticas, planes y estrategias tendientes a la operación de la franquicia, los que le permitirán al franquiciatario actualizarse en el manejo de ésta. Estos manuales merecen la protección que ofrece el derecho de autor, toda vez que califican como obras de tipo literario o técnico.<sup>90</sup>

Nuestra Ley de Derechos de Autor, al referirse a los instrumentos de protección de los mismos, incluye las producciones que en los manuales de operación del sistema de franquicias elabora el franquiciante para dar a conocer las características operacionales de su negocio "exitoso".

Los manuales que contienen los conocimientos técnicos y prácticos, están protegidos por esta Ley y generalmente abarca también los programas de computación, que contienen todas las políticas, estrategias, procesos de producción, comercialización de bienes, óptima prestación de servicios, o bien, métodos para la instalación de sistemas contables, a través de los cuales se

---

<sup>89</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996.

<sup>90</sup> VANEGAS SANTORO, Antonio. El Contrato de Franquicia. Op. cit. 1999. p. 158.

puedan transmitir diversos informes, por ejemplo, los relativos a las ventas, utilidades, gastos, inventarios, etc.

De este modo, tenemos que el elemento corpóreo del know-how, esto es, los materiales de distinta índole en que se plasma o describe la información técnica secreta objeto del contrato, puede gozar de la protección jurídica garantizada por el derecho de autor. Tanto libros, folletos, impresos o escritos como planos, proyectos, modelos, maquetas y diseños gráficos que expresen el contenido de un know-how son parte de la propiedad intelectual si son originales. La propiedad intelectual corresponde a su autor por el simple hecho de su creación.<sup>91</sup>

#### ***4.7 Ley Federal de Protección al Consumidor***

La economía contemporánea, identificada más bien como "consumismo", consistente en el consumo acelerado de bienes y servicios, aparecida fundamentalmente a finales del siglo XIX, es consecuencia de los cambios en los sistemas de producción masiva, en tecnología de fabricación y venta, en la existencia de productos estandarizados, operaciones masivas, publicidad y el poder económico de las grandes empresas productoras y distribuidoras, lo cual ha traído en forma paralela el nacimiento de los movimientos de protección al consumidor, como movimientos privados que posteriormente organiza el gobierno con órganos públicos, leyes y tribunales.

Más que como crisis, este cambio debe entenderse como un proceso evolutivo de transformación y superación de conceptos que ya no son acordes con la realidad económica que pretenden regir.

---

<sup>91</sup> MASSAGUER, José. El contrato de licencia de know-how. *Op. cit.* p. 47.

Tal situación resulta interesante en la medida que es precisamente el consumidor, quien podrá influir en el éxito o fracaso de una empresa. Así, sus intereses deberán ser como está sucediendo en la mayor parte del mundo, irremediablemente tomados en cuenta.

En el caso mexicano se intenta propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.

De esta manera, la Ley de Federal de Protección al Consumidor<sup>92</sup> (LFPC), es un instrumento de naturaleza mercantil, que regula las relaciones entre particulares, contiene normas de derecho privado y mercantiles, dado que las relaciones son entre productores y consumidores, y participa además de ciertas características que son propias del Derecho Administrativo.

Como parte del derecho mercantil, la LFPC está dictada como ley federal (aplicable a toda la República), con fundamento en el artículo 73 fracción X de la Constitución Política. Como característica distintiva de otras leyes mercantiles, tenemos que es de orden público e interés social e irrenunciable por los consumidores.

Ahora bien, la determinación del ámbito de aplicación de la LFPC no es solamente "subjettiva" (consumidor-proveedor), sino que además establece una serie de actos jurídicos que son materia de la misma, es decir, acude también el criterio objetivo, en términos similares a la técnica de delimitación de nuestro Código de Comercio que enumera a los actos de comercio.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Publicada en el Diario oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. Reforma por decretos publicados los días 21 de julio y 23 de septiembre de 1993; 5 de agosto de 1994 y por el Decreto de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de Reformas y Adiciones a las leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consumidor, publicado el 23 de mayo de 1996.

<sup>93</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Contratos Mercantiles Atípicos. Op. cit., pp. 33-45.

Entre los objetivos principales de la LFPC tenemos: promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; promover la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger; la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios (artículo 1º LFPC).

Conviene explicar que en cuanto a los franquiciantes y franquiciatarios, en términos del artículo 2º fracción II de la LFPC, tienen el carácter de proveedores. Entendiéndose en primer lugar por proveedor, la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda, o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios, y por consumidor, aquella persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final, bienes, productor o servicios (artículo 2º LFPC).

