



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

FACULTAD DE DERECHO

**"PROPUESTA DE ADICIONES A LA
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y SU REGLAMENTO, PARA REGULAR
EL CONTRATO DE FRANQUICIA"**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A:
EDGAR PÉREZ GONZÁLEZ

Santiago de Querétaro, Qro. noviembre de 1997.

No Adq. H57657

No. Título _____

Clas. D348.2

P438p

INDICE

INTRODUCCIÓN

CAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES

Página

1.1.- Derecho de la Propiedad Industrial	1
1.1.1.- Creaciones industriales nuevas	2
1.1.2.- Signos distintivos	2
1.1.3.- Competencia desleal	2
1.1.4.- Franquicia	2
1.2.- Antecedentes Históricos de las Franquicias	3
1.3.- Concepto	6
1.3.1.- Derecho a explotar un negocio	7
1.3.2.- Establecimiento	7
1.3.3.- Contrato de franquicia	7
1.4.- Características	9
1.4.1.- El Uso de marca	10
1.4.2.- La Contraprestación	10
1.4.3.- Uniformidad	11
1.5.- Clasificación	12
1.5.1.- Franquicia de producto y marca	13
1.5.2.- Franquicia para crear y explotar una negociación	13
1.5.3.- Franquicia de producción	14
1.5.4.- Franquicia de distribución	15
1.5.5.- Franquicia de servicios	15
1.5.6.- Franquicia industrial	16
1.5.7.- Franquicia maestra	16
1.6.- Figuras Análogas	17
1.6.1.- La Concesión Administrativa	18
1.6.1.1.- Concepto	18
1.6.1.2.- Diferencias	19

1.6.2.- El Contrato de distribución	19
1.6.2.1.- Concepto	20
1.6.2.2.- Diferencias	20
1.7.- Valor actual	21
1.8.- El Futuro de las Franquicias en México	22

CAPITULO SEGUNDO

CONTRATO DE FRANQUICIA

2.1.- Naturaleza Jurídica	24
2.2.- Clasificación	27
2.2.1.- Mercantil	27
2.2.2.- Sinalagmatico (bilateral)	27
2.2.3.- Oneroso	28
2.2.4.- Intuitu Personae	28
2.2.5.- Formal	28
2.2.6.- Es a largo plazo o de tracto sucesivo	28
2.2.7.- Generalmente de adhesión	29
2.2.8.- Principal	29
2.2.9.- Atípico	29
2.3.- Elementos	29
2.3.1.- Elementos Personales	30
2.3.1.1.- Franquiciante	30
2.3.1.2.- Franquiciatario	30
2.3.2.- Elementos Reales	30
2.3.2.1.- La Marca	30
2.3.2.2.- La Patente	32
2.3.2.3.- Tecnología	33
2.3.2.4.- Asesoría, consultoría y supervisión	36
2.3.2.5.- La Contraprestación	36
2.3.2.6.- La Exclusividad	38
2.3.3.- Elementos Formales	39

2.4.- Uso de la Marca	40
2.5.- Transmisión de Conocimientos Técnicos	42
2.5.1.- Características del know-how	44
2.6.- Obligaciones del Franquiciatario	46
2.6.1.- Uso de las marcas	46
2.6.2.- Uso de nombres comerciales y explotar las patentes	47
2.6.3.- Ubicar el establecimiento con aprobación del franquiciante	47
2.6.4.- Cumplir con el uso y aplicación de los conocimientos técnicos	48
2.6.5.- Seguir con las especificaciones y organización	48
2.6.6.- Cumplir con la contraprestación	49
2.6.7.- Informar periódicamente	49
2.6.8.- Guardar secreto de información confidencial	49
2.6.9.- No vender o explotar otros productos o servicios	50
2.6.10.- No dedicarse a un giro semejante	50
2.7.- Obligaciones del Franquiciante	51
2.7.1.- Autorización de uso de marcas y nombres comerciales	51
2.7.2.- Las regalías (royalties)	51
2.7.3.- Proporcionar tecnología	52
2.7.4.- Conceder la explotación de patentes	54
2.7.5.- Suministro de productos	54
2.7.6.- Equipo y maquinaria	54
2.7.7.- La publicidad	54
2.8.- Vigencia	55
2.8.1.- Terminación	55
2.8.2.- Efectos de la terminación	59

CAPITULO TERCERO

MARCO LEGAL DE LAS FRANQUICIAS

3.1.- Antecedentes Legislativos.	61
3.2.- Fundamento Legal y disposiciones aplicables.	67
3.3.- Problemática originada por falta de regulación específica.	69
3.3.1.- Problema de admisibilidad y validez.	70
3.3.2.- Problema de disciplina normativa.	70

CAPITULO CUARTO

PROPUESTA DE ADICIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO

4.1.- Análisis, razones y propuesta al Artículo 2	74
4.2.- Análisis, razones y propuesta al Artículo 84	75
4.3.- Análisis, razones y propuesta al Artículo 136	78
4.4.- Análisis, razones y propuesta al Artículo 138	79
4.5.- Análisis, razones y propuesta al Artículo 142	81
4.6.- Adición de artículos,	84
4.6.1.- Artículo 142 "A".	85
4.6.2.- Artículo 142 "B".	88
4.6.3.- Artículo 142 "C".	90
4.6.4.- Artículo 142 "D".	92
4.6.5.- Artículo 142 "E".	95
4.7 Otras disposiciones del Reglamento	97
Conclusiones.	99
Bibliografía.	104

INTRODUCCIÓN

El proceso de globalización de la economía internacional y la competencia que se percibe por todos los rincones del planeta han dado origen a muy variadas formas de hacer negocios, el Derecho de la Propiedad Industrial surge desde hace tiempo con el propósito de impulsar el desarrollo comercial e industrial, garantizando la protección de las ideas empresariales, industriales y comerciales como lo son: las invenciones, patentes, marcas, modelos y diseños industriales, por citar solo algunos.

Existen diversos sistemas que han originado la aparición de nuevas posibilidades para invertir y realizar negocios, dentro del cual se encuentran las franquicias como una alternativa de crecimiento de la economía no solo en nuestro país sino en el mundo y se le reconoce como una atractiva opción para mantener, expandir o crear un negocio.

En México la llegada de las franquicias provocó una revolución en la forma de hacer negocios tal fue su éxito que actualmente el proceso de consolidación no termina de este enorme círculo que comenzó hace más de un siglo, por otra parte la apertura comercial, la modernización de la actividad industrial y comercial, y el apoyo a las inversiones han logrado que en los últimos años tenga un mayor auge y su proliferación sea cada vez mayor.

Nuestra legislación es sin duda un factor primordial, en el desarrollo de las franquicias, la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento son el ámbito jurídico principal en donde se desenvuelven y por el cual es posible determinar su regulación, en este sentido el Contrato de Franquicia representa el instrumento legal aceptado (desde hace varias décadas) por quienes intervienen en su celebración. Sus características, elementos, alcances, efectos e incluso la forma se han ido generalizando a lo largo de su evolución, basándose siempre en las reglas que imperan para los contratos determinados por nuestra ley.

Al abordar el estudio del Contrato de Franquicia en el capítulo primero de esta tesis presento un acercamiento al Derecho de la Propiedad Industrial como la materia encargada de estudiar lo relativo a las franquicias, su origen y los aspectos que la conforman, su concepción se orientan a entenderla como un sistema o método de distribución o comercialización de productos y/o servicios en el que se involucran derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, secretos industriales, asistencia técnica, etc.), a pesar de que distingue elementos y características, diferentes de otras figuras mercantiles se le ha confundido con la concesión y la distribución, por ello resulta muy conveniente especificar su integración, valorando la significación que ha tenido desde sus comienzos hasta nuestros días.

En el capítulo segundo se centra en el Contrato de Franquicia; su naturaleza jurídica es considerada como un contrato atípico o innominado, según la terminología del Código Civil, puesto que su existencia, contenido efectos y forma no han sido disciplinados por la ley, con la intención de proponer una solución a esta cuestión se analizan las características del contrato, sus

elementos (reales, personales y formales) las principales obligaciones que deben de asumir cada una de las partes, la vigencia aunado a las causas de terminación y efectos del mismo.

A pesar de que nuestra legislación vigente presenta grandes avances en materia de la Propiedad Industrial, y sobre todo en lo que se refiere al contrato de franquicia durante el año de 1994, no fue ni en lo más mínimo objeto de estudio para nuestros legisladores, la carencia de regulación específica que se deja observar en la continua celebración de franquicias, constituye el planteamiento central de esta tesis, en el capítulo tercero se expone dicha problemática.

El contrato de franquicia como un contrato atípico o innominado presenta dos grandes problemas; por una parte, determinar los elementos de existencia y validez, es decir, aquellos requisitos mínimos generales con que el contrato de franquicia debe de contar, y por otro lado el problema de falta de un conjunto de normas específicas que establezcan reglas generales para su celebración, vigencia y efectos en los casos de terminación, si bien es cierto que la ley en este sentido admite una libertad contractual, ésta ha sido un reflejo en realidad de los abusos y desigualdad en la celebración de franquicias, conjuntamente con la inclusión de cláusulas que resultan desproporcionadas y desventajosas, la aplicación supletoria del Código de Comercio para el caso de interpretación del mismo son problemas a los que hoy en día se enfrentan tanto franquiciantes como franquiciatarios.

La propuesta de adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento surge con el fin de proponer la regulación del contrato de franquicia determinando, analizando y criticando los artículos que deben por diversas razones ser modificados o adicionados, seleccionando aquellos artículos que por su redacción deben incluir al contrato en estudio, y en otros casos proponiendo la adición de preceptos legales que prevean de manera general y concreta su regulación.

Dentro del Capítulo cuarto se analizan y critican diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, que deben ser adicionados, fundamentalmente cada cambio se centra en el reconocimiento expreso por parte de la Ley del Contrato de Franquicia, proponiendo reglas generales que deben de observar las partes en la celebración de esta figura jurídica, los requisitos mínimos, las obligaciones principales tanto para el franquiciante como para el franquiciatario, así como la propuesta de una serie de acuerdos prohibidos que limitan indebidamente la actuación del franquiciatario, cada uno de estos puntos han sido adicionados en la Ley de la Propiedad Industrial, por que considero que corresponde a esta y no al reglamento la de establecer las condiciones generales de regulación para el contrato de franquicia, en este sentido las modificaciones al Reglamento se ubican en la derogación de un solo artículo que por razones expresadas dentro de este capítulo debe estar previsto en la Ley.

De tal forma las propuestas de adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, permitirá relaciones contractuales proporcionales y apegadas a derecho, abandonando en gran medida el principio de libertad contractual que ha venido imperando, al sujetarse las partes a una reglamentación específica y clara, situación que hoy en día se enfrentan las partes involucradas.

CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1.- DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Derecho de Propiedad Industrial surge de la necesidad de proteger, reconocer y garantizar al creador de una o varias ideas susceptibles de aplicación industrial o comercial, que éstas no serán utilizadas por terceros y en el caso de que así sea, el titular de este derecho pueda ejercerlo a través del reconocimiento que el Estado le otorga.

"En este sentido podemos entender el derecho de propiedad industrial como el conjunto de normas jurídicas que garantizan un monopolio o derecho exclusivo al creador de una idea industrial, su finalidad procesal o mejor dicho la idea de las leyes de la propiedad industrial es garantizar un monopolio a todos los creadores, pero las formalidades administrativas que se exigen en uno u otro caso son diferentes".¹

La propiedad industrial protege básicamente las ideas empresariales, industriales y comerciales, estas ideas se refieren en muchas ocasiones a la aplicación de descubrimientos científicos a la fabricación de bienes de consumo y los creadores de una idea industrial sea en forma directa o indirecta deberán registrarla, solo de esta forma podrá ostentarse como titular frente a terceros y reconocérsele el derecho exclusivo a explotar o recibir ganancias, muchas de las instituciones del Derecho de Propiedad Industrial deben ser registradas para surtir efectos contra terceros, establecen presunción de buena fe y en algunos casos señalan la fecha de prioridad, que puede tener efectos importantes tanto en materia de

ARRABAL, Pablo., "Manual Practico de Propiedad Intelectual e Industrial", p. 14.

creaciones nuevas como en el acreditamiento de uso de signos distintivos (marcas).

Es así como podemos afirmar que el Derecho de Propiedad Industrial, se concibe como el "privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios"².

La propiedad industrial comprende cuatro grupos de instituciones:

1.1.1.- Este primer grupo los conforman las creaciones industriales nuevas, que son protegidas por diversos instrumentos y varían de un país a otro en sus formalidades, denominaciones como lo son las patentes de invención, los certificados de invención, los registros de modelos y dibujos industriales.

1.1.2.- En segundo grupo consiste en los signos distintivos para diferenciar los productos y servicios de los de sus competidores, dentro de ellos encontramos los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen, y los anuncios o avisos comerciales.

1.1.3.- El tercer grupo que forma de elementos de la propiedad industrial se incluye la represión de la competencia desleal como la piratería,³ su objeto es garantizar a cada productor o comerciante, su derecho contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores.

1.1.4.- El adelanto económico y el progreso de la técnica han motivado que en los últimos años se amplíe el ámbito de la propiedad industrial, como actualmente lo prevé así la Ley de la Propiedad Industrial, de esta forma

² RANGEL Medina, David., "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual", p. 9.

³ Esta enunciación de los elementos que integran la propiedad industrial corresponde a la definición o concepto tradicional del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 1, inciso 2).

surge un cuarto grupo en el que aspectos como el de las variedades vegetales, la transmisión de conocimientos técnicos conocidos como el *Know-how*, y/o los secretos industriales permiten que figuras como la Franquicia sean reguladas y protegidas.

1.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS FRANQUICIAS

El origen histórico de las franquicias, como relación comercial se inicia en los años de 1850 y 1860, con la empresa I. M. Singer & Company cuando se presenta el problema de la distribución para vender sus maquinas de coser, a nivel nacional, esta situación se agudizo al momento en que uno de los representantes de ventas de esta compañía, presento una lista de personas interesadas en adquirir dichas maquinas, pero la casa matriz no tenía capital para manufacturar las maquinas solicitadas en una época, donde las ventas no eran muy buenas, esta situación obligo a la compañía a cambiar su estructura básica de funcionamiento y organización al establecer un esquema de concesiones, por el que sus vendedores (concesionarios) acordaron pagar a la compañía un derecho de vender sus maquinas en territorios específicos.

Sin duda este esquema de distribución representa un antecedente significativo para los elaboradores de sistemas de franquicias en la actualidad.

El siguiente caso es el de General Motors en 1898, al adoptar un sistema un esquema idéntico, ya que se trataba de una empresa joven que no contaba con los recursos suficientes para iniciar una buena comercialización, por lo que se vio obligada a otorgar concesiones, el cual se sigue utilizando, con gran éxito en la industria automotriz hasta nuestros días.

Años más tarde, las empresas petroleras y de autopartes, al percatarse de la necesidad de contar con un buen esquema de comercialización de sus productos optaron por un sistema primitivo de franquicia, con lo que lograron aumentar la distribución de sus productos, con lo que permitían a la gente emprender un negocio propio en la industria automotriz.

En 1930 las compañías petroleras eran dueñas de la mayoría de las gasolineras, las que eran independientes y que operaban con autorización de las compañías petroleras empezaron a caer en una guerra de precios.

Por su parte la empresa Standard Oil Co., con el propósito de no perder las ganancias en dicha guerra optó por rentar sus estaciones a los administradores de las mismas, creando con ello que los concesionarios o franquiciatarios fijaran sus propios precios y generaran sus propios ingresos, asumiendo por ende los riesgos, ventajas y desventajas de todo negocio.

Es así como la Standard Oil Co., comenzó a cobrar rentas de las estaciones (gasolineras) las cuales permanecían más tiempo abiertas y operaban más eficientemente y le permitió obtener grandes beneficios a corto plazo.

"Otra empresa precursora de las franquicias es la Coca Cola, en 1886 operaba basada en un sistema de fuente de sodas, posteriormente en el año 1899, dos inversionistas tras varios intentos lograron persuadir a la compañía de que les otorgara los derechos para vender sus productos en botellas en casi todo el país, estableciéndose de esta forma la primera embotelladora en el mundo, afrontando y absorbiendo los gastos, a cambio de recibir el concentrado necesario para la elaboración del producto y el apoyo publicitario".⁴

⁴ GONZÁLEZ Calvillo, Enrique., "Franquicias la Revolución de los Noventas", p. 34

Para finales de la década de los noventas, los dos inversionistas, subfranquiciaron los derechos del producto en diversos lugares de los Estados Unidos, aumentando a mil embotelladoras que participaban en el exitoso negocio, siguiendo este mismo camino otras refresqueras como Pepsi Cola y Dr. Pepper.

La compañía Howard Johnson aparece como una de los pioneros en el desarrollo de las franquicias, en los años treinta creó una cadena de veinticinco moteles y para el año de 1940 ya existían cien más, tras conseguir que un socio "franquiciatario" usara su nombre y comprara sus productos, convirtiéndose así en una de las franquicias hoteleras más importantes de los Estados Unidos.

Sin embargo no fue sino hasta después de la segunda guerra mundial cuando se observa la expansión de las franquicias, propiciado por un clima adecuado para que la población norteamericana generara una gran demanda y variada de productos y servicios, aunado al crecimiento de las grandes ciudades, la creación de centros comerciales, así como los avances de la tecnología permitieron la creación de nuevos productos y servicios.

Lo que ha permitido lograr con éxito el desarrollo de las franquicias es precisamente la expansión, no solo en los Estados Unidos que sin duda han sido el lugar en donde mayor fuerza han logrado, si no en diferentes países, la aceptación que han tenido se ha reflejado en el gran número de franquicias que operan y que día a día se incorporan a este desarrollo.

La principal explicación del éxito de las franquicias la constituye a mi juicio la combinación de dos necesidades económicas importantes; una consiste en que la franquicia es una herramienta de comercialización que requiere menos recursos económicos que un sistema de "sucursales" que implica una inversión y la otra la constituye el hecho que el negocio franquiciado

El término Franquicia, puede tener diversas acepciones:

1.3.1.- Como el Derecho a explotar un negocio.- Como el privilegio o la concesión.

