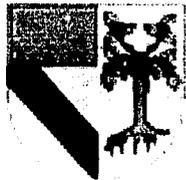


308909



**UNIVERSIDAD PANAMERICANA**

**FACULTAD DE DERECHO**

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA U.N.A.M.

15

**EL CONTRATO DE FRANQUICIA Y LA CANCELACIÓN DE  
SU INSCRIPCIÓN ANTE EL *IMPI* POR INCUMPLIMIENTO  
DE UNA DE LAS PARTES.**

**TESIS PROFESIONAL  
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:**

**LICENCIADA EN DERECHO**

**PRESENTA:**

**LAURA OBREGÓN BERMÚDEZ**

**DIRECTOR DE TESIS: LIC. JOSE MANUEL MAGAÑA RUFINO**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

# PAGINACION DISCONTINUA

# ÍNDICE

	PÁGINA
<b>INTRODUCCIÓN</b>	II
<b>CAPÍTULO I</b>	1
<b>ANTECEDENTES</b>	
1.1 Antecedentes	1
1.2 La propiedad como derecho natural	11
1.3 La propiedad intelectual	13
1.4 La propiedad industrial y los Derechos de Autor	19
1.5 La Organización Mundial de la propiedad intelectual	25
1.6 Origen y evolución de la franquicia	30
<b>CAPÍTULO II</b>	36
<b>LA MARCA Y EL KNOW-HOW</b>	
2.1 Concepto y clasificación de marca	36
2.2 Funciones y requisitos de validez de la marca	42
2.3 Legislación y registro de marcas	46
2.4 El know-how	55
2.5 Transmisión y adquisición de know-how	58
2.6 Otros derechos	63
<b>CAPÍTULO III</b>	68
<b>LA FRANQUICIA</b>	
3.1 Concepto y clasificación	68
3.2 Elementos Personales y Reales	76
3.3 Marco regulatorio y registro	85
3.4 Efectos: derechos y obligaciones de las partes	91
3.5 Relación con otros contratos	100
<b>CAPÍTULO IV</b>	105
<b>TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FRANQUICIA</b>	
4.1 El contrato de franquicia	105
4.2 Naturaleza jurídica del contrato	111
4.3 Causas de terminación del contrato de franquicia	116
4.4 El pacto comisorio como instrumento de terminación	124
4.5 Planteamiento del problema y propuesta de terminación de la franquicia	129
<b>CONCLUSIONES</b>	138
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	148

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## INTRODUCCIÓN.

Las diversas ramas del Derecho se han venido transformando para regular las complejas actividades económicas, jurídicas y sociales, sobre todo aquellas que trascienden las fronteras de un país. En un ambiente de globalización, es necesario que las legislaciones se adecuen a las nuevas circunstancias, actores y consecuencias.

En general, la complejidad de este ambiente obedece a dos factores: a la menor influencia del Estado en la economía y al fortalecimiento de la iniciativa privada como principal motor de crecimiento y bienestar social. Estos hechos han originado que el sector público asuma un papel orientado a la promoción de actividades económicas y que las empresas necesariamente compitan a través de novedosos sistemas de negocios, tal como la franquicia.

Una forma de regular la competencia es a través del ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la propiedad intelectual. A través de ella, los comerciantes y prestadores de servicios que han logrado éxito, ponen a disposición de los inversionistas interesados las marcas y la posibilidad de transferir su tecnología para replicar el beneficio obtenido mediante un contrato de franquicia.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

No obstante que las franquicias tienen un componente estratégico, mercantil, económico y financiero, también contienen aspectos legales relevantes poco atendidos en la doctrina y en la legislación vigente. En el caso de la terminación del contrato de franquicia, "a falta de regulación legal el franquiciatario puede quedar desprotegido, como parte débil de la relación."<sup>1</sup>

Considerando lo anterior, la presente investigación se desarrollará en cuatro capítulos. En el primer capítulo se tratará la propiedad intelectual desde los antecedentes y elementos que la integran, hasta las consideraciones de su marco legal, la Organización Mundial de la propiedad intelectual (OMPI) y la propiedad intelectual en México.

En el capítulo dos, se desarrollará lo relativo a la marca y el know-how, como elementos básicos del contrato de franquicia. Dentro de este capítulo se hablará sobre los conceptos, funciones y la legislación respectiva para cada uno. La idea central es estudiarlos de manera aislada y posteriormente visualizarlos de manera conjunta, como esencia de una franquicia.

Finalmente, en el capítulo cuatro se hablará específicamente de la propuesta que corresponde a la terminación del contrato de franquicia y la

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

<sup>1</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. El Contrato de Franquicia. Themis. México. 1997

cancelación de su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tomando en cuenta, ello se incluirán los requisitos y contenido del contrato, su naturaleza jurídica, las causas de terminación y el pacto comisorio, como instrumento de terminación que no requiere de una orden judicial.

### **Planteamiento del problema.**

La globalización, la apertura comercial, el cambio tecnológico y las nuevas formas de organización de los negocios han propiciado que la práctica legal rebase los lineamientos jurídicos contenidos en las leyes. Uno de estos casos es el contrato de franquicia y su terminación, ya sea por causas previstas o bien por causas impredecibles.

Cumpliendo con la normativa aplicable al registro de marcas ante el Instituto Mexicano de propiedad intelectual (IMPI), la Ley de la Propiedad Industrial no establece reglas claras sobre la inscripción ante el citado Instituto de los contratos de franquicia y ~~los derechos de propiedad~~ intelectual que con éste se licencian.

Adicionalmente, en el caso de haber inscrito una licencia de uso de marca y ante la terminación de un contrato de franquicia, el IMPI en términos del artículo 138 de la citada ley puede cancelar dicha licencia. Sin

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

embargo, las fracciones que establecen los supuestos de cancelación indican única y exclusivamente: el acuerdo de las partes, la inexistencia de objeto (de derecho de propiedad industrial licenciado) o la resolución judicial; dejando de lado la solicitud fundada y unilateral de alguna de las partes.

Ante tal problemática, que limita la protección de los derechos y obligaciones de los contratantes en una franquicia, es necesario ahondar en el estudio de la terminación del contrato respectivo. En dicha terminación, sin dilatar el proceso por la intervención judicial, se prevé la utilización del pacto comisorio como un instrumento que agiliza el estricto cumplimiento del contrato.

Considerando lo anterior, cabe preguntarse: ¿Cuál es el tratamiento legal para el registro de marca y el know-how, su licenciamiento y su cancelación? y ¿Qué modificaciones a la ley o que precauciones contractuales son pertinentes para lograr una terminación satisfactoria del contrato para las dos partes?

Para responder a esta problemática, a través de la investigación y desarrollo de los conceptos de marca, know-how y franquicia, aunado a la identificación de los criterios de registro, cancelación y terminación del contrato se buscará dar respuesta y fundamento a la propuesta planteada.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

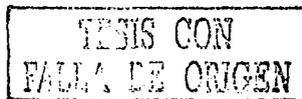
## **Delimitación del problema.**

El problema está limitado a un elemento: la terminación del contrato de franquicia y el tratamiento de dicha terminación por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que por sus características legales carece de reglas precisas para normar las obligaciones y derechos legales de sus contratantes.

La atención de este trabajo se centrará primeramente en identificar los elementos esenciales que componen una franquicia, lo que representan en conjunto y los efectos del contrato sobre el franquiciante y el franquiciatario en el contexto mexicano.

Como parte de la limitante y alcance de la propuesta de este trabajo, se desarrollará el tema de manera general. Es decir, sin particularizar en un tipo de franquicia en especial o en algún caso concreto. Sin embargo, se utilizarán los conocimientos adquiridos en diversos casos de franquicias, para incorporar dicha experiencia en el contenido de este documento.

## **Justificación.**

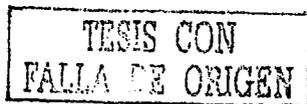


Considero que abordar el tema del presente trabajo es una forma de contribuir de manera ordenada y objetiva al estudio de la propiedad

intelectual, particularmente en los aspectos legales de las franquicias. En la actualidad, la práctica, la doctrina y la legislación adolecen de falta de precisiones para proteger de manera efectiva los derechos y obligaciones del franquiciante y franquiciatario, especialmente en caso de incumplimiento de la otra parte.

Para abordar la problemática planteada, me parece que es importante profundizar en el estudio de lo que significa una marca y el know-how, aunado al marco legal que le es relativo dentro de la propiedad intelectual, a fin de reunir información que posibilite un mayor conocimiento del tema y promueva reglas claras sobre la relación contractual que supone un contrato de franquicia.

### **Hipótesis.**



Las hipótesis planteadas para esta investigación son:

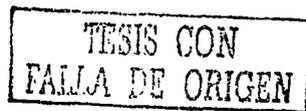
- ◆ La propiedad intelectual en México está fuertemente influida por las prácticas de negocio que se derivan de la apertura comercial reciente.
- ◆ El contrato de franquicia, en el contexto de la legislación nacional e internacional, adolece de imprecisiones que vulneran los derechos de las partes contratantes.

- ◆ La terminación, haciendo uso del pacto comisorio y sin necesidad de declaración judicial, permite actualizar a la brevedad posible los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

### **Objetivo general.**

El presente trabajo de investigación documental tiene como objetivo estudiar las causas de terminación del contrato de franquicia y proponer al pacto comisorio como un instrumento que facilite el proceso de terminación del contrato de franquicia y que sirva como base para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cancele, fundada y motivadamente, la inscripción de este contrato en caso de incumplimiento por parte de alguno de los contratantes.

### **Objetivos específicos.**



Paralelamente, los objetivos específicos que se pretenden lograr son:

- ◆ Señalar a la propiedad intelectual en México, como punto de partida para el contrato de franquicia.
- ◆ Identificar las características esenciales y el marco jurídico

de la marca y el know-how, como elementos principales de la franquicia.

- ◆ Mostrar los elementos personales y reales los efectos de sus derechos y obligaciones de las partes de la franquicia.
- ◆ Concretar los elementos formales de inscripción del contrato de franquicia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de cancelación de dicha inscripción.

### **Marco teórico.**

El marco teórico para el desarrollo de este estudio tiene su fundamento en la propiedad intelectual. Tomando en cuenta que esta rama del derecho se ocupa de las normas relativas a la propiedad industrial y los Derechos de Autor, únicamente se abordará lo relativo a las marcas y la transferencia de tecnología o know-how.

Como complemento al marco conceptual, el marco teórico incluirá los lineamientos jurídicos aplicables a la propiedad industrial, considerando la legislación vigente, sus respectivos reglamentos, los convenios internacionales sobre la materia y los ordenamientos orgánicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## **Metodología.**

La metodología de estudio partirá de lo general y concluirá en proponer al pacto comisorio como un instrumento que permita terminar el contrato de franquicia, cuando alguna de las partes lo haga valer fundadamente y como consecuencia sirva como base para la cancelación de la inscripción de dicho contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Como parte del desarrollo documental, se comenzará estableciendo lo que significa la propiedad intelectual y sus componentes. Los dos elementos esenciales de la franquicia: la marca y el know-how serán desglosados en sus partes para que comprendidos éstos, se pueda determinar la complejidad que puede tener un contrato de franquicia, tanto en su ejecución como en su terminación por incumplimiento.

Mediante la recopilación y selección de información obtenida en libros, revistas y documentos técnicos referentes a la propiedad industrial y en especial sobre franquicias, se sustentarán los conceptos, la teoría y las propuestas que contribuyan a fundamentar las hipótesis planteadas y a lograr los objetivos establecidos. Además, se consultarán documentos hemerográficos relativos al tema, con la intención de aportar elementos prácticos y actuales a la investigación.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## **CAPÍTULO I**

### **ANTECEDENTES**

#### **1.1 Antecedentes.**

Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos han manifestado sus pensamientos y emociones a través del grabado, el dibujo, la pintura y la escritura, entre otros medios artísticos. Históricamente, dichos medios han sido la forma para establecer comunicación del hombre con sus semejantes, quedado como constancia de su trascendencia en la colectividad y en el tiempo.

La libertad, el pensamiento y la expresión se han conjugado para que el hombre manifieste sus obras intelectuales. Mediante el ejercicio de la libertad, la sociedad y el hombre están en posibilidades de seleccionar los medios para el logro de sus propósitos. Desde un punto de vista jurídico, la creatividad y la creación humanas han trascendido del derecho individual para convertirse en un derecho vigilado por el Estado y exigido por la sociedad.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

La interconexión entre la libertad y el pensamiento permite la creación intelectual del hombre para satisfacer sus necesidades, superar sus inconvenientes y lograr el progreso individual y colectivo. Más aún, siendo el pensamiento del hombre esencialmente libre, no existe ley humana ni procedimiento técnico que impida su conformación en plena libertad interior.

Por su parte, el término de 'expresión' indica exteriorización del pensamiento. Esta exteriorización puede referirse a obras literarias, artísticas, musicales, fotográficas, cinematográficas, arquitectónicas, entre otras. Considerando el concepto de libertad y expresión, puede decirse que ambas palabras originan un derecho inalienable del hombre: la libertad de expresión.

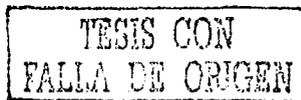
La libertad de expresión es fruto de un proceso evolutivo, cuyo antecedente data del siglo XVIII, cuando fue impulsada por las ideas revolucionarias francesas. El concepto más generalizado de libertad de expresión es el derecho que tiene toda persona de pronunciar públicamente su opinión e ideas sobre situaciones individuales, colectivas, nacionales e internacionales, sin que sea molestada por su forma de pensar.

Por lo anterior, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión no son elementos aislados. Se proyectan en el sistema político de la sociedad al condicionar la vigencia de las libertades naturales. "La expresión del pensamiento a través de la palabra oral o escrita, mediante imágenes o

símbolos, refleja el deseo de participación social que enriquece al individuo y al grupo social. Si por obra de la perversión del poder se prohíbe la manifestación del pensamiento, se coartaría el desenvolvimiento individual y el progreso social."<sup>1</sup>

Desde el momento en que los intelectuales buscaron proteger su creación y asegurar la inmortalidad a través de sus obras, el derecho comenzó a protegerlos. "Durante más de quinientos años la humanidad se ha venido preocupado por la protección a la propiedad intelectual, inquietud que se manifiesta en los constantes esfuerzos por brindar protección más allá de las fronteras de una nación."<sup>2</sup>

Por lo que se refiere a los derechos de autor, como parte de los antecedentes de la propiedad intelectual en México, es necesario reconocer la influencia del derecho español en el sistema jurídico mexicano. "La Recopilación de Leyes de Indias, publicada en virtud de la Real Cédula de Carlos II en 1680, dispuso que en los territorios americanos sujetos a la soberanía española debía considerarse como supletorio de la misma el español."<sup>3</sup>



---

<sup>1</sup> Badeni, Gregorio. *Libertad de Prensa*. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1995.

<sup>2</sup> Caballero Leal, José Luis. "Principios generales de derecho de autor." *En Los aspectos penales del derecho de autor*, Procuraduría General de la República. Instituto Mexicano del derecho de autor. México. 1991

<sup>3</sup> Obón León, J. Ramón. *Los Derechos de Autor en México*. Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Buenos Aires. 1974

El antecedente constitucional español de los inventores está plasmado en la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Dentro de ella, en el artículo 335 se señaló que "las diputaciones deberían promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos."<sup>4</sup>

En México, la protección al derecho de autor data del año de 1824, en que el General Mariano Salas expidió un decreto para la protección de las obras literarias y artísticas. Posteriormente, con los Códigos Civiles de 1870, 1884 y 1928 se establecieron disposiciones que protegieron la creación intelectual por tiempo determinado y mediante registro ante el Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, dentro de su artículo 28, estableció que el Estado reconocía los derechos de autores, artistas, inventores y perfeccionadores. En dicho artículo se indicaron cuestiones relativas a "los privilegios que se concedían a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos."<sup>5</sup>

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>4</sup>Serrano Migallón, Fernando. *La propiedad industrial en México*. Porrúa, México. 1992.

<sup>5</sup>Morales, José Ignacio. *Las Constituciones de México*. 2ª Edición. Editorial Periodística e Impresora de Puebla, México. 1964.

Hacia 1947 y con base en el citado artículo 28 Constitucional, se expidió la primera ley específica sobre la materia. En ella "se otorgaron derechos a los autores para garantizar el uso exclusivo de sus obras sin la necesidad de su registro. Más adelante, en 1956 con una nueva Ley de Derechos de Autor se ajustaron ciertas disposiciones para hacerlas concordar con la Convención Universal de Ginebra de 1951."<sup>6</sup>

Después, en 1947, con la Ley Federal sobre el derecho de autor se abrió el camino para el desarrollo de este tema. Bajo esta Ley, "se utilizó por primera ocasión la terminología correcta y moderna, al denominar la protección legal a los creadores de obras intelectuales *derecho de autor*."<sup>7</sup>

Para 1963 se modificó nuevamente la Ley para incluir disposiciones relativas a los derechos conexos para artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión de acuerdo con lo establecido por la Convención de Roma de 1961. Más adelante, en 1982, dicha Ley incluyó la protección legal *postmortem autoris* a 50 años y fortaleció la actividad de las sociedades de autores en los términos de la Convención de Berna.

Actualmente el derecho de autor en México es regulado por la Ley Federal del derecho de autor. Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de

---

<sup>6</sup> Larrea Richerand, Gabriel. "Tratados internacionales multilaterales en materia de derecho de autor." *En Los aspectos penales del derecho de autor*. Procuraduría General de la República. Instituto Mexicano del derecho de autor. México. 1991

la Federación el día 24 de diciembre de 1996, sufriendo su última modificación mediante decreto publicado el 19 de mayo de 1997.

En cuanto a los antecedentes del registro de marcas y en general como antecedente de la propiedad intelectual, cabe destacar que a pesar de la riqueza artística, cultural e industrial del mundo náhuatl, "historiadores como Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, López de Gomara y Antonio de Solís no registraron en sus documentos la existencia de marcas o de alguna disposición que se haya dictado."<sup>8</sup> Ello implica que en la época precolombina las transacciones mercantiles en México se efectuaban por medio del trueque, evitándose especificar el origen de las mercancías o la utilización de signos y medios distintivos.

En los pueblos del Anáhuac no existían las marcas, ya que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas. Así mismo, la carencia de moneda y el empleo de ciertos artículos como substitutivos significaba que no era necesario el empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí.

No obstante que en el comercio, precolombino y colonial, la presencia de marcas es desconocida en México, en el ámbito social y agrícola sí

<sup>7</sup> Obón León, J. Ramón. Op. cit.

<sup>8</sup> Nava Negrete, Justo. *Derecho de las Marcas*. Porrúa. México. 1985

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

existieron las marcas. Por ejemplo, la '*collera*' servía para identificar al mal esclavo y los sellos eran utilizados para decorar la piel humana.

En la Huasteca Hidalguense existieron diversas categorías sociales entre los señores: Tlahuac, los hidalgos Tiacham y los caballeros Pipihuan, quienes utilizaban medios de distinción rudimentarios tales como los sellos llamados '*pintaderas*', utilizados principalmente para servir como instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel humana y estampar dibujos en los tejidos.

Por otro lado, las marcas de hierro en los animales, aunque no son parte de la evolución de las marcas de mercancías, también fueron consideradas como signos distintivos en la época colonial.

Si bien es cierto que no se puede afirmar que los sellos o pintaderas eran marcas de productos, sí es posible atribuirles alguna de las acepciones de los términos de marca, pues tomando en cuenta su finalidad se puede considerar el antecedente de las actuales marcas de control y de sello.

En el México Virreynal, una vez realizada la conquista Española, se presentaron grandes cambios en diversos ámbitos humanos, tales como el político, el moral y el económico, específicamente en la agricultura, la industria, el comercio y la explotación de minerales del país. Sin embargo, los ordenamientos que regularon la propiedad bajo el régimen colonial

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

favorecieron los monopolios y la esclavitud, impidiendo el natural desarrollo del comercio y por lo tanto el uso de las marcas.

Las primeras evidencias del uso de marcas en la Nueva España son las realizadas sobre papel de filigrana que fue traído de España en el siglo XVI. Los fabricantes de papel español, a fin de distinguirse de entre otros productores, marcaron sus productos con lo que se llegó a llamar las marcas transparentes o marcas de agua.

Posteriormente, dada la evolución en la producción de papel, los tipos de imprenta, los formatos, los grabados e ilustraciones, de la marca en el papel se pasó a la marca en los libros, conocida como EX – LIBRIS, con la que se denotaba la propiedad y la procedencia de un producto.

"Las marcas de fábrica, los emblemas de los talleres y los nombres de los artífices puestos en los artefactos, dan a la marca la primera forma de propiedad industrial a favor del individuo."<sup>9</sup> Con el paso del tiempo, de las marcas individuales y personales se pasó al uso de las marcas para identificar a las empresas, gremios, e incluso para identificar ciudades y regiones.