Los franquiciatarios, además, estarán sujetos a esta ley en lo referente a las normas que regulan actividades propias de la operación de ciertas operaciones mercantiles tales como: lo referente a información y publicidad (artículos 32 a 45 LFPC); a las promociones y ofertas que realicen los franquiciantes y franquiciatarios en la venta de productos y servicios materia del contrato (artículos 46 a 50 LFPC); a los servicios (artículos 57 a 63 LFPC); al tiempo compartido o de operaciones con inmuebles, cuando la franquicia tenga estos objetos (artículos 64, 65, 73 a 76 de la LFPC); y en lo referente a los contratos de adhesión (artículos 85 a 90 LFPC).<sup>94</sup>

## 4.8 Tratados Internacionales

### 4.8.1.- Convenio de París

Es el Convenio base de la regulación internacional de la propiedad industrial y mediante él se crea la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, conocida como Unión de París.

El Convenio suscrito el 20 de marzo de 1883, ha sufrido a lo largo de su historia numerosas revisiones desde su adopción en Estocolmo el 14 de julio de 1967. En nuestro país fue aprobado y suscrito por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 11 de septiembre de 1975.<sup>95</sup>

Dicho Convenio regula las patentes de invención (incluyendo entre las mismas las diversas patentes industriales admitidas por los países de la Unión, tales como derechos de introducción o importación, certificados de inventor, patentes y certificados de adición); los modelos de utilidad; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios; el nombre comercial; las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen; así como la represión de la competencia desleal.

Además, señala dentro de sus principales disposiciones, que las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional, en nuestro caso, se está delegando dicha facultad en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que depende directamente de la Secretaría de Economía.

Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual en los demás países de

---

<sup>94</sup> Idem.

la Unión, los cuales podrán antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente.

#### **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.**

Su objetivo es el de facilitar la protección de la propiedad intelectual en el plano universal y en particular, la administración de las convenciones de París de 1883, para la protección de la propiedad industrial y la de Berna de 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas.<sup>96</sup>

Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual celebraron un Acuerdo el 17 de diciembre de 1974, con fundamento en los artículos 57 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 13 párrafo primero del Convenio que establece la OMPI, en el cual las Naciones Unidas reconoce al OMPI como el órgano encargado de adoptar las medidas apropiadas para promover, entre otras cosas, la actividad intelectual y facilitar la transmisión de tecnología a los países en desarrollo, con el fin de acelerar su desarrollo económico.<sup>97</sup>

El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, fue aprobado por nuestra Cámara de Senadores, el 1º de octubre de 1974. Entre sus principales fines tenemos el fomento de la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquiera otra organización internacional; armonizar las legislaciones

---

<sup>95</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.

<sup>96</sup> SEARA VÁZQUEZ, Modesto. Derecho Internacional Público. 15ª Edición. Edit. Porrúa. México. 1994. p. 162.

<sup>97</sup> ROMANÍ, José Luis. Propiedad Industrial y Derecho de Autor, su regulación internacional. Edit. Bosch, España. 1976. p. 113.

nacionales en esta materia y, se encargará de los servicios administrativos de la Unión de París, quedando establecida la sede de la Organización en Ginebra.<sup>98</sup>

#### 4.8.2.- Tratado de Libre Comercio.

El 1º de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. El TLCAN es un conjunto de reglas para fomentar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los tres países, mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos que pagan los productos para entrar y circular entre sí; el establecimiento de normas que deben ser respetadas por los productores de los países en cuestión y los mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir.

Entre sus principales objetivos están el de integrar una región en donde el comercio de bienes y servicios y las corrientes de inversión sea más intenso, expedito y ordenado para beneficio de los consumidores e inversionistas de la zona, eliminando barreras al comercio de bienes y servicios e incrementando las oportunidades de inversión. Así mismo, busca proteger la propiedad intelectual; establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de controversias y fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral.

En materia de propiedad intelectual, el TLCAN establece obligaciones substanciales relativas a la misma, subrayando que cada país protegerá adecuadamente los derechos de propiedad intelectual con base en el principio de trato nacional y asegurará el cumplimiento efectivo de estos derechos, tanto a nivel nacional como en las fronteras.

---

<sup>98</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1975.

El Tratado define compromisos específicos sobre la protección de: derechos de autor, patentes, marcas, diseños y secretos industriales, entre otros. Específicamente en cuanto al contrato de franquicia, facilita la importación y exportación de los bienes y servicios materia de los mismos y constituye un marco jurídico apropiado debido a la liberación de aranceles y el flujo de maquinaria, equipos, materia prima, productos terminados y prestadores de servicios profesionales.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. Op. cit. p. 35.

Capítulo V

PROPUESTA

## ***Importancia de su regulación dentro de la Ley de Propiedad Industrial***

Como se ha hecho notar a lo largo del presente trabajo de investigación, el contrato de franquicia no se encuentra formalmente regulado dentro de nuestro Derecho positivo, pues si bien la Ley de Propiedad Industrial lo contempla, únicamente le dedica un artículo (142), haciendo escuetas precisiones en tres artículos de su Reglamento (10, 64 y 65). No obstante lo anterior, se hace extensa la aplicación de las disposiciones del Capítulo VI de la Ley de Propiedad Industrial para su inscripción.