1.3.2.- Como el establecimiento o lugar concreto donde se desarrollan las actividades de la empresa mercantil.

1.3.3.- Como el Contrato de franquicia (en inglés franchise agreement).⁶

En relación con las partes que celebran el Contrato y de acuerdo con nuestra terminología tradicional en la regulación de los Contratos se utilizan las de Franquiciante y Franquiciatario.

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

El franquiciante, quien desarrolla el sistema y le presta su nombre o su marca registrada unido a una serie de conocimientos Know-how que constituye el formato del negocio y el franquiciatario, que adquiere el derecho de operar el negocio bajo el nombre o la marca registrada del franquiciante y su asesoría.

El Franchising o Franquicia se define como un sistema contractual para distribuir bienes y servicios donde sea, opera de acuerdo a un plan de mercado substancialmente, prescrito por el franquiciante.

⁶ ARCE Gargollo, Javier., "El Contrato de Franquicia", p. 27.

representa la oportunidad de establecer un negocio propio a un particular que puede realizar una pequeña inversión que representa un futuro independiente con un negocio "ya probado" al cual sólo deberá administrar adecuadamente.

1.3.- CONCEPTO

El palabra franquicia a través del tiempo ha representado diversas figuras y su concepción es sin duda muy diferente a la que actualmente conocemos, por ejemplo en la Edad Media era entendida como la "exención de que goza una persona o entidad en orden al pago de determinados tributos o derechos",⁵ existían franquicia postal, de impuestos, aduanera, por citar algunas, el término Franquicia es Análogo, pertenece en el Derecho Mexicano al Derecho Aduanero y se aplica en el Derecho Mercantil al "Contrato de Franquicia".

La palabra franquicia proviene de la voz inglesa Franchise, Franchigia, Franchising, que significa un otorgamiento de un derecho o un privilegio dado individual o a un grupo, aplicada principalmente al comercio y las relaciones mercantiles.

Esto se debe a lo novedoso y reciente de esta institución, no se contaba con una definición universal aceptada del vocablo, entre las primeras compañías que otorgaron franquicias de formato de negocio se encuentra McDonal's, sin duda una de las mas representativas y la primer compañía en explotar tal concepto. introdujo además conceptos como el de uniformidad o estandarización de producto jamás usados.

⁵ "Diccionario Enciclopédico", Salvat, p. 6.

La Comisión Federal de registro en los Estados Unidos de Norteamérica define la Franquicia como una relación de negocios en la que existen los siguientes elementos:

- 1 - Se utiliza un nombre (marca)
- 2 - Recibe entrenamiento/ asistencia/ guía por parte de la compañía principal.
- 3.- Se paga un honorario a la compañía principal por diversos conceptos.

La Franquicia se entiende como un método de la distribución de bienes o servicios, en el que se involucra el franquiciatario, quien paga regalías u honorarios, de licencias al franquiciante el cual le proporciona un negocio estructurado completo y formalmente, con marcas registradas, secretos registrados, patentes, ~~diseños~~, procedimientos, técnicas, manuales de negocios, sistemas de contabilidad, etc.

La Doctrina Mexicana, señala las características del Contrato la Franquicia, supone también la venta que el concedente efectúa al concesionario, que incluye como elementos adicionales el uso del nombre comercial y frecuentemente de la marca del concedente, así como los secretos de fabricación (Know-how) y la asistencia técnica en la operación de la empresa del concesionario, por todo ello abarca también el campo de los servicios.

Franquicia definida en su sentido más simple puede ser considerada como un sistema de comercialización y distribución donde un empresario (franquiciatario) se le concede a cambio de una contraprestación, el derecho a comercializar bienes y/o servicios de otro (franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas del franquiciante y con su asistencia.

El artículo 142, La Ley de la Propiedad Industrial, propone una definición, o mejor dicho determina las características del Contrato de Franquicia; "Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede, pueda producir o vender bienes o 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".⁷

Arce Gargollo la define como "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 a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o de servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de la marca (s) y nombre (s) comercial (s), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación."⁸

1.4.- ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS

Las Características básicas que determinan si un negocio es una franquicia son:

- El uso de una marca
- La Contraprestación
- Uniformidad

⁷ Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 2 de Agosto de 1994.

⁸ ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 29.

1.4.1.- EL USO DE UNA MARCA

Es uno de los elementos más representativos de las franquicias, con el cual permite operar conjuntamente bajo un mismo nombre o marca, a un grupo de restaurantes, hoteles o de renta de automóviles entre otros, con el propósito que los distinga, "la función primordial de una marca es la indicación de calidad."⁹

El franquiciante para que su negocio opere es necesario que posea una o varias marcas, las cuales serán utilizadas por el franquiciatario y además constituye un elemento esencial del contrato de franquicia.

No podemos concebir una franquicia sin un nombre o marca, este elemento permite tanto al franquiciatario al adquirir la misma, como al público en general identificar los productos o servicios que ofrece, y saber la calidad y el prestigio de los mismos.

1.4.2.- LA CONTRAPRESTACIÓN

Elemento que consiste en el pago de derechos o regalías, es decir, el pago de una cuota por el derecho de vender los productos o servicios, a favor del franquiciante, debemos de puntualizar que esta medida ha contribuido a que muchos inversionistas tengan un buen éxito y logren que otros más incursionen en el negocio de las franquicias, dándole un sentido muy propio y personal que otros negocios no ofrecen.

⁹ Idem, p. 9.

Las cantidades que el franquiciatario paga al franquiciante pueden ser de diversas formas y por distintos conceptos o servicios que recibe, puede también estar ligado a los resultados de operación del negocio, desde este punto de vista existen dos conceptos principales: el pago inicial o cuota que da derecho a la franquicia (franchise) y las regalías (royalties) como pagos consecutivos, periódicos, estos últimos representando un porcentaje determinado de las ventas correspondientes a dicho periodo (mensual en la mayoría de los casos)

1.4.3.- UNIFORMIDAD

Esta tercera característica de la franquicia para los estados de la Unión Americana que reglamentan las franquicias, representa el establecimiento de un formato de negocio consiste en el sistema de negocios que operan bajo una marca registrada compartida y pagan al franquiciante por el derecho de operar bajo la marca, pero lo importante estriba en que este negocio funciona conforme a un método o específico y controlado, en el cual reciben asesoría o servicios importantes por parte del franquiciante.¹⁰

La experiencia en materia de franquicias han demostrado que mediante la uniformidad en los servicios, los productos e incluso el establecimiento, es como el público identifica y distingue mediante estos signos distintivos el bien o servicio que pretende adquirir.

Esta uniformidad de productos o servicios unida a un control de calidad y a una producción a gran escala es resultado de los economistas desarrollados del siglo veinte, así cada franquiciatario debe seguir el patrón o modelo trazado por el franquiciante, de lo contrario la falta de esta característica

¹⁰ S. RAAB, Steven y Matusky Gregory., "Franquicias", p.42.

impide crecer al sistema de franquicias además de dañar la imagen y reputación.

Si bien es cierto que estas características representan la Existencia de una Franquicia, también debemos señalar que existen otras características que permiten identificar y distinguir estos negocios, como lo son:

1.- La exclusividad, referida a un territorio o a varios establecimientos geográficamente identificados. Esto no impide que el Franquiciante no pueda otorgar más Franquicias, pero implica que el propio franquiciante proteja a sus franquiciatarios de competencia entre ellos.

2.- La transmisión de conocimientos técnicos o tecnología, que en gran parte pertenece al Know-how, proporciona el Franquiciante por medio de manuales, capacitación, cursos y asesorías permanentes e inspecciones periódicas.

3.- Es un contrato de colaboración, no de cambio, pues las partes tienen intereses comunes: prestigiar la marca, la negociación y obtener mayores ventajas y utilidades.

1.5.- CLASIFICACIÓN

El sistema de franquicias se encuentra clasificado en dos clases o subcategorías según las propias características y áreas de negocio donde se desenvuelve, su importancia y desarrollo en la economía principalmente en los Estados Unidos son las siguientes:

1.5.1.- FRANQUICIA DE PRODUCTO Y MARCA (product and trade mark franchising).

Esta primera clase engloba una relación de ventas entre un franquiciante y el franquiciatario, es decir este último adquiere una cierta imagen o identidad y se constituye como proveedor exclusivo de los productos o servicios que comercializará y/o distribuirá, además de otorgarle el uso y explotación de un nombre comercial o marca, ejemplo de este tipo de franquicias son las embotelladoras, agencias, los distribuidores de gasolineras y tiendas de ropa.

1.5.2.- FRANQUICIA PARA CREAR Y EXPLOTAR UNA NEGOCIACIÓN (Business format franchising).

Este tipo de franquicias ofrece al franquiciatario no solo la marca o nombre comercial, sino un "sistema" completo de negocios, entendiendo la palabra "sistema" con una connotación sumamente amplia dentro del contexto de la franquicia y de suma importancia.

El "sistema" que el franquiciante proporciona al franquiciatario, en forma integral, su nombre comercial o marcas, sus conocimientos y experiencia en la operación del negocio, así como los criterios en cuanto al tipo de construcción, diseño, adaptación del local, los parámetros y requisitos que deberá cumplir el franquiciatario en la selección, la capacitación y contratación del personal, en la publicidad y promoción de la franquicia, en general en la forma en como deberá cumplir para el funcionamiento de la franquicia.¹¹

¹¹ GONZÁLEZ Calvillo, Enrique., op. cit., p. 26.

En este grupo de franquicias son las que el público generalmente está más identificado, incluyen comida rápida, hamburguesas, restaurantes de pizzas, agencias de renta de automóviles, etc., es aquí donde un gran número de personas han encontrado una verdadera oportunidad de negocio, está creciendo mucho más rápido que el otro sistema. Sin duda esto le ha permitido a las franquicias penetrar en la economía de varios países, logrando con ello la confianza y seguridad en algunas ocasiones para estos negocios.

La clasificación de las diferentes modalidades de franquicia puede realizarse atendiendo a los siguientes rasgos y características. Según el sector de actividades al que pertenece el Franquiciatario, se distinguen las franquicias de producción, de distribución, de servicios, industrial, y franquicia maestra.

1 5.3.- FRANQUICIA DE PRODUCCIÓN.

El Franquiciante es el fabricante de los productos que distribuyen los Franquiciatarios y propietarios de la marca. La utilizan las empresas industriales que consideran la franquicia como el medio más rentable para acortar el canal de distribución y controlar de forma directa la venta de sus productos. Para algunos autores la franquicia de producción es, en realidad, una franquicia de distribución, con la particularidad de la coincidencia entre Franquiciante, fabricante y distribuidor mayorista.

La Franquicia de producción fue la primera forma que apareció en el mercado. En EE.UU fueron la General Motors y Coca-Cola, las compañías pioneras.

1 5.4.- FRANQUICIA DE DISTRIBUCIÓN.

El Franquiciante actúa como un seleccionador de productos que son fabricados por otras empresas, se trata de una central de compras que distribuye un surtido seleccionado de productos a través de su red de puntos homogéneos de venta franquiciatarios, a la que presta una colección de servicios. Este tipo de Franquicia puede partir de la experiencia de un detallista que desarrolla una función mayorista, para atender la expansión de una red de puntos de venta franquiciatarios; del propio mayorista que experimenta una fórmula de distribución minorista con éxito; o del propio fabricante que desarrolla una red autónoma de distribución en Franquicia.

1 5.5.- FRANQUICIA DE SERVICIOS.

El Franquiciante ofrece a sus Franquiciatarios una fórmula original, específica y diferenciada de prestación de servicios al consumidor, con un método experimentado y probado por su eficacia en el mercado.

La Franquicia de servicios es la que mayor diversidad y desarrollo presenta, cualquier servicio puede ser objeto de Franquicia, siempre que sea original, reproducible, experimentado, rentable, identificable y diferenciado.

El abanico de posibilidades es muy amplio: tintorerías, restauración, hostelería, servicios a empresas, servicios especializados en relación al automóvil, agencias matrimoniales, de seguros, inmobiliarias, construcción, informática, imprenta rápida, lavanderías, fotografía, servicios sanitarios, educación, etc....

La Franquicia de servicios requiere, por lo general, menores necesidades de inversión inicial, a excepción de la hotelería y la restauración.

La transmisión del Know-How y de la tecnología es el factor más importante unido al capital humano, y es por todo ello la modalidad más susceptible de imitar y en la que existe una mayor competencia.

1.5.6.- FRANQUICIA INDUSTRIAL.

Es una forma particular de Franquicia en la que el Franquiciante y el Franquiciatario son industriales. El Franquiciante cede al Franquiciatario, por un contrato de Franquicia, además de su saber-hacer, el derecho de fabricación, la tecnología y la comercialización de sus productos, su marca y los procedimientos administrativos y de gestión, así como las técnicas de venta.

1.5.7.- FRANQUICIA MAESTRA.

Es el sistema que se utiliza para extender una Franquicia fuera del país de origen. Se trata de la relación contractual que une a un Franquiciante extranjero con una persona física o jurídica del país en cuestión, actuando este último como Franquiciatario y al mismo tiempo como Franquiciante de los puntos de venta que se van abriendo, siendo el responsable del desarrollo y representación del Franquiciante de forma exclusiva en su país.

El Franquiciatario Maestro explota directamente el establecimiento piloto, es el responsable de la selección de nuevos Franquiciatarios, de la inversión y de la publicidad global de la red y monopoliza las relaciones con los Franquiciatarios de su territorio.

La Franquicia Maestra no es la única forma de penetrar en un país diferente al del Franquiciante, existe la posibilidad de instalar una sucursal propia o empresa filial que hace las funciones de franquiciadora en el nuevo país, o comenzar con un establecimiento piloto Franquiciatario que permite testar el éxito del negocio para después ensayar el método más conveniente de expansión: filial, sucursal o Franquicia Maestra.

1.6.- FIGURAS ANÁLOGAS

La franquicia desde sus inicios ha tenido similitud con otras figuras, así como su concepto ha sido manejado desde diversos puntos de vista, además de que se le ha confundido con contratos y formas de hacer negocios semejantes, por ello hay que entenderla como lo que es y no confundirla con otras formas.

Como se señaló anteriormente con precisión el concepto de franquicia, inclusive la propia Ley de la Propiedad Industrial hace referencia al mismo, por esto resulta importante precisarlo, con el objeto de que quienes celebran este tipo de contratos estén perfectamente de acuerdo en lo que celebran sea un contrato de franquicia y no algún otro con similitudes o semejanzas.

"No podemos concebir a la franquicia sin entender el propósito para el cual fue ideada por sus precursores".¹²

El contrato de franquicia se asemeja a la concesión administrativa y al contrato de concesión mercantil o de distribución, en estas relaciones encontramos como elemento común la existencia del privilegio o concesión.

¹² Idem, p. 22.

1.6.1.- LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

La Concesión proviene del latín *concessio* que significa la "acción de conceder". El término de concesión puede significar varios contenidos:

- El Acto Administrativo discrecional por medio del cual la autoridad administrativa faculta a un particular:

- Para utilizar bienes del Estado, dentro de los límites y condiciones que señala la ley; y

- Para establecer y explotar un servicio público, también dentro de los límites y condiciones que señala la ley.

- El procedimiento a través del cual se otorga la concesión, o a través del que se regula la utilización de la misma, aún frente a los usuarios.
- "Pueden entenderse también como, el Documento Formal que contiene el acto administrativo en el que se otorga la concesión".¹³

Además de lo anterior, podemos afirmar que la concesión constituye un acto administrativo discrecional, del órgano de la Administración Pública.

1.6.1.1.- CONCEPTO;

"Es un acto por el que la administración Pública Federal confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de

¹³ ACOSTA Romero, Miguel., "Derecho Administrativo", p. 434.

un servicio público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprende la propiedad industrial."¹⁴

1.6.1.2.- DIFERENCIAS;

FRANQUICIA	CONCESIÓN
Se otorga contractualmente por un particular a otro particular.	La otorga el Estado, a través de un órgano de la administración pública, en uso de la facultad discrecional.
Su objeto es para la explotación de una empresa o negocio. involucra el uso de marca y transferencia de tecnología.	Su objeto es para explotar un servicio público o bienes propios del Estado.
Partes: franquiciante y franquiciatario	Partes: autoridad concedente, el concesionario.
Puede terminar por acuerdo de las partes. por incumplimiento.	Puede darla por terminada el Estado unilateralmente.

La similitud que existe entre estas dos figuras es en base al privilegio, la exclusividad que se otorga y el derecho para explotar cierta actividad.

1.6.2.- EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN

Este Contrato llamado de Distribución o de Concesión Mercantil, surge con el objeto de regular las relaciones entre los grandes productores o

¹⁴ "Diccionario Jurídico Mexicano", p. 31.

fabricantes y las personas que se encargan de comercializar sus productos en los distintos mercados, es decir el fabricante o productor de bienes utiliza a comerciantes independientes que compran sus productos para revenderlos en una plaza determinada.

Actualmente en nuestra economía la mayoría de los productores no venden sus artículos directamente a los usuarios finales, entre estos existe un grupo de intermediarios de mercadotecnia, los cuales consiguen mejores ventas en determinada plaza, es un especialista y profesional de su función.

1.6.2.1.- CONCEPTO;

Existe Contrato de Distribución cuando el Distribuidor (concesionario) se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por cuenta propia, los productos del fabricante o productor (concedente) en los términos y condiciones de reventa, que éste señale. El productor podrá imponer al distribuidor, además determinadas obligaciones sobre la organización del negocio par la comercialización y reventa de los productos.

1.6.2.2.- DIFERENCIAS;

FRANQUICIA	CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN
Objeto: Explotar un negocio o empresa relacionados con servicios o productos.	Objeto: Distribuir, comercializar, revender productos del fabricante.
Franquiciante proporciona información, capacitación y ayuda al franquiciatario.	Productor impone al distribuidor los términos y condiciones de reventa de los productos.

Franquiciatario se basa en un sistema de mercadotecnia, para la comercialización de productos o servicios.	Distribuidor emplea su experiencia y conocimientos en la venta de los productos.
Siempre esta ligada con el uso de la marca que la identifica y distingue.	Distribuidor actúa por su propia cuenta, con una imagen distinta al del Productor.