Hacia 1884, en el Código de Comercio entonces vigente "se estableció la primera regulación jurídica especial sobre marcas."<sup>10</sup> Dentro

---

<sup>9</sup> Nava Negrete, Justo. Op. cit.  
<sup>10</sup> Nava Negrete, Justo. Op. cit.



del Título Segundo del Libro Cuarto de este ordenamiento se incluyó, un capítulo denominado: De la Propiedad Mercantil. En este capítulo se reguló la marca de fábrica, dándole un carácter mercantil al derecho de propiedad industrial.

Las normas contenidas en dicho capítulo, en general, establecieron que todo fabricante tenía derecho de poner, precisamente en sus productos o envases, una marca especial para distinguirlos de otros. La marca podía ser el nombre del fabricante, del establecimiento, de la ciudad, de la localidad o su razón social.

También, las marcas podían ser iniciales, cifras, letras, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases. Para adquirir la propiedad de una marca, ésta se debía depositar en la Secretaría de Fomento. La Secretaría concedía la propiedad de la marca en cuestión si no se usaba por un tercero, si no había sido anteriormente dada en propiedad a un tercero y si la marca no era de tal manera semejante a otra dada en propiedad o usada por un tercero, que pudiera defraudar intereses ajenos. La falsificación de una marca producía daños y perjuicios. Ante ello debían sujetarse las partes a lo establecido por el Código Civil y al Código de Comercio entonces vigentes.

Asentado el origen práctico y legal de las marcas en México, a partir de 1884 sucedieron diversas reformas, abrogaciones y nuevas leyes

específicas sobre las marcas. Por ejemplo, en 1889 apareció la Ley de Marcas de Fábrica en la cual se señaló con mayor precisión la definición de marca, los signos y medios materiales no registrables, los sujetos al derecho de las marcas, el procedimiento para adquirir la propiedad, los derechos y obligaciones de los titulares, la duración del registro, la publicidad, la nulidad, sobre la falsificación, entre otros aspectos.

Posteriormente, con el fin de adecuar y complementar la legislación sobre marcas, en 1903 apareció la Ley de Marcas Industriales y de Comercio. En dicha ley se profundizó aun más sobre el procedimiento de registro, sobre la penalidad por delitos contra la propiedad industrial y sobre la traslación de dominio.

La propiedad industrial se rige actualmente por "la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991, que fue modificada por el decreto del 2 de agosto de 1994 y del 26 de diciembre de 1997 y el 17 de mayo de 1999 para dar paso a la Ley de la Propiedad Industrial."<sup>11</sup>

Cabe destacar que la ley actual fue promulgada bajo el nombre de Ley de Fomento y Protección a la propiedad industrial, cambiando su

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

<sup>11</sup> *Leyes y Códigos de México, Legislación sobre propiedad industrial e Inversiones Extranjeras.* 24ª Ed. Porrúa, México, 1999.

denominación a la forma que hoy la conocemos: Ley de la Propiedad Industrial

Como pudimos apreciar, los antecedentes de la propiedad intelectual en México están ligados íntimamente y desde sus inicios a la influencia española y el derecho heredado de dicho país. Sin embargo, el México independiente se ayudó de las patentes, las marcas y los derechos de autor para el desarrollo auténtico de su economía y su derecho. Los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial han contribuido de manera importante para que el derecho de la propiedad intelectual en México se transforme de acuerdo a las necesidades de la sociedad.

## **1.2 La propiedad como derecho natural.**

El derecho romano define la propiedad como "el derecho de usar y de abusar de las cosas en cuanto lo autorice la razón del derecho."<sup>12</sup> Aquí, el abuso no se refiere al uso insensato e inmoral, sino al dominio absoluto. Este dominio implica que el propietario tiene el derecho de usar, disfrutar e incluso destruir o dejar que se destruya la cosa de su propiedad, derechos que no siempre se atribuyen a la misma persona.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

“El arrendatario, el colono, el mandatario, el usufructuario son poseedores. El señor que arrenda, el que cede el uso, el heredero que sólo espera gozar la cosa al fallecimiento de un usufructuario son propietarios.”<sup>13</sup> Los primeros tienen derecho a *la* cosa, los segundos tienen derecho *en la* cosa, por la cual pueden reclamar la propiedad que les pertenece de cualquiera en cuyo poder se encuentre.

Más aún, según el Código de Napoleón, en su artículo 544, indica que la propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, en tanto no se haga de ellos un uso prohibido por las leyes y reglamentos.

“En la Declaración de los derechos del hombre se ha colocado a la propiedad entre los llamados derechos naturales e imprescriptibles, que son por orden los cuatro siguientes: libertad, igualdad, propiedad y seguridad individual.”<sup>14</sup> Sin embargo, la propiedad a diferencia de la libertad, la igualdad y la seguridad individual, es el derecho natural menos respetado.

La libertad es inviolable a no ser que los representantes de la sociedad la limiten. De igual forma, la igualdad no admite restricciones ni excepciones, pudiendo demandar el ser más humilde al más poderoso en

---

<sup>12</sup> Woodcock, Geord. *¿Qué es la Propiedad?*. Proyección. Buenos Aires. 1973

<sup>13</sup> Woodcock, Geord. Op. cit.

<sup>14</sup> Woodcock, Geord. Op. cit.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

caso de ser violada. Así, tanto la libertad, la igualdad y la seguridad son derechos absolutos no susceptibles de aumento o disminución.

En cambio, la propiedad es un inherente al individuo que muchas veces contradice a la idea de sociedad. Para que exista la propiedad, el individuo debe tomar algo de lo que le pertenece a la sociedad. Es decir, la propiedad es un derecho natural antisocial que existe aún sin propietario y sin sujeto.

### **1.3 La propiedad intelectual.**

Resulta más fácil aceptar la existencia de la propiedad privada de los bienes materiales que la de los bienes inmateriales o las creaciones intelectuales. Sin embargo, para declarar la existencia de propiedad, tanto de bienes materiales como de inmateriales, es necesario proceder primero a la determinación de sus límites y alcances.

Por ejemplo, para que una persona obtenga un título de propiedad de un terreno debe conocer hasta donde abarca éste físicamente. De igual forma, para que se reconozca la propiedad de una obra literaria, ésta debe delimitar sus derechos de exclusividad.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

En el caso de la propiedad intelectual, estos límites son básicamente las creaciones intelectuales que implican ideas originales, derivadas o mejoras de otras que existen y que pertenecen a diversos campos de aplicación del conocimiento humano.

De igual forma, la propiedad intelectual puede entenderse como “el conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar. Así mismo, se acostumbra dar la denominación genérica de propiedad intelectual a la propiedad inmaterial, a los bienes jurídicos inmateriales y a los derechos intelectuales.”<sup>15</sup>

Tomando en cuenta que existen diversas clasificaciones de la propiedad intelectual, pudiendo algunas resultar más o menos generales, coincidimos con la mayoría de los especialistas en la materia en que las creaciones intelectuales pueden agruparse en dos grupos principales:

- Tecnológicas y
- artísticas (incluyendo la literatura).

Siendo la tecnología un conjunto ordenado de conocimientos expresados en procedimientos, habilidades y medios para la producción y

---

<sup>15</sup> Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario*. Libros de México. México. 1960

comercialización de bienes y servicios, las creaciones intelectuales tecnológicas son aquellas que tienen una función económica – industrial.

Las creaciones intelectuales de procedimientos, a su vez, pueden dividirse en productivas, constructivas y de utilización. Las primeras se refieren a los procedimientos que permiten la obtención, transformación, recuperación, manufactura y fabricación de bienes. Los procedimientos constructivos están enfocados a la construcción, ensamble y modificación. Por último, los procedimientos de utilización se ocupan del análisis, prueba y su uso.

Las habilidades, como creación intelectual, corresponden a la capacidad de expresión física y mental de una persona para traducirse en planos, especificaciones, condiciones de operación, experiencias, destrezas, entre otras manifestaciones tangibles.

Las creaciones intelectuales referentes a los medios pueden dividirse en cinco grupos: los funcionales, los estructurales, los formales, los materiales y los biológicos. Entre los funcionales están las máquinas, los aparatos, los dispositivos, instrumentos, sistemas y mecanismos. En los estructurales se encuentran los artículos de manufactura que impliquen una estructura operacional. Los formales son aquellos modelos que se ocupan para representar cuerpos, figuras en alto y bajo relieve y los dibujos industriales. Los materiales son los compuestos químicos, las aleaciones y

las composiciones de materia. Finalmente, las creaciones intelectuales tecnológicas respecto a los medios biológicos se refieren a los organismos artificiales producidos por el hombre para animales y/o vegetales.

El arte, como creación intelectual es una expresión estética para representar y transmitir mensajes a los sentidos. En ella se incluyen las obras contenidas dentro de las Bellas Artes: pintura, escultura, música, danza, poesía, teatro y cine.

Por su parte, las creaciones intelectuales en forma de literatura abarcan toda clase de obras literarias. Entre ellas puede incluirse las derivadas de la producción científica, histórica, informativa, didáctica, dramática, novelesca, recreativa, entre otras representaciones escritas.

"Casi todos los autores coinciden en incluir bajo la denominación de propiedad intelectual a todos aquellos derechos que se ejercitan sobre bienes incorpóreos, tales como las creaciones artísticas y literarias, la producción científica y las invenciones, estén o no relacionadas con la producción o comercialización."<sup>16</sup>

Aunque exista dificultad para encajonar a los secretos industriales como propiedad intelectual, éstos deben considerarse como creaciones intelectuales. Su desconocimiento generalizado es menor a su existencia, la

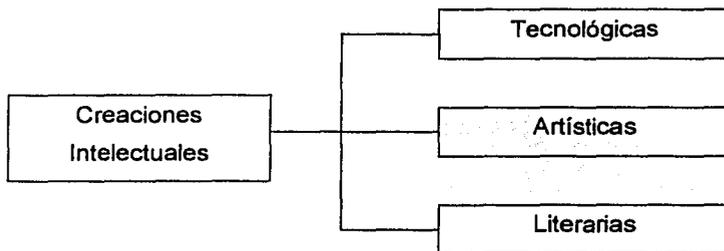
TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

<sup>16</sup> Vela Guzmán, Angel. "Propiedad Intelectual." *En ¿Patentes yo?, ¡Porqué no!*. Universidad Regiomontana. México. 1998

cual no la priva de ser principalmente tecnológica, no obstante puede contener elementos artísticos o literarios.

Con lo anterior, el sistema de la propiedad intelectual está representado en el siguiente esquema:



En resumen, la propiedad intelectual en sentido amplio se divide en dos tipos de derechos: derechos de propiedad industrial y derechos de autor (o derechos de propiedad intelectual en sentido estricto). La propiedad intelectual comprende las invenciones, los signos distintivos, los secretos industriales, las creaciones artísticas y las creaciones literarias.

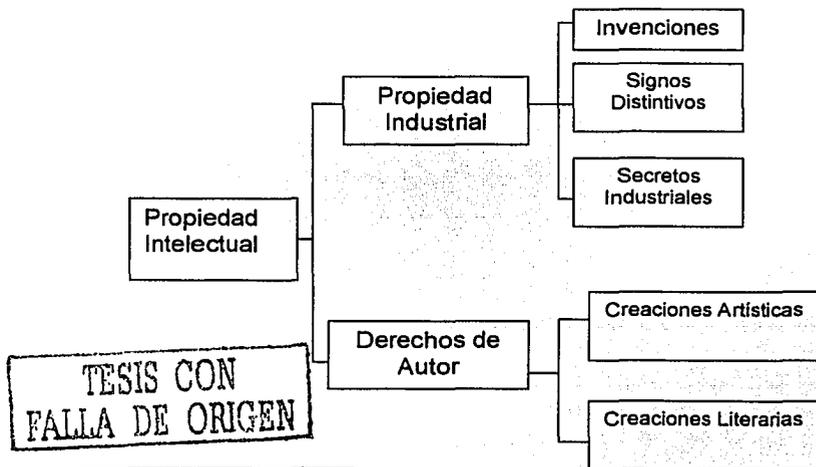
La propiedad intelectual tecnológica o propiedad industrial puede definirse como "un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial."<sup>17</sup>

Por otro lado, la propiedad estrictamente intelectual es conocida generalmente como derecho de autor. El derecho de autor en la actividad intelectual trasciende de la mente a la materia o práctica, procurando al sujeto cierta protección jurídica para mantener el reconocimiento a su calidad de autor de la obra, el derecho a defender su integridad, así como a permitir o prohibir su divulgación y a permitir su comercialización, garantizándole un aprovechamiento económico.

Considerando lo anterior, un sistema de propiedad intelectual más detallado sería:



<sup>17</sup> Rangel Medina, David. Op. cit.

#### **1.4 La propiedad industrial y los derechos de autor.**

La propiedad industrial es el conjunto de derechos para explotar industrial y comercialmente algunos bienes incorpóreos de la empresa (como empresa se conoce a la persona física con el carácter de comerciante y a la persona moral con fines primordialmente económicos). En ella, cabe distinguir dos objetivos generales:

- la monopolización temporal y
- la protección a la empresa.

Los derechos exclusivos que la propiedad industrial confiere pueden referirse a creaciones nuevas o a signos distintivos. Las creaciones nuevas, las cuales generan un monopolio temporal de explotación, son las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales (modelos industriales y diseños industriales). Dentro de las creaciones nuevas se comprenden también los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Por su parte, los signos distintivos son las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones de origen, las franquicias y los secretos industriales.

A diferencia de las creaciones nuevas, los signos distintivos no aseguran un monopolio, sino que son derechos que dan a una empresa el

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

uso exclusivo de una marca, nombre u otros signos con el fin de atraer y conservar a sus clientes.

Las creaciones nuevas o invenciones pueden clasificarse en:

- Patentes;
- Registros de modelos industriales y
- Registros de dibujos industriales (modelos y dibujos industriales.
- Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Las patentes, a su vez, pueden dividirse en tres: 1) de invención, 2) de mejoras y 3) sobre biotecnología. Las patentes de invención son las creaciones nuevas y originales en un ramo específico de la tecnología, comúnmente llamadas 'Innovaciones de Asalto'. Las patentes de mejoras son aquellas conocidas como 'Innovaciones Graduales'. Las patentes sobre Biotecnología incluyen los desarrollos tecnológicos relacionados con las variedades vegetales y las razas animales producidas por el hombre.

La legislación anterior, específicamente la Ley de Invenciones y Marcas, contemplaba una figura afín a las patentes que se conocía como 'Certificado de Invención', el cual se otorgaba a aquellas personas cuyas invenciones no eran patentables, concretamente las referidas a los sectores de alimentos, salud y seguridad pública.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Los registros de modelos industriales comprenden a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Por su parte, los registros de dibujos industriales comprenden a los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio; y, los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

La otra parte de la propiedad industrial que se refiere a los signos distintivos se ocupa de los signos para distinguir, señalar y caracterizar productos y servicios. Estos se dividen en:

- las marcas de productos,
- las marcas de servicios,
- los nombres comerciales,
- los avisos comerciales y
- las denominaciones de origen

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Las marcas de productos aplican para distinguir productos de toda clase y para indicar su procedencia. Las marcas de servicios sirven para distinguir la prestación de servicios de otros de la misma especie y protegerse en contra de la competencia desleal.

Los nombres comerciales se utilizan para identificar a un comerciante o negociación de otros. Son la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por la empresa. Por su parte, el aviso comercial es lo que anteriormente era llamado 'el lema del negocio'. Este sirve para llamar la atención hacia una mercadería o establecimiento y es también conocido por la palabra 'slogan'.

Por último, las denominaciones de origen son aquellos nombres de lugar o región que se aplican legalmente a un producto agrícola, natural o fabricado y que denotan una calidad especial de la mercadería por una combinación particular de elementos presentes en una circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes u otros que den reputación única al producto.

También dentro de la propiedad industrial, podemos encontrar a los secretos industriales. La Ley de la Propiedad Industrial se refiere a ellos como toda información de aplicación industrial 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. Estas modalidades de creación tienen su origen en la legislación anglosajona que las llama 'trade secrets'. Dichos secretos industriales pueden ser invenciones que pudiendo ser patentables o protegibles por otras figuras jurídicas, su titular no desea hacerlo y si mantener su explotación lejos del dominio público para mantener su confidencialidad.

En general, la fundamentación de los derechos de propiedad industrial se da a través de tres ideas<sup>18</sup>:

- Social: Mediante el ejercicio de este derecho se otorga un beneficio a los consumidores y a la empresa. A través de él, se distingue el producto respecto al de la competencia y se establecen preferencias de consumo.
- Justicia: El principio es evitar afectar intereses de terceros, no sería justo vender un producto o una marca por otra.
- Progreso: Con la protección de la creación se motiva a otros individuos a realizar futuras aportaciones.

---

<sup>18</sup> Rangel Medina, David. Op. cit.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Por otra parte, los derechos de autor comprenden las creaciones artísticas y literarias realizadas por artistas y autores. El derecho de autor tiene dos elementos: la obra y sus productos. El primero es inalienable, perpetuo, imprescriptible e intransmisible. El segundo puede cederse o embargarse.

"El autor de una obra literaria, didáctica, científica o artística tiene la facultad exclusiva de usarla y explotarla y de autorizar el uso o explotación de ella, en todo o en parte; de disponer de esos derechos o cualquier título, total o parcialmente y de transmitirlos por causa de muerte; la utilización y explotación de la obra podrá hacerse según naturaleza, por medios impresos o electrónicos."<sup>19</sup>

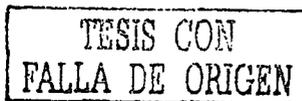
La publicación o ejercicio del derecho de autor confiere dos tipos de derechos a sus titulares:

- Derecho moral
- Derecho económico

El derecho moral se refiere a la facultad del autor para exigir su reconocimiento como creador, de dar a conocer su obra y de que se respete la integridad de la misma. Así, este derecho otorga facultades exclusivas y concurrentes. Las exclusivas se refieren al derecho de crear, continuar y

---

<sup>19</sup> Rangel Medina, David. Op. cit.



terminar la obra, modificar o destruir la obra, publicar bajo su nombre o un seudónimo, elegir los intérpretes de su propia obra y de retirar la obra del comercio.

Las facultades concurrentes se refieren al derecho de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su título, el derecho de impedir que se omita el nombre o seudónimo, de que el anterior se utilice indebidamente o no se respete y el derecho de impedir la publicación o reproducción imperfecta de la obra.

El derecho económico, también conocido como derecho pecuniario o patrimonial, se refiere al derecho del autor de disfrutar económicamente de la producción intelectual. A través de él, el autor tiene el derecho de recibir emolumentos de su explotación, sea que lo administre por sí mismo o que lo haga por medio de un tercero. Con ello, el autor puede: publicar, reproducir, transformar, colocar la obra en el comercio y registrarla.



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

Encontramos los orígenes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 1883. En aquel año, con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se hizo el primer tratado

internacional de gran alcance destinado a lograr que los ciudadanos de un país gozaran de la protección de sus creaciones intelectuales en otros países, mediante el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual.

Hoy, la propiedad intelectual tiene una organización internacional intergubernamental propia con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza: la OMPI o World Intellectual Property Organization (WIPO).

"Esta organización es sucesora de las antiguas Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, llamadas así porque existiendo originariamente una Oficina en París, para la Unión de París (propiedad industrial) y otra en Berna, para la Unión de Berna (derecho de autor), se fusionaron ambas oficinas en una común para las dos Uniones."<sup>20</sup>

La OMPI fue establecida por el Convenio de Estocolmo en 1967, sin embargo entró en funciones en 1970 con dos propósitos:

- fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y
- asegurar la cooperación administrativa entre las dos Uniones intergubernamentales.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

<sup>20</sup> Romani, José. *propiedad industrial y Derechos de Autor*. Bosch. Barcelona. 1976

La OMPI es una organización dedicada a garantizar la protección de los derechos de los creadores y los propietarios de propiedad intelectual a nivel mundial, asegurando que se reconozca y recompense a los inventores y autores por su inventiva.

Esta protección internacional sirve de estímulo a la creatividad humana, ensanchando las fronteras de la ciencia, la tecnología, la literatura y las artes.

La función de la OMPI es promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo entero mediante la cooperación de los Estados y administrar tratados multilaterales sobre los aspectos jurídicos y administrativos de la propiedad intelectual.

En 1974, los miembros de la OMPI y la Organización de Naciones Unidas firmaron un acuerdo donde se reconoció a esta Organización como un organismo especializado encargado de adoptar medidas para promover la actividad intelectual creadora y facilitar la transmisión de tecnología relativa a la propiedad industrial a los países en desarrollo. Actualmente, la OMPI es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

"El número de Estados miembros de la OMPI, al 30 de junio de 1998, era de 171, mismos que representan casi el 90% de los países del mundo. Los principales órganos de decisión de la OMPI son la Asamblea General,

la Conferencia y el Comité de Coordinación, mismos que ejercieron un presupuesto de 383 millones de francos suizos en 1998."<sup>21</sup>

Por medio de sus Estados miembros, la OMPI realiza las siguientes actividades:

- armoniza las legislaciones y los procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual,
- suministra servicios relacionados con las solicitudes internacionales en materia de derechos de propiedad industrial,
- intercambia información relativa a la propiedad intelectual,
- proporciona formación y asistencia técnico-jurídica a los países en desarrollo y a otros países,
- facilita la solución de controversias sobre la propiedad intelectual entre partes privadas, y
- dispone de la tecnología de la información como instrumento para el almacenamiento, el acceso y la utilización de informaciones útiles en materia de propiedad intelectual.