En resumen, el artículo 142 de la Ley establece cuándo existirá franquicia, mientras que el artículo 10 del Reglamento señala los requisitos que deberá cubrir la solicitud de inscripción de una licencia de uso de franquicia, careciéndose de un formato oficial como los existentes para la solicitud de patentes, registro de signos distintivos, etc.

Asimismo, dicho precepto señala que el "convenio", del cual se deberá agregar un ejemplar a la solicitud, podrá omitir lo referente a regalías y demás contraprestaciones que se pacten con motivo de la formalización del acuerdo, a información confidencial y a los anexos de información técnico que lo integran; constituyendo todo ello, elementos constitutivos de la franquicia.

En cuanto a los artículos 64 y 65 del mismo ordenamiento reglamentario, el primero establece información que deben indicar los bienes o servicios prestados, mientras que el 65 estipula como presupuesto para la celebración del "convenio", la entrega por parte del franquiciante al franquiciatario, de toda la información relativa a la franquicia, como son los antecedentes, zona territorial, pagos, derechos y obligaciones de las partes, etc., pero dicho precepto es omiso en

señalar la forma y el término en que deberán presentarse dichos datos, así como la sanción aplicable en caso de que el franquiciante incumpla tal disposición.

Como se analizó en el Capítulo II, los jurisprudencias sustentan la naturaleza mercantil del contrato de franquicia tomando en consideración la clasificación de los actos de comercio según el sujeto que los realiza y de acuerdo con lo que la ley determina como actos de comercio; pero en mi opinión la mercantilidad del contrato es dudosa, no sólo por la observación hecha respecto a los sujetos, sino también por lo que respecta al objeto del contrato, el fin que se persigue con su celebración y la forma en que se manifiesta.

Es claro que el objeto del contrato de franquicia está constituido por la licencia de uso de una marca y los conocimientos técnicos o la asistencia técnica, así como por los métodos operativos, comerciales y administrativos que establece el propio franquiciante, lo cual no tiene carácter mercantil; mientras que el fin perseguido si bien supone una especulación comercial, también implica el continuar con el reconocimiento, prestigio e imagen del titular de la marca.

En otras palabras, el objeto del contrato que nos ocupa, es transmitir conocimientos técnicos y/o proporcionar asistencia técnica con base en una licencia de uso de marca; por lo que las principales obligaciones del franquiciante se resumen al otorgamiento del uso de la marca; entrenamiento en el uso y elaboración de productos y/o servicios; capacitación permanente para la operación del negocio; apoyo en el inicio de las operaciones, etc.

Así, los elementos esenciales del contrato de franquicia son: la marca o nombre comercial y los conocimientos técnicos o know-how que permiten la

operación homogénea y eficaz de todos y cada uno de los negocios franquiciados.<sup>100</sup>

Sobre este punto, cabe recordar que la adquisición de patentes y marcas se encuentra bajo la regulación de disposiciones administrativas, ya que el Estado les ha otorgado una protección jurídica especial, pues en aras del orden público y el interés social, ha tomado varias medidas para evitar toda actividad monopolística y por ende, prevenir la competencia desleal.

Como resultado de lo anterior, se han concedido varias facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y también se ha impuesto una serie de condiciones y formalidades a quien solicite el registro de una marca o la patente de una invención, o bien, desee celebrar actos para otorgar licencias de uso, transmisión, etc., esto es, existe una estructura formal en torno a la regulación jurídica de marcas y patentes que no encuadra en los lineamientos generales del derecho real de propiedad.<sup>101</sup>

Según César Sepúlveda<sup>102</sup>, las marcas se protegen para garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia desleal, amparando al esfuerzo humano; así como para amparar al público consumidor por cuanto que la marca hace distinguir entre productos similares y permitir a aquel conocer la procedencia de los artículos que demanda constituyendo una garantía de calidad.

La marca representa pues, un valor añadido a la empresa y constituye una propiedad legal importante, pudiendo llegar a convertirse en el activo más importante de la misma, de ahí la trascendencia de su registro ante el Instituto

---

<sup>100</sup> GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique, et al. Franquicias: La revolución de los 90. Op. cit. p. 76.

<sup>101</sup> NAVA NEGRETE; Justo. Derecho de las marcas. Edit. Porrúa. México. 1985. p. 93.

<sup>102</sup> SEPÚLVEDA, César. El sistema mexicano de propiedad industrial, un estudio sobre las patentes, las marcas, los avisos y nombres comerciales. Impresiones modernas, S.A. México. 1955. pp. 64-65.