Sin embargo "la distribución se parece a la franquicia, en que en ambos se imponen condiciones y términos para la comercialización de los productos o explotación de la empresa y las obligaciones impuestas sobre la organización del negocio".¹⁵ De igual forma el objeto para ambas figuras es la expansión y el crecimiento del negocio en diferentes lugares geográficos.

1.7.- VALOR ACTUAL

En la actualidad hay un buen número de empresarios que contemplan otorgar franquicias de su negocio, con la seguridad de que el hacerlo puede resolver sus necesidades de expansión; para aquellos que alguna vez han soñado ser dueños de su propio negocio, la franquicia se ha constituido en una opción interesante y segura para lograr su propósito en un ambiente de negocios incierto.

El reciente y acelerado desarrollo de las franquicias han tomado por sorpresa a propios y extraños, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, el impacto ha sido distinto en los diversos sectores de la economía. El sector

¹⁵ ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 32.

de mayor crecimiento ha sido, sin duda, el de los restaurantes, le precede el de las ventas al menudeo y la hotelería.

De acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el futuro de las franquicias se ve brillante, se prevé que para el año 2000, la mitad de las ventas al por menor se harán a través de compañías de franquicias, que un gran número de pequeñas compañías que operan en los mercados locales o regionales acudirán a las franquicias como un nuevo medio para distribuir sus productos y servicios.

Dentro de los siguientes 20 años se espera en los Estados Unidos una clara tendencia de crecimiento, lo que confirma que el negocio de las franquicias se podrá seguir considerando como una industria joven, en este sentido se pronostica un crecimiento del número de negocios e industrias que otorguen franquicias, el cual será más marcado en el sector de los servicios.

1.8.- EL FUTURO DE LAS FRANQUICIAS EN MÉXICO

Los negocios extranjeros podrían retrasar el lanzamiento de nuevas empresas en México ante el encarecimiento del dólar y las franquicias nacionales aumentar su presencia en el mercado mexicano, este el criterio de La Asociación Mexicana Franquicias con respecto a la situación que actualmente atraviesa nuestro país, al considerar que el impacto que han registrado las franquicias en México es parcial, ya que es mínimo el número de negocios que dependen de insumos importados.

El movimiento de franquicias del extranjero hacia México, ya no será tan visible como fue en los últimos años, esto obedece a que la inversión en dólares que se tiene que hacer se ve con mucha cautela, además el

mercado nacional ofrece un gran número de alternativas de inversión, es así como, se espera un crecimiento importante en el ámbito de franquicias de origen nacional.

Lo cierto es que franquiciatarios replantean estrategias para hacer frente a la crisis y seguir vigentes en el mercado, dejando para el futuro su crecimiento, pero lejos de claudicar esta actividad la mayoría de los empresarios se han aferrado a la idea de que solo a través de una mayor inversión en calidad y tecnología es como podrán salir avantes.

La importancia y el atractivo de las franquicias en México, corresponde a que desarrollo sistemas de franquicias bastante interesantes bajo un ambiente inflacionario, después de Brasil, México liderea el mercado latinoamericano, superando a Chile, Argentina y Venezuela, en número de total de franquicias.

CAPITULO 2

CONTRATO DE FRANQUICIA

2.1.- NATURALEZA JURÍDICA:

Antes que nada debemos de señalar que no por el hecho de que la Ley de la Propiedad Industrial contempla dentro de su texto esta figura, el contrato de franquicia es una figura típica en nuestro sistema de derecho mexicano, de ninguna manera disciplinan a dicho contrato en su relación de derecho privado entre las partes, ni mucho menos contiene normas supletorias de la voluntad de las partes, o regula los efectos de este negocio jurídico que produce, es decir el poder legislativo ha demostrado no solamente con la inclusión en la Ley de la Propiedad Industrial de reconocer el valor de la franquicia como una forma de negocios sino que además ha demostrado su aceptación por parte de las políticas que componen esta disciplina al ser aceptadas formas internacionalmente reconocidas de hacer negocios.

Sin duda al incluir la figura de la franquicia en la Ley, revelan la importancia de las autoridades mexicanas y el papel que desempeñan en el desarrollo de la economía mexicana.

En relación al Derecho Laboral puede apreciarse que entre franquiciante y franquiciatario cuando este último es una persona física no hay una relación de subordinación sino una y de naturaleza comercial entre comerciantes independientes, por tanto no hay patrón ni trabajador de esta forma en los contratos de franquicia no existe una relación laboral.

Así mismo como ya se señaló anteriormente esta compleja relación contractual no es un contrato de comisión, pues los franquiciatarios no son representantes del franquiciante, sino comerciantes independientes, distintos del franquiciante pues no obran por cuenta y en nombre de este sino en el propio.

Es cierto que el concesionario debe definir y respetar determinados lineamientos y tenga además limitaciones contractuales para que pueda usar una marca y un nombre comercial que no son suyos, también contractualmente el franquiciatario debe cumplir con lo que el franquiciante determine sobre la aplicación de tecnología y los conocimientos en la venta y producción de mercancía o prestación de servicios que son materia de este contrato.

En algunos casos al contrato de franquicia se le ha confundido con el contrato de compraventa al señalarlo como el traspaso de un negocio, por lo cual existen dos diferencias que lo distinguen la primera en que la franquicia no hay negociación o empresa en operación materia de venta de una empresa, sino que la franquicia se otorga precisamente para crear o iniciar una negociación. La segunda razón es que en la compraventa, la empresa una vez efectuada la transacción, el vendedor desaparece el contrato concluye, tiene por objeto la enajenación de la empresa, en la franquicia por el contrario la relación de las partes es a largo plazo, el franquiciante sigue ligado a la vida, funcionamiento, desarrollo y operación de la empresa que nace de la franquicia otorgada, es decir, en la celebración de este acto las partes siguen subsistiendo y no desaparecen cuando se perfecciona este, como se da en una compraventa.

Se le ha considerado como una modalidad de la concesión, cuando el concesionario utiliza los signos distintivos del concedente bajo instrucciones precisas de éste, con el objeto de participe en la elaboración y venta de los

productos o bien en la prestación de determinados servicios, el contrato de franquicia guarda una notoria semejanza con esta figura.

Aunque la franquicia puede confundirse con el contrato de distribución, concesión y comisión mercantil, especialmente la franquicia de producto y marca un elemento importante que la distingue, es la reciente modalidad de franchising en que la licencia de marca y la asistencia técnica se incorporan al contenido del contrato.

El contrato de franquicia en nuestro sistema de derecho mexicano es un contrato atípico, sin embargo esta novedosa y reciente figura mercantil conserva una terminología algunos autores le han atribuido una tipicidad social. "La continua celebración de este contrato y el reconocimiento por parte de las autoridades han logrado plasmar las características, básicas de estos contratos".¹⁶

"La doctrina en general entiende por contrato innominado o atípico aquel que carece de una "nomen juris" y de regulación particular dentro de un sistema legal es decir aquel, que no encaja en los tipos disciplinados por el Código Civil o por otra ley, que no esta en definitiva regulado por el ordenamiento jurídico".¹⁷

Con ello muchos de los contratos mercantiles que se celebran en México entre los que se incluye la franquicia son reconocidos y perfectamente identificados por el grupo de personas que los llevan acabo.

Ley de Propiedad Industrial en su artículo 142, precisa los elementos esenciales del contrato de franquicia los cuales hacen diferentes a éste, con otros, como lo son: la licencia de uso de marca y la transmisión de

¹⁶ ARCE Gargollo, Javier., "Contratos Mercantiles Atipicos", p. 31.

¹⁷ DE PINAL, Rafael., "Derecho Civil Mexicano", p. 352.

conocimientos técnicos o asistencia técnica, además del artículo 142 existen en la Ley de La Propiedad Industrial numerosas normas aplicables a los contratos de cesión y concesión de uso de marca, que en su mayoría le resultan aplicables al contrato de franquicia, precisamente en ese aspecto.

A pesar de que nuestra Ley, establece algunos de los elementos del contrato de franquicia, ésta no es suficiente, pues no lo regula con determinación. las bases para otorgarlos, las obligaciones y derechos de las partes, su forma, validez, y regular los posibles abusos de los franquiciantes o franquiciatarios, es por ello que decidí realizar este estudio.

2.2.- CLASIFICACIÓN

Los tratadistas que han dedicado atención especial a los contratos atípicos han formulado diferentes clasificaciones de los mismos, en relación con el contrato de franquicia la clasificación más apropiada es la siguiente:

2.2.1.- MERCANTIL: se celebra entre comerciante para explotar una empresa, para distribuir y revender productos o prestar servicios, se realiza con propósito de lucro además implica la realización de actos de comercio.

2.2.2.- SINLAGMATICO (BILATERAL): por que produce obligaciones para las partes contratantes, se obligan recíprocamente.

La compensación en este caso puede ser oculta o implícita en favor de quien la otorga, como el interés de que la marca sea conocida adquiera prestigio en el mercado o reciba una compensación a través de una posición accionaria, aun cuando esta no sea precisamente en numerario.

2.2.3.- ONEROSO: cuando cada una de las partes recibe alguna cosa de la otra, en la mayoría de los casos, se pacta una contraprestación, hay derechos y gravámenes recíprocos de colaboración conforme a la clasificación de los contratos mercantiles, en la que una parte coopera con su trabajo aun mejor desarrollo de la actividad económica (empresa de la otra).¹⁸

2.2.4.- INTUITU PERSONAE: pues se celebra en base a las características, personales de las partes; sobre la base de confianza, los requisitos y cualidades que debe cumplir, establecidos por el franquiciante. A diferencia de otros tipos de contratos se valora el status de la persona física o moral considerando sobre todo su capacidad técnica, su composición en el mercado, su desarrollo económico.¹⁹

2.2.5.- FORMAL: "El consentimiento debe manifestarse por escrito, como un registro de validez".²⁰

La Ley de la Propiedad Industrial, no establece que el contrato de franquicia deba de revestir alguna forma, como el otorgarse ante Fedatario Público, este contrato deberá de inscribirse ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para que pueda surtir efectos contra terceros.

2.2.6.- ES A LARGO PLAZO O DE TRACTO SUCESIVO; El cumplimiento de las prestaciones, se va ejecutando momento a momento durante la vigencia del contrato.

¹⁸ PLANIOL MARCEL, Ripert Georges., "El Contrato Oneroso es: Conmutativo; cuando la extensión de las prestaciones que se deban las partes es inmediatamente cierta, de manera que cada una de ellas puede apreciar de inmediato el beneficio o pérdida que le cause el contrato", "Tratado Elemental de Derecho Civil", p.17.

¹⁹ ALVAREZ Soberanis, Jaime., " La Regulación de las Marcas y de la Transferencia de Tecnología," p. 253.

²⁰ ROJINA Villegas., "Compendio de Derecho Civil", p. 15 y 16.

2.2.7.- GENERALMENTE DE ADHESIÓN; "una de las partes (franquiciante) elabora unilateralmente el contrato y a la otra no solo le deja la posibilidad de aceptarla, si quiere celebrar el contrato o no celebrar éste".²¹

2.2.8.- PRINCIPAL: existe por sí solo, no requiere o depende de la celebración de un contrato anterior, para su otorgamiento.

Através de él, "sin necesidad de celebrar otro contrato, puede obtener la finalidad que persiguen los contratantes".²²

2.2.9.- ATÍPICO: por que carece de regulación particular dentro de nuestro sistema legal, es decir, en la legislación mexicana no esta regulado la relación de derecho privado entre las partes contratantes. La regulación de la Ley de Propiedad Industrial es de carácter administrativo y registral.

2.3.- ELEMENTOS

La franquicia se encuentra representada en tres grupos de elementos.

PERSONALES	REALES	FORMALES
1) Franquiciante 2) Franquiciatario	1) La marca 2) La patente 3) Tecnología 4) Asesoría, consultoría y supervisión 5) Contraprestación 6) Exclusividad	Debe de constar por escrito (Registro sólo para efectos en perjuicio de terceros)

²¹ SANCHEZ Medal, Ramón., "De los Contratos Civiles"; citado por ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 33.

²² ALVAREZ Soberanis, Jaime., op. cit., p. 255.

2.3.1.- ELEMENTOS PERSONALES

En el contrato de franquicia las partes que intervienen son:

2.3.1.1.- **FRANQUICIANTE:** Es la persona física o moral que otorga el contrato de franquicia, licencia de uso de marca, servicio o producto el mercado.

2.3.1.2.- **FRANQUICIATARIO:** Es la persona física o moral que recibe del franquiciante la autorización contractual para el uso de la marca, de su producto o servicio.

2.3.2.- ELEMENTOS REALES

2.3.2.1.- LA MARCA.

La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 88, la define como "el signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado", es decir, la marca constituye un elemento importante que permite distinguirla de otras franquicias.

En la propia definición del contrato de franquicia, se destaca como elementos esencial del mismo, que lo distingue de otros afines "la licencia de uso de marca para producir o vender bienes o prestar servicios de una manera uniforme".²³

²³ Ley de la Propiedad Industrial., Diario Oficial de la Federación, op.cit., artículo 142.

"Así podemos considerar a la marca, como el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".²⁴

Existen diferentes categorías de marcas, siendo las más importantes por su trascendencia las que surgen desde esta perspectiva:

- El objeto a distinguir; *Marcas de productos o marcas de servicios.*

- El Titular de la marca:

Marcas industriales, tienen por objeto diferenciar un objeto de otro o mercancía, así como sus sinónimos, mercaderías, excepto bienes, artículos, etc.

Marcas de comercio: aquellas que se utilizaran sobre los productos de fabricación, también existe la posibilidad de proteger signos empleados por los comerciantes como intermediarios entre fabricantes de las mercancías y los consumidores;

Marcas de agricultura: aquellos que protegen los productos agrícolas naturales, como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, y los productos que se presentan semi-transformados en envases, latas, bolsas de plástico, etc.

- De su composición integración o formación; las marcas pueden ser *nominativas o denominativas*, que consisten en un vocablo, palabra o frase, pueden ser *figurativas o innominadas o gráficas*, cuando se utiliza un emblema un dibujo una combinación y distribución de colores plasmados en una superficie, incluso se protegen las marcas en forma tridimensional las

²⁴ RANGEL Medina, David., "Tratado de Derecho Marcario", p. 153 y 169.

cuales tienen el volumen ya se expresadas en una forma plástica como ocurre en la que consisten en forma de envases, frascos, etc.

- *Marcas Mixtas*: aquellas que resultan de la combinación o varias combinaciones de las modalidades antes citadas.

El contrato de franquicia deberá incluir marcas de productos y servicios que será materia de utilización por parte del franquiciante, y en dicho contrato deberá especificar el número de registro de la marca, el signo distintivo que constituye la marca y los productos o servicios que ampara.

2.3.2.2.- LA PATENTE.

Es un documento expedido por el estado, donde hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica que tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales "en México se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte, a que el invento se refiere".²⁵ El monopolio tiene el esencial privilegio concedido por el estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la exigencia de tal concesión con el certificado del llamado título de la patente que expide el poder ejecutivo, la Ley de Propiedad Industrial contiene una amplia regulación de las patentes, la obtención de la misma, los requisitos de solicitud, los documentos que se deben de acompañar a la solicitud, en su caso la negativa de concesión de la patente, derechos del titular y obligaciones, las causas en que puede concluir.

²⁵ RANGEL Medina, David., op. cit.,

Para el contrato de franquicia, la patente no es necesariamente el objeto del mismo, si no que solo, se da en aquellos casos en que el franquiciante, y la explotación del negocio, tienen por objeto la fabricación, manufactura o el producto correspondiente, protegido por alguna o algunas patentes que requieran de que se autorice el uso para los franquiciatarios, es decir, no en todos los contratos de franquicia se podrá conceder el uso de patentes.

El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada contiene a su titular las siguientes prerrogativas:

1.- *SI EL OBJETO DE LA PATENTE ES UN PRODUCTO*; el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y

2.- *SI EL OBJETO DE LA PATENTE ES UN PROCESO*: el derecho de impedir a otras personas que utilicen este proceso y que se vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de se proceso, sin su consentimiento.

En todo caso referida a la franquicia, la patente formará parte de la tecnología o Know-how, que como tal resulta inherente al contrato de franquicia.

2.3.2.3.- TECNOLOGÍA.

Constituye uno de los elementos esenciales del contrato de franquicia, debe de estar referida a la explotación de una empresa o negociación mercantil concreta, empresa de productos o servicios para la manufactura o distribución de mercancías.

Desde el punto de vista jurídico la empresa es "el conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios sistemáticamente y con propósitos de lucro".²⁶ Los elementos que conforman a la empresa son en forma general: Incorporales; comprenden el derecho de propiedad industrial, (nombre comercial, las marcas, las patentes y los avisos comerciales)²⁷ y corporales; mercancías, materias primas, muebles y maquinaria.

Aunque el concepto de tecnología es muy amplio que incluye conocimientos de muy diversa índole y en especial los contratos de transferencia de tecnología se refieren a múltiples objetos y asumen diferentes formas la Ley de la Propiedad Industrial considera para el contrato de franquicia como la finalidad en que el franquiciatario "puede producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme con los mismo métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta distingue".²⁸

Se puede considerar como supuestos de transferencia de tecnología entre otros:

- ↳ La licencia o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales;
- ↳ La transmisión de conocimientos técnico que pueden ser: mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades;

²⁶ ARCE Gargollo Javier., op. cit., p. 36

²⁷ Ibídem.

²⁸ Ley de la Propiedad Industrial., Diario Oficial de la Federación, op. cit., Artículo 142.

- ↳ La asistencia técnica, en cualquier forma que esta se presente (incluida la capacitación);
- ↳ En ocasiones el contrato podrá incluir el uso de un nombre comercial y la explotación de patentes;

El elemento importante del contrato de franquicia es que el Franquiciante transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica "el primer concepto que se conoce, generalmente como el *know-how*, abreviatura de "*know how to do it*" (saber como hacerlo), el cual incluye una diversa gama de conocimientos y de apoyo para el franquiciatario como son los manuales, instructivos, capacitación procesos, fórmulas, especificaciones de diseños, los secretos industriales y comerciales, la técnica de proceso y fabricación, los métodos, etc.