La labor de la OMPI contribuye a generar un marco estable para la comercialización internacional de los productos relacionados o regulados

---

<sup>21</sup> Organización Mundial de propiedad intelectual. No. 400. Julio 1998



por la propiedad intelectual, agilizando el comercio internacional. De los 21 tratados que administra la OMPI, 15 son sobre propiedad industrial y 6 son sobre derechos de autor.

Los servicios facilitados por la OMPI, por virtud de los tratados que administra, simplifican y reducen el costo de las solicitudes que se llevan a cabo en los países en que se busca la protección de un derecho de propiedad intelectual determinado.

Por su parte, el desarrollo tecnológico acelerado y la globalización de las actividades económicas han creado la necesidad de contar con mecanismos que protejan con rapidez las nuevas invenciones y los activos comerciales valiosos, como las marcas, los dibujos y modelos industriales de numerosos países.

Así, en 1996 la OMPI extendió sus funciones y demostró aún más la importancia de los derechos de la propiedad intelectual en la ordenación del comercio en el ámbito mundial, al concertar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“El tratado más impecablemente redactado resulta ineficaz si los Estados miembros no ejecutan sus disposiciones. Por ello, la OMPI insta enérgicamente a los Estados a que firmen sus tratados y los ejecuten. La adhesión generalizada a los tratados y su aplicación constante contribuyen

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

a mantener un marco internacional estable, inspiran confianza, fomentan las inversiones y contribuyen al desarrollo económico y social.”<sup>22</sup>

Por encima de las fronteras nacionales, un sistema de propiedad intelectual que funcione eficazmente permite que haya una mayor estabilidad y seguridad para los derechos protegidos en un mercado mundial cada vez más competitivo. Además, puede ayudar a combatir las actividades ilegales, como la falsificación y la piratería.

## **1.6 Origen y evolución de la franquicia.**

El término ‘franquicia’ data de las épocas medievales, en las que la Iglesia Católica otorgaba tierras a oficiales recolectores de contribuciones. Estos recaudadores actuaban en nombre de la Iglesia para hacer que los fieles pagaran impuestos que ayudaran a solventar los gastos de las comunidades religiosas. A cambio de ello, la Iglesia daba un porcentaje de lo recolectado y el derecho de explotar ciertas extensiones de tierra.

Lo anterior llegó a su fin cuando la Iglesia Católica dejó de ser un ente influyente en la vida económica y cuando la figura del Estado se encargó de

---

<sup>22</sup> Organización Mundial de propiedad intelectual. Op. Cit.

la recolección de sus recursos. Transcurrido el tiempo "la franquicia se transformó en una forma para impulsar el desarrollo económico y comercial, principalmente en Estados Unidos."<sup>23</sup>

El nacimiento de las franquicias, como tales, se remonta al siglo XIX, cuando las operaciones de grandes compañías norteamericanas ferroviarias y de servicios públicos (centrales eléctricas) se vieron afectadas por la falta de medios de distribución y venta de sus productos. Dado que los mercados se expandían rápidamente, era necesario atenderlos mediante esquemas de comercialización novedosos, pero efectivos.

Los primeros países que la adoptaron y contribuyeron a su implementación fueron los que contaban con mercados en crecimiento. Dada la complejidad que una franquicia puede representar para sus partes y a pesar de que se ha legislado, nacional e internacionalmente, sobre la materia, todavía no existe un consenso jurídico universal aceptado sobre ellas.

El primer franquiciante minorista que buscó una forma alternativa para distribuir y vender sus máquinas de coser de manera rápida y constante, fue Singer Sewing Machine Company, quien de 1850 a 1860 estableció una red

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

<sup>23</sup> Arce Gargollo, Javier. *El contrato de franquicia*. 4ª edición. Trillas. México

de vendedores a quienes llamó concesionarios y a quienes otorgó franquicias a cambio del pago de regalías.

Hacia 1898, General Motors, en la industria automotriz, adoptó el sistema incipiente de franquicias para expandir su red de distribuidores. En ese mismo año Coca Cola, productor de bebidas gaseosas, franquició parte de su proceso con el fin de aumentar la capacidad de embotellamiento de su producto. Igualmente, la industria petrolera, tal como la Standard Oil Co. en 1930, optó por rentar sus estaciones a los administradores de las mismas, convirtiéndolos en franquiciatarios.

La gran expansión de este sistema ocurrió hasta después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Así, durante la segunda mitad del siglo XX, se observó el desenvolvimiento de franquicias como un método para la expansión de los negocios de empresas comerciales, productoras y de servicios.

Dentro de este nuevo impulso a las franquicias, cabe mencionar el caso de McDonald's. Esta empresa, en 1954, implementó el sistema de franquicias para expandir sus operaciones de servicio de comida rápida, contribuyendo a revolucionar la comercialización, distribución, organización y administración de licencias, marcas y conocimientos basados en una experiencia probada y exitosa.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Para 1960, en Washington, se fundó la Asociación Internacional de Franquicias (IFA). Dicho organismo se encargó de representar los intereses de las compañías de franquicias ante el Congreso de los Estados Unidos. Además, su labor fue divulgar y analizar todo lo concerniente a las franquicias, evitando que se promulgaran leyes que pudieran obstruir su crecimiento y desarrollo.

Así como las franquicias han sido y son atractivas para las empresas, también lo han sido y son para el público consumidor. En términos de disponibilidad, precio y conveniencia, el público consumidor se ha beneficiado obteniendo los productos o servicios que desea en más de un establecimiento comercial. Sin embargo y en muchas ocasiones, por no estar la franquicia regulada en forma clara y precisa por la ley, existen abusos, engaños y fraudes a consumidores e incluso al franquiciatario inversionista por parte de dudosos vendedores de franquicias.

En respuesta a las irregularidades jurídicas prevalecientes en Estados Unidos, en 1971 el estado de California promulgó la primera ley relacionada con las franquicias. Más adelante, otros estados de la Unión Americana también legislaron para obligar a los franquiciantes a inscribir sus franquicias y a presentar su información mediante un documento conocido como 'Circular de Oferta de Franquicia'.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Actualmente, en Estados Unidos la legislación exige que antes de vender una franquicia, el franquiciante debe proporcionar a los franquiciatarios potenciales una circular de oferta de acuerdo con las pautas de la Federal Trade Commission (FTC) o la Circular de Oferta Uniforme (UFOC). Es importante mencionar que las penas por incumplimiento del reglamento de 1979 de la FTC son severas, abarcando sanciones económicas o privación de la libertad, en caso de que se tipifique alguna violación penal como el fraude.

No obstante que la internacionalización de las franquicias comenzó de manera muy incipiente en la década de los sesenta, un nuevo auge de internacionalización ocurrió en la década de los ochenta. Actualmente, existen más de 400 compañías estadounidenses que otorgan franquicias fuera de los Estados Unidos, localizándose éstas en mayor medida en Brasil, México, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Gran Bretaña y Australia.

Particularmente en México, el concepto de franquicia es relativamente nuevo. Una de las primeras franquicias que llegó a México fue el caso de McDonald's, la cual abrió su primera unidad de comida rápida en la ciudad de Monterrey en el año de 1985.

Según información proporcionada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para 1989 solamente existían seis franquicias

registradas; en 1990, sobrepasaron las 40 y para 1994 ofrecían franquicias más de 200 empresas. Hoy en día existen más de 500 empresas que ofrecen franquicias dentro de cualquier tipo de mercado.

Como respuesta al incremento de franquicias, en 1988 se constituyó la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) como organismo promotor e interlocutor con las autoridades. Esta entidad, que desde sus inicios se propuso difundir las bondades y riesgos de las franquicias, tiene entre sus tareas facilitar información económica, jurídica y social que sirva para dar a conocer el sistema de franquicias en México.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## CAPÍTULO II

### LA MARCA Y EL KNOW-HOW

#### 2.1 Concepto y clasificación de marca.

Las marcas, desde tiempos remotos tuvieron el propósito de distinción, control y garantía. Las Ordenanzas de Bilbao, regulaciones comerciales de la Nueva España en el siglo XIX, señalaban que una marca era un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías. Así también, indicaba la ley que su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de productos en el mercado.

En la Colonia, los creadores de las marcas acudían a la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria para obtener su registro; sin embargo, al no existir una legislación específica había la práctica de falsificación y la confusión con las obras escritas. Con el paso del tiempo, se consideró a la marca como un elemento para distinguir mercancías, mientras que una obra permitía distinguir y otorgar privilegios exclusivos a un autor o artista.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

El concepto de marca, como un medio de identificación de mercancías, definido en el Código de Comercio, fue especificado en el artículo 1º de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889. Dicho artículo señalaba que la marca de fábrica era cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

De igual forma, en el artículo 3º de la Ley mencionada se indicaba que no debía considerarse como marca la forma, el color, las locuciones o designaciones que no fueran por sí solas un signo determinante distintivo de un producto o ello fuera en contra de la moral.

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928, utilizando la experiencia legal adquirida y tomando en cuenta convenios internacionales, señaló que la marca es un signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca.

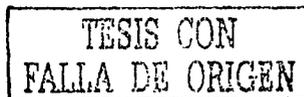
Así también, en su artículo 2º indicó que una marca constituye los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y cualquier medio material con caracteres especiales para hacer distinguir objetos de su misma especie o clase. También, consideró como marcas las razones sociales de los comerciantes, las leyendas o muestras aplicados a las

mercancías, los envases que pertenecían al dominio público y los nombres que indicaran procedencia de los productos.

Como puede observarse, el concepto de marca en los diversos ordenamientos mencionados tiene variaciones. Estas van desde un medio o signo distintivo para denotar propiedad hasta utilizarse para distinguir su procedencia. Sin embargo, se mantiene la esencia de ser un accesorio al producto.

Tomando en cuenta otras definiciones, podemos anotar que la marca, desde un punto de vista jurídico francés, es un signo distintivo que permite a su titular "distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. Igualmente, desde un punto de vista económico, la marca es un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o servicio cubierto públicamente con su garantía."<sup>24</sup>

Así también, la marca "es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular."<sup>25</sup>



---

<sup>24</sup> Saint-Gel, Yves. *Protección y valorización de las marcas de fábrica en el comercio y el servicio*. Delmas. Paris. 1978.

<sup>25</sup> Artículo 7. *Convenio Centroamericano para la Protección de la propiedad Industrial*. Costa Rica. 1968.

Atendiendo a la legislación mexicana vigente, en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca se entiende por todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Con todo ello, se puede apreciar que el concepto de marca se ha mantenido esencialmente igual desde su establecimiento en el Código de Comercio de 1854 hasta la legislación actual.

Por otro lado, respecto a la clasificación de signos distintivos, es necesario apuntar que existen diversas formas de agruparlos. Cada forma puede ir desde un punto de vista general hasta especificar sus particularidades. Una forma de agruparlos puede ser:<sup>26</sup>

- Marcas de productos. Se aplican para distinguir productos de toda clase y para indicar la procedencia de los mismos.
- Marcas de servicios. Se aplican para distinguir la prestación de servicios de otros de la misma especie o clase y que no pueden protegerse de otra manera contra la competencia desleal.
- Nombres comerciales. Se aplican para identificar a un comerciante o negociación de otros. En general, son una representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

<sup>26</sup> Vela Guzmán, Ángel. "propiedad intelectual." *¿Patentes yo? ¿Porqué no!* Universidad Regiomontana. México, 1998

- Avisos comerciales. Comprenden lo que anteriormente se llamaba 'lema del negocio'. Se aplica para llamar la atención de los clientes hacia una mercancía o establecimiento y está representado por el americanismo de 'slogan'.
- Denominaciones de origen. Son aquellos nombres de lugar o región que se aplican legalmente a un producto agrícola, natural o fabricado y que denotan una calidad especial de la mercadería por una combinación particular de elementos presentes en el territorio donde se producen.

Otra forma de clasificar los signos puede ser<sup>27</sup>:

- Signos nominales o verbales. Consisten en palabras que pueden tener o no un significado, pero que en definitiva atraen la atención. Estos pueden representarse por el nombre civil, geográfico y comercial, los seudónimos, las firmas, los sellos, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas u otros signos expresados como números, letras, iniciales y monogramas<sup>28</sup>.
- Signos figurativos o emblemáticos. Consisten en signos destinados a atraer la atención de los ojos. Están

---

<sup>27</sup> Nava Negrete, Justo. *Derecho de las Marcas*. Porrúa, México, 1985

<sup>28</sup> Nota: Cifra formada con letras de un nombre. *Diccionario castellano ilustrado, Lexikon*, Fernández, México, 1979

representados por emblemas, etiquetas, viñetas, retratos, fotografías, colores, mapas, envolturas, formas del envase y del producto, escudos y banderas.

- Signos mixtos. Son aquellos donde se combinan signos nominales y figurativos. Son susceptibles de protección jurídica siempre y cuando sean distintivos y lícitos.

A su vez, conviene señalar los signos que no pueden ser incluidos dentro de una determinada clasificación de marca. Dichos signos, ya sean porque impiden o confunden a una clara distinción entre productos y servicios, porque son de uso común o porque se contraponen a las buenas costumbres no pueden constituirse como marca.

Estos signos están representados por los nombres (propios, técnicos, genéricos o de uso común), denominaciones, frases o figuras descriptivas, títulos y documentos bancarios, premios, palabras de lenguas vivas extranjeras, signos susceptibles para engañar, signos contrarios a la moral y al orden público y distintivos oficiales y reservados al Estado.

## **2.2 Funciones y requisitos de validez de la marca.**



A lo largo del desarrollo práctico y legal de las marcas sus funciones o finalidades han variado, adecuándose a los requerimientos de los propietarios de ellas y de los consumidores. Las funciones han evolucionado desde la propiedad y control, la procedencia y origen, la calidad, la protección, la publicidad hasta la distinción entre productos, servicios y competidores.

Originalmente, las funciones de la marca se dirigían a identificar a la persona propietaria. Los artesanos marcaban sus productos para señalar que ellos los habían realizado. Al transcurrir el tiempo, de la identificación de la persona se pasó a la identificación del producto.

De igual forma, la función de conocer la procedencia u origen del producto con una marca fue superada cuando los productores trataron de ofrecer una calidad similar independientemente del lugar de producción de sus mercancías. Sin embargo, aun existen productos donde su origen y procedencia está claramente relacionada con calidad y marca, tal como algunas bebidas.

Así, la calidad de un producto se correlaciona con la marca que ostenta. Si la marca es representativa de la calidad del producto, el consumidor es beneficiado. Por otro lado, si en un producto nuevo, donde no se ha probado la calidad, supone que por su marca la calidad es buena, el consumidor quedaría en desventaja hasta no probarlo.

De la misma forma, cuando un producto y su marca son fabricados y utilizados por diferentes productores o comerciantes, la calidad puede diferir. Así, debe entenderse con reserva que la función única de la marca no es la calidad, sino sigue siendo la distinción entre calidades de productos de la misma especie o clase.

Una marca al individualizarse en un producto, grupo de productos o servicios tiende a penetrar en el consumidor. Si la acción es efectiva, si la marca es tomada en cuenta por el cliente, la marca se convierte en un medio para atraer, retener y permanecer en un mercado altamente competido.

Por otro lado, la marca en términos de protección ha tenido y tiene doble efecto: proteger a los consumidores y proteger al productor de su competencia. En el primero, la marca protege contra el engaño y a favor de los intereses y confianza de los consumidores. Respecto al productor, la marca protege a su titular contra usurpaciones de la competencia desleal.

Al día de hoy, la marca conserva en primera instancia dos funciones primordiales. En la práctica, está dirigida a atraer la atención de un cliente. Lograr esto, por medio del uso de la marca, depende de elementos mercadotécnicos que combinados con los avances en los medios electrónicos producirán efectos aun no conocidos.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Otra función primordial, desde un punto de vista legal, es distinguir por medio de un signo al producto o servicio. Esta posibilidad de distinción ofrece al consumidor y al productor certeza jurídica, y por supuesto una base para continuar regulando el objeto de las marcas.

Considerando el concepto y funciones de las marcas, para que éstas tengan validez, deben cumplir con determinados requisitos esenciales. Los requisitos deben contener condiciones de fondo y de forma<sup>29</sup>. Las condiciones de forma son:

- Ser distintiva. La marca debe por naturaleza identificar un producto o servicio entre los productos y servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores, evitando la confusión.
- Ser novedosa<sup>30</sup>. Aunado a lo anterior, la marca debe tener capacidad de individualización, esto es diferenciar el producto a través de un signo distintivo nuevo y diverso. Así, la novedad está relacionada con lo relativo y no con una creación absoluta.
- Ser especial. Dada su carácter distintivo y su novedad, una marca al ser distinta de otra se convierte en especial. Así, en la

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>29</sup> Rangel Medina, David. *Las marcas y sus leyendas obligatorias*. Estudios Jurídicos sobre propiedad industrial número 1. México, 1958

<sup>30</sup> O'Donnell, Gastón A. *Elemento de Derecho Empresarial*. Macchi. Argentina, 1993

comparación con otra debe ser diferente, sin generar confusiones.

- Ser lícita. La marca, dadas sus funciones sociales, debe atenerse a los preceptos legales, evitar ir en contra de la moral, las buenas costumbres, el orden público, ser despectiva, engañosa, fraudulenta e inducir al error.

Como complemento a lo anterior, las condiciones de forma "incluyen que la marca sea facultativa, tenga libre adherencia y constituya un carácter individual del signo."<sup>31</sup> Al ser facultativa, toda persona tiene la libertad de usar o no alguna marca para distinguir sus productos o servicios. De igual forma, la marca no necesariamente debe ser adherente o deberse fijar en el producto. Además, al tener un carácter individual, la marca debe entenderse que es propiedad de una persona física o moral, excepto las llamadas marcas colectivas que pertenecen a organismos públicos o privados.

### 2.3 Legislación y registro de marcas.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Las marcas no se encuentran mencionadas expresamente en los artículos 28 y 89 de la Constitución política de los Estados Unidos

---

<sup>31</sup> Vela Guzmán, Ángel. "Los signos distintivos, marcas." *Patentes yo? ¡Porqué no!* Universidad Regiomontana. México. 1998

Mexicanos. "Por lo que se refiere al ejercicio libre de la industria y del comercio y de la protección de la propiedad, las marcas adquieren fundamento en los artículos 5, 14 y 16 constitucionales."<sup>32</sup>

La Ley propiedad industrial incluye disposiciones generales sobre invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, secretos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, denominación de origen, esquemas de trazado de circuitos integrados, procedimientos administrativos, inspección de las infracciones, sanciones administrativas y delitos.

El objeto de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de signos distintivos la intención es proteger la propiedad industrial mediante la regulación y registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales y declaración de protección de denominaciones de origen. Además, busca prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, estableciendo las sanciones y penas respectivas, según el artículo 2 fracción V y VI de la Ley en cuestión.

Respecto a lo que se refiere únicamente a marcas, la Ley en su Título Cuarto denominado 'De las marcas y de los avisos y nombres comerciales' indica en su artículo 87 que los industriales, comerciantes o prestadores de

---

<sup>32</sup> Vela Guzmán, Ángel. "Los signos distintivos, marcas." *Patentes ¿o? ¡Porqué no!* Universidad Regiomontana. México. 1998

servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, condicionado su uso exclusivo mediante el registro en el IMPI.

La Ley en su artículo 89, indica que pueden constituir una marca las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; las formas tridimensionales (envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos)<sup>33</sup>; los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, exceptuando los comprendidos en el artículo 90 de la Ley; el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

De igual forma, en el artículo 90 se señalan aquellos signos que no serán registrables como marca, tales como las denominaciones, palabras, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que sean de dominio público, carezcan de originalidad y sean descriptivas o indicativas para designar especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen y época de producción, que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que

---

<sup>33</sup> Artículo 53. *Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial*. Porrúa, México, 1999

pretendan amparar, las que sean iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime notoriamente conocida en México.

Igualmente, aquellos signos no registrables incluyen los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios, así como aquellas palabras que en lenguaje corriente o en la práctica comercial sean una designación usual o genérica; las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén acompañados o combinados de signos o diseños; los que reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio, organización internacional, no gubernamental, así como la designación verbal de los mismos.

De la misma forma, el artículo 90 incluye los que imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero; las condecoraciones y premios reconocidos oficialmente; las denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia y puedan originar confusión o error en cuanto a su lugar de origen; los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin consentimiento de los interesados.

Así mismo el artículo se refiere a los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los

personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca.

Respecto al registro de una marca, la aplicación de la Ley propiedad industrial y de su reglamento corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), según el artículo primero de ambos ordenamientos. Así, el IMPI es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial que funciona como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Lo que concierne al registro de marcas, dentro del citado artículo se indica que las facultades del IMPI abarcan la obligación de tramitar y resolver solicitudes de registros, emitir declaratorias de protección y administrativas, publicar en la Gaceta los registros, requerir información y

datos, ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación de derechos, oír en defensa los presuntos infractores e imponer sanciones administrativas.