Mexicano de la Propiedad Industrial. Así, el sistema de franquicias representa el reconocimiento de marca, por lo que el producto o servicio debe ser nuevo, original y de gran impacto en el comercio; sus propiedades y características deben ser tales que su ingreso y permanencia en el mercado estén garantizados.<sup>103</sup>

El contrato de franquicia se refiere entonces, básicamente, al reconocimiento expreso de los derechos de propiedad industrial del franquiciante, materializándose a través del registro de dichos derechos y la correspondiente cesión de uso o transmisión de los mismos en las condiciones geográficas y temporales preestablecidas.

En palabras de Lluís Cardelús<sup>104</sup>, la esencia de la franquicia se sitúa en la licencia de marca. El franquiciante es titular único y exclusivo, pues creó un producto original y novedoso, con fuerte impacto comercial y además desarrolló conocimientos industriales, existiendo un prestigio previo de su nombre. En otras palabras, el franquiciante creó el producto y/o servicio, el know-how inducido y el soporte publicitario, siendo él el principal interesado en que su negocio sea conocido bajo aquella presencia.

La expansión cada día mayor del comercio internacional y el acelerado progreso tecnológico, hace necesaria la actualización permanente del marco jurídico de la propiedad industrial para establecer reglas claras que faciliten los flujos internacionales de comercio, inversión y tecnología protegiendo adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor.

---

<sup>103</sup> VANEGAS SANTORO, Antonio. El contrato de franquicia. Op. cit. p. 80.

<sup>104</sup> CARDELÚS, Lluís. El contrato de franchising. Op. cit. p. 45.

El perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables tanto a la explotación de invenciones o innovaciones tecnológicas de productos y procesos así como al uso de indicadores comerciales asociadas a la producción y distribución de bienes y servicios, que forman en conjunto la propiedad industrial, es una condición decisiva para favorecer los esfuerzos que llevan a cabo los individuos y las empresas para mejorar la productividad, la calidad y la tecnología.<sup>105</sup>

Para Juan Manuel Gallástegui Armella, expresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias<sup>106</sup>, en cuanto a la definición de la franquicia, es necesario resaltar dos elementos esenciales sobre los cuales se construye cualquier franquicia: el licenciamiento de una marca y la transmisión de conocimientos y asistencia técnica. Si se pudiera definir a la franquicia con una sola palabra, dice Gallástegui, ésta sería repetir.

Ahora bien, en relación con la información que se otorga previamente al franquiciatario, conforme lo determina el artículo 65 del Reglamento, menciona que dicho contenido ha sido denominado como "Circular oferta de franquicia", por la Asociación Mexicana de Franquicias, siendo de cumplimiento obligatorio para el franquiciante otorgar dicha circular.

Para concluir con los aspectos por los cuales considero el contrato de franquicia no debe regularse dentro de la legislación mercantil, tenemos que en cuanto a la forma del acto, éste deberá ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y no ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para que produzca efectos ante terceros.

---

<sup>105</sup> Exposición de motivos de la Ley de Propiedad Industrial.

<sup>106</sup> GALLÁSTEGUI ARMELLA, Juan Manuel. "Las franquicias qué son y cómo se regulan". Respuesta, México. Año 3. Número 15. mayo 1998.

Por lo expuesto, considero que todo lo relacionado con la Propiedad Industrial, incluyendo el contrato de franquicia, debe ser regulado por disposiciones jurídicas sobre la materia, en este caso, dentro de la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, que son los ordenamientos jurídicos vigentes en nuestro país.

### ***Características mínimas para la apropiada regulación del Contrato de Franquicia***

Antes de proceder, es necesario señalar que si bien la ley habla de convenio y no de contrato, la distinción que entre esas dos figuras hace el Código Civil carece de importancia en la práctica pues el propio Código establece en su artículo 1859, que los principios generales de los contratos se aplicarán a los convenios.<sup>107</sup>

Ahora bien, para un adecuado desarrollo de franquicias en México, es necesario crear un entorno legal que determine el contenido del contrato, es decir, fortalecer la legislación regulando la franquicia con sus características esenciales y contenido obligacional, con la finalidad de evitar que se debilite el principio de la autonomía de la voluntad de las partes como resultado de la adopción de ventajas sobre el otro participante.

Hoy con un sector de franquicias plenamente consolidado, reconocido y que vive un franco crecimiento, se debe hacer hincapié en el cumplimiento de dos obligaciones importantes, mismas que ya se mencionaron: el registro de los contratos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la entrega de la "Circular oferta de franquicia" a los futuros franquiciatarios.

---

<sup>107</sup> SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. De los contratos civiles. 15ª Edición. Edit. Porrúa. México. 1997. pp. 3-5.

Finalmente, es necesario recalcar que el contrato de franquicia se celebra con la intención de transmitir el derecho a usar una marca junto con la tecnología y los conocimientos necesarios para lograr uniformidad en la calidad, prestigio e imagen de los bienes y servicios a los cuales distingue; lo cual lo convierte en un contrato complejo de naturaleza sui generis, ya que no solamente comprende los acuerdos de licencia sino muchas otras figuras jurídicas.