El *know-how*, es muy mucho más descriptivo y determinado que la patente en el cual se incluyen la destreza pericia y habilidad desarrolladas en el uso de la tecnología y el cual siempre será materia de contrato de franquicia además deberá de especificarse el término en forma general y remitir los detalles a todos aquellos instrumentos necesarios y útiles para el franquiciatario.

La asistencia técnica representa un concepto muy ligado al *know-how*, y que en ocasiones puede confundirse o abarcar algunos conocimientos técnicos de este último, es un bien de naturaleza intangible, una de las características por la cual podemos entenderlo es que se presta en forma directa personal por técnicos del franquiciante; por expertos, profesionales o consultores, es la parte en la que el franquiciante proporciona los elementos y la ayuda técnica necesaria que su experiencia le da, para quien la recibe pueda desempeñar y desarrollar eficazmente su trabajo.

Esto permite que la "alimentación" que recibe el franquiciatario sea también para el franquiciante pues solo de esta forma se puede iniciar, desarrollar y mantener una negociación de esta naturaleza, así como ayudar a la solución de problemas que se presenten durante la vigencia de la franquicia.

2.3.2.4.- ASESORÍA, CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN.

Elemento real del contrato de franquicia, en cual en forma general el franquiciante presta como uno de los deberes contractuales establecidos. Concepto ligado en forma natural a la transferencia de conocimientos técnicos, relacionado intrínsecamente con el *know-how* o la asistencia técnica, es la forma por la cual se detallan los conocimientos y experiencia transmitidas al franquiciatario.

2.3.2.5.- LA CONTRAPRESTACIÓN.

Establecida en los contratos onerosos como sucede en la mayoría de los casos, elemento importante por el cual resulta para muchos inversionistas un atractivo para explotar este tipo de negociaciones, la cual puede consistir en dinero o en especie. En dinero puede ser en moneda nacional o extranjera pues nada impide que, en las operaciones mercantiles se pacte de esta forma, si se pacta el pago en moneda extranjera, lo recomendable es fijar el tipo de cambio al momento en que habrá de efectuarse el pago.

En especie debe de determinarse como podrá ser valorado o determinado el bien o bienes materiales, pueden ser de una parte los productos fabricados o manufacturados que son materia de la franquicia, o inclusive acciones de la sociedad franquiciada.

Puede consistir en una serie de pagos y por diversos conceptos generalmente ligados a resultados de operación del negocio franquiciado entre las que podemos señalar los siguientes:

1. <u>PAGO INICIAL.</u>	<p>1.1. Derecho a la Franquicia (Franchise fee).</p> <p>1.2. Entrenamiento, capacitación en una primera etapa.</p> <p>1.3. Aprobación del lugar para el establecimiento del negocio.</p> <p>1.4. Diseño arquitectónico.</p>
2. <u>PAGOS PERIÓDICOS.</u>	<p>2.1. Regalías.</p> <p>2.2. Contribución publicidad y mercadotecnia.</p> <p>2.3. Por diversos servicios, contabilidad, servicio de computación, financiamiento, entrenamiento, consultoría, asistencia técnica especializada.</p>
3. <u>RENTA.</u>	<p>3.1. Del Inmueble.</p> <p>3.2. Equipo, instalaciones, señales, anuncios.</p>
4. <u>VENTAS.</u>	<p>4.1. Por equipo, instalaciones, anuncios, material de publicidad.</p> <p>4.2. De materia prima, materiales ingredientes que utiliza el franquiciatario, empaques, etiquetas, etc.</p> <p>4.3 Por servicios de distribución y comisiones.</p> <p>4.4. Por el producto terminado que se vende al público.</p>

Como se señaló en un principio la contraprestación es un elemento de los contratos onerosos, implica un pago o regalías para el para quien otorga la franquicia, pero también se puede establecer que el contrato sea gratuito, pues la contraprestación no es un elemento esencial para que pueda otorgarse una franquicia, pues la propia Ley de Propiedad Industrial al definir este contrato no establece en ningún momento la contraprestación como elemento indispensable.

2.3.2.6.- LA EXCLUSIVIDAD.

Es un elemento real del contrato de franquicia a demás muy representativo de estos negocios pues esta referida al plazo y territorio o espacio físico en el que se desenvuelve su eficacia²⁹ y sobre el cual el franquiciatario podrá hacer uso de los conocimientos o tecnología, para explotar la franquicia, es decir, se le concede el derecho para poder explotar y recibir los beneficios en una determinada zona geográfica, en un país (franquicia maestra), y que pueda este derecho ser oponible a terceros, en un determinado plazo podrá tener la exclusividad de estos elementos,

Por consiguiente esta exclusividad representa para quien otorga la franquicia una obligación de no celebrar contratos con personas distintas al franquiciatario, si a éste se le otorga para una zona determinada, y de igual forma para el franquiciatario implica la obligación de celebrar contratos solo con personas autorizadas por el franquiciante si se trata de diversos establecimientos.

²⁹ ARCE Gargollo, Javier., op. cit., pág. 193 y 194.

2.3.3.- ELEMENTOS FORMALES

"Se entiende por forma de un negocio jurídico, el método exigido por la ley para la manifestación de voluntad de las partes."³⁰ para el contrato de franquicia existe la libertad de forma, es decir no requiere de la observancia de formalidades o requisitos determinados expresamente a diferencia de otros contratos.

El contrato de franquicia representa la excepción al principio de libertad de forma de muchos contratos mercantiles, en este sentido el artículo 78 del Código de Comercio especifica que existe la libertad de forma "cada uno de obliga en la manera y términos que aparecen y que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de las formalidades o requisitos determinada."

El contrato de franquicia como contrato atípico y no regulado específicamente por la legislación mexicana, en principio no tiene una forma impuesta por la ley, sin embargo como representa en su contenido esencial la autorización o licencia ligada al uso de una o varias marcas o nombres comerciales, la transmisión de conocimientos técnicos, los secretos industriales, este acto jurídico requiere para su validez el que otorgue por escrito y casi en todos los casos que se inscriba en ciertos registros.

Dicho registro se encuentra sujeto a los dispuesto por el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial en el cual establece la licencia de uso de marca para que pueda producir efectos en perjuicios de terceros, además el artículo 142 en su último párrafo prevé la inscripción de la franquicia.

³⁰. VASQUEZ Del Mercado, Oscar., "Contratos Mercantiles", p. 65.

2.4.- USO DE LA MARCA

No puede concebirse la existencia de una franquicia, si no hay una marca debidamente registrada que la distinga de otros negocios, más aun no puede hablarse de Contrato de Franquicia si en el mismo no se establece la licencia de uso de una marca.

En este sentido, cuando en el Contrato de Franquicia se concede la autorización de uso de una marca, estamos frente a un "acto jurídico a través del cual se adquiere un derecho personal, al uso o explotación de un bien".³¹

Entendiendo este derecho como un bien incorporal, el cual puede ser objeto transacción, de ahí que la propia definición del Contrato se refiere a esa posibilidad, solo que no se trata de una traslación de dominio, es decir, no se transmite la propiedad, sino que solo se concede el uso.

En México esta posibilidad se encuentra prevista en el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, el titular de una marca o nombre registrado podrá conceder mediante convenio (franquicia) la licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca, de este precepto se considera que la utilización de la marca por el licenciatario constituye utilización por el propietario registrado, es decir la ley considera el uso de la marca registrada por el usuario como el realizado por el titular.

³¹ VÁZQUEZ Pando, Fernando Alejandro., "Notas para el Estudio de la Nueva Ley de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas", citado por ALVAREZ Soberanis, Jaime., op. cit., p. 705.

Para una franquicia el empleo de una marca identifica a todas las partes de ese sistema o método, además constituye un atractivo principal para los franquiciatarios.

El registro de la marca, establecido en el Art. 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, equivale al aviso oficial, por parte del Estado, de su propiedad sobre la marca registrada, de su validez y el derecho exclusivo de su propietario usarla.

En México la persona que tenga concedida una licencia de uso de marca, salvo estipulación en contrario tendrá la facultad y obligación de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera propia, nuestra ley considera al titular y al usuario de una marca registrada como una misma persona concediéndoles los derechos y prerrogativas derivadas del registro de la marca.

Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 139, así como el artículo 64 del Reglamento, establecen las obligaciones para quien posea una licencia de uso de marca, la cuales son:

- 1.- Los productos que se vendan a los servicios que se presten deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca (franquiciante).
- 2.- Deberán indicar el nombre y domicilio del titular (franquiciante).
- 3.- Señalar el nombre y domicilio del licenciataria de la marca o del franquiciante; y
- 4.- El uso bajo la licencia de la marca registrada.

Generalmente estas obligaciones constituyen cláusula especial en los contratos de franquicia, pues su incumplimiento es causal de rescisión del contrato. Lo dispuesto en el precepto legal en comento, es de estricta lógica, pues el titular de una marca, es el primer interesado en que su marca no se desprestigiada con productos de mala calidad.³²

Cabe aclarar que las marcas deben ser registradas por sus propietarios, aún cuando no residen en nuestro país, aquellas marcas de origen extranjero, para que sean respetadas en nuestro país es necesario registrarlas en México, aún cuando ya se encuentran registradas en otras partes.³³

2.5.- TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Los conocimientos técnicos pueden ser de la más variada índole pero se relacionan sobre todo con los procesos de fabricación, en nuestra época se ha incrementado la interacción entre ciencia y tecnología, la cual tiene consecuencias importantes y consiste en que ambas deben de ser tratadas en su conjunto.³⁴

En el mundo contemporáneo vivimos en una sociedad tecnológica y las dos fuentes principales son: la innovación tecnológica y la combinación de los factores de producción propia de la empresa avanzada.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) afirma, "cuanto más moderna sea la tecnología y más elevado sea el grado de especialización del procedimiento y del producto, tanto más probable es que

³² MACEDO Hernández, Jose Hector., "Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", anotada y comentada, p. 239.

³³ GONZÁLEZ Calvillo, Enrique., "Franquiciando en México", p. 52.

³⁴ ALVAREZ Soberanis, Jalme., op. cit., p. 7.

esa tecnología esté sujeta a derechos de propiedad industrial y esa formación técnica, calificaciones o experiencia profesional, esté controlada en forma exclusiva por un particular o una empresa que a menudo opera en muchos países."³⁵

En este sentido existen empresas que generan tecnología y la patente ofrece una alternativa atractiva para aprovechar su utilidad en base a la exclusividad que se confiere, esta protección contra la competencia puede ser necesaria para promover la inversión en un país en particular, el problema surge cuando hay tecnología muy importante que se patenta pero los "procedimientos secretos de fabricación" a que se refiere el lenguaje americano, con la expresión *know-how*, no suelen estar patentados, a pesar de que frecuentemente son objeto de transmisión en este tipo de negocios.

Una propiedad de la tecnología es su transmisibilidad, es decir, la circunstancia de que, quien la posee, puede transferirla a otra persona, son cada vez más frecuentes los casos de "transmisión de conocimientos" a través de pactos contractuales, tal es el caso de las grandes empresas transnacionales, que son las propietarias de la tecnología original, prefieren protegerlas a través de cláusulas de confidencialidad incluidas en los respectivos contratos, que revelar a las oficinas de patentes, estos conocimientos valiosos.

Los conocimientos técnicos, es frecuente que se les identifique con la usual expresión *know-how*, locución que no tiene recención legal en ningún país, la expresión *know how*, es de origen inglés significa "pericia técnica y habilidad práctica necesaria para ejecutar fácil y eficientemente una operación complicada".³⁶

³⁵ Idem, p. 37

³⁶ Idem. p. 306

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la identifica como "la información o la maestría para una fabricación industrial o para la organización de una empresa industrial."³⁷

Existen enormes dificultades para conceptualizar el *know-how* desde el punto de vista jurídico es el "conjunto de conocimientos técnicos no patentados, destinados al desarrollo de más actividad valorable económicamente de los cuales disponga un sujeto con carácter secreto o no y que sea susceptible de transmisión".³⁸

2.5.1.- CARACTERÍSTICAS DEL KNOW-HOW

1 - Comprende un conjunto de conocimientos técnicos.

2.- Los conocimientos no están patentados, ya sea porque por su naturaleza no pueden ser patentados o bien porque siendo patentables, no sea obtenido por parte de quien los detenta.

Los conocimientos no patentados, se deben a que no reúnen los requisitos que la propia ley establece como, la novedad absoluta, que sea resultado de una actividad inventiva, y susceptibles de aplicación industrial.

Para el caso de los conocimientos que pueden ser patentables, por quien los detenta y no solo solicita, se debe a que prefiere no divulgarlos a la oficina de patentes con el objeto de impedir que pueden caer en el dominio público.

³⁷ Idem, p. 307

³⁸ HILDERGAR Rondon, De Sanso., "Contribución al Estudio del Know-how", citado por Alvarez Soberanis, Jaime., op. cit. p. 308.

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.”³⁹

3.- Susceptible de ser transmitido a terceros, esta se pacta en las cláusulas del contrato de franquicia, y se encuentra determinada en los anexos que integran el mismo.

4.- El valor no existe más que en relación con el que lo posee y el que quiere adquirirlo, el hecho de que el conocimiento del *know-how* sea compartido por muchas personas no lo priva de su interés. No necesariamente debe ser secreto; el secreto compartido no deja de ser secreto.

³⁹ Ley de la Propiedad Industrial., Diario Oficial de la Federación, op. cit., artículo 82.

La fracción IV del artículo 65 de Reglamento de la Ley se referirá a los tipos de asistencia técnico y servicios que el titular de la franquicia deberá proporcionar al franquiciatario

Las formas a través de las cuales se puede transmitir tecnología, principalmente son las siguientes:

- a) Circulación de libros, publicaciones periódicas, y manuales.
- b) El desplazamiento de personas de un lugar a otro.
- c) La enseñanza y la formación de personal.
- d) El intercambio de información y personal dentro del marco de los programas de cooperación técnica.
- e) El empleo de expertos extranjeros a los acuerdos sobre asesoramiento.
- f) La importación de maquinaria y equipo.
- g) Los acuerdos de concesión de licencias sobre procedimientos de fabricación, uso de marcas comerciales, patentes, etc.
- h) La inversión extranjera directa".⁴⁰

2.6.- OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO

2.6.1.- USO DE LAS MARCAS; "El franquiciatario no solo tiene derecho a usar las marcas de productos o servicios que le autoriza el franquiciante, sino que tiene el deber u obligación de usarlas."⁴¹

El uso autorizado de una marca se equiparara al efectuarlo por el titular de las mismas para todos aquellos efectos a que haya lugar, la falta de uso

⁴⁰ CORREA, Carlos., "La Legislación Argentina sobre la Transferencia de Tecnología del Exterior", Anuario, num. 7, p. 318, citado por SENTÍES Laborde, Julio., "La Transferencia de Tecnología entre Mexicanos", Tesis Profesional, p. 8.

⁴¹ ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 47.

puede originar que las marcas "caduquen" para su titular. El usuario registrado podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca como si fuera su propia titular. El franquiciatario debe usar las marcas conforme a lo establecido en el contrato y en caso contrario debe hacerlo "tal como fue registrado"⁴² aplicarla a productos o servicios con la calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fabricados o prestados por el concedente y deberá indicar que el franquiciatario es usuario autorizado o vende los productos y presta los servicios de dichas marcas con licencia del titular.

2.6.2.- USO DE NOMBRES COMERCIALES Y EXPLOTAR LAS PATENTES; El franquiciatario tiene el derecho de usar los nombres comerciales, los avisos comerciales, así como explotar las patentes, el uso de estos se equipara al uso de las marcas.

En la mayoría de las franquicias un plan general de publicidad a cargo de todos los franquiciatarios.

La utilización de estos derechos tiene por consecuencia obligaciones para el franquiciante, debe usar y explotar el nombre comercial, pues en caso contrario se corre el riesgo de que se pierda, en el caso de la patente la no explotación puede causar la caducidad.

2.6.3.- UBICAR EL ESTABLECIMIENTO CON APROBACIÓN DEL FRANQUICIANTE; El franquiciatario deberá seleccionar y especificar el lugar donde se ubicara el establecimiento para la explotación de la negociación, así mismo deberá sujetarse a la aprobación y las instrucciones específicas que se señale en el contrato de franquicia y cumplir con los

⁴² Ley de la Propiedad Industrial., Diario Oficial de la Federación, op. cit., art. 140, 141 y 139.

lineamientos determinados para su construcción, instalación, decoración, publicidad, la distribución del local, mobiliario, equipo etc.

2.6.4.- CUMPLIR CON EL USO Y APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS; El franquiciatario deberá hacer uso de la tecnología y su aplicación proporcionados con todo lo que ello implica, conforme a las reglas, normas, estándares, así como los detalles de su cumplimiento deberán estar perfectamente establecidos en el contrato de franquicia, estas obligaciones podrán variar en el transcurso de la vigencia de la misma.⁴³

El uso de Conocimientos Técnicos representa la experiencia transmitida del franquiciante por ende quien la recibe debe aplicarla y utilizarla, por esta razón más que una razón en una necesidad, para el franquiciatario.

2.6.5.- SEGUIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y ORGANIZACIÓN; debido a que esta obligación es muy variada y amplia durante la operación de la negociación se pueden incluir las siguientes:

- Cumplir y completar los programas de entrenamiento y capacitación.
- Preparar y seguir los sistemas de contabilidad y los reportes financieros.
- Contratar y seleccionar a su personal y someterlo a entrenamiento y capacitación.
- Reacondicionar y renovar periódicamente el local y mantenerlo en determinadas condiciones.
- Adquirir del franquiciante o de terminados proveedores cierta materia prima, equipo, partes, productos, servicios.

⁴³ ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 47

- "Vender a los precios y condiciones que le señalen, en los contratos franchising se identifican los franquiciatarios con la franquicia maestra con la identidad de precios como una necesidad fundamental para la reputación de la negociación."⁴⁴

2.6.6.- CUMPLIR CON LA CONTRAPRESTACIÓN; una de las más importantes obligaciones del franquiciante es pagar, según lo pactado pudiendo ser este; el pago inicial de una cantidad fija, el pago periódico de regalías por la continuas asistencia y tecnología que le proporcionan para un buen funcionamiento de la negociación.

2.6.7.- INFORMAR PERIÓDICAMENTE; debe de informar al franquiciante del desarrollo de la negociación mercantil, de los resultados por las ventas obtenidas, del seguimiento de los programas establecidos, por medio de reportes y resultados obtenidos con el objeto de mejorar o cumplir con las obligaciones contraídas.