Además, el IMPI tiene la facultad de designar peritos, emitir dictámenes técnicos, actuar como depositario, sustanciar y resolver los recursos administrativos, fungir como arbitro en la resolución de controversias relacionadas con daños y perjuicios derivados de la violación de derechos, difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial, entre otras contenidas en el artículo 6 de la Ley<sup>34</sup>.

Considerando lo anterior, lo que es una marca y lo que no puede registrarse como marca, el IMPI fundamenta su criterio de registro de marcas en la Ley y en su reglamento respectivo. Así, el criterio de registro está contenido de los artículos 92 al 98, del 113 al 135, del 151 al 155 de la Ley y de los artículos 56 al 68 del Reglamento de la propiedad industrial, entre otros.

En el artículo 92 de la Ley se señalan tres situaciones donde el registro de una marca no producirá efecto alguno:

1. Cuando un tercero de buena fe explote la misma marca o semejante para los mismos o similares productos o servicios antes de la fecha de solicitud de registro. Si otra persona registra la marca, éste, dentro de

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

los tres años siguientes a la publicación del registro, podrá tramitar primero la declaración de nulidad de la marca y luego solicitar su registro.

2. Cuando una persona que teniendo licencia comercialice, distribuya, adquiera o use el producto, luego que éste sea introducido lícitamente por su titular.
3. Cuando una persona física o moral aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore, siempre que lo use en la forma en que esté acostumbrado y tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

Considerando los artículos 93 de la Ley y el 59 del reglamento, las marcas se registrarán en relación con la clasificación de productos y servicios especificado en el reglamento. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio será resuelta en definitiva por el IMPI.

Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, deberá obtenerse un nuevo registro si así se desea. En el otro extremo, sí podrá limitarse a determinados productos o servicio cuantas veces se solicite al IMPI. El

---

<sup>34</sup> Nota: las facultades mencionadas también son aplicables a invenciones, secretos industriales y otros signos distintivos.

registro de la marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración, según los artículos 94 y 95 de la Ley.

Del artículo 96 al 98 se regula sobre el registro de las marcas colectivas. Estas podrán otorgarse a asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que lo soliciten y que deseen distinguirse en el mercado respecto a terceros. En la solicitud de marca colectiva deberá presentarse las reglas para su uso, no pudiendo ser transmitidas a terceras personas y reservándose su utilización a los miembros de la asociación.

Propiamente el proceso de registro contiene tres etapas: la entrega de solicitud, el examen de forma de la solicitud y el examen de fondo. La entrega de solicitud está determinada de los artículos 113 al 118, 179 y 180 de la Ley y del 56 al 60 del reglamento respectivo.

En general, la solicitud por escrito y redactada en español debe asentar datos del solicitante, mencionar si la marca es nominativa<sup>35</sup>, innominada, tridimensional o mixta, la fecha del primer uso de la marca o la mención de que no se ha usado, los productos o servicios que se aplicarán a la marca en función de la clasificación del artículo 59 del reglamento, las

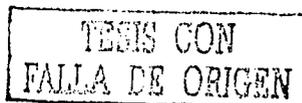
---

<sup>35</sup> Según el artículo 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial cuando sean marcas nominativas se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva, entregarse por triplicado con firma autógrafa, adherir un ejemplar de la marca en cada uno de los tanto de la solicitud<sup>36</sup> y señalar la ubicación del o los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, todo ello acompañado del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Recibida la solicitud, se procederá al examen de forma y de la documentación exhibida. El objeto de este examen es comprobar si se cumplen los requisitos que previene la ley y su reglamento, según el artículo 119 de la Ley. La fecha de presentación determinará la prelación entre las diferentes solicitudes, según el artículo 121.

Concluido el examen de forma, el examen de fondo tendrá como fin verificar si la marca es registrable en los términos de la ley. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá un título por cada marca para usarse en el territorio nacional, ostentando la leyenda 'marca registrada', las siglas M.R. o el símbolo ® y se publicará la resolución de registro en la Gaceta, según los artículos 122, 125, 126, 127, 131 de la Ley.



---

<sup>36</sup> Según el Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI, publicado el 22 de marzo de 1999 se indica que la solicitud de la marca debe acompañarse de siete ejemplares del signo distintivo, consistentes en impresiones de la marca en blanco y negro o en color no mayores de 10 cm x 10 cm ni menores de 4 cm x 4 cm. Cuando se solicite protección de colores estas no deberán ser mayor de 21.5 cm x 28 cm, según el artículo 11.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o si existe impedimento para el registro, el IMPI deberá comunicarlo por escrito al solicitante. Este tendrá un plazo de dos meses o dos más adicionales para que subsane los errores u omisiones, si no contesta en esos periodos se entenderá abandonada la solicitud, conforme los artículos 122 y 122 bis de la Ley.

Según el artículo 124, cuando exista impedimento para el registro por marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presenten procedimientos de nulidad, caducidad o cancelación, el IMPI suspenderá el trámite de solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

Con todo ello, el registro de marcas es llevado a cabo por el IMPI en función de la legislación actual. Esta especifica lo que se refiere al registro, los derechos y obligaciones de los titulares para proteger y fomentar la propiedad industrial.

Naturalmente, por lo que respecta a marca, la legislación mexicana también se refiere a las situaciones de caducidad, nulidad, renovación, modificación, cancelación, entre otras. Sin embargo, ello va más allá del objeto de este estudio. De igual forma, el registro internacional de la marca escapa del propósito de este apartado, el cual únicamente pretende conjuntar los criterios de registro del IMPI.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## 2.4 El know-how.

Considerando la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 142, se señala que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos. Ante ello, se desprende que la acumulación de experiencias únicas, repetibles, transmisibles y exclusivas constituyen el 'cómo' de un negocio.

El concepto que se refiere a que "transmita conocimientos técnicos", se conoce generalmente como know-how<sup>37</sup>. Este concepto es una expresión de origen anglosajón que significa destreza, pericia técnica y habilidades desarrolladas en el uso de la tecnología en un proceso, producto o servicio determinado.

La Organización Mundial de la propiedad intelectual (OMPI) relaciona a los conocimientos técnicos con el término know-how, y define a éste último como la información para el desarrollo de una fabricación industrial o para la organización de una empresa industrial. Igualmente, el know-how también implica una serie de información que es utilizada para la prestación de servicios, lo cual amplía su alcance y complejidad.

---

<sup>37</sup> Nota: Know-how: abreviatura de "know-how to do it" que significa saber cómo hacerlo.

En el caso de franquicias, el know-how se transmite al franquiciatario por medio de distintas formas. Una de ellas comienza en el programa de entrenamiento que el franquiciatario debe cursar y aprobar antes de que se le otorgue la franquicia. Otra forma consiste en proporcionar los manuales operativos del negocio franquiciado, así como las adecuaciones que se les hagan en el tiempo. Por último, otra forma es transmitir el know-how a través de la asistencia técnica hasta el punto en que sea acordado.

Dada la importancia del know-how, como un elemento indispensable para reproducir una experiencia de éxito, su conocimiento, dominio, retroalimentación, ajuste y evolución debe establecerse desde el inicio de una operación hasta el término de una relación de negocios. Así, generalmente, el know-how es parte de un contrato donde se indican obligaciones y derechos para las partes.

Siendo el know-how, primero una experiencia individual y luego compartida, es comprensible que su contenido sea guardado como información privada y confidencial.

Tomando en cuenta el Reglamento 4.087/88 de la Comisión Europea sobre el know-how en una franquicia, éste se define como el conjunto de conocimientos prácticos, no patentados, derivados de la experiencia, verificados, secretos, sustanciales e identificados.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Es considerado secreto dado que si estuviese al alcance de cualquiera, desaparecería la ventaja competitiva del que lo posee. De ahí que el 'saber hacer' constituya la base misma de un negocio que debe resguardarse tanto por la empresa como por los empleados que conozcan de él.

En general, el know-how comprende conocimientos obtenidos a través de la experiencia referentes a los métodos de fabricación, procedimientos comerciales, logísticos financieros, administrativos, de gestión de personal, técnicas de comunicación, selección del surtido, entre otros.

Por tanto, el saber hacer debe ser probado, práctico, flexible, dinámico y transmisible. Es probado porque la mejor forma de comprobar que el saber hacer es realmente válido es cuando ha sido experimentado con éxito en un periodo suficientemente amplio de tiempo, en una o varias unidades operativas.

Se considera práctico porque los conocimientos experimentados ofrecen resultados satisfactorios y replicables. Es considerado flexible y dinámico porque las normas no tienen por qué ser absolutamente rígidas, sino permitir que se adecuen al mercado y a factores externos no controlables.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

También el know-how es transmisible porque estando sistematizado, se da la posibilidad de retenerlo como secreto, venderlo, reproducirlo, adecuarlo y en todo momento ser capaz de implementarlo con personas y recursos materiales similares.

## **2.5 Transmisión y adquisición de know-how.**

La transmisión y adquisición del know-how implica que tanto el que lo conoce como el que recibe establezcan un proceso de comunicación efectiva. Las necesidades de formación para la transmisión del saber hacer dependerán del tipo know-how y de las circunstancias que se vayan produciendo en la marcha del negocio. Dicha comunicación debe establecerse mediante documentos, cursos de formación, dinámicas, simuladores, prácticas cotidianas e intervenciones controladas de quienes están transmitiendo el conocimiento.

Por lo general, siendo dinámico el know-how la transmisión es continuada: antes de la apertura del establecimiento, durante la explotación del negocio y hasta que finalice el contrato. Así, para la transmisión del saber hacer es necesario una asistencia periódica acompañada por acciones concretas de corrección y evaluación.

Dado que el proceso involucra personas y recursos importantes, es necesario acordar mediante un contrato las obligaciones y derechos de las partes. Cada parte debe evaluar los costos, tiempos, alcances, limitaciones, resultados, medios de enseñanza, centros de práctica y retroalimentación.

Desde la concepción del proyecto de empresa hasta el normal funcionamiento del negocio, la asistencia técnica junto con el know-how deben contemplarse antes, al inicio, durante y al término del contrato que acuerden los involucrados. La consideración de aspectos legales, administrativos, financieros, de marketing y productivos deben tomarse en cuenta en todo momento ya sea que el proyecto implique únicamente la transmisión de conocimientos o la puesta en marcha del negocio.

En el caso de una franquicia, un contrato y el know-how implican los derechos y obligaciones del franquiciante y el franquiciatario. Las partes que componen el acuerdo se refieren a tres áreas: 1) informativa, 2) contractual y 3) documental.

El área informativa debe incluir un informe con las principales características de la franquicia y datos imprescindibles para que el franquiciatario conozca el concepto de negocio y su forma de funcionamiento. El área informativa se complementa con el cuestionario de candidatura del candidato a franquiciatario.

El área contractual recoge tres documentos que afectan a la relación de colaboración entre el franquiciante y el franquiciatario: la carta de intención, el precontrato o acuerdo de opción de compra de la franquicia y el contrato definitivo de franquicia.

El área documental es la única que tiene como objetivo la transmisión del saber hacer por parte del franquiciante al franquiciatario. Se integra de los siguientes documentos:

- Manual de imagen corporativa. Recoge las características técnicas de la imagen de marca común a toda la red franquiciada. Contiene las normas que identifican el negocio ante el público, tales como logotipos, anagramas, colores corporativos, tipografía, etcétera. Su función principal es que el franquiciatario sepa explotar al máximo uno de los recursos más competitivos de la franquicia: una identidad visual diferenciada.
- Manual de adecuación del local. Incluye todas las condiciones estándares de decoración y equipamiento del local (interior y fachada), incluido el presupuesto estimado para su correcta implementación.
- Manual de marketing y gestión comercial. En este documento se establece la política de precios de la cadena,

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

técnicas de venta, merchandising, escaparatismo, medios publicitarios y promocionales.

- **Manual operativo.** Contiene todas las normas y sistemas ya experimentados por el franquiciante para la correcta explotación del negocio.
- **Manual de procedimiento.** Recoge los requisitos de implantación (zona de exclusividad, gestiones previas a la apertura del negocio, entre otras), aprovisionamiento (suministro, stock de seguridad, condiciones de suministro y entrega, etcétera), reclutamiento de personal, definición de puestos de trabajo, horarios comerciales y otras cuestiones de organización relativas a los recursos humanos.
- **Manual administrativo.** Informa al franquiciatario sobre los procedimientos contables, informes analíticos de gestión o aplicaciones informáticas que deberá utilizar para gestionar de forma adecuada su negocio. En este manual se especifica qué información deberá presentar periódicamente el franquiciatario al franquiciante para que éste último pueda analizar la trayectoria y calidad de la gestión del centro franquiciatario.

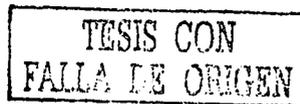
TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- **Manual administrativo.** Informa al franquiciatario sobre los procedimientos contables, informes analíticos de gestión o aplicaciones informáticas que deberá utilizar para gestionar de forma adecuada su negocio. En este manual se especifica qué información deberá presentar periódicamente el franquiciatario al franquiciante para que éste último pueda analizar la trayectoria y calidad de la gestión del centro franquiciatario.
- **Manual de control y supervisión.** En este documento, el franquiciante explica qué sistema utilizará para llevar a cabo la inspección respecto a la calidad de la gestión del franquiciatario. Si utiliza un test de control y supervisión, especificará su contenido.
- **Manual económico-financiero.** Es el plan financiero que se debe instrumentar en todo tipo de negocios, sea o no de franquicia. Se elaborará con una proyección a tres años y un detalle mensual para el primer ejercicio de actividad. Dependiendo de los resultados del centro franquiciatario, se podrán analizar los posibles errores de gestión y, por tanto, las desviaciones con respecto a los objetivos iniciales, para después adoptar las correcciones oportunas. Con los datos

de toda la cadena, el franquiciante puede elaborar regularmente un estado contable analítico a fin de observar cuáles son los ratios actuales y los deseados, así como confrontar los resultados del conjunto de la red en función de los cálculos previsionales fijados para cada periodo. Igualmente, el franquiciatario podrá comparar su actividad con la de otros franquiciatarios.

Con todo, el know-how encierra el conocimiento práctico que presupone una gestión exitosa para quien lo adquiere a través de un proceso de transmisión. Sin embargo, cabe reconocer que aun cuando existan las mejores condiciones, el éxito es relativo y está en función de la capacidad de identificación de las variables críticas en un negocio determinado.

## **2.6 Otros derechos.**



Los derechos exclusivos pueden ordenarse bajo las creaciones nuevas y los signos distintivos. Las creaciones nuevas, las cuales generan un monopolio temporal de explotación, son las patentes, las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Por su parte, los signos

distintivos son las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones de origen, las franquicias, los secretos industriales, el know-how, entre otros. A diferencia de las creaciones nuevas, los signos distintivos no aseguran un monopolio, sino que son derechos que le dan a una empresa el uso exclusivo para atraer y conservar a sus clientes.

En una franquicia, la marca y el know-how representan signos distintivos esenciales. Sin embargo, existen también otros derechos interrelacionados que están presentes en el contrato. Dichos derechos se refieren al aviso comercial, al secreto industrial, al nombre comercial y los derechos de autor.

El aviso comercial por definición contiene las frases u oraciones que sirven para anunciar al público los productos o servicios de determinada empresa. Mediante su utilización, el público consumidor puede distinguirlos de los demás de forma más fácil evitando confusiones, según el artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los nombres comerciales se utilizan para identificar a un comerciante o negociación de otros. Son la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por la empresa. Por su parte, el aviso comercial es lo que anteriormente era llamado 'el lema del negocio'. Este sirve para llamar la atención hacia una mercadería o establecimiento y es también conocido por la palabra 'slogan'.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

En términos del artículo 82 de la ley citada, el secreto industrial es toda información de aplicación 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.

El secreto industrial se refiere a las 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. De la misma forma, no se considerará secreto industrial aquella información que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

Por su parte, el artículo 84 indica que 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 confidenciales.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

El derecho de autor contiene a su vez dos tipos de derecho, los morales y los patrimoniales. Los derechos morales significan "el derecho perpetuo que el creador intelectual tiene al ser reconocido como autor de la obra. Este derecho implica la posibilidad de:

- crear, continuar y terminar una obra,
- divulgar o mantenerla inédita,
- publicar la obra en la forma en que el autor la ha creado, bajo su nombre, bajo un seudónimo o que se respete el anonimato,
- corregir, modificar o destruir la propia obra,
- retirar la obra del comercio,
- exigir que se mantenga la integridad de la obra y su título,
- impedir la reproducción imperfecta de la obra y
- elegir el intérprete de la obra y de oponerse a su interpretación, ejecución o realización mediocre o de dudosa calidad.

Por su parte, los derechos patrimoniales se refieren a la explotación económica de la obra y de cuyos frutos el autor debe participar. Es decir, el creador intelectual debe gozar exclusivamente de la explotación económica de la obra en la forma en que mejor le plazca, a fin de obtener de ella los beneficios pecuniarios que la misma pueda producir.

Los derechos de carácter patrimonial comprenden el derecho de publicación, de reproducción, de adaptación, de colocar la obra en el comercio, de disposición, de plusvalía y de exhibición. Con ello, estos derechos son temporales, enajenables, prescriptibles, renunciables y transmisibles por cualquier medio legal.

Considerando un ejemplo práctico, la franquicia de Mc Donalds implica:

<b>Derecho</b>	<b>Ejemplo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="144 577 362 596">• Aviso comercial</li> </ul>	'Solo... en Mc Donalds'
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="144 628 378 647">• Secreto industrial</li> </ul>	La mezcla de productos. Un caso es las combinaciones de tipos de hamburguesa, tamaño de refresco y papas con precios equivalentes.
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="144 834 495 905">• Nombre comercial de la empresa</li> </ul>	Mc Donalds; para cada producto a 'Mc' se le agrega: Patatas, Nuggets, Nífica, etcétera.
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="144 989 384 1008">• Derecho de autor</li> </ul>	Los manuales de operación.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

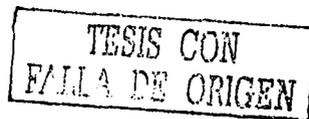
## CAPÍTULO III

### LA FRANQUICIA

#### 3.1 Concepto y clasificación.

El término franquicia en México, desde la perspectiva del Derecho Aduanero, ha teniendo diversas connotaciones. La más común es aquella que se refiere "a la libertad y excepción que se concede a una persona para no pagar derechos por las mercaderías que introduce o extrae de un país o lugar, o por el aprovechamiento de un servicio público"<sup>38</sup>, teniendo como ejemplos más típicos a las franquicias postales y fiscales.

Sin embargo dicho concepto, aunque es válido, no es el objeto de estudio del presente trabajo, como sí lo es la figura jurídica que recibe la misma denominación y que se aplica dentro del Derecho Mercantil a la que algunos expertos en la materia, como Donald D. Boroian<sup>39</sup>, han denominado como franquicia de formato de negocio o franquicia comercial.



---

<sup>38</sup> *Enciclopedia del Idioma*. Tomo II. Litográfica Ingramex. México. 1998

<sup>39</sup> Nota: Presidente y fundador de la firma internacional Francorp dedicada a la consultoría especializada sobre franquicias.

De tal suerte, considerando el aspecto puramente mercantil, el concepto de franquicia comercial implica un acto de derechos y obligaciones para las partes. Se refiere a otorgar algún privilegio o beneficio especial a alguna persona, para la explotación de elementos indispensables para la operación de cierto y determinado negocio o establecimiento comercial, como el nombre, las marcas, los derechos de autor o un conjunto de técnicas (know how).

“El contrato mercantil de franquicia es un acuerdo de voluntades mediante el cual 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 de bienes o servicios; en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación”.<sup>40</sup>

De la misma forma el ‘franchising’ (término generalmente usado en inglés) es considerado un método de expansión comercial mediante el cual un dueño o gerente de empresa autoriza a otra persona a comercializar productos o servicios bajo su nombre y marca registrada, observando estrictamente un sistema que él estipula. A cambio, el franquiciador, como

---

• <sup>40</sup> Arce Gargollo, Javier. Op. Cit.



se denomina a esa persona u organización, abona derechos en forma de regalías permanentes. Además, el franquiciado se hace cargo de la totalidad de los costos de la puesta en marcha del negocio.

Encontramos los antecedentes de la franquicia en México con la promulgación del Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 1990, que mencionó por primera vez el término franquicia, en su artículo 23.

Dicho artículo indica que la franquicia es un acuerdo en el que el proveedor, concede autorización para la explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente. Así mismo, el proveedor debe transmitir al adquirente conocimientos técnicos, así como proporcionarle asistencia técnica, con el fin de que produzca o comercialice bienes, o preste servicios de manera uniforme, con los mismos métodos operativos utilizados por otros adquirentes del mismo negocio franquiciado.

Igualmente, se indica que "existe 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 conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que éste distingue."<sup>41</sup>

Por lo que hace a la clasificación del contrato de franquicia, en razón de la relación que tiene con otros contratos, podemos encontrar que el contrato de franquicia es un contrato mixto o complejo (en contraposición a los contratos simples). Los contratos mixtos se clasifican, según lo que en doctrina se conoce como clasificación Germana de los contratos atípicos y uniones de contratos, en contratos principales y accesorios; además de los preparatorios y los definitivos.