Dicho lo anterior, la propuesta para una adecuada protección jurídica de la franquicia, consiste en crear un título aparte, con los artículos suficientes para abarcar todos sus elementos constitutivos, quedando como sigue:

Artículo 151 bis.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, se transmitan conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica para que el franquiciatario pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

El franquiciante deberá proporcionar al franquiciatario, previamente a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 152 bis.- Se entiende por franquicia de producto y de marca a todo acuerdo en virtud del cual el franquiciante, además de otorgarle al franquiciatario el uso y explotación de un nombre comercial o marca, se constituye como proveedor exclusivo de los productos o servicios que comercializará o distribuirá al franquiciatario.

Se considera franquicia de negocio al acuerdo mediante el cual el franquiciante desarrolla un sistema o método de operación para la comercialización de

productos o servicios, y la marca registrada identifica a todas las partes de ese sistema o método.

Artículo 153 bis.- Todo contrato de franquicia deberá consignarse por escrito y comprenderá por lo menos:

- I. El uso de una o más marcas, nombres y/o avisos comerciales o derechos de autor;
- II. La transmisión por el franquiciante al franquiciatario de tecnología, conocimientos técnicos o experiencia; y
- III. La prestación continua de asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa durante la vigencia del contrato.

El franquiciante podrá pactar una contraprestación, misma que comprenderá una cuota inicial y el pago periódico de regalías por parte del franquiciatario.

Artículo 154 bis.- La tecnología que el franquiciante transmita al franquiciatario deberá incluir información importante respecto a la venta de productos o la prestación de servicios la presentación de productos para su venta, la transformación de productos en relación con la prestación de servicios, las relaciones con la clientela y la gestión administrativa y financiera del negocio franquiciado.

Artículo 155 bis.- En los contratos de franquicia se incluirán las siguientes restricciones de competencia:

- I. La obligación del franquiciatario en una zona determinada de: no conceder el derecho de explotar la franquicia o parte de ella a terceros; no explotar por sí mismo la franquicia, ni comercializar por sí mismo los productos o

servicios objeto de la franquicia con arreglo a una fórmula similar; y, no suministrar por sí mismo a terceros los productos del franquiciante;

- II. La obligación del franquiciatario de no concluir acuerdos de franquicia con terceros fuera de su territorio contractual;
- III. La obligación del franquiciatario de explotar la franquicia únicamente respecto a los locales objeto del contrato;
- IV. La obligación del franquiciatario de abstenerse de buscar clientes a los cuales vender los productos o prestar los servicios objeto de la franquicia fuera del territorio objeto del contrato; y
- V. La obligación del franquiciatario de no fabricar, vender o utilizar, en el marco de la prestación de servicios, productos que compitan con los productos del franquiciante que sean objeto de la franquicia. Cuando el objeto de la franquicia sea vender o utilizar a la vez, en el marco de la prestación de servicios, determinados productos o artículos de reposición o accesorios de aquellos, esta obligación no podrá imponerse en lo que respecta a los artículos de reposición o accesorios.

Artículo 156 bis.- El franquiciante tendrá las obligaciones siguientes, sin perjuicio de las establecidas en el contrato respectivo:

- I. Conceder la licencia de uso de marcas, nombres y/o avisos comerciales y derechos de autor al franquiciatario;
- II. Transmitir al franquiciatario los conocimientos técnicos, la tecnología y la experiencia necesarios para la eficaz explotación del negocio franquiciado;
- III. Otorgar y respetar un cierto territorio exclusivo al franquiciatario por un tiempo determinado; y
- IV. Suministrar al franquiciatario, en su caso, el equipo, materias primas, accesorios o artículos de reposición necesarios para la eficaz explotación del negocio franquiciado.

Artículo 157 bis.- El franquiciatario tendrá las obligaciones siguientes, sin perjuicio de las establecidas en el contrato respectivo:

- I. Vender o utilizar, en el marco de la prestación de servicios, exclusivamente productos que cumplan con las especificaciones mínimas de calidad establecidas por el franquiciante;
- II. Vender o utilizar en el marco de la prestación de servicios, productos fabricados exclusivamente por el franquiciante o por terceros designados por éste, cuando resulte impracticable aplicar especificaciones objetivas de calidad debido a la naturaleza de los productos objeto de la franquicia; y
- III. No ejercer ni directa ni indirectamente un comercio similar en un territorio donde pudiera competir con un miembro de la red franquiciada, incluido el franquiciante. El franquiciatario podrá ser mantenido bajo esta obligación después de la terminación del contrato, por un periodo razonable no mayor a un año, en el territorio donde haya explotado la franquicia.