2.6.8.- GUARDAR SECRETO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; Consiste en no divulgar a terceros ninguna información confidencial de tecnología o la operación de la franquicia, no comunicar o usar en beneficio que no sea propio, los conocimientos, know-how o cualquier clase de información recibida del franquiciante, establecida en el contrato, el usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar un secreto industrial por ningún medio.

También se puede establecer en el contrato de franquicia la cláusula de confidencialidad, establecida en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial como el secreto industrial "toda información de aplicación industrial

⁴⁴ CARDELÚS I. Gassiot, Luis., "El Contrato de Franchising", citado por ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 48.

que guarde una persona física o moral con carácter confidencial que le signifique obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual adoptado los métodos o sistemas suficientes para preservar su confiabilidad y acceso restringido a la misma."

El contenido del secreto industrial deberá estar referido entre otros a la naturaleza, características de los productos, métodos de producción o a los medios o formas de distribución, comercialización, de productos o servicios.

Se considera delito contra la Propiedad Industrial, revelar a un tercero un secreto industrial, sin el consentimiento de la persona que guarde el mismo o habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero; con el fin de causar un perjuicio a la persona que lo guarde.⁴⁵

2.6.9.- NO VENDER O EXPLOTAR OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS;

El franquiciante deberá dedicarse exclusivamente al objeto propio de la franquicia, cualquier otro que implique relación; similitud para el que fue autorizado podrá ocasionar, diversas sanciones que van desde un penalidad económica hasta ser causa de rescisión de la franquicia.

2.6.10.- NO DEDICARSE A UN GIRO SEMEJANTE;

En la mayoría de los contratos de franquicia se pacta la obligación concluido el plazo del contrato, de no dedicarse a giro semejante por un tiempo determinado aunque discutible por la limitación que entraña a la libertad, esta cláusula también es usual en los contratos que involucran conocimientos técnicos y secretos industriales.

⁴⁵ Ley de la Propiedad Industrial., Diario Oficial de la Federación, op. cit., art. 223, fracc. XIII

2.7.- OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE.

El artículo 65 del Reglamento de la Ley, establece la información técnica y económica y financiera que el titular de la franquicia deberá proporcionar, en términos generales, las principales obligaciones del franquiciante en un contrato de Franquicia son las siguientes:

2.7.1.- **AUTORIZACIÓN DE USO DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES**, es una de las obligaciones esenciales, por medio de la cual se concede al Franquiciatario el uso del nombre y marca comercial, de esta forma se puede observar que se trata del mismo negocio, en diferentes lugares y distintos propietarios, pero siempre unidos por un mismo nombre, es el signo distintivo que permite identificar a los franquiciatarios con el franquiciante.

Aunque el nombre comercial no siempre se utiliza en los contratos de franquicia, en el caso de que esto ocurra deberá de especificarse la forma en que debe usarse y el lugar autorizado para su uso, y obligarse a respetarlo al igual que ocurre con las marcas.

2.7.2.- **LAS REGALÍAS (ROYALTIES)** ; son aquellos pagos periódicos a recibir, y se establecen en función de la rentabilidad del negocio, es la "compensación por el uso de un bien generalmente registrado, de cosas o recursos naturales, que se expresa como un porcentaje de los beneficios obtenidos por el uso del bien o como una cantidad por unidad producida".

Las regalías semanales o mensuales que los Franquiciatarios pagan son una compensación por las ventas realizadas por la creación de la Franquicia que entraña; la marca registrada y el programa de negocios desarrollados por el mismo.

En general las franquicias y las regalías implican un porcentaje a las ventas brutas o netas, lo cual implica que el franquiciante deberá establecer ciertos mecanismos que permitan verificar con seguridad los ingresos obtenidos por el franquiciatario.

Por su parte algunas Franquicias cobran cuotas fijas, es decir un franquiciatario pagará la misma cantidad sin importar si sus ventas son altas o bajas, el Franquiciante siempre recibirá una misma cantidad, lo cual significa que quién otorga una Franquicia carece de incentivo para financiar los servicios que se necesitan, la razón por la que se utiliza esta forma de pago proviene de la atracción de los Franquiciatarios de pagar lo mismo por mucho que crezca, eliminando con ello el trabajo de información y contabilización.

Los conceptos que comprenden las regalías son las siguientes:

- 1.- Por servicios diversos (asistencia técnica, capacitación, etc.)
- 2.- Contribución de publicidad y mercadotecnia.
- 3.- Cargos por servicios especiales como contabilidad, financiamiento, consultoría, entrenamiento, servicio de computación, asistencia técnica especializada.

2.7 3.- PROPORCIONAR TECNOLOGÍA; esta referida a los conocimientos técnicos que se transmitan, para una eficaz explotación de la franquicia, resulta compleja, amplia y general la cual se encuentra contenida y detallada en el contrato o como anexos del mismo en manuales, instructivos, folletos, etc., de ninguna manera resulta ser definitiva, pues se va desarrollando, y puede cambiar durante la vigencia del contrato es una obligación de hacer y de tracto sucesivo,⁴⁶ dentro de esta se encuentra:

⁴⁶ ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 44.

- Proporcionar información; sobre la ubicación del lugar geográfico para la instalación del establecimiento o lugares donde se va a explotar la Franquicia, tales como, el diseño, equipo, estándares, especificaciones, normas, mobiliario, publicidad externa, etc.
- Proporcionar manuales, guías, procedimientos de operación de la Franquicia; es decir información que permita la óptima explotación del negocio y deberá ser dinámica y constantemente actualizada y al día.
- Supervisar, enviar técnicos y personal calificado y con experiencia, con el objeto de capacitar, orientar y entrenar al personal que forme parte de la Franquicia. Esta obligación deberá de prestarse durante todo el contrato así como prestar asistencia técnica, ir acompañado de soportes materiales, como documentos, videos, etc. para una mejor formación del personal.
- Establecer los estándares de calidad; que consisten en inspeccionar, supervisar al franquiciatario con el objeto de buscar la uniformidad del producto a servicio, establecido en el contrato y sujeto a variaciones y cambios al igual que las anteriores obligaciones.
- "El Franchising es básico para conseguir la homogeneidad del producto que el Franquiciante tenga la facultad de controlar el proceso de calidad del producto o servicio para no desprestigiarse ante sus clientes".⁴⁷

⁴⁷ CARDELÚS I. Gassiot, Luis., op. cit., citado por ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 45.

2.7.4.- **CONCEDER LA EXPLOTACIÓN DE PATENTES;** deberá de establecerse la autorización de uso de una o varias patentes o bien su explotación, determinando con exactitud las patentes registradas, los productos o procedimientos que ampara y proveer los medios necesarios para la explotación de las mismas.

2.7.5.- **SUMINISTRO DE PRODUCTOS;** en los contratos de franquicia donde se establezca, el suministró del producto fabricado, el Franquiciatario tendrá la obligación de entregar periódicamente ya sea en los días y fechas preestablecidos el producto o materias primas, empaques, envases, etc., en el volumen, cantidades y lugar pactado. Los gastos de estos productos deberán estar determinados en el contrato.

2.7.6.- **EQUIPO Y MAQUINARIA;** Si el contrato de Franquicia y el Franquiciatario es un Distribuidor podrá acordarse en comodato o arrendamiento el uso de equipo, maquinaria o instalaciones para el objeto del negocio.

2.7.7.- **LA PUBLICIDAD;** que se lleve a cabo con el objeto de dar a conocer el producto o servicio dentro de un determinado territorio o bien en un país, podrá pactarse en el primer caso que el propio Franquiciatario realice los gastos con sus propios recursos o bien con el segundo supuesto podrán obligarse las partes a colaborar.

2.8.- VIGENCIA

El periodo o plazo de vigencia de un contrato de franquicia puede variar de un contrato a otro, es decir, no todos los contratos prevén un plazo similar, debido al alto compromiso financiero que se asume en estos negocios, tanto en la creación como en la explotación del mismo, el periodo considerado por las compañías de franquicias como más frecuentemente es de diez a veinte años.

Se puede considerar que esto se debe a que en la abrogada Ley de Transferencia de Tecnología el máximo permisible para los contratos de transferencia de tecnología era hasta de 10 años, pues cuando se establecen periodos de vigencia excesivos, podía negarse el registro, además se incluían cláusulas de renovación automática.

No existe una cifra específica o una estadística que diga que los negocios de franquicias terminan en cierto plazo, por lo regular perduran permanentemente. Actualmente la terminación del contrato de franquicia carece de regulación legal, el franquiciatario puede quedar desprotegido como parte débil de esta relación, debido a que no se establecen las consecuencias en la terminación del contrato.

2.8.1.- TERMINACIÓN.

Las causas de terminación del contrato en general pueden ser en forma general las siguientes:

- ✓ Por imposibilidad de realización.
- ✓ El vencimiento del término.
- ✓ La muerte o incapacidad sobreviviente de uno de los contratantes.

- ✓ La voluntad unilateral de una de las partes.
- ✓ El mutuo consentimiento.
- ✓ "La quiebra de alguno de los contratantes o la rescisión por incumplimiento".⁴⁸

Para el contrato de franquicia las causas de terminación pactadas, más importantes son:

1) *Previo acuerdo de las partes*, es establecido en el contrato con un plazo mínimo y alguna formalidad, como el constar por escrito.

2) *Terminación anticipada*, por incumplimiento de algunas de las partes o rescisión. Dentro de esta causa de terminación, se encuentran las violaciones importantes que dan lugar a la rescisión del mismo, entre las que podemos citar:

Incumplimiento de obligaciones:

- No pagar la contraprestación periódica.
- No guardar el secreto de los conocimientos recibidos o información confidencial.
- No respetar la exclusividad que se le otorgó.
- Traspasar la negociación o ceder el contrato, sin autorización.
- Operar y establecer nuevas negociaciones sin aprobación del franquiciante.
- No cumplir con los estándares de calidad, y uniformidad establecidos.

⁴⁸ SANCHEZ Medal, Ramón., op.cit., citado por ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 53.

En estos casos la resolución por incumplimiento tiene por fundamento legal, el Artículo 1949 Código Civil, que es utilizada por los contratos bilaterales y por el artículo 88 para el Código de Comercio. En este caso la parte perjudicada podrá pedir; el cumplimiento forzoso o la rescisión y en ambos casos, el pago de daños y perjuicios.

De conformidad con el Artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, "*son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.*

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".

Existe como forma de solución contractual, que la parte que incurrió en violaciones o incumplimiento las acepte y se lo hagan saber por escrito a la otra parte durante un plazo mínimo, el cual deberá subsanar y corregir la violación o dejar de incumplir si durante este periodo, la parte infractora, no responde para cumplir y persiste en su actitud, se puede dar la terminación anticipada.

3) "*La quiebra como el estado jurídico declarado del comerciante que cesó en sus pagos o que no solicitó o no obtuvo el beneficio de la suspensión de pagos y mediante un procedimiento de interés público, procederá a pagar a sus acreedores con el producto resultante de la liquidación de sus bienes y como consecuencia natural se extinguirá el comerciante.*" ⁴⁹

⁴⁹ OCHOA Olivera, Salvador., "Quiebras y Suspensión de Pagos", p. 112.

A esta causa suelen agregarse otras que afectan la operación normal de las partes, como la huelga, el embargo de toda la negociación (intervención) o activos importantes, y la expropiación.

4) *Expiración del término del contrato.* En esta causa a diferencia del término anticipado, no requiere de aviso o actos propios de las partes, por el solo transcurso del tiempo que opera esta causa.

También se puede pactar la renovación del contrato por el mismo plazo o por periodos (anuales o de cinco años), de la misma forma la renovación puede ser automática, a menos de que se dé aviso en contrario en el plazo y forma pactada.

5.- *Muerte del franquiciatario,* esta se produce cuando éste es una persona física, podrá pactarse que en este caso la franquicia continúe con los herederos o bien en un plazo determinado a que ocurra esta causa, puede el franquiciante recuperarla o dar alguna indemnización a los herederos.

Podrá también establecerse que a la muerte del franquiciatario los herederos podrán ceder el contrato a un tercero.

Existen disposiciones en varios Estados de la Unión Americana que prevén la causa de muerte del franquiciatario, quien concede no negará a los herederos la oportunidad de participar del negocio por un tiempo razonable o bien el que cumplan con los requisitos del franquiciatario, o en su defecto vender, traspasar el negocio a una persona con determinadas cualidades que se exigen.

2.8.2.- EFECTOS DE LA TERMINACIÓN

Debemos de recordar que este contrato es de tracto sucesivo y la rescisión por incumplimiento o la terminación anticipada produce efectos a futuro, y no en forma retroactiva, al respecto no existe una norma que contemple este fenómeno.

En la doctrina y en la legislación de otros países se determina que "en los contratos de ejecución continuada o periódica, con respecto a los cuales el efecto de la resolución no se extiende a los prestaciones antes realizadas"⁵⁰

Los efectos para los casos de terminación anticipada o por la llegada del plazo son:

1.- No usar la marca, esta obligación para el franquiciatario, impide que por cualquier motivo según utilizando la marca, elemento esencial del contrato, desde el momento en que termina la franquicia sus elementos desaparecen.

Para ello deberá remover la marca de todos los establecimientos, equipos de instalaciones, etc. Así mismo esta obligación debe ampliarse para el uso del nombre comercial, los avisos comerciales y la exploración de los patentes.

2.- Obligación de abstenerse de seguir explotando la negociación, así mismo se impide al franquiciatario operar negocios similares o semejantes, que en primer lugar afecten al franquiciante y en segundo confundir al público en general de estos negocios con la franquicia, que pueden implicar también el uso de secretos industriales.

⁵⁰ ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 55.

3.- Devolución de información sobre el Know-how o procedimientos de fabricación, equipo, mercancías, adicionalmente se puede pactar como deberá pagar el franquiciante por éstos.

4.- Indemnización; Si la terminación es antes del plazo establecido o sus renovaciones, por alguna causa imputable al franquiciante y no exista incumplimiento por parte del franquiciatario, tendrá derecho a una indemnización.

Si por el contrario concluye la llegada del plazo inicialmente pactado o el de la prórroga, el franquiciatario no tiene derecho a indemnización, por que no encontramos en el supuesto de la causa de terminación por vencimiento del contrato.

La indemnización se sustenta en el principio de que "no sería justo que el franquicia que ha integrado una red importante y otros beneficios para el franquiciante no tengo derecho a una compensación".⁵¹

⁵¹ Idem., p. 56.

CAPITULO 3

MARCO LEGAL DE LAS FRANQUICIAS

3.1.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

En esta época en que México ha estado actualizando sus leyes y haciendo las propias para el buen funcionamiento de los negocios, hay que recordar que la Ley que le da entrada a las franquicias es reciente, a pesar de que ha existido desde el siglo pasado ya que se propagó a partir de la segunda mitad de éste, para México el sistema de Franquicias en nuevo, tan solo los casos de franquicias no formaban un número tan importante que le dieran obligación a nuestra Ley de adoptarla.

Esto no significa que en México no estuviera regulada o mejor dicho que no existieran normas que directa o indirectamente se aplicaran al contrato de Franquicia, nuestra legislación reconoce el valor de las franquicias como forma de hacer negocios e incluso le atribuye su significado hasta hace apenas algunos años. Con el propósito de entender mejor las diversas formas de regulación del Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano, existen diferentes momentos.

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (LRTT) del 30 de Diciembre de 1972, los contratos de Franquicia en México no tenían regulación referida a ellos expresamente, no existían limitaciones legales o administrativas en relación con el contenido de los mismos. La relación que existía entre la LRTT y dichos contratos era la inclusión en los mismos de la Licencia de uso de una

marca, la cual debía de constar por escrito e inscribirse en la Dirección General de Inventiones y Marcas.⁵²

Dicha Ley contemplaba los Contratos de Transferencia de Tecnología y su obligación a inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología para ser válidos y tuvieran efectos jurídicos en México y no incluyeran "cláusulas de negativa de inscripción."⁵³

El Contrato de Franquicia, como negocio jurídico que involucra transferencia de tecnología para ser válido debía de registrarse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y no contener ninguna de las "causas de negativa de inscripción".⁵⁴ La LRTT y su reglamento con vigencia durante los años de 1973 a enero de 1990, contenía estas limitaciones contractuales que para los contratos de franquicia representaban incluir cláusulas muy estrictas, limitando su contenido y hacían poco atractiva su celebración, entre estas se encontraban las siguientes:

- "La intervención directa e indirecta en la Administración del Franquiciatario.
- Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnología del adquirente.
- Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas, exclusivamente de un origen determinado.
- La prohibición o restricción a la exportación por parte del franquiciatario.

⁵² Ley de Inventiones y Marcas. artículo 134

⁵³ LRTT., Diario Oficial de la Federación, 11 de Enero de 1982, Capítulo III de las "causales de negativa de inscripción", artículo 15 y 16

⁵⁴ ARCE Gargollo, Javier., *op. cit.*, p. 24

- Cuando se obligue al franquiciatario a guardar en secreto la información técnica suministrada más allá de los términos de vigencia establecidos, es decir máximo 10 años.
- Cuando la contraprestación no guarde relación con la tecnología adquirida o constituya un gravamen injustificado o excesivo para la economía nacional o para la empresa adquirente.⁵⁵

De esta forma se previo someter los contratos al escrutinio de la autoridad y se prohibió el registro de aquellos que fueran lesivos para los intereses de los franquiciatarios de la tecnología y consecuentemente, para la economía nacional.

El objeto de esta Ley era de eliminar cualquier ventaja que pudiera tener el proveedor extranjero en la venta de su tecnología a una compañía mexicana, para los efectos de ésta un contrato de Franquicia se consideraba como Transferencia de Tecnología.

Durante los primeros años de esta década México vivió una política de desregularización y apertura de la economía, en mayo de 1984 se publicó el Reglamento de Ley de Inversiones Extranjeras, con el objeto por un lado de regular y por otro de facilitar los trámites necesarios para la inversión extranjera en el país, el Congreso de la Unión aprobó y publicó el "9 de Enero de 1990" un nuevo Reglamento de la LRTT, en donde se prevean reglas más claras para el registro de contratos de tecnología, aminoran los criterios de la Ley y se reduce la facultad discrecional de las autoridades lo cual significo el reconocimiento y definición del Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano.