Tomando en cuenta lo anterior podemos indicar que:

- a) El contrato de franquicia es un contrato mixto, pues comprende prestaciones derivadas de obligaciones contenidas en distintos tipos de contratos, y no se reduce a produce las obligaciones típicas de un contrato reglamentado.
- b) El contrato de franquicia considerado en sí mismo es un contrato principal, pues tiene autonomía jurídica propia. En esencia no depende de la existencia de otro contrato para su validez.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

<sup>41</sup> Ley de la Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2000, Artículo 142.

c) El contrato de franquicia es un contrato definitivo, pues no sirve como preparatorio para otro contrato posterior.

En el caso del contrato de franquicia (como contrato mixto) encontramos dentro del mismo, la obligación del franquiciatario de otorgar el uso de una o varias marcas (contrato de arrendamiento) con el fin de que el franquiciatario produzca o comercialice productos o servicios con dicha marca. Con los conocimientos técnicos que el franquiciatario revele al franquiciante y con la asesoría técnica para el uso de los mismos a cambio de una contraprestación que el franquiciatario está obligado a entregar se da la existencia de un contrato de prestación de servicios. Igualmente, en la mayoría de los contratos de franquicia, existe también entre las partes, sin que esto sea un elemento esencial en el contrato, la celebración de un contrato de compraventa por suministro, en el que el franquiciante se obliga a suministrar materia prima para la producción de la mercancía que será objeto de venta.

Por otra parte, la clasificación basada en los contratos considerados en sí mismos establece que los contratos deben estudiarse atendiendo al objeto que persiguen. "Considerando que el objeto de los contratos no es amplio y se reduce a cosas o hechos, positivos o negativos, la combinación del objeto con la finalidad de las partes o la reciprocidad de las ventajas,

entre otros elementos, puede llegar a formular contratos nominados o los contratos que los particulares pueden formar combinando varios de ellos."<sup>42</sup>

Así mismo y dentro de la clasificación de los contratos estudiados en sí mismos, se distingue a los contratos unidos, que a diferencia de los contratos mixtos, son contratos distintos pero no autónomos. Estos, son contratos que están íntimamente relacionados por que así lo han querido las partes, agrupándolos para que los efectos de un contrato repercutan en los efectos del otro contrato.

Considerando el criterio de la clasificación tradicional, el contrato de franquicia puede ser clasificado de la siguiente manera:

- **Bilateral:** porque, como lo establece el artículo 1836 del Código Civil, "produce obligaciones para las dos partes contratantes." Esta obligación es recíproca e interdependiente entre las partes.
- **Mercantil:** Las partes que intervienen en la celebración del contrato de franquicia son comerciantes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 75 del Código de Comercio.
- **De colaboración:** Conforme a una clasificación de los contratos mercantiles, una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad económica de la otra.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

<sup>42</sup> Lozano Noriega, Francisco. *Cuarto Curso de Derecho Civil Contratos*. 5ª edición. Asociación Nacional del Notariado Mexicano. México. 1990.

- **Oneroso:** Según lo establece el artículo 1837 del Código Civil, en la mayoría de los casos, cuando se pacta una contraprestación hay derechos y gravámenes recíprocos.
- **Intuitu personae:** Sucede para el franquiciante respecto del franquiciatario, porque se celebra sobre la base de las características personales del franquiciatario, la imagen de la marca, los conocimientos y asistencia técnica que pueden constituir secretos industriales, cuya divulgación haría que su valor disminuyera o se extinguiera al pasar a formar parte de los conocimientos de dominio público.
- **Formal:** Cuando el contrato de franquicia se celebra en el momento en el que también se concede la licencia de uso de marca, conforme al artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe celebrarse por escrito<sup>43</sup> e inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.<sup>44</sup>

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

• <sup>43</sup> *Código Civil*. Porrúa. México, 2000. artículo 2406

• <sup>44</sup> Nota: Por otra parte, debemos distinguir, si el contrato de franquicia será civil o mercantil, pues en caso de ser mercantil, es consensual, cuando la licencia de uso de marca se otorgó con anterioridad, y solamente se celebra el contrato de franquicia considerando la licencia de uso de marca ya concedida con anterioridad, y añadiendo la transmisión de los conocimientos técnicos o know how, pues la Ley de la Propiedad Industrial, no requiere la inscripción de los contratos de franquicia, solamente la de licencias de uso de marca, con lo cual si ya obra inscrita tal licencia, el contrato de franquicia no requiere de mayor formalidad. Así, el artículo 78 del Código de Comercio, establece que en las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Será formal también en el caso en que el contrato sea civil, pues el Código Civil, en su artículo 1796, establece que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. El contrato de

- De tracto sucesivo: Sus prestaciones se cumplen periódicamente a través del tiempo.<sup>45</sup>
- Atípico: No está regulado en la legislación mexicana, en cuanto a la relación de derecho privado entre las partes contratantes. La regulación de la Ley de la Propiedad Industrial es exclusivamente de carácter administrativo y registral.
- Conmutativo: El contrato será aleatorio, por oposición a los conmutativos, cuando el valor concreto de la prestación o de la contraprestación dependa de un factor incierto que puede actuar en ventaja, de una parte contratante y en contra de la otra; de lo que se desprende que el contrato de franquicia no es de carácter aleatorio, ya que en este contrato es de los de colaboración.<sup>46</sup>
- Translativo de uso: Porque transmite el derecho a usar una marca o nombre comercial determinado y un know how.
- Principal: No necesita de otro contrato para existir.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

arrendamiento, es un contrato en virtud del cual una persona concede a otra el uso o goce temporal de una cosa, obligándose la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto y en dinero, tal como la licencia de uso de marca, la cual es un contrato de arrendamiento.

<sup>45</sup> Sánchez Medial, Ramón. *De los contratos civiles*. México. s.f.

<sup>46</sup> Nota: Podría argumentarse que el contrato de franquicia es de carácter aleatorio, ya que el beneficio o pérdida del franquiciante, por lo que hace a las regalías, y del franquiciatario, dependerá de un hecho incierto como es el volumen de ventas que tenga éste en la explotación del negocio franquiciado. Sin embargo, ante la generalidad o deficiencia del concepto dado por el Código Civil para los contratos aleatorios<sup>46</sup>, en su artículo 1838, que dispone que: "...el contrato oneroso es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida sino hasta que ese acontecimiento se realice..."<sup>46</sup>; hay que agregar que para que un contrato sea aleatorio, debe haber reciprocidad y ser alternativo entre la ganancia de uno y la pérdida experimentada por el otro.

- **Mixto:** Aunque es un contrato unitario, sus elementos esenciales de hecho están regulados por disposiciones relativas a diversas especies típicas de contratos.
- **Definitivo:** Las partes que intervienen en un contrato de franquicia no requieren, necesariamente, de celebrar un contrato posterior.

### **3.2 Elementos personales y reales.**

Considerando que los elementos personales son aquellos que se refieren a los sujetos que intervienen en la relación jurídica, los elementos personales del contrato de franquicia son: el franquiciante y el franquiciatario.

El franquiciante es la persona que por virtud del contrato de franquicia otorga a otra (franquiciatario), el derecho de uso de una marca, nombre comercial y conocimientos técnicos (know-how), a cambio de una contraprestación. Para estar en aptitud de celebrar la relación jurídica de que es objeto, el franquiciante deberá contar con la capacidad legal que la legislación exige, que es distinta a la capacidad de ejercicio.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

La capacidad de goce es el derecho que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones; la de ejercicio consiste en la aptitud de la persona para ejercer por sí misma sus derechos y asumir sus obligaciones. Por lo que respecta a la capacidad de ejercicio, el franquiciante deberá tener la capacidad legal para contratar, misma que significa la aptitud reconocida por la Ley para celebrar un contrato; a contrario sensu, habrá incapacidad de ejercicio cuando una persona no pueda celebrar por sí misma un contrato, pero esté en aptitud de hacerlo a través de su representante legal.<sup>47</sup>

Así también, cuando el franquiciante sea persona moral se verá obligado a actuar a través de un representante, quien deberá gozar de las facultades para ejercer actos de administración. Es importante destacar que dentro de las facultades para realizar el objeto social de una empresa, se incluyen las relativas a la celebración de contratos de franquicia, lo que significa que no es necesario que expresamente se contemple en su objeto social la actividad concreta de otorgar o de adquirir franquicias.

El otro elemento personal del contrato de franquicia, el franquiciatario, es la persona física o moral que a cambio del pago de una contraprestación

---

<sup>47</sup> Nota: En términos del artículo quinto del Código de Comercio, toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. Igualmente, son hábiles para contratar según el artículo 1798 del Código Civil (supletorio del Código de Comercio), todas las personas no exceptuadas por la Ley, excepciones que se encuentran plasmadas en el numeral 450 del citado ordenamiento jurídico.

adquiere el derecho de producir o vender un bien o prestar un servicio, bajo la imagen corporativa del franquiciante.

Respecto de la capacidad, el franquiciatario deberá tener la capacidad general para contratar. Además de la capacidad, el franquiciatario debe reunir ciertas condiciones que no están previstas en la Ley, sino que le impone el franquiciante para tomarlo en consideración para la celebración de este tipo de contratos.

Estas condiciones pueden ser de diversa índole, atendiendo principalmente a la franquicia a otorgarse. El franquiciante buscará que en la reunión de estas condiciones el franquiciatario cumpla con lo que se ha llamado el 'perfil del franquiciatario'. Entre las condiciones más comunes de este perfil, se encuentran las siguientes:

- Tener determinada profesión o experiencia en el ramo de que se trate el negocio a franquiciar.
- Tener solvencia económica, capacidad crediticia y financiera aceptable.
- Aprobar un programa inicial de capacitación a satisfacción del franquiciante.

Estas características que debe de reunir el franquiciatario para tener la aptitud, a criterio del franquiciante, para la celebración del contrato de franquicia, se encuentran generalmente estipuladas en las solicitudes,

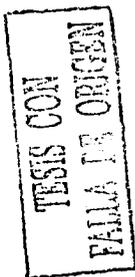
formas o exámenes que el futuro franquiciatario debe elaborar para ingresar al llamado procedimiento de selección.

Estas solicitudes, formas y, en algunas ocasiones, contratos previos conocidos como contratos preparatorios o contratos de promesa de franquicia, se determinan de acuerdo al procedimiento que siga el franquiciante para la selección de sus franquiciatarios, variando en cada caso según la franquicia de que se trate.

Por otra parte, los elementos reales del contrato de franquicia son la marca, el know-how, la asistencia técnica y la contraprestación. Como elemento fundamental<sup>48</sup> para la celebración de este contrato, la marca, representa los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos, denotando su procedencia, calidad, clase o especie.

La doctrina distingue varias funciones de la marca, mismas que son:

- **Distinción:** consiste en distinguir un producto o servicio de otro de su misma especie, con el fin de comercializarlo o prestarlo, según sea el caso.



ESTE LIBRO NO SALE  
DE LA BIBLIOTECA

<sup>48</sup> Nota: La marca constituye un elemento primordial en la celebración del contrato de franquicia, como lo establece el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial al decir: "existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca"

- **Protección:** desde el punto de vista de titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor o proveedor que sus productos o servicios sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión.
- **Indicación de procedencia:** esta es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos o servicios (específicamente sobre la identidad de su fabricante o proveedor).
- **Social o de garantía de calidad:** es considerada una garantía para el consumidor y el fabricante o proveedor.
- **Propaganda:** tiene como fin la atracción de la clientela, precisamente por medio de la marca que los identifica.

Respecto al know-how, considerando la definición del contrato de franquicia que establece el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 142, en el que se señala que "existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos", se desprende como elemento esencial del texto citado que el franquiciante transmita conocimientos técnicos.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

La transmisión del know-how al franquiciatario puede ocurrir en diferentes formas y momentos, como son:

- Antes: a través del programa de entrenamiento inicial que el franquiciatario (o sus funcionarios y empleados) debe cursar y aprobar antes de que se le otorgue la franquicia;
- Durante: a través de manuales operativos del negocio franquiciado, así como de las enmiendas que se les hagan de tiempo en tiempo;
- Permanente: a través de la asistencia técnica que presta el franquiciante al franquiciatario.

En cuanto a la experiencia e información secreta que debe estipularse en el contrato en estudio, cabe mencionar que la legislación ayuda a la protección de los franquiciantes que operan en nuestro país respecto de los secretos comerciales, reconocidos legalmente como secretos industriales.

El artículo 82<sup>49</sup> y el artículo 84<sup>50</sup> de la Ley de la Propiedad Industrial prevén

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>49</sup> *Ley de la Propiedad Industrial*. Op. Cit. Artículo 82: Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial 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, 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 cualquiera otros actos de autoridad.

<sup>50</sup> *Ley de la Propiedad Industrial*. 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,

la protección de los secretos industriales e imponen penas para aquellos que infrinjan lo dispuesto en la Ley.

En cuanto a la asistencia técnica, es obligación del franquiciante transmitirla al franquiciado. El artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé, como elemento del contrato de franquicia a la asistencia técnica, ya que establece que existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica.

La Organización Mundial de Protección Industrial (OMPI), ha señalado que los conocimientos técnicos, deben suministrarse a través de consultores u otros expertos profesionales que proporcionen servicios y asistencia, que cubran la ingeniería básica de una instalación industrial o su maquinaria y equipo, el montaje, la explotación y el mantenimiento de una instalación industrial o la administración de una empresa y sus actividades industriales y comerciales.

De la misma forma, la asistencia técnica también puede alcanzar a las fases previa y posterior a la inversión inicial de un proyecto, incluyendo estudios técnicos, económicos, financieros y de organización, así como la

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

planificación general, llamados algunas veces servicios técnicos especializados.

Cabe mencionar que los conceptos anteriores pueden confundirse o abarcar algunos conocimientos técnicos del know-how; sin embargo, la asistencia técnica tiene como característica el que generalmente se preste en forma personal por técnicos, expertos, consultores o personal del franquiciante.

En el contrato de franquicia se indica que el franquiciatario queda obligado para con el franquiciante al pago de una contraprestación. Esta, por lo general, comprende dos pagos: 1) el "Franchise Fee" o "Derechos de Franquicia" o "Cuota Inicial de Franquicia" y 2) los "Royalties" o "Regalías" o "Cuotas Periódicas de Franquicia":

El primer pago denominado cuota inicial de franquicia, cubre el otorgamiento de la franquicia. Este, incluye todos aquellos gastos administrativos, contables y legales en que incurre el franquiciante por la firma del contrato. En esencia, constituye el pago por la venta de la franquicia, entendida como el derecho a explotar la negociación mercantil.

El segundo pago denominado regalías, puede definirse como la compensación por el uso de un bien o un servicio. En el caso concreto de la franquicia son el pago periódico relacionado con los resultados de la explotación de la negociación.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Este último pago se determina aplicando un porcentaje a los ingresos brutos del negocio franquiciado. Dicho porcentaje varía de franquicia en franquicia y no hay uno en particular que pueda considerarse como el justo o más adecuado. El monto o porcentaje de las regalías depende de una serie de factores entre los que figuran el valor y penetración de la marca o nombre comercial en un mercado en particular, así como el valor de los conocimientos que le son transferidos al franquiciatario.

La contraprestación, ya sea de la cuota inicial de franquicia o de las regalías, podrán ser en dinero o en especie. En dinero, la contraprestación se realiza en moneda nacional o en moneda extranjera. En este último supuesto será necesario pactar el contrato el tipo de cambio al que habrá de efectuarse el pago.

Por otra parte, si el pago es en especie, deberá determinarse el valor de los bienes materia de la contraprestación. Por la naturaleza del contrato de franquicia, puede pactarse que la contraprestación se cubra con la entrega de una parte de los productos fabricados o manufacturados materia de la franquicia, o con acciones de la sociedad franquiciataria.

Así, la contraprestación es la combinación de un pago inicial y diversos pagos de regalías, que puede cubrirse en dinero o en especie, en moneda nacional o en moneda extranjera y que estará relacionada, directa o indirectamente con los resultados de la operación del negocio.

### 3.3 Marco regulatorio y registro.

En 1990, debido a la necesidad urgente del gobierno mexicano en regular el creciente interés de los inversionistas mexicanos en la penetración de las franquicias extranjeras al territorio nacional, se publicó el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. En dicho ordenamiento se reconoció por primera vez en México a la franquicia como una figura jurídica dentro del campo de la propiedad industrial.

Igualmente, se previeron reglas más claras para el registro de contratos de tecnología, se modificaron y se hicieron más flexibles los criterios para su registro y se redujo la facultad discrecional de las autoridades.

No obstante este Reglamento reconoció la figura de la franquicia, estableció excepciones a las negativas para su registro y contribuyó a facilitar el registro de este tipo de contratos, no fue una legislación suficiente para solucionar los obstáculos existentes para el buen desarrollo de las franquicias en México.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Lo anterior, dio motivo para que el 27 de junio de 1991 se publicara la Ley de Fomento y protección a la Propiedad Industrial (hoy Ley de la Propiedad Industrial), misma que en su artículo 142 definió a la franquicia y estableció la obligación a cargo del franquiciante de proporcionar al futuro franquiciatario la información básica sobre la propia empresa franquiciante. Con la promulgación de esta Ley se abrogaron La Ley de Invenciones y Marcas y La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento.

El artículo 142 de este nuevo y vigente ordenamiento establece que "existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue"<sup>51</sup>.

Siendo el contrato de franquicia un contrato atípico, con reglas que no le son propias, la Ley no ofrece suficientes recursos para caracterizarlo con elementos que lo distingan. En particular, la legislación que lo aborda no

---

• <sup>51</sup> *Ley de la Propiedad Industrial*. Op. Cit. Artículo. 142.

está encaminada a regular dicho contrato con sus características especiales.

Siendo que en el contrato de franquicia se involucran varios contratos, le son aplicables las reglas de los contratos que se encuentren involucrados. Dada la complejidad que implica un contrato de franquicia, pueden existir en él compraventas, arrendamientos, prestación de servicios, comodatos, depósitos, contratos de distribución, de suministro, entre los más comunes. Lo anterior, hace que las relaciones que nacen entre las partes sean muy diversas, y que los efectos rebasen tanto la ley como la doctrina y la práctica.

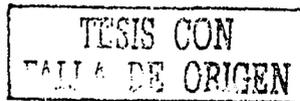
Regularmente, los contratos de franquicia son muy extensos, debido a la cantidad y gravedad de las consecuencias que pueden derivarse de las obligaciones contenidas en ellos. Como se ha venido exponiendo, no existen leyes que regulen directamente la forma del contrato de manera específica, sus efectos o su terminación, sino que se rige por disposiciones supletorias y aplicables a todo contrato, contenidas dentro de la legislación civil, o bien dentro de la mercantil.

Parte de la problemática que implica la falta de legislación en materia de franquicias se actualiza en el hecho de que el franquiciante, se obliga a permitir al franquiciatario el uso de secretos industriales para la producción o comercialización de productos o servicios, misma prestación que por su

naturaleza no puede ser devuelta en caso de rescisión o terminación del contrato. Por ello, la divulgación y uso de dicha información confidencial generalmente se prohíbe por virtud del mismo contrato de franquicia, misma prohibición que permanece para el franquiciatario aún después de terminado el contrato.

Igualmente y siguiendo el ejemplo anterior, el franquiciante habrá de establecer de manera precisa la forma y términos en que el secreto industrial debe ser utilizado. En caso de divulgación, la esencia de su franquicia tiene el peligro de perder su confidencialidad, provocándole daños y perjuicios fatales, pues la franquicia basa su valor en la exclusividad de conocimientos que permiten ventas o producción garantizados y que logran que el franquiciante cobre por tales conocimientos al franquiciatario. La divulgación generalizada o la caída en el dominio público de tales conocimientos o secretos industriales, tiene como consecuencia que se pierda para el franquiciante la explotación exclusiva de los mismos y por tanto una necesaria pérdida de ganancias.

Así, resulta evidente e indispensable determinar las características de cada contrato de franquicia en específico, atendiendo a los elementos especiales que lo componen, los efectos especiales que derivan del mismo y las reglas especiales que le serán aplicables.



La importancia de tener certeza jurídica respecto del tratamiento que se debe dar a éste tipo de contratos, es vital para que los inversionistas, bajo un esquema legal conocido y aceptado, desarrollen técnicas avanzadas para la producción y comercialización de productos y servicios, que ofrezcan beneficios al mercado en general.

En suma, la legislación respectiva al contrato de franquicia sigue siendo inadecuada, incompleta, confusa, compleja y alejada de la realidad. Desafortunadamente, los ordenamientos sobre la propiedad industrial, son insuficientes para establecer con precisión la naturaleza jurídica, características y efectos de este contrato.

Considerando que nuestra legislación civil contempla la existencia de los contratos atípicos (aunque no los menciona bajo esta denominación) el artículo 1858 del Código Civil establece el régimen jurídico de los contratos no regulados como típicos y las normas que deben aplicarse para su interpretación e integración.