Artículo 158 bis.- Cuando el franquiciante ceda a terceros la franquicia otorgada al franquiciatario, el primero, garantizará al franquiciatario la continuidad del contrato inicial en su totalidad.

Artículo 159 bis.- Quien celebre contrato de franquicia, deberá inscribirlo ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) a efecto de que tenga plena validez frente a terceros, anexando al mismo los manuales, diseños, proyectos y demás documentos necesarios que describan y acrediten el giro y operatividad del negocio franquiciado.

Deberá establecerse en la solicitud de registro correspondiente, el objeto de dicho negocio, es decir, como franquicia industrial, cuando se refiera a la fabricación de productos, como franquicia de distribución, tratándose de venta de productos y, como franquicia de servicios, en el caso de prestación de servicios.

Artículo 160 bis.- El registro de un contrato de franquicia tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

Artículo 161 bis.- El IMPI podrá prohibir el registro de contrato de franquicia de oficio o a petición de organismos representativos, cuando:

- I. El contrato de franquicia sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios; y
- II. La celebración del contrato de franquicia impida la producción, distribución comercialización de determinados productos o servicios.

Artículo 162 bis.- El contrato de franquicia se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley para las marcas.

### ***Consideraciones finales***

Una licencia, es el medio por el que el titular de un derecho de propiedad industrial, autoriza su uso a una o más personas. Específicamente, en el caso de las marcas, es el medio por el que el titular de la marca registrada, o en trámite de registro, autoriza su uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

Actualmente el registro de la licencia es potestativo por lo que sería recomendable que el mismo fuera obligatorio para la validez de las licencias, toda vez que por medio del registro, sería más fácil evitar la copia o imitación, así como ejercer las acciones legales contra quien haga un uso no autorizado por el titular.

El sistema de franquicias tiene como ventajas, por el lado del franquiciante, permitir una rápida penetración al mercado, ya que pocas empresas están en condiciones de crecer agresivamente con recursos propios, logrando una expansión nacional e internacional al ocupar puntos comerciales estratégicos. Además, le permite aumentar el poder competitivo y la calidad de los productos o servicios ofrecidos por la cadena; negociar mejor las compras y optimizar la utilización de publicidad.

Mientras que el franquiciatario se beneficia al no necesitar mayor experiencia previa en el negocio o en cualquier tipo de actividad en que radique el giro de la misma; el riesgo de quiebra es más reducido que si realizara un negocio propio o independiente, ya que se enfrentara a uno probado y exitoso, respaldado por una marca fuerte y difundida, gozando además de asistencia técnica y entrenamiento permanente, aunado a una menor complejidad en la gestión del negocio, por los manuales de operación que lo fortalecen competitivamente, ello son considerar que podrá gozar de la exclusividad territorial.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA:** La franquicia fue creada en los Estados Unidos alrededor del año 1850 a efecto de solucionar un problema de distribución a nivel nacional sin contar con gran capital.

**SEGUNDA:** México al encontrarse tan cerca y tan ligado a los Estados Unidos, desarrollo, como era de esperarse, el contrato de franquicia en forma similar, pero es a partir de 1982, fecha en que se promulga la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología, cuando comienza a crearse un régimen legal sobre franquicias. Este contrato se encuentra regulado en la Ley de propiedad Industrial en su artículo 142, el cual establece una definición legal de la franquicia y señala la obligación por parte del franquiciante de proporcionar toda la información que el franquiciatario le solicite en términos del artículo 65 del Reglamento de dicha Ley.

**TERCERA:** En virtud de la abrogación de la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y de la Promulgación de la Ley de Propiedad Industrial, se da la pauta para prescindir del hecho de que ninguna oficina gubernamental apruebe cada operación a realizarse respecto a la franquicia, permitiendo asimismo, en ejercicio de la libertad contractual, la determinación del contenido del contrato sin limitación legal o restricción alguna como anteriormente se manejaba, ofreciendo a su vez, la seguridad y garantía a ambas partes de que el cumplimiento está protegido por un régimen jurídico.

**CUARTA:** El arreglo contrato objeto del presente trabajo de investigación es un:

Contrato mercantil, principal, definitivo, bilateral, oneroso, atípico, nominado, intuitu personae, consensual y de tracto sucesivo, en virtud del cual una parte llamada "franquiciante" se obliga a otorgar el uso de una o más marcas, nombres y / o avisos comerciales y derechos de autor, así como a transmitir tecnología, conocimientos técnicos, su experiencia y su *Know . how* , y a prestar

asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa a otra llamada "franquiciatario", quien a su vez se obliga a pagar a la primera una contraprestación compuesta por una cuota inicial así como por pagos periódicos o regalías y a comercializar, producir y distribuir bienes, o a prestar servicios en un territorio establecido y por un tiempo determinado, de acuerdo con las instrucciones y bajo el control de ésta.