⁵⁵ LRTT., op. cit., artículo 15 fracc., I, III, IV, V, XI, y Art. 16 fracc. II, III

Definió a la franquicia como el acuerdo "en que el proveedor además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmita conocimientos técnicos, proporcione asistencia técnica en los términos de los incisos a), f), g) y h) del artículo segundo de la Ley, con el propósito de procurar bienes o puesta de servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos comerciales y administrativos del proveedor independientemente de algún otro de los supuestos que marca el precepto citado".⁵⁶

De esta forma en México sobrevino un sano comportamiento de la economía y con ello la llegada de un sinnúmero de franquicias, principalmente del extranjero. El reglamento contribuyo notablemente a facilitar el registro de este tipo de contratos y establecía una serie de excepciones a lo previsto en la LRTT, en cuanto a la negativa de registro de un contrato, los principios más importantes son los siguientes:

a) LA FACULTAD DEL REGISTRO, la inscripción de una franquicia procederá cuando:

- "Implice beneficios para el país (generación de empleos, acceso a nuevos mercados, mejorar la calificación técnica de los recursos humanos, fabricación de nuevos productos, desarrollo de proveedores nacionales, utilización de tecnología que no contribuya al deterioro ecológico, apoyo a las actividades de investigación y desarrollo)
- Manifestación expresa del franquiciatario de celebrar el acuerdo y acreditar ante la Secretaría los beneficios al país".⁵⁷

⁵⁶ LRTT., Diario oficial de la Federación., 9 de Enero de 1990, artículo 23.

⁵⁷ Idem., artículo 53

b) EXCEPCIONES, que no se aplicaran a la Franquicia (artículo 34):

- ✓ Cuando el franquiciante tenga intervención en la administración del franquiciatario.
- ✓ Que el franquiciatario realice investigaciones al desarrollo tecnológico.
- ✓ Que el franquiciatario pueda adquirir insumos determinados solo a precio y estándares de calidad que sean competitivos en el mercado, que represente un ahorro y tendiente a mantener el prestigio e imagen de los objetivos del contrato.
- ✓ Cuan se efectúen exportaciones de los bienes o servicios producidos por el franquiciatario, cuando el franquiciatario se refiere a determinado mercado de exportación y la comercialización a través de un cliente exclusivo que le resulte benéfico.
- ✓ Cuando el franquiciatario se obligue a guardar confidencialidad sobre conocimientos técnicos que se agrupan dentro de las actividades de su objeto social, la tecnología suministrada este protegida por derechos de propiedad industrial o intelectual.

La confidencialidad sea convenida entre las partes sin que exceda de diez años posteriores a la fecha de la celebración del contrato.

c) REGISTRO DE "CONTRATO MODELO", "era posible registrar este tipo de contratos, evitando la necesidad de registrar en el caso de las Franquicias, todas y cada uno de los contratos que la otorgante celebrase

con distintos franquiciatarios"⁵⁸ de esta forma al eximir a las partes de tal obligación de registrar cada contrato.

"El alcance de ciertas disposiciones y los riesgos desde el punto de vista técnico, podía traer aparejada la ejecución y cumplimiento de los contratos que han sido registrados en términos del reglamento, pues la falta de registro de cada contrato podría ser utilizada como un argumento legal para permitirle a alguna de las partes, desvincularse de sus obligaciones derivadas de dicho contrato".⁵⁹

Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y reformada el 2 de Agosto de 1994, para cambiar de denominación como Ley de la Propiedad Industrial (LPI) dio inicio a una nueva era en el desarrollo de las Franquicias, al abrogarse la LRTT, abandona el viejo principio de regular el contrato de tecnología que tenía que estar aprobado y registrado por las autoridades para tener efectos legales y ser exigibles en nuestro país, es decir, el día de hoy los contratos de franquicia no requieran necesariamente de estar registrados para ser exigibles en nuestro país, sin embargo su inscripción resulta importante ya que se realiza para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Con la entrada de la LFPPI deja atrás toda una legislación arcaica y paternalista, ya que en su artículo segundo transitorio aboga la Ley de invenciones y marcas del 10 de febrero de 1976, la ya comentada LRTT y su reglamento, publicados el 11 de Enero de 1982 y 9 de Enero de 1990 respectivamente. Con la nueva ley, ya no existen restricciones para incluir en los contratos lo que las partes deseen en cuanto a su duración, al porcentaje de las regalías, a las atribuciones del franquiciante, es decir, las

⁵⁸ Idem., artículo 24

⁵⁹ GONZÁLEZ. Calvillo Jorge., op. cit. p. 85, 86.

partes contratantes tienen el ejercicio de la libertad de contractual para determinar el contenido del mismo.

El 23 de Noviembre de 1994, se publica el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el Reglamento de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (RIMPI) el primero de ellos establece en materia de franquicias aspectos relevantes como la especificación de información previa que debe proporcionar quien decida otorgar franquicia, de tal suerte que a partir de la creación del Reglamento se orienta a la regulación jurídica de una relación más justa y equilibrada para las personas que realizan este tipo de negocios, creando con ello un clima favorable para la celebración de contratos de franquicias, por su parte el (RIMPI), tiene por finalidad para efectos administrativos la interpretación y aplicación de la Ley, determinar la organización y competencia de la autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el artículo segundo de la Ley se le otorga el carácter de organismo descentralizado, con personalidad y patrimonio jurídico propio.

3.2.- FUNDAMENTO LEGAL Y DISPOSICIONES APLICABLES

Ley de la Propiedad Industrial, tiene apoyo constitucional en los Artículos 28 y 29, fracción XV, que se refiere a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras y así mismo, tiene fundamento en el Artículo 73 fracción X, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio.

Según el primer párrafo del Artículo 28 de la Constitución Política, en los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose entre otros, "a los privilegios que

por tiempo determinado se concedan a los actores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionados de alguna mejora".

En este sentido y de acuerdo a lo señalado por la propia Constitución, los monopolios o privilegios permitidos por la ley son entre otros:

- a).- Los derechos de actor sobre las obras literarias, artísticas y científicas.
- b).- Los Derechos de Propiedad Industrial sobre las creaciones nuevas: patentes de invención y modelos de utilidad, modelos industriales y dibujos industriales.

Los derechos y prerrogativas sobre las franquicias implican licencia de uso de marca o nombre comercial, transmisión de conocimientos técnicos etc. "se considera como objetos de la propiedad inmaterial, lo cual significa que los derechos exclusivos que la legislación confiere y reconoce son derechos de propiedad."⁶⁰

La Propiedad Industrial relativa a las marcas y a su posesión y por ende, también las franquicias están garantizadas por la Constitución.

Actualmente el marco jurídico de las franquicias lo conforman principalmente los siguientes ordenamientos legales;

- ↳ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- ↳ Ley de la Propiedad Industrial.
- ↳ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁶⁰ RANGEL Medina, David., "Tratado de Derecho Marcario", p. 134.

- ↳ Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- ↳ Código de Comercio.
- ↳ Código Civil
- ↳ Ley General de Sociedades Mercantiles
- ↳ Código Civil
- ↳ Ley Federal del Trabajo

3.3.- PROBLEMÁTICA ORIGINADA POR FALTA DE REGULACIÓN ESPECIFICA.

"Sin duda la carencia de regulación específica en materia de franquicias, la falta de un buen manejo del tema conducen al surgimiento de conflictos entre franquiciantes y franquiciatarios".⁶¹

El otorgamiento del Contrato de Franquicia, constituye el punto principal y en muchas ocasiones el origen de graves problemas para quienes intervienen; "las insatisfacciones de los franquiciantes se centran en situaciones tales como ausencia del contrato y estricto manejo ficticio de pronósticos de ventas incrementos constantes de precios e insumos y productos en insumos y productos, falta de pago, manifiesta inexperiencia de los franquiciantes maestros"⁶² y de franquiciantes, así como la duración y terminación del contrato.

"Los titulares de franquicias, ofertan sin observar, las reglas básicas de este tipo de negocios, en función de recuperar su inversión y obtener mayor

⁶¹ JALIFE Daher, Mauricio., "El Economista", 2 de julio de 1993, p. 10.

⁶² Idem., 8 de Junio de 1993, p. 10.

utilidad en corto plazo, sin asumir, las trascendentales obligaciones que les derivan con posterioridad a la firma del contrato de franquicia"⁶³.

Al abordar los problemas a los que se enfrentan a la celebración de franquicias como un contrato atípico plantea dos problemas fundamentales.

3.3.1.- "PROBLEMA DE ADMISIBILIDAD Y DE VALIDEZ; Dilucidar los límites dentro de los cuales el contrato es admisible y debe considerarse válido y eficaz.

3.2.2.- PROBLEMA DE DISCIPLINA NORMATIVA; Determinar a falta de una normatividad legal, cual es la disciplina a que tales contratos deben estar sometidos."⁶⁴

PROBLEMA DE ADMISIBILIDAD Y VALIDEZ, "deriva de la protección de un ordenamiento jurídico y en este sentido los contratos de franquicia admiten libertad contractual, establecidas en los Artículos 1796, 1832, 1839 y 1858 del Código Civil para el D.F., se aplican las normas generales sobre el contrato que contiene nuestra ley civil acerca de los elementos de existencia y validez".⁶⁵

El artículo 1858 del Código de Comercio establece el régimen jurídico de los contratos no regulados y las normas que deben aplicarse para su interpretación e integración, al respecto menciona:

a).- Las reglas generales de los contratos incluidas en el propio Código y la posibilidad de aplicar los de contratos típicos de otra legislación, no sólo el

⁶³ Ibidem.

⁶⁴ ARCE Gargollo, Javier., "Contratos Mercantiles Atípicos", p. 32.

⁶⁵ Ibidem.

del propio Código Civil es decir, se puede aplicar otras normas como el Código de Comercio.

b).- Las estipulaciones o acuerdos de las partes; y

c).- Las normas del contrato típico con el que tenga más analogía.

Por otra parte el *PROBLEMA DE DISCIPLINA NORMATIVA* presenta serios obstáculos para el funcionamiento y desarrollo de este tipo de negociaciones, la integración y el contenido deben ser puntualizados en forma clara y justa para quienes intervienen en ellos.

"La falta de experiencia necesaria para brindar las asesoría prometida, si bien es cierto que se debe reconocer cierta justificación en la falta de experiencia previa que en ocasiones conduce a errores en el proceso de la franquicia, en muchos otros casos los franquiciantes se han conducido con evidente mala fe, la escasa preparación ha venido a significarse como el eslabón más débil de la cadena".⁶⁶

Las marcas que no cuentan con el prestigio y reconocimiento por parte del público consumidor ya sea de productos o servicios, representan un elemento indispensable para su otorgamiento y sobre todo juega un papel importante de estas empresas tan delicadas.

Muchas de las franquicias que se llevan a cabo se debe al reconocimiento con que cuenta la marca y por ello los inversionistas participan en este negocio.

En resumen por lo que se refiere a los problemas para los franquiciatarios:

⁶⁶ JALIFE Daher, Mauricio; "El Economista", 29 de Marzo de 1994, p. 10.

- ✓ Firman un contrato de adhesión cuyas condiciones no pueden negociar e incluyen frecuentemente, penas convencionales excesivas.
- ✓ Se les maneja información ficticia (sobre posibles ventas, flujos de efectivo y tiempo de recuperación de la inversión).
- ✓ Quedan obligados a adquirir insumos y materias primas a una empresa del franquiciante y está fija libremente los precios de las mismas.
- ✓ La seguridad sobre exclusividad en un determinado territorio.
- ✓ Las obligaciones de asesoría, apoyo y publicidad son tan vagas que difícilmente pueden hacerse exigibles,
- ✓ Los precios de venta al público sobre los productos o servicios ofrecidos son fijados por el franquiciante.
- ✓ Dependen de la buena imagen y reputación del franquiciante.
- ✓ Inclusive se limita o condiciona el ingreso de nuevos accionistas en la empresa franquiciataria, en razón de que se otorga a la persona que desea franquiciar.
- ✓ Además la rescisión del contrato por un cumplimiento del franquiciante no le permite a éste recuperar los gastos e inversión efectuados.

Para los franquiciantes, el principal problema lo constituye:

- ✓ El cobro de las regalías sobre ventas.
- ✓ La eficacia de una cláusula que siempre establecen por la cual obligan al franquiciatario, a no dedicarse a un giro similar durante cierto tiempo, una vez concluido el plazo de la franquicia.
- ✓ El uso de información confidencial por parte del franquiciatario, durante y después de la terminación del contrato.
- ✓ Los reportes de ventas y la información contable a proporcionar.

CAPITULO 4

4.- PROPUESTA DE ADICIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO

Con el propósito de abordar el objetivo principal del presente estudio, la forma y metodología en que se desahogaran cada una de las propuestas de adición o modificación a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, será en base a los artículos que regulan lo relativo a la franquicia adicionándolos o modificándolos, e incluir algunos artículos que por razones que más adelante se expresaran sean necesarios que nuestra legislación cuente con ellos.

Nuestra legislación en materia de franquicias se concentra en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las cuales tienen aplicación en todo el territorio de la República, y corresponde al Ejecutivo Federal aplicarlos a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro de sus objetivos se encuentran el prevenir los actos que atenten contra la Propiedad Industrial y establecer sanciones y penas respecto de ellas. Existen normas que directamente se relacionan con el Contrato de Franquicia las cuales merecen un trato especial, por que considero que su contenido carece de aspectos importantes para la regulación de la figura materia de la presente tesis.

Primeramente presentare un análisis y critica por cada articulo, en segundo termino expondré algunas razones para adicionar y por último la propuesta de adiciones. este método será realizado en cada uno de los artículos respetando el orden en que se presentan así como la transcripción literal del precepto legal tanto en la Ley como en el Reglamento, también se incluirán varios artículos cuyo contenido estará enfocado a presentar de manera

concreta la regulación específica del contrato, como es el caso de la información previa que se debe proporcionar, el contenido del contrato, derechos y obligaciones de las partes y por último cláusulas no permitidas en las franquicias, cada uno de estos puntos serán presentados por separado y señalando la razón por lo que debe ser incluidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1.- "Art. 2.- Esta Ley tiene por objeto:...

Fracción V.- Proteger la propiedad Industrial mediante la Regulación y otorgamiento de patentes de invención registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales..."

Análisis y crítica:

La regulación que establece es en base a las diferentes figuras que la Ley contempla, el Contrato de Franquicia dentro de su contenido esencial protege la propiedad industrial además de involucrar figuras que la propia Ley y el Reglamento protegen como las marcas, transferencia de tecnología, los secretos industriales, por citar solo algunos, en este sentido el objetivo de la ley debe también ser orientado a proteger las franquicias debido a que cuenta con su reconocimiento expreso al definirla dentro de su articulado, de esta forma adquiere una protección jurídica, la diferencia con las demás figuras es que la franquicia carece de reglas claras y requisitos mínimos que debe de revestir; su naturaleza y realidad económica, merecen un tratamiento específico y no solo como un contrato de cesión de marcas.

Razones para adicionar:

Si partimos de que el objeto de la ley es proteger y regular la Propiedad Industrial a través de las diferentes figuras que contempla, el contrato de franquicia que también protege la Propiedad Industrial debe ser incluido dentro de ese grupo de instituciones, entonces tenemos que mencionarlo expresamente en el numeral mencionado, ello servirá para reconocer a la franquicia su valor actual.

Por otro lado, sin caer en excesos de sobrerregulación, deben tutelarse jurídicamente las principales obligaciones a cargo de las partes y evitar abusos de los franquiciantes, lo cual en una correcta técnica legislativa corresponde a la Ley y no al Reglamento.

PROPUESTA DE ADICIONES:

"Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:...

Fracción V.- Proteger la propiedad Industrial mediante la Regulación y otorgamiento de patentes de invención registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales y *franquicias...*"

4.2.- "Artículo 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

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 precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.”

Análisis y crítica:

El Segundo párrafo de este artículo habla de aquellos convenios que tengan por objetivo llevar a cabo la transmisión de conocimientos técnicos, asistencia técnica, dentro de este grupo de convenios que la Ley habla genéricamente se ubican los contratos de franquicias, por una parte la Ley deja ver en claro su propósito dejar un espacio abierto para que las partes escojan sobre la mejor forma de celebrar el mismo y no los limita a una forma específica, pero por otra parte considero que las franquicias no pueden quedar implícitas dentro de ese grupo de convenios. Las franquicias se caracterizan por involucrar los aspectos a que se refiere el párrafo del artículo citado y debido a que precisamente los secretos industriales e información confidencial son un factor clave para su desarrollo así como la violación a estas tienen consecuencias jurídicas importantes que el mismo contrato de franquicia prevé y la Ley por su parte las tipifica como un delito en su artículo 223 fracciones XIII, XIV y XV.

Razones para adicionar:

Una de las formas más practicadas y que en la actualidad ha demostrado gran aceptación para la comercialización de determinados productos y servicios que se relacionan con derechos de propiedad industrial o intelectual, es a través de la celebración del Contrato de Franquicia como un elemento básico de esa relación y el llamado Know-how involucra todos estos aspectos técnicos que se plasman en detalle en los anexos al Contrato, la protección de estos conocimientos o procedimientos, técnicos o

prácticas no patentadas producto de la experiencia se lleva a cabo a través de pactar cláusulas de confidencialidad.

Las franquicias hoy en día deben contar con una regulación expresa en este aspecto, más aun que son frecuentes las violaciones que se producen, aunado a que en nuestro país las franquicias merecen de una seguridad jurídica en sus aspectos más importantes, en este artículo no pretendo establecer condiciones o reglas sobre la protección de secretos industriales en materia de franquicias sino más bien dejar en claro que éstas forman parte de una figura que la ley ha reconocido expresamente y cuenta con una regulación específica.