Dicho precepto expresa que los contratos que no están especialmente reglamentados en este Código, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que las partes fueran omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Derivado de lo anterior, el contrato de franquicia es atípico por no estar regulado en la legislación mexicana, ya que en principio no existe una formalidad impuesta por la Ley. Sin embargo, atendiendo al contenido esencial de la franquicia, en la que supone la existencia de la licencia de uso de una marca, acto que sí se encuentra regulado por la Ley, encontramos un punto de referencia respecto de algunas disposiciones legales que deban observarse en cuanto a la franquicia.

Tratándose de la marca, el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante la Secretaría de Economía.

Por otro lado, el artículo 136 del mismo ordenamiento legal, dispone que el titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenios, 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; y que dicha licencia deberá ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Como se desprende de la disposición citada, el único medio para registrar una marca, así como para inscribir la licencia de uso sobre dicha marca, es mediante solicitud escrita a una dependencia pública. De este modo, el contrato de franquicia resulta ser de carácter formal, indirectamente, pues siendo la marca uno de sus elementos fundamentales

la que debe revestir los requisitos establecidos por Ley para que pueda gozar de validez, es indiscutible afirmar en consecuencia que la franquicia es un contrato formal.

### **3.4 Efectos: derechos y obligaciones de las partes.**

Previa la celebración del contrato de franquicia existe un procedimiento de selección del franquiciatario, que permite al franquiciante conocer el llamado perfil del franquiciatario. Una vez que el franquiciante conoce dicho perfil y está conforme con el mismo, entonces el futuro franquiciatario deberá reunir ciertos requisitos para que el contrato pueda celebrarse.

En el procedimiento de selección antes mencionado, tanto el franquiciante como el franquiciatario emplean cierto tiempo e invierten recursos en espera de cumplir el procedimiento de selección y de reunir las calidades establecidas para la óptima operación de la franquicia.

El contrato de franquicia puede sujetarse al cumplimiento de ciertas limitantes, dada la importancia de las prestaciones a cargo del franquiciatario. Dichas condiciones pueden variar según cada franquiciante, pero en resumen las que deben estar presentes son:

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- Cubrir a satisfacción del franquiciante el programa inicial de entrenamiento.
- Poseer en uso o en propiedad y a satisfacción del franquiciante, el local donde se va a establecer el negocio, siempre y cuando se trate de un contrato de franquicia de sitio.
- Comprobar la capacidad financiera y crediticia para pagar la contraprestación al franquiciante y para adquirir el mobiliario, equipo e inventario con que el franquiciatario deberá contar para la operación del negocio.
- Obtener la aprobación del franquiciatario para el proyecto arquitectónico de las instalaciones del establecimiento donde se ubicará el negocio, cuando se trate de un contrato de franquicia de sitio.
- Obtener aprobación del franquiciante respecto de la designación del Gerente de la empresa franquiciada.

Agrupando las obligaciones esenciales y accidentales que debe cumplir el franquiciante, las esenciales son:

- El otorgamiento del uso de la marca, y demás derechos de propiedad industrial o intelectual que deba transmitir el

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

franquiciante al franquiciatario conforme al contrato, durante la vigencia del mismo.

- La transmisión del uso del know-how y asistencia técnica, ya sea que constituyan secretos industriales o no, a través de la impartición del programa inicial de capacitación, respecto de la operación del negocio y en el uso y elaboración de los productos o servicios.
- Proporcionar al franquiciatario los manuales de operación del negocio, así como notificarle las modificaciones que se hagan al mismo, para mantenerlo actualizado, y fundamentalmente para cumplir con el requisito que se establece en la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que el usuario de una marca debe producir o vender los bienes o servicios con la misma calidad que el titular de la marca.
- Establecer un programa de capacitación periódica para la actualización del franquiciatario de las políticas del franquiciante.
- Prestar al franquiciatario la asistencia técnica convenida en el contrato, consistente en: (a) proporcionar al franquiciatario asesoría respecto de la operación del negocio, interpretación

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

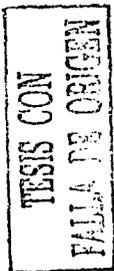
del manual o manuales de operación y su aplicación, así como de todo lo relacionado con las operaciones diarias del negocio, de tiempo en tiempo según se convenga o cuando así lo solicite el franquiciatario mediante comunicaciones, verbales o escritas, o de visitas que el franquiciante practique regularmente al franquiciatario; (b) apoyar en el inicio de operaciones; (c) apoyar en la elección del establecimiento en el cual se ubicará el negocio y en el desarrollo de las instalaciones; y (d) apoyar en la realización de programas de mercadotecnia y de publicidad.

- No obstruir al franquiciatario en la explotación del negocio franquiciado en el lugar específico que se haya convenido.
- Mantener al franquiciatario en uso de la marca y de los demás derechos de propiedad industrial o intelectual transmitidos a éste, así como del know-how proveído, durante el tiempo de vigencia del contrato.

Entre las obligaciones accidentales, también llamadas usuales, del franquiciante son:

- Respetar el derecho de preferencia o de exclusividad del franquiciatario, para la explotación del negocio en una área determinada.

- Prestarle servicios adicionales, tales como servicios de contabilidad, jurídicos, de estadística, administrativos, etcétera.
- La constitución de un fondo para la realización de publicidad institucional, con los obtenidos del franquiciatario y de recursos obtenidos del franquiciatario; y destinarlos para llevar a cabo dicha publicidad.
- No obstruir la cesión de los derechos derivados de la celebración del contrato que haga el franquiciatario a un tercero, siempre y cuando cumpla los requisitos que se convengan en al contrato.
- No obstruir el derecho del franquiciatario a renovar el contrato por el plazo que se haya convenido, siempre y cuando se cumpla con las condiciones pactadas.
- No obstruir la cesión de los derechos del franquiciatario, derivados de la celebración del contrato, en el caso de muerte de éste, en la forma en que se haya convenido en el contrato.
- En caso que el franquiciatario sea una sociedad mercantil, no obstruir los derechos de este en los casos de fusión, de transmisión de una parte de las acciones o de cambio de



miembros del consejo de administración, conforme a lo convenido en el contrato respectivo.

- En caso que así se hubiere convenido, adquirir los activos del franquiciatario para el caso de terminación del contrato.

Por su parte, las obligaciones esenciales del franquiciatario son:

- El pago de la contraprestación, en la forma convenida en el contrato.
- Producir o vender los productos o prestar los servicios bajo la marca y demás derechos de propiedad industrial o intelectual transmitidos por el franquiciante y conforme al know-how que le transmite el franquiciante, con la finalidad de que los productos o servicios que se produzcan o comercialicen tengan la misma calidad. Para tal efecto el franquiciatario deberá mantenerse y mantener a su personal actualizado en las políticas, método y patrones del franquiciante, para la operación del negocio, tales como observar los métodos y estándares de venta, métodos publicitarios, mantener el equipo inventario determinado por el franquiciante y adquirir dicho equipo e inventario de proveedores autorizados por el franquiciante.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- No divulgar los secretos industriales que el franquiciante conozca en virtud de la celebración del contrato de franquicia, salvo que así lo haya autorizado el franquiciante; y cerciorarse de que las personas empleadas o no en la explotación del negocio, cumplan con tal obligación.
- No contribuir al desprestigio o demeritar la imagen de la marca ni de los productos que ampare la misma.

Finalmente, las obligaciones accidentales del franquiciatario son:

- Construir las instalaciones conforme a lo establecido en el manual operativo, y mantenerlas en buenas condiciones para su operación en apego a dicho manual durante la vigencia del contrato, efectuando las reparaciones y las remodelaciones que se requieran.
- Pagar al franquiciante una cantidad determinada como aportación a un fondo de publicidad institucional. Esta cantidad también se determina en un porcentaje determinado de los ingresos netos del franquiciatario, obtenidos en la explotación del negocio.
- Entregar al franquiciante los reportes contables y financieros que se hayan convenido en el contrato.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- No obstruir la práctica de revisiones que haga el franquiciante en su administración.
- Pagar los servicios adicionales prestados por el franquiciante, según se convenga.
- No obstruir el ejercicio del derecho de preferencia del franquiciante para adquirir los derechos derivados del contrato de franquicia, para el caso de que desee enajenarlos a un tercero.
- Pagar al franquiciante la cantidad pactada por la transmisión de los derechos derivados del contrato a un tercero.
- Obtener las pólizas de seguros que convengan en el contrato.
- Designar a la persona que se vaya a encargar de la operación diaria del negocio. Generalmente, el franquiciante exige que esta persona tenga ciertas cualidades enfocadas al éxito del negocio. En el caso de que el franquiciatario sea una persona física es recomendable que este mismo sea el gerente y, en caso que el franquiciatario sea una persona moral, que el gerente tenga un porcentaje determinado de las acciones con derecho a voto de la sociedad franquiciataria, o

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

bien que sea aprobado por el franquiciante, para desempeñar éste cargo.

- Obtener de las autoridades administrativas todos los permisos, autorizaciones y constancias necesarias para la construcción de las instalaciones e inicio de operaciones; así como mantenerlas actualizadas durante la vigencia del contrato.
- Respetar el derecho del franquiciante de aprobar el proyecto de publicidad y promoción que haga el franquiciatario para la apertura del negocio, así como a los proveedores del franquiciatario y al gerente del negocio franquiciado.
- Respetar el derecho del franquiciatario de aprobar al tercero a quien desee transmitir sus derechos derivados de la celebración del contrato, como nuevo franquiciatario.
- No obstruir el ejercicio del derecho del franquiciante de ceder los derechos derivados de la celebración de este contrato a un tercero.

Como puede observarse el contrato de franquicia es un contrato que implica un complejidad extrema. Aunado a ello, la falta de legislación expresamente aplicable a dicho contrato limita su desarrollo y vulnera los derechos y obligaciones de las partes.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### 3.5 Relación con otros contratos.

A pesar de que el contrato de franquicia cuenta con características definidas, con frecuencia se le confunde con otras figuras afines. Dichas figuras son el contrato de agencia mercantil, el de suministro, el de concesión mercantil y el de distribución.

El contrato de agencia mercantil no está regulado como tal en nuestra legislación. Solo existen algunas referencias confusas e indeterminadas en diversas disposiciones legales. "El Código Civil Italiano considera al contrato de agencia cuando una parte asume de manera estable el encargo de promover, por cuenta de la otra, mediante la retribución la conclusión de contratos en una zona determinada"<sup>52</sup>

Este contrato tiene una cierta similitud con el contrato de franquicia maestra<sup>53</sup>; sin embargo, en el mencionado contrato, el franquiciatario está obligado a desarrollarse en un plazo y en una zona determinada, actuando a su nombre propio y transmitiendo sólo la tecnología y la licencia de uso de una marca que contractualmente adquirió.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>52</sup> Arce Gargollo, Javier. Op. Cit.

<sup>53</sup> Nota: Constituye una empresa autónoma que compra los derechos de la franquicia para un territorio. A su vez, revende fraccionadamente los diversos territorios a quienes desean adquirir una unidad de franquicia. Jalife Daher, Mauricio. "Franquicias, el fin de la luna de miel." *En El Economista*. México, Junio, 1993

En el contrato de agencia, la actividad del agente va más allá de adquirir el uso de una marca y cierta tecnología para emprender una determinada negociación comercial, industrial o de servicios propia. También, su actividad abarca el preparar y atraer determinados tipos de contratos con el empresario que así se lo solicita, aunado al hecho de poder celebrar dichas transacciones por cuenta y orden de éste último.

Otra figura afin, es el contrato de suministro que es definido como "el contrato por el que una parte llamada suministrador se obliga mediante un precio, a ejecutar a favor de otra, suministrado prestaciones periódicas o continuadas de cosas"<sup>54</sup>

En el derecho mexicano, éste es un contrato nominado y atípico. Es nominado, según el Código de Comercio, dado que en su enumeración de actos de comercio, señala como tales, en la fracción V del artículo 75, a las empresas de abastecimiento y suministros. El suministro implica un abastecimiento periódico creando obligaciones duraderas o de tracto sucesivo para las partes que intervienen en el mismo.

Para algunos, el contrato de suministro es una modalidad del contrato de compraventa, ya que se habla de venta por suministro. Aunque la causa de ambos contratos es la misma, en el contrato de suministro, el comprador

---

<sup>54</sup> Sánchez Calero, Fernando. *Instituciones de Derecho mercantil*. 15ª ed. Revista de Derecho Privado Madrid. 1991

pretende que las mercaderías que adquiere le sean entregadas en prestaciones periódicas a lo largo del tiempo que dure el contrato, para poder atender así las necesidades que se le presenten en ese período.

Por lo que se refiere al contrato de franquicia, la asistencia técnica que presta el franquiciante al franquiciatario se da durante todo el tiempo de vigencia del contrato. Es decir, la asistencia técnica se presta periódicamente a través de visitas del franquiciante, proporcionando éste al franquiciatario manuales, planos, sistemas operativos y de contabilidad, entre otros documentos.

Los efectos del contrato de suministro se agotan en el prestación periódica de lo contratado, mientras que en el caso del de franquicia, la asistencia técnica durante la vigencia del contrato viene a ser uno más de los elementos del mismo, ya que también se contrata la licencia de uso de una marca exitosa, la transferencia de tecnología, la independencia de una negociación propia.

Las figuras que más se asemejan al contrato de franquicia son el contrato de concesión mercantil y el contrato de distribución. Al igual que ocurre con la figura de la franquicia, las partes que intervienen en el contrato de concesión mercantil, el concedente y el concesionario, buscan una

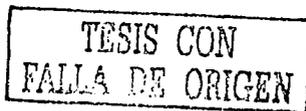
TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

finalidad común en la celebración del contrato el cual se sustenta en la existencia de un privilegio o concesión<sup>55</sup>.

Por su parte, el contrato de distribución "es aquel por el que el distribuidor se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por cuenta propia, los productos del fabricante o productor en los términos y condiciones de reventa que éste le señale; también podrá imponerle obligaciones sobre la organización del negocio."<sup>56</sup>

No obstante las semejanzas entre los tres últimos contratos, las características que los diferencian son claramente identificadas. En primer término, la inclusión de la marca y la transferencia de tecnología en el contrato de franquicia, es inexistente en el contrato de concesión mercantil o en el de distribución

Por otra parte, en el contrato de concesión mercantil, el objeto principal es la adquisición de productos del concedente para revenderlos, por lo que quedan excluidos la transformación, modificación, producción y operación que se suelen presentar en el contrato de franquicia y que constituyen el mantenimiento de la calidad y servicio del negocio franquiciado.



---

<sup>55</sup> Nota: La concesión es el acto administrativo a través del cual la administración pública concedente otorga a los particulares, concesionarios, el derecho para explotar un bien propiedad del Estado o para explotar un servicio público. Nava Negrete. *Diccionario Jurídico Mexicano*. Citado por Arce Gargollo, Javier. *El contrato de franquicia*. Op. Cit.

<sup>56</sup> Arce Gargollo, Javier. *Contratos mercantiles atípicos*. 3ª ed. Porrúa. México. 1996

Cabe enfatizar que el contrato de franquicia necesariamente debe incluir una asistencia técnica y asesoría permanente, con la finalidad de que el desarrollo de la misma sea de acuerdo a lo requerido por las partes en su mutuo beneficio. De la misma forma, la presencia de una marca y otros derechos de propiedad intelectual dentro del contrato de franquicia, lo hace marcadamente distinto a cualquier figura afín en el contexto legal mexicano.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## CAPÍTULO IV

### TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

#### 4.1 El contrato de franquicia.

Hasta 1972 el contrato de franquicia no estaba expresamente contemplado dentro del marco legal mexicano y por lo tanto no era una figura contractual comúnmente usada como tal en la economía de nuestro país. A partir 1972 se incluyó a la franquicia en la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (vigente hasta 1990) y en su Reglamento, se obligaba a registrar los contratos de franquicia<sup>57</sup> como contratos de transferencia.

A partir del 27 de junio de 1991, con la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial promulgada en esa fecha, el contrato de franquicia ya no debe inscribirse como especie del contrato de transferencia para que surta efectos en México. Esta modificación se hizo conforme a las normas entonces vigentes en el ámbito internacional de la propiedad industrial, que

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

señalaban que, "siguiendo los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT)<sup>58</sup> las partes pueden libremente determinar el contenido del contrato sin limitación legal, directa o indirecta en lo que respecta a la transferencia de tecnología."<sup>59</sup>

La mencionada Ley es resultado de las políticas y directrices del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en el que se buscó un crecimiento de la producción y de los medios productivos, junto con las percepciones de la fuerza laboral y la satisfacción de las necesidades de los consumidores, en forma duradera y estable.

Las legislaciones que regulaban la actividad comercial en los inicios de la década de los noventa buscaron incorporar, con éxito, a la nación en el contexto de la economía internacional. Es por ello, que el desarrollo tecnológico adquiere una significación especial bajo los principales puntos de este plan, aspecto que repercute directamente en la llamada propiedad industrial.

Igualmente, el mencionado ordenamiento trata de insertar ventajosamente a México en la economía internacional mediante la generación y atracción de nuevas tecnologías, permitiendo el otorgamiento

---

• <sup>57</sup> Nota: Se registraba en el desaparecido Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

• <sup>58</sup> Nota: Los principios de UNIDROIT son una recopilación de normas legales generales sobre los contratos internacionales. Constituyen una publicación privada que se dirige a los contratantes para que éstos los incorporen en sus cláusulas contractuales. Arce Gargallo, Javier. 4<sup>a</sup> ed. *El contrato de franquicia*. Themis. México. 1997

• <sup>59</sup> Arce Gargallo, Javier. Op. Cit.

de patentes en varias áreas tecnológicas industriales (antes vetadas), con lo que se evita permanecer en desventaja frente a la industria de otros países, sobre todo en lo referente a la inversión en la investigación y en la capacidad productiva.

La Ley de la Propiedad Industrial, como actualmente se le conoce por virtud de la reforma de 1994, tiene como fines principales el apoyo a la productividad mediante la concordancia del desarrollo económico nacional actual y la norma jurídica. Igualmente, busca elevar los índices de calidad para permitir una mayor satisfacción de las necesidades de los consumidores

En dicha regulación y en la práctica cotidiana, el contrato de franquicia tiene una vinculación importante con el contrato de licencia de marca. Además de dicha licencia, el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario los conocimientos y la asistencia técnica necesarios y suficientes para que éste pueda vender el producto o prestar adecuadamente servicio. No obstante lo anterior, "el contrato de licencia puede subsistir independientemente de que se celebre el contrato de franquicia, lo cual implica que la licencia es integrante del negocio jurídico, sin que ello lo convierta en un contrato accesorio."<sup>60</sup>

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>60</sup> Reyes Lomelín, Arturo D. "Notas sobre el Contrato de Licencia de Derechos de propiedad intelectual" *En El Foro. Duodécima época*, Tomo XIV. Número 1. México, 2001

En el caso de los registros de marcas, nombres y avisos comerciales, la Ley de la Propiedad Industrial extendió los plazos de vigencia de los mismos, a fin de evitar renovaciones tan frecuentes y la consecuente desventaja frente a los registros extranjeros.

Con la abrogación de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y de su Reglamento, así como con la desaparición de la Dirección de Transferencia de Tecnología y del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y la consecuente entrada en vigor de la mencionada Ley de la Propiedad Industrial, el panorama para el desarrollo de las franquicias cambió radicalmente, pues por primera vez se da una definición más completa de la franquicia sin asimilarla a algún caso de mera transferencia de tecnología.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 142, comprendido en el Capítulo VI "De las licencias y transmisión de derechos", define a la franquicia y en forma muy escasa la regula, de la siguiente forma:

"Art. 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 la 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 ésta Ley.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de éste capítulo.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

El último párrafo del artículo citado indica que para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de dicho capítulo. Por lo tanto, conviene mencionar que el Capítulo VI relativo a las licencias, dispone que las licencias de marcas y otros signos distintivos deberán inscribirse en el Instituto para que puedan producir efectos en perjuicio de terceros. También dispone que procederá la inscripción de una licencia o transmisión de derechos solo cuando el registro de la marca se encuentre vigente. Cabe indicar que la redacción de estas disposiciones no impone la obligación expresa y precisa de inscribir el contrato de franquicia ante el Instituto mexicano de la Propiedad Industrial sino únicamente en lo relativo a las

licencias sobre registros de marcas (y consecuentemente las licencias sobre nombres y avisos comerciales) contenidos en el contrato.

El artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en desarrollo del segundo párrafo del citado artículo 142, establece la obligación a cargo del franquiciante de proporcionar cierta información técnica, económica y financiera al franquiciatario. Información, que de acuerdo al propio artículo, hace parecer que la intención del legislador al redactarlo, es la de esbozar algunas de las cláusulas que podría contener el contrato. Como una observación al segundo párrafo de dicho artículo, no obstante éste contempla la obligación del franquiciante de proporcionar al futuro franquiciatario la información respecto de su negocio, previamente a la celebración del contrato, no señala la sanción para el franquiciante en caso de incumplimiento a dicha obligación.