**QUINTA:** El contrato de franquicia es un contrato atípico en virtud de no estar regulado en cuanto a sus relaciones de derecho privado entre las partes (no obstante que está regulado en cuanto a las relaciones de las partes con la administración pública, lo que lo hace ser nominado más no típico).

**SEXTA:** Los elementos reales que constituyen el contrato de franquicia son la marca materia de la franquicia, las patentes, la transferencia de tecnología, la contraprestación y la exclusividad.

**SÉPTIMA:** El contrato de desarrollo de una franquicia consiste en conceder al franquiciante el derecho de explotar un negocio en una región determinada con la obligación de abrir cierto número de locales. En cambio, en el contrato de franquicia maestra, el franquiciatario maestro tiene la facultad de subfranquiciar con terceros, cosa que no puede hacer el franquiciatario desarrollador y, además, tiene la facultad de desarrollar negocios propios, caso en el cual se convierte en subfranquiciante, adquiriendo las obligaciones que le corresponden como franquiciatario en la relación original y las obligaciones propias del contrato de subfranquicia en su calidad de franquiciante.

**OCTAVA:** Existen dos tipos de franquicia, la franquicia de producto y de marca y la de negocio. La primera consiste en un acuerdo en virtud del cual el franquiciante, además de otorgarle al franquiciatario el uso y explotación de un nombre comercial o marca, se constituye como proveedor exclusivo de los

productos o servicios que comercializará y /o distribuirá el franquiciatario. La franquicia de negocio, mediante la cual una compañía desarrolla un sistema o método de operación para la comercialización de productos o servicios, y la marca registrada identifica a todas las partes de ese sistema o método.

**NOVENA:** La franquicia no obstante que trae consigo, desde un punto de vista económico, innegables beneficios tales como la creación de empleos, la inversión y evitar el fracaso de muchos negocios; desde el punto de vista social, tiene algunas desventajas como son el riesgo de la pérdida de identidad nacional, debido al consumo generalizado de productos de importación y la falta de creatividad e iniciativa por parte de empresarios mexicanos a comenzar un nuevo negocio independiente cuyo nombre o prestigio tendrá que darse en el tiempo en lugar de adquirir un ya "probado", frenando así el desarrollo tecnológico del país al importarlo al extranjero.

**DÉCIMA:** A pesar de todas las ventajas que representa la franquicia, este contrato no es perfecto y no funciona para todas las empresas.

México a lo largo de su experiencia, ha mostrado que no todos los casos de franquicias otorgadas, nacionales o extranjeras, responden a las expectativas de soporte y solidez que se esperan, a pesar de que se trata en algunos casos de marcas muy prestigiadas. Es por esta razón, que todo franquiciante debe considerar ciertas desventajas que posiblemente se presentarán al momento de otorgar una franquicia tales como la pérdida de control en el caso en que el franquiciatario no pueda operar tal como él lo ha hecho; no seleccionar al franquiciatario idóneo o más experimentado en el área de los negocios o la pérdida de cierta autonomía o independencia al momento de pasar a formar parte de un sistema.

**DÉCIMA PRIMERA:** A través del tiempo, la franquicia ha probado ser un instrumento comercial que funciona y que puede traspasar las fronteras políticas

de los estados, que pueden adecuarse y acoplarse a cualquier sistema jurídico y que es capaz de tener éxito aun bajo condiciones adversas, tal y como sucedió en nuestro país en 1994.

**DÉCIMA SEGUNDA:** La franquicia en México sigue conservando un esquema de absoluta libertad, toda vez que no imponen al franquiciante mayores obligaciones para el otorgamiento del contrato, ni someten su clausulado a restricciones de ningún tipo.

**DÉCIMA TERCERA:** Finalmente, aún con la obligación impuesta por la Ley de Propiedad Industrial respecto a la inscripción a que deben ser sometidos todos los contratos de franquicia ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, varios franquiciatarios están expuestos a que se les sean vendidas las franquicias "chatarras", es por esta razón que resulta insuficiente la regulación actual de las franquicias. Es necesario regular ciertos aspectos indispensables para la protección de los contratos de franquicias en México, a efecto de controlar la violación reiterada que sufren los mismos.

**DÉCIMA CUARTA:** Existe la necesidad de establecer el régimen legal del contrato de franquicia que obedece a distintas causas y razones, tales como:

- 1) Dotar de seguridad jurídica a las partes al momento de dar celebración al mismo, así como la garantía de que va a estar protegido por un régimen jurídico que ampare las consecuencias a que haya lugar por su celebración;
- 2) Establecer normas específicas para su celebración, ejecución y terminación, así como normas supletorias de la voluntad de las partes;
- 3) Actualizar al Derecho Mexicano respecto de este contrato;
- 4) Evitar la confusión que se pueda generar con el contrato de franquicia y otros contratos o figuras afines; y

- 5) Fomentar la celebración de este tipo de contratos a efecto de que el mismo sea parte importante en el desarrollo de la tecnología y la inversión en nuestro país.

Por estas razones se propone una reglamentación específica sobre el contrato de franquicia como Capítulo VI bis de la Ley de Propiedad Industrial.

## BIBLIOGRAFÍA

ARCE GARGOLLO, Javier. El Contrato de Franquicia. Ed. Themis. 4ª Edición. México. 1997.

ARCE GARGOLLO, Javier. Contratos Mercantiles Atípicos. Edit. Trillas. México. 1994.

BESCÓS TORRES, Modesto. La franquicia internacional, La opción de los años noventa. Banco Exterior de España. 1989

BOROIAN D., Donald. Las ventajas del franchising. Ediciones Macchi. Argentina. 1988.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología. Edit. Heliasta, S:R:L: Argentina. 1994.

CARDELUS I. GASSIOT, Luis. El contrato de Franchising. Edit. PPU. España.

DÍAZ BRAVO, Arturo. Contratos mercantiles. 5ª Edición. Edit. Harla. México. 1995.

GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique; et al. Franquicias: la Revolución de los 90. Edit. McGraw-Hill. México. 1992.

HUERDO L., Juan. Sistema de Franquicias. Edit. Asociación Mexicana de Franquicias. México. 1989.

LELOUP, P. Droit et Pratique de la Franchise. Edit. Delmas. Francia. 1983.

MASSAGUER, José. El contrato de licencia de know-how. Librería Bosch. Barcelona. 1989.

MAURO C. PAULO, Gerardo Saporosi. Sea su propio jefe a través del franchising. Ediciones Macchi. Argentina.

MESSINEO, Francesco. Manual de derecho civil y comercial, Tomo IV. Edit. EJEA. Argentina

NAVA NEGRETE; Justo. Derecho de las marcas. Edit. Porrúa. México. 1985

PÉREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México, Un enfoque de Derecho Económico. Edit. Porrúa. México. 1994.

PÉREZ MIRANDA, Rafael y SERRANO MIGALLÓN, Fernando. Tecnología y Derecho Económico. Régimen jurídico de la apropiación y transferencia de tecnología. Edit. Porrúa. México. 1983.

RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual. Edit. McGraw-Hill. México. 1998.

REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas. Teoría y práctica. Primera Parte. Edit. Limusa. México. 1989.

ROMANÍ, José Luis. Propiedad Industrial y Derecho de Autor, su regulación internacional. Edit. Bosch, España. 1976.

SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. De los contratos civiles. 15ª Edición. Edit. Porrúa. México. 1997.

SEARA VÁZQUEZ, Modesto. Derecho Internacional Público. 15ª Edición. Edit. Porrúa. México. 1994.

SEPÚLVEDA, César. El sistema mexicano de propiedad industrial, un estudio sobre las patentes, las marcas, los avisos y nombres comerciales. Impresiones modernas, S.A. México. 1955

TEAM DE ECONOMISTAS EVE: La Franquicia. Edit. De Vecchi. España.

VAUGHAN L., Charles. Franchising, E.U.A. 2º Edición. Edit. Lexington Books. EUA. 1974

VANEGAS SANTORO, Antonio. El Contrato de Franquicia. Ediciones Librería del Profesional. Colombia. 1999.

VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Contratos Mercantiles. 7a. Edición. Edit. Porrúa. México. 1997.

#### **OTRAS FUENTES**

Black's Law Dictionary. Editorial West Publishing Co. 6ª. Edición. E.U.A

GALLÁSTEGUI ARMELLA, Juan Manuel. "Las franquicias qué son y cómo se regulan". Responso, México. Año 3. Número 15. mayo 1998

GINEBRA, Xavier. "Los contratos de distribución comercial en la Ley Federal de Competencia Económica". Revista de Derecho Privado. Año 9. No. 27. McGraw-Hill. México, septiembre-diciembre. 1998.

LEDESMA URIBE, Idelfonso. "Breves consideraciones económicas sobre el contrato de franquicia". Revista Iuristantum. Universidad Anáhuac. Año XII. No. 8. México. Primavera-verano. 1997

MC KNIHT, John y MUGGENBURG, Calos: "Liberación de las Franquicias en México". Revista de investigaciones jurídicas de la escuela libre de derecho. Vol. 14. Número 4. México. 1990

SECOFI, Material didáctico para desarrollo de franquicias

### **LEGISLACIÓN:**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Código Civil para el Distrito Federal

Código de Comercio

Ley de Invenciones y Marcas

Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas

Reglamento de la Ley sobre el Contrato y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

Ley de Propiedad Industrial <http://www.impi.gob.mx>

Diario Oficial de la Federación <http://www.legatek.com>

Subsecretaría de Comercio Interior, DG de Fomento al Comercio Interior  
<http://www.secofi.gob.mx>