Propuesta de adiciones:

Artículo 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los Convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, así como en los contratos de franquicia, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales, *en el caso de las franquicias además deberán cumplir con las disposiciones del capítulo VI, del Título Cuarto de esta Ley.*

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

Análisis y crítica:

La licencia de uso de marca permite que otras personas disfruten o se beneficien de alguna forma al amparo de una marca registrada por otra persona, esta posibilidad y característica que ofrece la Ley de transmitir su uso se realiza a través de la licencia de uso o de un convenio, sin embargo es muy amplia la ley al referirse al convenio como el medio para efectuar tal transmisión, además de la franquicia existen contratos como la distribución, la comercialización, la fabricación, etc., que bien se ajustan a un texto del artículo en comento, sin embargo para el caso del contrato de franquicia implica a comparación de otros contratos, necesariamente el uso de una marca como un elemento fundamental, que en caso contrario difícilmente se pudiera hablar de franquicia.

Con ello pretendo dejar en claro que no solo el contrato de franquicia prevé el uso de una marca, sino que existen además otras formas que pueden contemplar el uso de signos distintivos, pero a diferencia de estas últimas la franquicia invariablemente requiere de tal transmisión para que pueda cumplir con su función.

Razones para adicionar:

Según lo expresado antes y sin mayor abundamiento el artículo 136, debe mencionar además de los convenios en los que se puede pactar el uso de marcas, las franquicias, ya que como figura que la ley le ha dado el reconocimiento expreso señalado en su artículo 142, debe contar con más disposiciones para lograr abarcar desde diferentes situaciones jurídica posibles, por ello considero que el presente artículo debe señalar la franquicia dentro de las formas para transmitir el uso de una marca, para evitar confusiones, pues de hecho el texto actual del artículo 136, es aplicable a los contratos de franquicia.

Propuesta de adiciones:

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

4.4.- "Artículo 138.- La cancelación de la Inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

- I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia;
- II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, y
- III.- Por orden judicial."

Análisis y crítica:

El artículo en comento, menciona los casos en que procede la cancelación de la inscripción de una licencia y dados los argumentos que antes expuestos, sobre la necesidad de regular mejor a la figura jurídica de la franquicia, resulta congruente prever dicho caso.

Razones para adicionar:

Independientemente que para la franquicia puedan resultar aplicables los incisos I, II y III del artículo 138, resulta importante no olvidar, que resulta inherente a la mayoría de los contratos de franquicia y aún a los contratos de licencia de uso de marca, su temporalidad; por ello proponemos la adición de un inciso como sigue:

Propuesta de adiciones:

Artículo 138.- La cancelación de la Inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

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

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca;

III.- Por orden judicial, y

IV.- *A solicitud del licenciante o franquiciante, cuando en el contrato este pactado un plazo y este se cumpla sin que previamente se haya prorrogado por acuerdo entre las partes "*

4.5.- "Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

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

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

Análisis y crítica:

La definición que la Ley establece para la Franquicia contempla sus elementos esenciales, dándole con ello solo un reconocimiento, sin embargo en el segundo párrafo hay dos puntos que a mi juicio no responde al valor real y actual que tienen las franquicias; por una parte, se da la posibilidad de celebrar un convenio que permita otorgar franquicias, la ley en este sentido es bastante amplia, ya que deja a la libertad de las partes tanto la formalidad como los términos a los que debe de sujetarse el mismo, el reconocimiento que hace la Ley de la franquicia es solo eso, su regulación por su parte es meramente incipiente, por ello mi insistencia para que la Ley incorpore más que un nombre la figura del contrato, considero que de esta forma se podrán

establecer las condiciones mínimas y generales para su celebración y sobre su contenido.

Por otra parte se establece que el franquiciante deberá proporcionar cierta información al franquiciatario ante de la celebración del contrato en términos del reglamento, en este segundo párrafo, se deja al reglamento el contenido de la obligación más importante a cargo del franquiciante como es la información previa que debe proporcionar, es evidente que se repite uno de las más grandes y frecuentes errores de técnica legislativa, por que permite a la "Facultad Reglamentaria" constituirse en auténtica, facultad legislativa, lo cual no es privativo de esta materia pero debe abandonarse.

Razones para adicionar:

Siguiendo el orden de ideas antes expuesto, primeramente reitero que se debe dejar de llamar convenio a lo que es perfectamente identificado por todos, la ley y la doctrina han sido muy claras en la distinción entre contrato y convenio, pero por su parte el reglamento no, en el artículo 65 fracción X, se hace mención expresa del contrato de franquicia y no solo eso sino que además relaciona al Franquiciante y al Franquiciatario como las partes fundamentales de esta relación contractual, el simple hecho de nombrar al contrato de franquicia como tal obliga a quien pretenda concederla a sujetarse a la formalidad y requisitos mínimos que para su validez se requieran.

En segundo término además de proporcionar información sobre el estado que guarda la empresa y en virtud del análisis antes planteado la ley debe contener no solo esa obligación, sino que hay incluir los siguientes aspectos:

- La obligación de inscripción del contrato de franquicia ante el Instituto, a efecto de proporcionar certeza jurídica, y ser oponible frente a terceros.
- La formalidad que debe de tener para su celebración debiendo otorgarse ante fedatario público, de esta forma adquiere efectos probatorios plenos y efectos ejecutivos para el caso de incumplimiento o rescisión, además de constar la obligación del Fedatario Público de explicar su alcance y contenido a las partes, y verificar que reúnan los requisitos legales.
- Deberá hacer referencia a los puntos mínimos generales sobre el cual el contrato de franquicia versara deberán estar contenidas en la misma Ley,
- Otra razón para sugerir la formalización ante fedatario, la constituye el hecho que el valor económico de las obligaciones del contrato de franquicia, es alto y en la mayoría de los casos excede el de muchos inmuebles.

Propuesta de adiciones:

Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme 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.

El Franquiciante deberá proporcionar al Franquiciatario, previamente a la celebración del contrato de franquicia, la

información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establece el artículo 142 A, de esta Ley.

El contrato de franquicia deberá otorgarse ante fedatario público, inscribirse en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros y ajustarse a las disposiciones de este capítulo.

4.6.- ADICIÓN DE ARTÍCULOS

El contrato de franquicia adquiere una vital importancia como único elemento que regulará la relación entre franquiciante y franquiciatario. Su lenguaje tiene que ser claro y comercial, puesto que es un documento que tiene que vender por sí mismo y no abrumar al futuro franquiciatario con un contrato demasiado formalista o excesivamente largo.

La realidad nos advierte que, a menudo, los contratos se incumplen, por tanto sólo existe una manera de que esto no suceda, que el contrato no sea una pesada cadena, sino un cúmulo de ventajas para las partes, es decir, por ejemplo que las compensaciones económicas que el franquiciatario paga, en forma de regalías (royalties) tengan, por parte del franquiciante, un equivalente real, que no se obligue a adquirir injustificadamente, insumos que el franquiciante fabrica o un tercero determinado por este, los precios de venta al público podrán ser fijados de común acuerdo, etc.

Con el propósito de que las condiciones sean en realidad proporcionales y justas para las partes y no resulte una carga o ventaja para alguna de ellas, sin limitar la libertad de pactar, considero que es muy indispensable se hable

también de cláusulas no permitidas que de manera general pueden resultar, limitantes o impositivas para el franquiciatario.

A continuación presento la adición de cuatro artículos que la Ley de Propiedad Industrial debe incluir, el número asignado para cada artículo corresponde al establecido a partir del artículo 142 de la ley.

4.6.1.- Razones para adicionar a la ley el artículo 142 "A";

Es de suma importancia que el franquiciatario y el franquiciante deban conocerse profundamente antes de formalizar una relación a largo plazo y es aquí donde la información previa que se proporcione juega un papel fundamental, para el franquiciatario resulta de gran valor, ya que por medio de ésta tendrá un conocimiento a fondo tanto de la franquicia en la cual está interesado como de su futuro franquiciante.

Para el franquiciante ésta información es de gran utilidad pues con ello evitara juicios equivocados, malas interpretaciones y en general situaciones que pudieran afectar en el futuro su relación con el franquiciatario.

El punto importante de la información a proporcionar es que no puede haber conceptos que se sobre entiendan o se dejen al entendimiento del franquiciatario, la transparencia y claridad en cada uno constituyen el buen principio de esta relación.

Esta obligación se encuentra contenida en el Reglamento en su artículo 65, el cual desde mi punto de vista debe estar incluida en la Ley, ya que por falta de técnica legislativa se deja al reglamento tal responsabilidad, olvidando que es precisamente la Ley la que en forma genérica resguarda

las situaciones jurídicas que se presentan, estableciendo desde luego principios de carácter general.

Con el objeto de establecer la obligación de información previa que el franquiciante debe proporcionar establecida en el artículo 142, y la cual se encuentra por error en el Reglamento en el artículo 65, propongo que sea trasladado a la ley para que sea precisamente ésta la que contenga dicha obligación, en este sentido el artículo 65 del reglamento quedara derogado por ser innecesario.

De esta forma considero primeramente que la información a la que he venido haciendo referencia deberá de proporcionarse cuando menos con 15 días de anticipación a la firma del contrato para que esta cumpla con su objetivo, desde esta perspectiva el interesado tendrá las alternativas posibles para consultar analizar y decidir sobre la franquicia. Otro aspecto relevante lo es la inclusión del número de establecimientos operando, la duración y causas de renovación o terminación, y los derechos del franquiciante sobre el abastecimiento de productos o servicios, de esta forma la intención que persigo es prever, que el franquiciatario conozca el desarrollo y magnitud de la franquicia a través del número que de ellas existen, la duración fijada e modo que permitirá conocer el plazo para la recuperación de la inversión, así como su posible renovación e incluso terminación incluyendo por supuesto la terminación anticipada.

Como podrá observarse del contenido de la información que se señala puede valorizarse la justificación del monto de las obligaciones pecuniarias a cargo del franquiciatario.

Propuesta de adiciones:

Artículo 142 A.- El franquiciante deberá proporcionar por lo menos 15 días anteriores a la celebración del *contrato de franquicia*, la siguiente información técnica, económica y financiera:

I.- Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante;

II.- Descripción de la franquicia;

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

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

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

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

VII.- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;

VIII.- Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;

IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante;

X.- *Derechos del franquiciante sobre el abastecimiento de productos o servicios*;

XI.- *Duración, Causas de renovación o terminación, y*

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

4.6.2.- Razones para adicionar a la ley, el artículo 142 "B";

El contrato de franquicia es el documento imprescindible para la relación entre el franquiciante y el franquiciatario, por el cual se establecerán las condiciones que regularan la vida de la franquicia, su forma y requisitos mínimos esenciales deben estar previstos en la Ley, durante varios años en nuestro derecho los principios generales de los contratos, la autonomía de la voluntad, los principios de orden público y buena fe en la celebración y ejecución constituyeron las normas que regulan este contrato, aclarando que sin abandonar estos aspectos que son de gran ayuda, es imprescindible que nuestra ley de la Propiedad Industrial cuente con disposiciones concretas, que permitan en forma muy sencilla prever los puntos mínimos que el contrato debe de contener.

En este sentido el propósito de adicionar el siguiente artículo en la ley estriba básicamente en señalar los puntos fundamentales del contrato de franquicia, retomando del mismo contrato sus elementos que lo integran y le dan ese carácter, los cuales creo que no tienen mayor discusión, por otra parte se enumeran diferentes fracciones que merecen especial atención por su contenido.

Como es la especificación de todas las prestaciones que le franquiciante ha de cubrir al franquiciatario, de esta forma se deja muy en claro los conceptos y montos por los que se tendrá que efectuar, la duración del contrato afecto de conocer o bien que este permita al franquiciatario recuperar su inversión, ya que en razón de la duración se pueden pactar las condiciones para una

posible renovación de las franquicia, otro aspecto primordial es la transferencia de los derechos derivados del contrato de franquicia, ya que si bien es cierto la franquicia se otorga en razón de las condiciones y características de determinada persona, también debe ser posible determinar bajo que circunstancias la persona puede transmitir sus derechos a otra de un perfil particular.

Propuesta de adiciones:

Artículo 142 B.- El Contrato de Franquicia deberá de contener por lo menos los siguientes requisitos:

I.- La forma en que el franquiciante capacitará al franquiciatario, para que este pueda elaborar los productos o los servicios con calidad y uniformidad.

II.- El mecanismo mediante el cual el franquiciante pueda obtener la certeza sobre el importe de las ventas del franquiciatario.

III.- El mecanismo mediante el cual el franquiciatario pueda verificar con certeza, el cumplimiento por el franquiciante de los gastos en promoción y publicidad de la franquicia.

IV.- La obligación salvo pacto en contrario a cargo del franquiciante de ejercitar las acciones relativas a la defensa por invasión de marcas o violación de secretos industriales, con la obligación del franquiciatario de informar oportunamente al franquiciante de los hechos que den origen a las mismas.

V.- La duración del contrato, fijada de modo que permita al Franquiciatario amortizar las inversiones

específicas de la Franquicia, así como las causas de renovación del contrato.

VI.- Las condiciones en que podrán efectuarse la transferencia de los derechos derivados del contrato.

VII.- Las causas de terminación anticipada del contrato.

VIII.- Las causas de rescisión del contrato.

4.6.3.- Razones para adicionar a la ley, el artículo 142 "C";

Para los franquiciantes que han realizado una gran inversión en sus franquicias, basándose en la experiencia acumulada, con métodos y un sistema de gran confiabilidad que implica un bajo riesgo de fracaso, es el principal motivo que los lleva a establecer en los contratos de franquicias una protección lo más amplia posible y en ocasiones exagerada de todos y cada uno de los elementos de la franquicia estableciendo cláusulas, condiciones, penalidades a cargo del franquiciatario, todo ello con el propósito de tener bajo estricto control y vigilancia al franquiciatario debiendo de sujetarse al formato de franquicia y proteger el sistema en el cual ha invertido el franquiciante sea dolosamente aprovechado por terceras personas.

El Artículo 142 "C", que propongo adicionar la Ley enumera las principales obligaciones para el franquiciante sin caer en restricciones o limitantes para este, simplemente respetando lo que por derecho le corresponde o bien obligándolo a cumplir con lo que en principio se comprometió, entre las que se destacan la obligación de proporcionar una lista de proveedores autorizados para el suministro de insumos, autorizar o conceder aquellos

que proponga el franquiciatario, o incluso el franquiciante lo podrá hacer en forma exclusiva solo en razón de las características y naturaleza de la operación de la franquicia, esto es con el objeto de que por una lado el franquiciante adquiera plena seguridad y cierto control en que los productos o servicios suministrados serán de la calidad y características que sean requeridas y por otro lado el franquiciatario tener la posibilidad de escoger o sugerir proveedores que mejor le convengan y no limitarse a los que le impongan.

También deberá estipularse las inspecciones y evaluaciones periódicas a efecto de verificar que el franquiciatario cumpla con estándares y calidad establecidos, así como la aplicación de programas y sistemas de administración y operatividad de la franquicia. La obligación que tiene el franquiciante de proporcionar la información confidencial y secretos industriales y sobre todo cláusulas que permitan la protección de éstos y el ejercicio de la acción legales que sean necesarias.

Propuesta de adiciones:

Artículo 142 C.- Son derechos y obligaciones para el franquiciante:

I.- Prestar la asistencia técnica indispensable, capacitación, asesoría al franquiciatario y personal autorizado durante la vigencia de la franquicia.

II.- Proporcionar una lista de proveedores autorizados para suministrar productos o servicios, así como aprobar o conceder proveedores propuestos por el franquiciante.

El franquiciante solo podrá suministrar de productos o servicios en forma exclusiva, cuando la naturaleza y características de éstos resulten indispensables para la operación de la franquicia.

III.- Realizar inspecciones previa cita en días y horas hábiles y evaluar periódicamente la operación y funcionamiento de la franquicia.

IV.- Elaborar y llevar acabo los programas de publicidad para la promoción de la franquicia.

V.- Prevenir la recuperación, de cualquier elemento material o inmaterial que le pertenezca en caso de finalización del contrato antes del plazo previsto.

4.6.4.- Razones para adicionar a la ley, el artículo 142 "D";

Con motivo del otorgamiento de las franquicias, uno de los aspectos que más preocupan al franquiciatario es sin duda las reglas, condiciones e imposiciones que uno u otro caso se plasman en el contrato de franquicia, sin la posibilidad en muchos de ellos de negociar o proponer cambios importantes, se dejar ver muy en claro que lejos de ser un contrato que implique el acuerdo de las partes, se traduce en un simple contrato de adhesión, por el cual el franquiciatario asume un gran número de obligaciones impuestas por el franquiciante.

El presente artículo que propongo como adición a la Ley enlista un conjunto de obligaciones y derechos para el franquiciante, con el objetivo de presentar una serie de cláusulas que no condicionen la actuación del franquiciatario, convirtiéndola en una relación de patrón empleado más que de independencia o libertad para desarrollarse el franquiciatario.

En el contenido del artículo 142 "D", que a continuación presento se encuentran obligaciones propias del contrato, como cumplir con las normas, métodos y especificaciones mínimas de calidad, actuar sobre un

determinado territorio, no ejercer un comercio similar al de la franquicia, resguardo de la información confidencial y secretos industriales. Sin embargo se incluyen otros aspectos que resultan de gran valor y reflejan en todo sentido un control de la franquicia, como es el caso de la libertad de proponer proveedores o utilizar aquellos que han sido seleccionados por el franquiciante, también existe la posibilidad de utilizar productos o servicios exclusivos del franquiciante cuando sea impracticable o se justifique a razón de la calidad y naturaleza de éstos.

Otro aspecto importante es la limitación a dedicarse a un negocio similar después de la expiración del contrato, reduciendo este plazo a un año y solo en el territorio de la franquicia, de esta forma se pretende romper con ataduras que obliguen al franquiciatario a cumplir condiciones que limitan su actividad en violación a la garantía de libertad consagrada por la Constitución General de la República.

Las adiciones que presento en este sentido deberán dar seguridad y garantía jurídica a los franquiciatarios, que ante la escasa posibilidad de discutir lo establecido en el contrato franquicia, puedan quedar respaldados en la Ley, y obligara por otra parte a los franquiciantes a ofrecer franquicias que verdaderamente cumplan con lo prometido, sin la necesidad de incluir cláusulas impositivas que solo sirvan de instrumento para generar ganancias.