No obstante lo anterior, la obligación que le señala tal precepto al franquiciante de proporcionar la información puede no ser objeto del contrato de franquicia, pues ésta se refiere más bien a las cláusulas accidentales, cuyo pacto queda sujeto a la voluntad de las partes. Es decir, la promulgación del mencionado reglamento no hace ninguna aportación significativa a la regulación de las franquicias y mucho menos sanciona su incumplimiento.

Considerando lo anterior, existen en México dos posturas doctrinales:

La primera dice que el hecho de que el franquiciante no proporcione la información necesaria al franquiciatario que señala el artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene como consecuencia la nulidad relativa del contrato, es decir, la falta de tal información es en perjuicio de ambas partes y en consecuencia imputable a las mismas, pero convalidable con la celebración del contrato de franquicia.

En cambio, la segunda dice que el contrato está afectado de nulidad absoluta porque no cumplió con la formalidad de entrega previa, ya que la celebración del contrato no convalida esta falta, pudiendo el franquiciatario demandar (y ganar) un juicio de nulidad de contrato por no reunir todos los requisitos de validez.

#### **4.2 Naturaleza jurídica del contrato.**

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

El contrato de franquicia posee una naturaleza jurídica propia. Esto puede afirmarse en la diferenciación respecto a otros contratos y figuras mercantiles nacidas en la práctica de los negocios, así como en su reconocimiento por la legislación vigente en materia de propiedad industrial, no solo en México sino a nivel internacional. Necesariamente, el contrato de franquicia implica la licencia de uso de marca y la transferencia de

tecnología o know-how, por lo cual se estima una nueva figura jurídica contractual.

Aún cuando el contrato de franquicia posee una naturaleza jurídica propia, es un contrato atípico, pues que sus características son una amalgama de otras instituciones jurídicas verdaderamente típicas, con reglas específicas expresamente establecidas por la legislación. Además, la relación entre las partes contratantes no está regulada en el Derecho mexicano con características especiales, pues está sujeto solamente a las reglas generales de los contratos y de las obligaciones.

No obstante lo anterior, el contrato de franquicia goza en la actualidad de eficacia real. Cada vez con mayor frecuencia se escucha su terminología en todos los ámbitos y sectores nacionales. Con el transcurso del tiempo se ha logrado su aceptación social, y se ha entendido al contrato de franquicia en conjunto con su objeto, elementos y distinciones respecto a otros contratos; sin embargo, existe todavía mucho camino por recorrer en la legislación mexicana para comprender a ésta figura y a sus consecuencias prácticas dentro de la economía nacional.

Al ser un contrato atípico, la normativa del mismo está regida por las reglas contractuales establecidas para los contratos típicos y por la voluntad de las partes, siempre y cuando ésta no sea contraria a la ley ni a las buenas costumbres. Corresponde a la doctrina y a la evolución de las

disposiciones legales resolver de mejor manera los conflictos que puedan ocasionarse entre las partes contratantes.

Otro aspecto importante, respecto de la naturaleza jurídica del contrato de franquicia, son las dos posturas existentes sobre si es o no contrato de adhesión

Si se le da el trato de contrato de adhesión, deberá entenderse que el franquiciante es quien determina en mayor medida los derechos y obligaciones de ambas partes.

Para determinar la naturaleza jurídica del contrato en este sentido, es conveniente mencionar algunas particularidades:<sup>61</sup>

- La oferta que realiza el franquiciante no se efectúa a una colectividad, sino a una sola persona que cuenta con los elementos requeridos para atender un área geográfica definida. Por ello, el contrato de franquicia no debe considerarse como un contrato de adhesión.
- Se dice que el contrato es obra exclusiva de una de las partes, ello se refiere al hecho de que el contrato se encuentre ya debidamente redactado. Si bien es cierto que es el franquiciante es quien impone la mayoría de las

---

• <sup>61</sup> Borja Soriano, Manuel. *Teoría General de las Obligaciones*. México

condiciones de otorgamiento de la franquicia, también lo es el hecho de que el franquiciatario se encuentra en la posibilidad de negociar algunas cláusulas, como lo es el caso de los precios a ofrecerse al público dependiendo de la región geográfica a que se destine el mercado del negocio franquiciado, o bien, la ubicación geográfica del establecimiento. Estas cláusulas que no pueden determinarse sin el común acuerdo de las partes.

- Dado que el contrato de franquicia no posee una reglamentación propia, sus cláusulas generalmente son complejas y adecuadas a las necesidades de ambos contratantes. Esto se debe a dos razones: primera, se busca suplir la falta de legislación propia y segunda, la misma complejidad de las contraprestaciones y la manera de regular su cumplimiento incrementa su especialización.
- Dado que la situación del que ofrece es preponderante, la voluntad del franquiciante se manifiesta a través del establecimiento de la mayoría de las cláusulas principales. El que ofrece goza de un fuerte prestigio en el medio comercial, prestigio que hará valer frente a las personas que deseen integrarse a su red de franquicias. En este sentido, el contrato

de franquicia podría considerarse como contrato de adhesión, sin embargo muchas otras cláusulas (algunas mencionadas en los párrafos anteriores) son completamente negociables.

- La oferta puede ser discutida: El franquiciatario puede negociar determinadas cláusulas, incluyendo la que consideramos como la más importante para él, esto es, la contraprestación.
- El contrato de adhesión implica un servicio privado de utilidad pública o de satisfacción de necesidades colectivas. Si entendemos a la utilidad pública como la satisfacción de necesidades colectivas, aunque el contrato de franquicia busque remediar determinadas necesidades mediante el acercamiento de nuevos puntos de producción, venta o servicio a los más diversos lugares de la geografía carece de capacidad para aliviar la marginación social o económica de ciertos estratos económicos y sociales.

Por todo lo anterior, no existen bases suficientes para determinar que el contrato de franquicia deba ser considerado como de adhesión. En esencia, no existe en la franquicia un acto unilateral determinado por la sola voluntad del oferente, más bien se presenta la concurrencia de dos voluntades sobre un mismo objeto directo.

Con todo, la naturaleza jurídica propia del contrato de franquicia se manifiesta en la conjunción de tres elementos principales, los cuales no se encuentran íntimamente ligados de esta forma, en ningún otro contrato típico o atípico. Estos elementos son (a) la marca, (b) la transferencia de tecnología y la asistencia técnica y (c) el pago de una contraprestación por parte del franquiciatario, que generalmente se traduce en el pago de una cuota inicial de franquicia y en diversos pagos de regalías sobre las ventas que realice el propio franquiciatario.

#### **4.3 Causas de terminación del contrato de franquicia.**

El éxito de las franquicias implica la mutua confianza y las buenas relaciones entre franquiciante y franquiciatario. Desde antes de comenzar la relación contractual hasta su terminación, es conveniente que se establezcan con claridad y precisión aquellas circunstancias comunes y extraordinarias involucradas en el contrato de franquicia.

En una situación ideal, ambas partes deben establecer comunicación y brindarse apoyo recíproco para lograr los resultados esperados. Dentro de las disposiciones pactadas, respecto de los términos en que debe de operar la franquicia, deben determinarse también las formas y causas en las que el

contrato de franquicia se dará por terminado, sin menoscabo de los intereses involucrados.

El contrato de franquicia puede terminar en forma natural, por llegar el término pactado para su terminación; o bien, anticipadamente, por el consentimiento mutuo de las partes, por decisión unilateral (en caso que se hubiere pactado como supuesto de terminación, mismo supuesto que generalmente se sujeta a una condición); por rescisión por el incumplimiento de una de las partes a sus obligaciones pactadas en el mismo; o por causas diversas. A continuación se explican brevemente las causas que, por lo regular, originan la terminación de una relación contractual de franquicia:

- Cumplimiento del término del contrato. Generalmente la llegada del término o del plazo previsto en el contrato termina la vigencia de éste, salvo que las partes decidan renovarlo para continuar la relación contractual por un periodo igual de tiempo, o bien por plazos menores o mayores. En ciertos casos se pacta la renovación automática, siendo requisito para ésta el cumplimiento de las partes en forma oportuna a todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Esta renovación puede ser gratuita u onerosa, dependiendo de lo pactado por las partes.

- Preaviso de alguna de las partes. El preaviso constituye un derecho de ambas partes para terminar la relación. Este podrá ejercerse mediante aviso por escrito con un plazo mínimo de anticipación, pactado libremente por las partes y que generalmente se establece en seis meses. Sólo opera en caso que se encuentre pactado en el mismo contrato y generalmente se pacta que solo podrá ejercerse dentro de cierto plazo o bien, cuando hubiere transcurrido cierto periodo de vigencia de éste.
- Incumplimiento o rescisión. Las violaciones graves a las disposiciones estipuladas en el contrato, realizadas por cualquiera de las partes, darán lugar a la terminación anticipada del mismo. El incumplimiento de las obligaciones que conciernen a cada una de las partes dará derecho a la parte perjudicada de pedir la rescisión y, en su caso, el pago por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento genere.
- Muerte del franquiciatario. Esta causa de terminación sólo se produce cuando el franquiciatario es una persona física. Sin embargo, puede pactarse en el

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

contrato que continúe vigente después de la muerte de del franquiciatario tomando su lugar sus herederos o causahabientes por el señalados; o que siendo operada por estos últimos, se termine en un plazo razonable, en el que el franquiciante tendrá derecho a recomprar la franquicia mediante el pago de alguna indemnización a los herederos o causahabientes; o bien, puede pactarse que los herederos o causahabientes cedan el contrato de franquicia a un tercero, siempre que este tercero reúna los requisitos que establezca el franquiciante.

- Disolución del franquiciatario, persona moral. La disolución de la persona moral que se contrata como franquiciatario, traerá aparejada la disolución de los derechos y obligaciones que esta hubiese contratado en la franquicia.
- Quiebra de cualquiera de las partes. La declaración de quiebra tanto del franquiciante como del franquiciatario dara por terminado el contrato, por la imposibilidad económica de cumplir con las obligaciones asumidas en el mismo.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- **Huelga.** El estallamiento de una huelga en el negocio franquiciado, si su duración llegase a afectar la imagen de éste o la del franquiciante y el buen funcionamiento del negocio franquiciado, traerá como consecuencia la terminación de la franquicia.
- **La comisión de delitos por las partes.** Generalmente, la comisión de delitos de carácter patrimonial realizada por alguna de las partes en contra de la otra permitirá a la parte afectada rescindir la relación contractual.

Generalmente, la terminación del contrato de franquicia se da por el cumplimiento del plazo de su vigencia. Sin embargo, es también común la rescisión del contrato por incumplimiento de las obligaciones por alguna de las partes, declarada por la autoridad judicial competente.

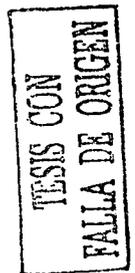
En el artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial, relativo al registro y transmisión de derechos, no se establece la posibilidad de cancelar la inscripción de un contrato de franquicia por el incumplimiento de una de las partes si dicho incumplimiento no es declarado por una autoridad judicial. Aún cuando el Instituto conozca de la existencia de dicho incumplimiento y tenga la certeza del mismo, no puede dar trámite a un procedimiento de infracción por el uso de la marca por un franquiciatario en incumplimiento e imponer medidas tendientes a impedir dicho uso indebido,

por subsistir la inscripción de la o las licencias contenidas en dicho contrato, debiendo esperar a que se resuelva la controversia mediante un juicio de rescisión que sea declarado cosa juzgada, es decir, deberá esperar a que se desahogue dicho juicio en todas sus instancias lo que generalmente lleva mucho tiempo.

En relación con los efectos que produce la terminación del contrato en estudio, se hace necesario precisar que dicho contrato se caracteriza esencialmente por ser un contrato de tracto sucesivo, de aquí que la terminación del mismo produce efectos hacia el futuro y no solo en forma retroactiva, como sucede en contratos de una sola prestación.

Derivado de lo anterior y con el objeto de proteger los derechos del franquiciante, el franquiciatario deberá cumplir con ciertas obligaciones a la terminación del contrato, mismas que se señalan a continuación:

- Dejar de usar las marcas del franquiciante. Esta obligación no se limita a dejar de usar las marcas del franquiciante para identificar el establecimiento comercial, los productos o servicios, equipos e instalaciones, así como todos los materiales y artículos que contengan impresas dichas marcas o que hagan referencia a las mismas; sino a dejar de usarlas en otros negocios, distintos al franquiciado, por la naturaleza misma del registro marcario, que involucra la exclusividad de



su explotación a favor de su titular y de las personas por él autorizadas para explotarlo.

- Dejar de usar cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual, que se le haya transmitido en uso, por virtud de la celebración del contrato de franquicia, de la misma forma que se establece en el punto anterior.
- Devolver al franquiciante los manuales operativos, así como cualquier otro documento, información escrita o material publicitario relacionado con la operación del negocio.
- Dejar de ostentarse ante proveedores, clientes y ante el público en general como franquiciatario del franquiciante.
- Remover las instalaciones arquitectónicas, decorativas o de cualquier otra clase, que puedan crear en los consumidores confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del negocio franquiciado.
- Abstenerse de usar en provecho propio o de terceros, o de divulgar los conocimientos técnicos (know-how) que le fueron transmitidos por el franquiciante por virtud de la celebración del contrato de franquicia.
- Abstenerse de revelar, divulgar o aprovechar cualquier información confidencial considerada como secreto industrial,

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

para la operación de negocios diversos a la franquicia. El incumplimiento de esta obligación se encuentra sancionado por el Código Penal vigente, ya que recientemente se tipificó como delito grave.

En caso que el franquiciatario incumpliera con estas obligaciones, el franquiciante podrá demandar una indemnización por los daños y perjuicios que, en su caso, el franquiciatario le hubiere causado; y si así se hubiere pactado por las partes en el contrato, podrá optar por hacer valer una pena convencional, que podrá determinarse dentro de los límites legales y puede extenderse a una cantidad diaria por el tiempo que dure el incumplimiento. El uso indebido de los derechos de propiedad industrial después de terminada la relación de franquicia, es considerado por la ley de la Propiedad Industrial como una infracción administrativa, que puede declararse de oficio o a petición de la parte agraviada y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la sanciona con multas, clausuras temporales o definitivas e incluso con arresto administrativo hasta por 36 horas. La declaración de reincidencia en estas infracciones por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tendrá como consecuencia que se duplique la multa impuesta inicialmente como sanción y en ciertos casos se ha tipificado como delito.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Por otra parte, puede existir cuando así se pacte en el contrato de franquicia, el derecho e inclusive la obligación para el franquiciante, a la terminación del contrato de franquicia, de adquirir del franquiciatario los productos, el equipo y el mobiliario utilizados para la operación del negocio durante la vigencia de la franquicia; o bien, el derecho de preferencia del franquiciante para adquirir éstos o de ser preferido en igualdad de circunstancias frente a cualquier tercero en el arrendamiento del local donde operaba el franquiciatario siempre y cuando así se estipule en el contrato de arrendamiento respectivo.

#### **4.4 El pacto comisorio como instrumento de terminación.**

El pacto comisorio se forma con los vocablos latinos *pacto* que significa estipulación y *comisorio* que denota lo obligatorio o válido por determinado tiempo.

El pacto comisorio puede manifestarse de dos formas: una expresa y otra tácita. El pacto comisorio expreso constituye una cláusula en un contrato, en la que se plasma literalmente el texto del artículo 1949 del Código Civil o sin transcribirlo en su literalidad, equivale al contenido de esa norma

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

El pacto comisorio tácito va implícito en todos los contratos bilaterales. La norma general de este modo de terminación de contrato, cuando el pacto comisorio es tácito, es que la parte perjudicada, que quiera resolverlo por incumplimiento, dé la otra un aviso de incumplimiento por el que pida la ejecución forzosa de la obligación incumplida o la terminación del contrato, y en caso que la parte en incumplimiento haga caso omiso de dicho aviso, promover un ordinario mercantil ante la autoridad judicial por virtud del cual se declare la rescisión del contrato

"La ley establece que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliero lo que le incumbe. Por ello, también resulta que el pacto comisorio tácito es una cláusula natural, pues si no se dice que se excluye, la ley la establece supletoriamente a lo que pactan las partes."<sup>62</sup>

Independientemente de que las partes lo especifiquen o no, cuando una de ellas no dé cumplimiento a lo pactado, "la ley determina como sanción la facultad de resolver el contrato por la víctima del hecho ilícito."<sup>63</sup> Así, ante un incumplimiento, la parte perjudicada puede pedir el cumplimiento forzoso o la rescisión, contra el pago de daños y perjuicios.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

• <sup>62</sup> Gutiérrez y González, Ernesto *Derecho de las obligaciones* Tomo II Porrúa México 1998  
• <sup>63</sup> Gutiérrez y González, Ernesto. Op. Cit.

En el caso del contrato de franquicia, el incumplimiento de las obligaciones pactadas, ateniéndose al pacto comisorio genérico expreso, tiene aplicación el artículo 1949 señalado. En este precepto previene para los contratos bilaterales, como lo es el de franquicia, la posibilidad de resolverlos por incumplimiento de una de las partes.

"El pacto comisorio expreso es legítimo y en virtud de él y diversamente a lo que acontece con el tácito en que en el incumplimiento se requiere la declaración judicial para lograr la rescisión, el contrato se resuelve automáticamente por el solo efecto del incumplimiento y sin intervención de los Tribunales"<sup>64</sup>

El pacto comisorio expreso y aún el tácito, se convierten así en una buena opción para la defensa del franquiciante en caso de incumplimiento por parte del franquiciatario a cualquiera de sus obligaciones derivadas de la celebración del contrato de franquicia. No obstante la doctrina y las resoluciones judiciales difieren en muchas ocasiones, el pacto comisorio expreso y el tácito tienen la misma validez al momento de exigir la terminación de la relación contractual en caso de incumplimiento. Es muy recomendable que se incluya expresamente el pacto comisorio en el

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

<sup>64</sup> Amparo Directo 6803/55 México Tractor and Machinery Co. S.A. 15 julio de 1957. Citado por Gutiérrez y González, Ernesto. Op. Cit

contrato de franquicia, ya sea en forma textual o equivalentemente, para rescindir el contrato sin necesidad de declaración judicial.

Así, como protección adicional a las partes, se recomienda que en el contrato de franquicia se estipulen las siguientes cláusulas:

- a) El pacto comisorio expreso, para el caso en que el franquiciante opte por la rescisión del contrato por incumplimiento del franquiciatario. En este caso bastará que se le notifique fehacientemente que opta por la rescisión para que ocurra ésta, quedando terminado el contrato, sin necesidad de declaración judicial previa.
- b) Una pena convencional para el caso de incumplimiento de obligaciones del franquiciatario al término del contrato. Esta, podrá determinarse dentro de los límites legales por una cantidad diaria, por el tiempo que dure el incumplimiento. De la misma forma es recomendable establecer una pena de gran cuantía, en caso de divulgación de los conocimientos o secretos

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

industriales cuyo uso se le hubiere transmitido al franquiciatario<sup>65</sup>.

- c) De una forma especialmente importante y con el objeto de subsanar la omisión legal, debe incluirse dentro del contrato un poder irrevocable otorgado por el franquiciatario a favor del franquiciante para que éste o la persona o personas que designe, puedan comparecer ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para cancelar la inscripción del contrato de franquicia y de las licencias en éste contenidas, en cuanto se actualice la terminación del contrato por el pacto comisorio y sin necesidad de que exista una sentencia judicial de rescisión. Aunque esta práctica ha sido aceptada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como una expresión del consentimiento mutuo de las partes para dar cancelar la inscripción del contrato de franquicia, no existe legislación alguna que la respalde y por lo tanto el criterio adoptado hasta este

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>65</sup> González Calvillo, Enrique y Rodrigo González Calvillo. *Franquicias: la revolución de los noventa*. McGraw Hill, México. 1994

momento por dicho Instituto no es general ni obligatorio en forma alguna.

Es conveniente señalar que en la práctica resulta difícil que ante el incumplimiento del franquiciatario de sus obligaciones, aunado a la falta del pacto comisorio expreso, se le obligue al que incumple a la ejecución del contrato o a que acate su terminación de manera rápida y efectiva.

#### **4.5 Planteamiento del problema y propuesta de terminación de la franquicia.**

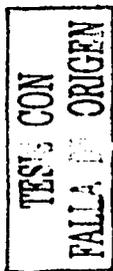
Como hemos señalado con anterioridad, el contrato de franquicia no está regulado en forma específica en la legislación sobre propiedad industrial, sino en cuanto se refiere a la inscripción de las licencias sobre marcas u otros derechos de propiedad industrial otorgadas por virtud de su celebración. Por sus características, alcances y posibles consecuencias, es necesario que la ley expresamente proteja los derechos y obligaciones de las partes especialmente en cuanto a su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y la cancelación de dicha inscripción en caso de terminación.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

En la actualidad, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 136, que el titular de una marca debe inscribir la licencia de uso que otorgue sobre ella ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Igualmente, en el último párrafo del artículo 142 menciona que para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones del capítulo VI, sobre licencias y transmisión de derechos.

Considerando lo anterior, la marca y la franquicia están sujetos al mismo ordenamiento, a pesar de ser de naturaleza y aplicación distinta. Por un lado, la inscripción de la licencia de uso de marca puede cancelarse, según el artículo 138, atendiendo a tres supuestos:

- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia;
- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las misma, y
- Por orden judicial.