Propuesta de adiciones:

Artículo 142 "D".- Son derechos y obligaciones para el franquiciatario:

I.- Obtener la autorización del franquiciante para abastecerse con proveedores distintos a los señalados por el franquiciante cuando acrediten que ello representa ventajas

económicas u operativas y no signifique detrimento a la calidad de los productos o servicios de la franquicia;

II.- Que los productos y/o servicios de la franquicia cumplan las especificaciones mínimas objetivas de calidad y uniformidad establecidas por el franquiciante;

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 queda obligado en términos del párrafo anterior, después de la expiración del contrato, por un período razonable no superior a un año, en el territorio donde haya explotado la franquicia y siempre que el nuevo negocio no incurra en confusión de marcas o invasión de imagen de la franquicia;

IV.- No adquirir participación financiera en el capital de una empresa competidora que darían al franquiciatario el poder de influenciar la conducta económica de tal empresa o hacer uso indebido de los secretos industriales que conoció en virtud del contrato de franquicia;

V.- No divulgar a terceros la información confidencial y/o secretos industriales, comunicados por el franquiciante; el franquiciatario podrá ser mantenido bajo esta obligación después de la expiración del contrato por un período razonable no superior a dos años.

VI.- Comunicar al franquiciante toda experiencia obtenida en el marco de la explotación de la Franquicia y concederle, así como a otros franquiciatarios, una licencia no exclusiva sobre la información confidencial y/o secretos industriales que pudiera resultar de dicha experiencia;

VII.- Informar oportunamente al franquiciante de toda infracción de los derechos de propiedad industrial o

intelectual concedidos, emprender acciones legales contra los infractores o asistir al franquiciante en cualquier acción legal que decida interponer contra aquéllos;

VIII.- Aplicar los métodos comerciales sistemas y programas elaborados por el franquiciante, así como sus sucesivas modificaciones.

IX.- No cambiar la ubicación de los establecimientos objeto del contrato sin el consentimiento del franquiciante;

X.- Ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato de franquicia, bajo las condiciones establecidas sin el consentimiento del franquiciante, incluida la enajenación de más del 25 % de las acciones o partes sociales cuando el franquiciatario sea persona moral.

4.6.5.- Razones para adicionar el artículo 142 "E"

Con el propósito de establecer condiciones que resulten más justas y proporcionales para las partes involucradas en una franquicia y sobre todo para el franquiciatario que sin duda en esta relación se convierte en la parte más débil y sin muchas posibilidades de negociar, proponer o discutir sobre algún punto del contrato, de tal forma propongo se adicione a la Ley el artículo 142 "E" que contiene acuerdos prohibidos que limitan indebidamente la actuación del franquiciatario.

Los acuerdos de franquicia no deberán impedir la libre elección del franquiciatario de abastecerse de productos o servicios de un número determinado de proveedores, cuando estos cumplan con las condiciones mínimas establecidas en la franquicia o terceros propuestos por el franquiciatario, solo en razón de la protección de secretos industriales o de

la imagen de la franquicia podrá el franquiciante obligar al franquiciatario a utilizar ciertos productos o servicios.

Propongo que al franquiciatario no se le imponga continuar utilizando cierta información confidencial o secretos industriales una vez concluido el contrato de franquicia, solo en los casos en que esta información haya devenido de general conocimiento a fácilmente accesible y que el franquiciatario no hubiere incumplido en sus obligaciones, bajo estos supuestos creo que no debe haber motivo por el cual se abstenga de seguir utilizando cierta información.

Por otra parte el franquiciatario debe detener cierta libertad en proponer o recomendar los precios de venta al público, a condición de que ello no dé lugar a pláticas concertadas para la aplicación efectiva de tales precios, ya que sucede con gran frecuencia que los precios son determinados solo por el franquiciante, sin tomar en cuenta que al franquiciatario es quien sufre las consecuencias ya que es éste quien en base a las ventas reportadas tiene que efectuar los pagos establecidos o regalías, y lejos de que estas aumenten solo se ven seriamente afectadas. La opinión o sugerencia en los precios dará oportunidad al franquiciatario de dejar de ser solo un instrumento de ganancias para el franquiciante, sino que además podrá mantenerse en la preferencia y el gusto de sus clientes.

Por último el derecho del franquiciatario a dedicarse libremente a una actividad o negocio similar al objeto de la franquicia, cuando haya expirado el contrato y el franquiciatario haya cumplido con las obligaciones contraídas durante la vigencia del contrato, solo en los casos que el franquiciatario incumpla con alguna de sus obligaciones podrá ser limitado en su actuación posterior al contrato por un término no mayor a un año en el territorio donde haya operado la franquicia, situación claramente prevista en el artículo 142 D, Fracción IV.

Propuesta de adiciones:

Artículo 142 E.- En el Contrato de Franquicia se tendrá por no puestas y sin valor jurídico, las siguientes condiciones:

I.- Se impida al Franquiciatario abastecerse de productos de calidad equivalente a los ofrecidos por el Franquiciante;

II.- Se obligue al Franquiciatario a vender, o a utilizar en el marco de la prestación de servicios, productos fabricados por el Franquiciante o terceros, designados por éste y el Franquiciante se niegue, por motivos distintos de la protección de secretos industriales del Franquiciante o del mantenimiento de imagen y prestigio franquiciada, a considerar como fabricantes autorizados a los terceros propuestos por el Franquiciatario;

III.- Se impongan, directa o indirectamente, restricciones al Franquiciatario en la fijación de los precios de venta de los productos o servicios objeto de la Franquicia, sin perjuicio de la posibilidad del Franquiciante de recomendar dichos precios;

IV.- Se obligue al franquiciatario a dedicarse a una actividad o negocio similar al franquiciatario después de la terminación del contrato por causas inimputables a éste.

4.7.- Otras disposiciones del Reglamento.

Además de lo anteriormente expuesto, cabe mencionar dos artículos aplicables, respecto de los cuales no se propone modificación, así como señalar que el artículo 65 debe ser derogado por integrarse su contenido a la ley.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

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

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

II.- La vigencia del convenio;

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

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

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

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

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

2 - **Artículo 64.-** Los productos que se vendan o el establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o franquicia, deberán indicar, además del señalado en el artículo 139 de la Ley, los siguientes datos:

I.- Nombre y domicilio del titular de la marca registrada;

II - Nombre y domicilio del licenciataro de la marca o del franquiciatario, y

III.- El uso bajo licencia de la marca registrada.”

Artículo 65.- D E R O G A D O

CONCLUSIONES

1 - El Derecho de la Propiedad Industrial, garantiza a los creadores de ideas susceptibles de aplicación industrial, como es el caso de los elementos que conforman la franquicia (marcas, secretos industriales, asistencia técnica etc.) e inclusive ésta misma, de tal forma que debe si existe una regulación propia para cada una de estas figuras jurídicas, la franquicia también debe de contar con la suya propia.

2 - El crecimiento y desarrollo de las franquicias se ven claramente reflejado en el gran número de establecimientos que operan bajo este sistema, no solo en nuestro país sino en otros países, lo que a generado situaciones jurídicas nuevas en nuestro derecho mexicano, y que en la gran mayoría la solución se encuentra fuera de los alcances de la propia ley.

3.- El contrato de franquicia es el instrumento legal, por el cual se celebran este tipo de negocios, los problemas a los que se enfrentan las partes radica principalmente en establecer los límites sobre los cuales el contrato es valido. prever reglas claras y generales, y por otro lado la falta de normatividad jurídica la formalidad que debe reunir este tipo de contrato.

4 - La Franquicia en su sentido más simple es considerada como un sistema de comercialización y distribución donde un empresario (franquiciatario) se le concede a cambio de una contraprestación, el derecho a comercializar bienes y/o servicios de otro (franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas del franquiciante y con su asistencia.

5 - La falta de seriedad por parte de los legisladores sobre la regulación del contrato de franquicia, y el abuso constante para los franquiciatarios

plasmado en el contrato de franquicia, deben ser seriamente analizados con el objetivo de dar garantía jurídica y fijar condiciones más favorables para las partes.

6.- La Ley de la Propiedad Industrial debe tutelar al contrato de franquicia, haciendo mención expresa del contrato de franquicia, su formalidad y requisitos para su celebración, las obligaciones y derechos principales para cada una de las partes, así como la prohibición de acuerdos que limiten o impongan la actuación del franquiciatario.

7 - Las propuestas de adiciones a la Ley de la Propiedad y su Reglamento se resumen en los siguientes puntos:

- El objetivo de la Ley es proteger y regular la Propiedad Industrial a través de las diferentes figuras que contempla, el contrato de franquicia también debe ser considerado dentro las diferentes figuras que protege.
- La transmisión de conocimientos y asistencia técnica, y en los contratos de franquicias se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger secretos industriales.
- El titular de una marca podrá conceder mediante contrato de franquicia, licencia de uso de marca, en relación a todos o algunos de los productos o servicios derivados de la marca.
- La cancelación de inscripción de una licencia procederá entre otros casos, a solicitud del licenciante o franquiciante, cuando en el contrato este pactado un plazo y este se cumpla sin que previamente se haya prorrogado por acuerdo entre las partes.

- El Franquiciante deberá proporcionar al Franquiciatario, previamente a la celebración del contrato de franquicia, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa.
- El contrato de franquicia deberá otorgarse ante fedatario público, inscribirse en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, de esta forma adquiere efectos probatorios plenos y efectos ejecutivos para el caso de incumplimiento o rescisión, además de constar la obligación del Fedatario Público de explicar su alcance y contenido a las partes, y verificar que reúnan los requisitos legales y de proporcionar certeza jurídica.
- La obligación del franquiciante de proporcionar por lo menos 15 días anteriores a la celebración del contrato de franquicia, la información técnica, económica y financiera, entre otras: el número de establecimientos operando, derechos del franquiciante sobre el abastecimiento de productos o servicios, y duración, causas de renovación o terminación.
- El Contrato de Franquicia deberá de contener; la forma en que el franquiciante capacitará al franquiciatario; los mecanismos por el cual el franquiciante pueda obtener la certeza sobre el importe de las ventas del franquiciatario, y mediante el cual el franquiciatario pueda verificar con certeza el incumplimiento sobre los gastos de promoción y publicidad; las condiciones salvo pacto en contrario para ejercitar las acciones relativas a la defensa por invasión de marcas o violación de secretos industriales; la duración y causas de renovación del contrato; las condiciones para la transferencia de los derechos derivados del contrato; las causas de terminación anticipada y de rescisión del contrato.

- Los derechos y obligaciones para el franquiciante entre los que destacan; proporcionar una lista de proveedores autorizados para suministrar productos o servicios, así como aprobar o conceder proveedores propuestos por el franquiciante; el franquiciante solo podrá suministrar de productos o servicios en forma exclusiva, cuando la naturaleza y características de éstos resulten indispensables para la operación de la franquicia; realizar inspecciones previa cita en días y horas hábiles y evaluar periódicamente la operación y funcionamiento de la franquicia; prevenir la recuperación, de cualquier elemento material o inmaterial que le pertenezca en caso de finalización del contrato antes del plazo previsto.
- Los derechos y obligaciones a cargo del franquiciatario entre otros son; obtener la autorización del franquiciante para abastecerse con proveedores distintos a los señalados por el franquiciante; el franquiciatario queda obligado después de la expiración del contrato, por un período razonable no superior a un año, en el territorio donde haya explotado la franquicia y siempre que el nuevo negocio no incurra en confusión de marcas o invasión de imagen de la franquicia; no adquirir participación financiera en el capital de una empresa competidora que darían al franquiciatario el poder de influenciar la conducta económica de tal empresa o hacer uso indebido de los secretos industriales que conoció en virtud del contrato de franquicia; no divulgar a terceros la información confidencial y/o secretos industriales, comunicados por el franquiciante; el franquiciatario podrá ser mantenido bajo esta obligación después de la expiración del contrato por un período razonable no superior a dos años; ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato de franquicia, bajo las condiciones establecidas sin el consentimiento del franquiciante, incluida la enajenación de más del 25 % de las acciones o partes sociales cuando el franquiciatario sea persona moral.

- En el Contrato de Franquicia se tendrá por no puestas y sin valor jurídico, las siguientes condiciones: se impida al Franquiciatario abastecerse de productos de calidad equivalente a los ofrecidos por el Franquiciante; se obligue al Franquiciatario a vender, o a utilizar en el marco de la prestación de servicios, productos fabricados por el Franquiciante o terceros, designados por éste y el Franquiciante se niegue, por motivos distintos de la protección de secretos industriales del Franquiciante o del mantenimiento de imagen y prestigio franquiciada, a considerar como fabricantes autorizados a los terceros propuestos por el Franquiciatario; se impongan, directa o indirectamente, restricciones al Franquiciatario en la fijación de los precios de venta de los productos o servicios objeto de la Franquicia, sin perjuicio de la posibilidad del Franquiciante de recomendar dichos precios; Se obligue al franquiciatario a dedicarse a una actividad o negocio similar al franquiciatario después de la terminación del contrato por causas inimputables a éste.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA ROMERO, Miguel, *"Teoría General de Derecho Administrativo"*, México, Editorial Porrúa, 1983.

ARCE GARGOLLO, Javier, *"El Contrato de Franquicia"*, México, Editorial Themis, 1992.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, *"La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología"*, México, Editorial Porrúa, 1979.

ARRABAL, Pablo, *"Manual Práctico de Propiedad Intelectual e Industrial"*, Barcelona, España, Editorial Gestión 2000, 1991.

BAUCHE Garcíadiego, Mario, *"La Empresa"*, México, Editorial Porrúa, 1977.

BAYLOS CORROZA, Hermeriegildo, *"Tratado de Derecho Industrial"*, Madrid, España, Editorial Cilitas, 1978.

DE PINA, Rafael;

...*"Derecho Civil Mexicano"*, México, Editorial Porrúa, 1966.

...*"Diccionario de Derecho"*, México, Editorial Porrúa, 1992.

Diccionario Enciclopédico, Editorial Salvat Universal, Barcelona, España, 1993. Tomo X.

D. BENNETT, Peter, *"Dictionary of Marketing Terms"*, American Marketing Association, 1988.

"EL FORO", Órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, México, Octava Época. Tomo I, número 2, 1990.

"Enciclopedia Universal Ilustrada", Madrid, Barcelona, Editorial Espasa-Calpe, Tomo XIV, 1ª Parte, 1981.

ENTREPRENEUR, *"500 Franquicias en México"*, México, Tercera Edición Volumen 4, número 1, 1996.

EXPANSIÓN, *"Franquicias arraigan pese a todo"*, México, Año XXVIII, Vol. XXVIII, No. 690, 1996.

GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique;

...*"Franquicias: La Revolución de los 90's."*, Santafé de Bogotá, Editorial Mc Graw-Hill, 1994.

...*"La Experiencia de las Franquicias"*, México, Editorial Mc Graw-Hill, 1994.

Gran Enciclopedia Larousse, España, Editorial Planeta, Tomo X, Tercera Edición, 1991

HERMIDA, Jorge A., *"Marketing de Concepto más Franchising"*, Buenos Aires, Editorial Macchi, 1993.

J. ULKEK, JR. Y JEFFREG P. Davidson, *"EL EFECTO DOMINO"*, México, Editorial Megraw-Hill, 1993.

JALIFE DAHER, Mauricio;

...*"Propiedad Intelectual"*, México, Editorial Sista, 1994.

...*"Aspectos Legales de las Marcas en México"*, México, Editorial Iniza, Tercera Edición, 1995.

...*"El Economista"*;

...*"Fin de la Luna de Miel"*, México, D.F., 8 de Junio de 1993, p. 10.

...*"Franquicias la Importación del Fracaso"*, México, D.F., 22 de Junio de 1993, p. 10.

...*"Altibajos de las Franquicias"*, México, D.F., 29 de Marzo de 1994, p. 10.

...*"Nueva Reglamentación para Franquicias"*, México, D.F., 10 de

...Mayo de 1994, p. 10.

...*"Franquicias Libertad de Trabajo"*, México, D.F., 7 de Junio de 1994, p. 10.

...*"Las Franquicias libres nos harán"*, México, D.F., 24 de Enero de 1995, p. 8.

...*"Franquicias en la Crisis"*, México, D.F., 13 de Noviembre de 1995, p. 40.

McKINGHT B. JOHN, y MUGGENBURG R. V. Cartos, *"Revista de Investigaciones Jurídicas-Liberación del Régimen Legal de Franquicias en México."*, México, Escuela Libre de Derecho, año 14, Num. 4, 1990.

OCHOA OLVERA, Salvador,

"QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS", México, Editorial Mundo Nuevo, 1992.

PLANIOL MARCE, y Ripert Georges, "*Tratado Elemental de Derecho Civil*", México, Editorial Cárdenas Editor, Tomo V, 1983.

RANGEL MEDINA, David;

.. "*Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*", México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991.

.. "*Tratado de Derecho Marcario*", México, Editorial Libros de México, 1960.

"*Revista de Investigaciones Jurídicas*", México, Escuela Libre de Derecho, Año 14, Número 14, 1990.

REYES. Díaz-Leal, Eduardo, "*Franquiciando en México*", México; Editorial Del verbo Emprender, 1991.

ROJINA, Villegas, "*Compendio de Derecho Civil*", México, Editorial Porrúa, Tomo IV, 1975.

S. RAAB Steven, Matusky Gregory, "*Franquicias*", México, Editorial Limusa, 1994.

SENTÍES LABORDE, Julio, "*La Transferencia de Tecnología entre Mexicanos*", Escuela Libre de Derecho, Tesis Profesional, 1977.

PÉREZ MIRANDA, Rafael, y Serrano Migallón, Fernando, "*Tecnología y Derecho Económico*", México, Editorial Porrúa, México, 1983.

VÁZQUEZ del Mercado, Oscar, "*Contratos Mercantiles*", México, Editorial Porrúa, 1982.

LEGISLACIÓN CONSULTADA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de Febrero de 1917.

Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, Diario Oficial de la Federación, 26 de Mayo de 1928.

Código de Comercio, del 15 de Septiembre 1889

Ley de Inversión Extranjera, Diario Oficial, 27 de Diciembre de 1993.

Ley de Invenciones y Marcas, Diario Oficial de la Federación, 10 de Febrero de 1976.

Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 27 de Junio de 1991.

Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 2 Agosto de 1994.

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, Diario Oficial de la Federación 11 de Enero, 1982.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 23 de Noviembre de 1994.

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 23 de Noviembre de 1994.