Por otro lado, ante la inexistencia de un ordenamiento expresamente ligado a la cancelación de la inscripción de la franquicia, deberá aplicarse el mismo artículo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por ello, en caso de

rescisión del contrato de franquicia por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones en él contenidas (no necesariamente relacionada con el uso o explotación de las marcas u otros derechos de propiedad industrial) las, así como por cualquier otra causa que origine la terminación anticipada del mismo, el citado artículo limita la pronta cancelación de su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Si acaso el incumplimiento fue realizado por el franquiciante, al deteriorarse la relación contractual, el franquiciatario puede ver interrumpida la asistencia técnica que necesita para continuar con su operación cotidiana, de mediano y largo plazo. De la misma forma, sus expectativas en los resultados comerciales y financieros pueden afectarse considerablemente.

En el otro extremo, si el incumplimiento es atribuible al franquiciatario, la afectación al franquiciante impacta sobre él mismo, pero también sobre el franquiciante y otros propietarios de franquicias. Reconociendo que una franquicia implica un producto o servicio con características particulares, es posible que el franquiciatario incumplido afecte la imagen de la franquicia por no tener acceso al know how, proveedores, manuales, asesoría o cualquier otro derecho que anteriormente impulsaba el éxito del negocio. Si el incumplimiento se actualiza en la falta de pago oportuno de las contraprestaciones pactadas, el franquiciante se ve dañado en lo

económico, así como también serán dañados los otros franquiciatarios, quienes estarán privados de los beneficios que el franquiciante les proporciona y que son sufragados con los fondos que recibe de los franquiciatarios (entre tales beneficios pueden citarse la publicidad, las promociones y descuentos o asistencia técnica a domicilio)

Previendo que, con la terminación por incumplimiento de un contrato de franquicia, se afecten derechos de terceros, incluyendo al público consumidor y a la sociedad en general, la propuesta concreta apunta a agilizar de manera importante la cancelación de la inscripción del contrato de franquicia y por tanto la terminación definitiva del mismo.

Con el fin de ejemplificar una problemática concreta puede suponerse la cadena de hechos:

1. Un franquiciante otorga una franquicia.
2. El contrato incluye un pacto comisorio expreso.
3. El contrato es registrado por alguna de las partes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para surtir efectos en perjuicio de terceros, tal como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial.
4. Con el tiempo, el franquiciatario deja de cumplir con el pago de regalías y/o con otras obligaciones relacionadas con la calidad del servicio.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

5. El franquiciante notifica la terminación anticipada del contrato y ordena a los proveedores que dejen de surtir al franquiciatario.
6. El franquiciatario continúa prestando el servicio y usando las marcas, pero vendiendo productos o prestando servicios con una calidad menor a la que exige el contrato de franquicia.
7. El franquiciante acude al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y le solicita que declare la infracción cometida por su exfranquiciatario, por el uso indebido de su o sus marcas y por ostentarse como un negocio relacionado con la cadena de franquicias propiedad del franquiciante. Además, solicita que ordene la imposición de medidas precautorias, la suspensión de uso de marca y en su caso la clausura del establecimiento.
8. No obstante, la solicitud apegada al derecho formulada por el franquiciante y no obstante que a éste le asiste el derecho y cuenta con una acción para evitar que se siga violando su propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se encuentra facultado para imponer medidas precautorias y mucho menos para declarar la infracción administrativa cometida por el exfranquiciatario en cuestión,

por encontrarse inscrita la o las licencias de uso de marca otorgadas con el contrato de franquicia que ya ha terminado por virtud del pacto comisorio.

9. El exfranquiciatario, a pesar del incumplimiento y terminación del contrato de franquicia, continua ostentándose como licenciario de las marcas y del know how recibido por virtud de la celebración del contrato, dañando la imagen del franquiciante y de la cadena de franquicias; todo esto amparado por la legislación vigente en materia de propiedad industrial por ser un licenciario con licencia inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien en su carácter de tercero debe respetar la oponibilidad de la o las licencias inscritas, en su propio perjuicio.
10. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se encuentra facultado para cancelar la inscripción, si no es mediante la actualización de algunas de las tres causales del artículo 138.
11. En el caso que nos ocupa, no existirá nunca un consentimiento de las partes para cancelar la inscripción del contrato; tampoco dejará de estar vigente la marca o marcas licenciadas (por continuar existiendo una cadena de negocios

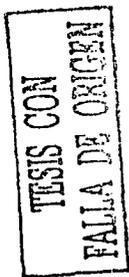
TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

franquiados en operación por diversos franquiciatarios, que cumplan oportunamente con sus obligaciones contractuales); y no existe tampoco una sentencia judicial que declare la rescisión del contrato por haberse terminado por virtud del pacto comisorio expreso.

Por todo lo anterior, en la práctica se ven continuamente transgredidos los derechos del franquiciante y la posición del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad que conoce de la controversia, lo que hace necesario proponer cambios en la Ley de la Propiedad Industrial.

Para materializar la propuesta se prevé necesario modificar el artículo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente. La modificación a dicho artículo se propone de la siguiente forma:

- Incluir una nueva fracción aplicable expresamente a las franquicias, donde se indique que ante el incumplimiento grave y según lo acordado en las cláusulas del contrato por las partes involucradas, se dará por cancelado el contrato de franquicia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; o
- Respetando, parcialmente la misma estructura del artículo mencionado, pero modificando su fracción



primera, podría señalarse que ocurra la cancelación de la inscripción del contrato de franquicia, cuando una de las partes lo solicite, considerando el pacto comisorio expreso y cuando el titular de la marca o el usuario a que se haya concedido la licencia lo soliciten fundadamente.

La modificación al artículo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo la posibilidad de cancelar la inscripción mediante la acreditación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de (1) que existe en el contrato un pacto comisorio expreso, (2) que se notificó al franquiciatario de su incumplimiento ante notario público, (3) que se otorgó un plazo para corregir el incumplimiento y que éste no fue aprovechado por el franquiciatario, permitiría una más ágil y oportuna impartición de justicia en los casos de infracciones administrativas debidamente comprobadas.

Atendiendo a la economía procesal, no habiendo la necesidad de ninguna de las partes de emprender un proceso judicial laborioso y costoso, se contribuiría al desarrollo de las franquicias en México y a garantizar los derechos y obligaciones de las partes involucradas.

De la misma forma, cabe señalar que esta modificación debe ir aparejada de una serie de cambios radicales, tanto en la forma que las autoridades de propiedad industrial y los jueces respectivos interpretan la

Ley de la Propiedad Industrial, como en la imperiosa necesidad de reconocer la urgencia de incorporar al contrato de franquicia como una figura jurídica particular en la propiedad industrial.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## CONCLUSIONES.

En un entorno de globalización, dada la especialización de la competencia y la creciente demanda del consumidor informado, existen supuestos en la legislación que han sido rebasados por la realidad. Ante ello, es necesario proponer cambios que permitan reconocer la evolución y desarrollo en la forma de establecer u operar negocios, vender productos y prestar servicios.

Con base en el objetivo e hipótesis planteadas para esta investigación, se han estructurado las conclusiones como sigue:

- 1) las que se refieren a la marca y el know-how como elementos esenciales del contrato de franquicia, y
- 2) aquéllas relacionadas con una propuesta sobre la terminación del contrato de franquicia.

Individualmente, las partes que componen esta conclusión versan sobre actividades industriales y comerciales que expresan la capacidad intelectual y creativa del hombre bajo el ámbito de la propiedad intelectual. En conjunto, la marca, el know-how y el concepto de franquicia, ofrecen procesos, reglas y parámetros para productos o servicios originales y novedosos que buscan mejorar la competitividad en los negocios.

La franquicia, como una forma de hacer negocios, no está suficientemente regulada en la Ley de la Propiedad Industrial. En la actualidad, persiste la norma de regular la franquicia utilizando disposiciones relativas a la licencia de marca, tal como el artículo 142 que indica que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica.

En particular, acerca de la terminación del contrato de franquicia, los supuestos del artículo 138 que indican cuando procede la cancelación de la inscripción de una licencia en el IMPI, pueden llegar a afectar los derechos y obligaciones de las partes contratantes, más allá que en lo referente al uso de marcas. Por ello, se requiere proponer modificaciones que permitan reforzar el objeto de la franquicia e impulsar su desarrollo.

Considerando lo anterior, las conclusiones sobre la marca y el know-how son:

- Dentro de la propiedad intelectual, constituida por la propiedad industrial y los derechos de autor, las creaciones intelectuales implican bienes jurídicos inmateriales o derechos intelectuales relativos a aspectos tecnológicos, artísticos y literarios.
- El antecedente en México de las marcas como signos distintivos, se remonta a la época precolombina y colonial, sobre todo en el ámbito social y agrícola, más que en el comercio.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- En materia jurídica, desde 1884, se reguló por primera vez la marca de fábrica, dándole un carácter mercantil distintivo al derecho de propiedad industrial del fabricante.
- La marca, como derecho de propiedad industrial, es un signo distintivo, novedoso, especial, lícito, visible y accesorio al producto o servicio que permite el uso exclusivo y la protección a la empresa.
- En su concepto general, la marca implica procedencia y origen; garantía y calidad; control y propiedad; características que se traducen en beneficios para el consumidor y en contra de la competencia desleal. De allí su importancia para la contratación de franquicias.
- Los signos distintivos pueden dividirse en: marcas de productos y de servicios, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen. De igual forma, las marcas pueden clasificarse como nominativas, nominales o verbales, innominadas, figurativas o emblemáticas, tridimensionales y mixtas.
- Los nombres (propios, técnicos, genéricos o de uso común), denominaciones, frases o figuras descriptivas, títulos y documentos bancarios, premios, palabras de lenguas vivas extranjeras, signos susceptibles para engañar, signos contrarios a la moral y al orden

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

público y distintivos oficiales y reservados al Estado no son considerados marcas.

- Los criterios de registro de marcas y licencias están contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.
- Respecto al registro y protección de una marca, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Por otra parte, el know-how significa destreza, pericia técnica, conocimientos y habilidades desarrolladas en un proceso, producto o servicio determinado.
- El know-how, cuando representa una experiencia de éxito, es un elemento esencial de un contrato, donde se indican obligaciones y derechos para las partes desde el inicio hasta el término de la relación de un negocio.
- La Ley de la Propiedad Industrial otorga protección expresa a los secretos industriales contenidos en una franquicia. Reconoce que en ciertas ocasiones el know-how es confidencial, privado y tiene acceso restringido. Representa el 'saber hacer' y el 'cómo', brindando una ventaja competitiva a quien lo aplica y reconoce el valor de dicho conocimiento.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- Dado que el know-how parte de una experiencia probada de éxito de un negocio, y a pesar de que en determinado momento es un activo intangible, debe ser probado, práctico, flexible, dinámico y transmisible.
- La transmisión del know-how requiere de la generación de comunicación efectiva mediante documentos, cursos de formación, dinámicas, simuladores, prácticas cotidianas e intervenciones controladas antes del inicio del negocio, durante su explotación y hasta que finalice el contrato que le dio origen.
- Dada la complejidad de su transmisión es necesario evaluar costos, tiempos, alcances, limitaciones, resultados, medios de enseñanza, centros de práctica y retroalimentación.
- En el caso de un contrato de franquicia, la transmisión de know-how se refiere a aspectos informativos, contractuales y documentales.
- Por sí solos, el alcance y limitación, de las marcas y el know-how pueden implicar una relación de negocios. En conjunto, son elementos indispensables en una franquicia (aunque no los únicos).

Respecto a las conclusiones sobre la terminación del contrato de franquicia podemos decir que:

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- Las franquicias se han venido desarrollando desde el siglo XIX, teniendo como principal promotor la economía estadounidense y posteriormente las naciones y empresas con operaciones internacionales.
- En México, es una práctica de negocios relativamente nueva. La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas publicada, mencionó por primera vez el término de franquicia en 1990.
- Desde el punto de vista del inversionista, la franquicia es una forma alternativa de negocios; para el consumidor, significa disponibilidad, precio y conveniencia. Sin embargo, dada la escasa regulación, nacional e internacional, sobre la materia, en ocasiones tanto el inversionista como el consumidor pueden ver trasgredidos sus derechos y temen iniciarse en una práctica comercial a la que consideran desconocida y a veces hasta engañosa.
- El contrato mercantil de franquicia es un acuerdo de voluntades mediante el cual el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca, mediante la transmisión de conocimientos técnicos a cambio de una contraprestación.
- Según el criterio de clasificación tradicional, el contrato de franquicia es bilateral, mercantil, de colaboración, oneroso intuitu personae,

formal o consensual, de tracto sucesivo, atípico, conmutativo, translativo de uso, principal, mixto y definitivo.

- Los elementos personales y reales en la franquicia se entrelazan para darle forma al contrato. Los elementos personales son el franquiciante y el franquiciatario. Por otra parte, los elementos reales del contrato de franquicia son la marca, el know-how, la asistencia técnica y la contraprestación.
- El franquiciante, previa investigación, selección y cumplimiento de un perfil, otorga al franquiciatario el derecho de uso de una marca, nombre comercial y conocimientos técnicos (know-how), a cambio de una contraprestación.
- Dada la complejidad que implica un contrato de franquicia, pueden existir en él diversas figuras jurídicas tales como: compraventa, arrendamiento, prestación de servicios, comodato, depósito, distribución, suministro (entre otros contratos típicos o atípicos).
- Como parte del contrato de franquicia, el franquiciante se obliga a permitir al franquiciatario el uso de secretos industriales. Esta prestación, por su naturaleza, no puede ser devuelta en caso de terminación del contrato.
- Las causas principales que originan la terminación de la relación contractual de la franquicia obedecen al cumplimiento del término del

contrato, previo aviso de alguna de las partes, incumplimiento o rescisión, muerte del franquiciatario, disolución del franquiciatario, quiebra de cualquiera de las partes, huelga y la comisión de delitos por las partes, como las más comunes.

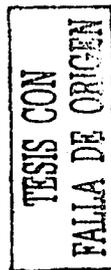
- A la terminación del contrato, las obligaciones del franquiciatario son: dejar de usar las marcas y otros derechos de propiedad intelectual del franquiciante, devolver los manuales operativos, dejar de ostentarse como tal, dejar de usar la publicidad relacionada con la franquicia, remover las instalaciones arquitectónicas y de diseño que dieron imagen a la franquicia y abstenerse de usar o divulgar los conocimientos técnicos (know-how), entre las más importantes.
- En la práctica resulta difícil que ante el incumplimiento del contrato, aunado a la falta del pacto comisorio expreso, se obligue al que incumple a la ejecución del contrato o a que acate su terminación de manera rápida y efectiva.
- Para el caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas, ateniéndose al pacto comisorio genérico expreso, tiene aplicación el artículo 1949 del Código Civil, el cual supone la posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento de una de las partes.
- Como protección a las partes en caso de incumplimiento del contrato, se debe estipular en las cláusulas contractuales el pacto comisorio

expreso y quizás, una pena convencional para el caso de incumplimiento de obligaciones.

- Ante la inexistencia de un ordenamiento expresamente ligado a la cancelación de la inscripción de la franquicia, deberá aplicarse el artículo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial, aplicable a la cancelación de las licencias de marca. Por ello, en caso de rescisión del contrato por incumplimiento de las obligaciones por alguna de las partes, así como por otras causas que originen la terminación anticipada de éste contrato, el citado artículo limita la pronta cancelación de la inscripción del contrato de franquicia.

Previniendo que, con la terminación por incumplimiento de un contrato de franquicia, se afecten derechos de terceros, incluyendo al público consumidor y a la sociedad en general, la conclusión de este trabajo apunta a agilizar de manera importante la cancelación de la inscripción del contrato de franquicia y por tanto la terminación definitiva del mismo.

Con todo ello, la propuesta para agilizar la terminación del contrato de franquicia, de manera que se respeten los derechos y obligaciones del franquiciante y el franquiciatario obliga a reconocer que el artículo 138 actual es parcialmente aplicable en el caso de la franquicia. Es decir, es aplicable, si solo si, se entiende que el pacto



comisorio expreso surte efectos entre las partes por el mero acuerdo de voluntades y por lo tanto, hace las veces de consentimiento mutuo para efecto de la terminación del contrato por el incumplimiento de una de las partes y, por lo tanto, es causa suficiente para la cancelación de la inscripción del contrato de franquicia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De manera que se agilice el proceso de terminación y se concluya definitivamente el contrato registrado, debe legislarse en términos que permitan al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial avalar la cancelación del contrato y que en consecuencia, exista la posibilidad de que una de las partes solicite la cancelación inmediata de la inscripción de dicho contrato con la aplicación del pacto comisorio expreso. Así, en atención a la economía procesal, se evitarían juicios largos, onerosos e inciertos para las partes.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**BIBLIOGRAFÍA.**

Legislación consultada:

*Código Civil*. Porrúa. México. 2000

*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Delma. México.  
2000

*Legislación sobre propiedad industrial e Inversiones Extranjeras*. 21ª Ed.  
Porrúa. México. 1999

Obras consultadas:

Arce Gargollo, Javier. *Contratos mercantiles atípicos*. 3ª ed. Porrúa. México.  
1996

Arce Gargollo, Javier. *El contrato de franquicia*. 4ª edición. Trillas. México.  
s.f.

Badeni, Gregorio. *Libertad de Prensa*. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1995.

Bejarano Sánchez, Manuel. *Obligaciones civiles*. Oxford University Press.  
México. 1998

Borja Soriano, Manuel. *Teoría general de las obligaciones*. México. s.f.

De Pablos, Susana. *Franquicias, cómo montar un negocio de éxito*. Temas  
de Hoy. Madrid. 1998

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- González Calvillo, Enrique y Rodrigo González Calvillo. *Franquicias: la revolución de los noventa*. McGraw Hill. México. 1994
- Gutiérrez y González, Ernesto. *Derecho de las obligaciones*. Tomo II. Porrúa. México. 1998
- Jalife Daher, Mauricio. *Aspectos legales de las marcas en México*. Themis. México. 1999
- Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. McGraw Hill. México. 1998
- Jalife Daher, Mauricio. *propiedad intelectual*. Sista. México. 1994
- Lozano Noriega, Francisco. *Cuarto Curso de Derecho Civil y Contratos*. 5ª edición. Asociación Nacional del Notariado Mexicano. México. 1990
- Morales, José Ignacio. *Las Constituciones de México*. 2ª Edición. Editorial Periodística e Impresora de Puebla. México. 1964.
- Nava Negrete, Justo. *Derecho de las marcas*. Porrúa. México. 1985
- O' Donnell, Gastón A. *Elementos de derecho empresarial*. Macchi. Argentina. 1993
- Obón León, J. Ramón. *Los derechos de autor en México*. Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Buenos Aires. 1974
- Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario*. Libros de México. México. 1960

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Romaní, José. *propiedad industrial y Derechos de Autor*. Bosch. Barcelona.

1976

Saint-Gal, Yves. *Protección y valorización de las marcas de fábrica en el comercio y el servicio*. Delmas. Paris. 1978.

Sánchez Calero, Fernando. *Instituciones de derecho mercantil*. 15ª ed.

Revista de Derecho Privado. Madrid. 1991

Sánchez Medal, Ramón. *De los contratos civiles*. México. s.f.

Serrano Migallón, Fernando. *La propiedad industrial en México*. Porrúa.

México. 1992

Woodcock, Geord. *¿Qué es la Propiedad?*. Proyección. Buenos Aires. 1973

Otras obras:

"Acuerdo por el que se modifica al diverso que establece las reglas para la

presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial." *Diario Oficial de la Federación*. México. Marzo 22, 1999

Amparo Directo 6803/55 México Tractor and Machinery Co. S.A. 15 julio de

1957.

Caballero Leal, José Luis. "Principios generales de derecho de autor." *En*

*Los aspectos penales del derecho de autor*. Procuraduría General de

la República. Instituto Mexicano del derecho de autor. México. 1991

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

*Convenio Centroamericano para la Protección de la propiedad industrial.*

Costa Rica. 1968.

Larrea Richerand, Gabriel. "Tratados internacionales multilaterales en materia de derecho de autor." *En Los aspectos penales del derecho de autor.* Procuraduría General de la República. Instituto Mexicano del derecho de autor. México. 1991

*Informe.* Organización Mundial de propiedad intelectual. No. 400. Julio 1998

Rangel Medina, David. *Las marcas y sus leyendas obligatorias.* En Estudios Jurídicos sobre propiedad industrial. Número 1. México. 1958

Reyes Lomelín, Arturo D. "Notas sobre el Contrato de Licencia de Derechos de propiedad intelectual." *En El Foro.* Duodécima época, Tomo XIV. Número 1 México 2001

Vela Guzmán, Ángel. "Los signos distintivos. marcas." En *Patentes yo? ¡Porqué no!* Universidad Regiomontana. México. 1998

Vela Guzmán, Ángel. "propiedad intelectual." En *¿Patentes yo? ¡Porqué no!* Universidad Regiomontana. México. 1998

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN