

CAPÍTULO QUINTO

COMPETENCIA ECONÓMICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

I. Introducción	225
II. Precisiones conceptuales	227
1. La propiedad intelectual	227
2. Invenciones	228
3. Secretos industriales	231
4. Signos distintivos	232
III. Vinculación de la regulación de propiedad intelectual con el derecho de la competencia	234
1. Relación con la regulación de otras prácticas anticompe- titivas	236
2. Prácticas anticompetitivas derivadas de la regulación de propiedad intelectual	241

CAPÍTULO QUINTO

COMPETENCIA ECONÓMICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Los Estados pasan a considerar a la propiedad intelectual como un elemento fundamental de la política económica, no sólo a nivel nacional sino también internacional. Por eso, el cambio de una política económica proteccionista a otra librecambista, o de una economía planificada centralmente a otra de competencia en el mercado, tiene una inmediata repercusión en la normatividad sobre propiedad intelectual.

Bercovitz, Alberto, “Tendencias actuales en la propiedad intelectual”.

I. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo económico mundial, el papel de la tecnología ha sido determinante en el nivel de industrialización y en la obtención de mejores niveles de vida, de hecho, los países desarrollados que incorporan un gran volumen de tecnología en sus procesos productivos, son países que constantemente están innovando, a diferencia de los países menos desarrollados que en su producción incorporan mayor cantidad de mano de obra, ya que su tecnología es precaria.

La innovación tecnológica incide directamente en la productividad y en consecuencia en la competitividad de empresas y de países. Proteger los inventos a través de patentes se justifica en virtud de los altos montos de inversión destinados a la investigación. El objetivo de la regulación de propiedad intelectual es garantizar la exclusividad en el uso de los inventos y descubrimientos en periodos de tiempo definidos, a efecto de incentivar la inversión en investigación.

En los últimos años podemos observar una importante proliferación de normas que regulan la propiedad intelectual, no sólo a nivel nacional sino internacional. Creemos que ello encuentra su razón última en las revoluciones industriales que han aparecido en menos de cincuenta años; en principio la revolución informática seguida por la más reciente revolución biotecnológica.

Existen varios factores que han fomentado la proliferación de este tipo de normas:

- a) La importancia de la tecnología como factor productivo y de desarrollo económico.
- b) El empleo de marcas como signo distintivo de un producto dentro de un mercado, impulsado por la apertura comercial que fomenta el comercio internacional.
- c) Los fenómenos de integración económica.

Los derechos de propiedad intelectual son un medio para impulsar el desarrollo tecnológico e industrial. En este sentido, los procesos de integración comercial de los que México forma parte imponen a nuestro país la aplicación de cierto tipo de políticas económicas (tales como la apertura económica y la conformación de mercados regionales) que hacen necesaria la armonización de este tipo de regulaciones a efecto de facilitar la circulación de bienes y servicios en estos mercados.

Los derechos que se otorgan de manera temporal a los creadores e inventores se consideran excepciones a la aplicación de normas antimonopolios, sin embargo, por sus efectos y por la característica de exclusividad en la explotación de sus obras e inventos, los titulares de estos derechos pueden ejercer cierto tipo de poder en el mercado o por el contrario pueden ver dañados sus derechos por prácticas anticompetitivas de otros agentes.

La regulación de propiedad intelectual se incorpora al derecho de la competencia en virtud de sus implicaciones a nivel de mercados y de los agentes que en ellos compiten. Un derecho de propiedad intelectual que otorga a su titular la exclusividad para la explotación de invenciones o el uso de signos distintivos de forma temporal, puede generar conductas anticompetitivas tanto del titular del derecho exclusivo como de sus competidores.

En este capítulo describimos la regulación de propiedad intelectual en México y su vinculación con la regulación de las otras prácticas anticompetitivas.

II. PRECISIONES CONCEPTUALES

1. *La propiedad intelectual*

Por propiedad intelectual entendemos, empleando la terminología del convenio por el que se estableció la OMPI,

los derechos relativos: a las obras literarias, artísticas y científicas; a las interpretaciones de los artistas e intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; a las invenciones de todos los campos de la actividad humana; a los descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fábrica, de comercio y de servicios, así como a los nombres y denominaciones comerciales; a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.¹

A decir de Nilza González, del carácter intelectual de estos derechos derivan dos consecuencias:

- a) Artificialidad de la protección jurídica, en virtud de que una cosa física no puede estar poseída por varias personas a la vez, pero una concepción intelectual sí. Por lo tanto, para otorgar esa protección con carácter de exclusividad tiene que irse contra esa situación natural, a través del establecimiento de una prohibición a todos los demás sujetos y el otorgamiento al autor de un derecho de explotación exclusiva.
- b) Separación entre la creación intelectual en sí misma y las cosas materiales (reproducciones resultantes del tipo generador) en las que aquéllas se plasman.

La propiedad intelectual tiene dos vertientes, incluye la regulación de propiedad industrial y los derechos de autor.

La propiedad industrial es el conjunto de normas que tutelan las innovaciones de carácter industrial y los signos distintivos utilizados por las em-

¹ Artículo 2o., fracción VII del Convenio del 14 de julio de 1967, modificado en 1979, por el cual se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

presas mediante la concesión de derechos exclusivos de explotación. Se trata del privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios. Su regulación se refiere a tres grandes rubros: invenciones, secretos industriales y signos distintivos.

2. *Invenciones*

Según el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial, “Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.

Conforme al artículo 19 de la LPI, no se consideran invenciones para los efectos de esta ley:

- I. Los principios teóricos o científicos;
- II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- IV. Los programas de computación;
- V. Las formas de presentación de información;
- VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y
- VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

A. *Patentes*

Las invenciones son protegidas a través de patentes. Una patente es una exclusividad que otorga el Estado a una persona física o moral para que ex-

plote una invención. Sólo son patentables las invenciones que tengan las siguientes características (artículo 16):

- Producto de una actividad inventiva, entendiéndose por actividad inventiva al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.
- Creación nueva, es decir, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica.
- Susceptible de una aplicación industrial, esto es, la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.

Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva, se considerará el estado de la técnica² en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.³

No son patentables:

- Los procesos esencialmente biológicos para la reproducción y propagación de plantas y animales.
- Material genético y biológico tal y como se encuentra en la naturaleza.
- Las razas animales.
- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen.
- Las variedades vegetales.

La solicitud de patente debe contener, según el artículo 38 de la ley:

- Nombre y domicilio del inventor.
- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
- Denominación de la invención.
- La descripción, reivindicaciones y resumen.⁴

Una vez presentada la solicitud ante el IMPI se procede a los exámenes de forma y fondo, cuya conclusión puede ser el otorgamiento del título de

² El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero (artículo 12, fracción II, LPI).

³ Artículo 17, LPI.

⁴ Véanse artículos 27, 28 y 29 del reglamento.

propiedad o la negativa, en cuyo caso procede el recurso de reconsideración y el amparo.

La patente tiene una vigencia de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud,⁵ transcurrido dicho tiempo será del dominio público. Su vigencia está sujeta a la realización del pago oportuno de las anualidades y a que se utilice por sí o por tercero.

El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:⁶

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

La explotación realizada por la persona que cuente con licencia inscrita en el IMPI, se considerará efectuada por el titular de la patente.

B. *Modelos de utilidad*

Se consideran modelos de utilidad 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.⁷

Para su registro debe cumplir con los mismos requisitos que para las patentes. El registro de los modelos de utilidad tiene una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y está sujeto al pago de la tarifa correspondiente.⁸

⁵ Artículo 23, LPI.

⁶ Artículo 25, LPI.

⁷ Artículo 28, LPI.

⁸ Artículo 29, LPI.

C. Diseños industriales

Los diseños industriales comprenden:

- *Los dibujos industriales*: son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.
- *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.

Los dibujos industriales siguen las reglas generales de las patentes, excepto por lo que se refiere al examen de fondo y publicación (antes de 18 meses) y no respecto a la reivindicación. En la solicitud deberá expresarse como tal la denominación del diseño industrial seguido de las palabras *tal como se ha referido e ilustrado*.

El registro de los diseños industriales tiene una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.⁹

Los modelos industriales siguen estas mismas especificaciones.

3. Secretos industriales

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.¹⁰

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.¹¹

⁹ Artículo 36, LPI.

¹⁰ Artículo 82, LPI.

¹¹ Artículo 84, LPI.

4. *Signos distintivos*

A. *Marcas*

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.¹²

Pueden constituir una marca los siguientes signos:¹³

- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- Las formas tridimensionales.
- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente.
- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Según la LPI, las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación establecida en el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial,¹⁴ sin embargo, el reglamento a su vez, en su artículo 59, remite a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del *Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*, de 1957.

La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El *encabezamiento de clase* describe en términos generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. La *lista alfabética* es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10,000 partidas relativas productos y 1,000 partidas relativas a servicios. Para poder mantener la Clasificación de Niza al día, se revisa conti-

¹² Artículo 88, LPI.

¹³ Artículo 89, LPI. Véase también el artículo 90 que enumera los elementos no registrables como marcas.

¹⁴ Artículo 93, LPI.

nuamente y cada cinco años se publican nuevas ediciones. La octava edición esta en vigor desde el 1 de enero de 2002.

Por su forma, las marcas pueden ser de tres tipos: nominativas, innominadas y mixtas, y conforme a la Clasificación de Niza, pueden amparar productos o servicios.

La solicitud para el registro de marca debe presentarse por escrito ante el IMPI.¹⁵ El instituto expedirá un título por cada marca como constancia de su registro¹⁶ y las principales obligaciones del titular son:

- a) Usar la marca. El uso se debe comprobar cada tres años para evitar la caducidad.
- b) Ostentar el símbolo ® con la finalidad de evitar la pérdida de acciones civiles y penales.
- c) Renovar (diez años) para evitar la caducidad.

B. Avisos comerciales

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.¹⁷

El aviso comercial puede tener por objeto anunciar productos o servicios (en cuyo caso deberán especificarse en la solicitud de registro)¹⁸ o anunciar algún establecimiento o negociación. En este último caso, conforme al artículo 102 de la LPI, se considerará comprendido en una clase especial complementaria de la clasificación que establece el reglamento de la ley, y el registro no amparará en estos casos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

El registro de un aviso comercial tiene una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede renovarse por periodos de la misma duración.¹⁹

¹⁵ Artículo 113, LPI.

¹⁶ Artículo 126, LPI.

¹⁷ Artículo 100, LPI.

¹⁸ Artículo 101, LPI.

¹⁹ Artículo 103, LPI.

C. *Nombres comerciales*

Conforme al artículo 105 de la LPI,

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

El nombre comercial se publica en la gaceta del IMPI y sólo protege una zona de clientela efectiva, pero se requiere de uso previo, según el artículo 106 de la LPI. Los efectos de la publicación de un nombre comercial duran diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y pueden renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

D. *Denominación de origen*

Se entiende por denominación de origen al nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.²⁰

La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición.

III. VINCULACIÓN DE LA REGULACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Los derechos de propiedad intelectual pueden beneficiar el proceso competitivo difundiendo la innovación y ayudando a los innovadores a obtener recursos por ello, incrementando los incentivos para otras personas de innovar. Sin embargo, también pueden servir como un medio de monopoli-

²⁰ Artículo 156, LPI.

zar una industria o para incrementar el poder de mercado de un titular de derechos individuales. El problema para las autoridades de competencia es determinar cuándo un acuerdo particular ayuda o limita la competencia, y es particularmente difícil, ya que una cláusula restrictiva en un acuerdo de licencia puede ser procompetitiva o anticompetitiva, dependiendo de las circunstancias.

las nuevas realidades están poniendo, sin embargo, de manifiesto que los bienes inmateriales objeto de la propiedad intelectual constituyen una parte fundamental del derecho patrimonial por su relevancia económica, de manera que es imprescindible que el estudio de tales bienes y de su regulación sea considerado, en sus principios fundamentales, como una parte básica del derecho privado.²¹

Actualmente se observa una tendencia a la armonización regional, como el caso del uso de marcas comunitarias en la Unión Europea. Éstas generan entre otros, los siguientes beneficios:

- Protección unitaria y exclusiva.
- Formalidades y gestión simplificadas.
- Costes reducidos.
- Posibilidad de reivindicar la antigüedad de las marcas nacionales.
- Derecho de prioridad.
- Una obligación de uso fácil de cumplir.
- Protección jurídica ampliada y accesible a todos.
- Una gran variedad de posibilidades para ejercer los derechos sobre la marca.
- Anterioridad con valor en todos los países de la Unión Europea.
- Perspectivas de ampliación.

Existe un amplio marco regulatorio a nivel internacional. En el contexto de la OMC, es importante mencionar el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), aunque el grueso de regulación de la materia se forma con los acuerdos que son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

²¹ Bervcovitz, Alberto, “Tendencias actuales en la propiedad actual”, *Revista de Derecho Privado*, México, UNAM-III, año 3, núm. 9, septiembre-diciembre, 1992, p. 433.

1. *Relación con la regulación de otras prácticas anticompetitivas*

En México, la Ley de Propiedad Industrial tiene por objeto:

- a) Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos.
- b) Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.
- c) Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.
- d) Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles.
- e) Proteger la propiedad industrial, mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales.
- f) Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan *competencia desleal* relacionada con la misma, y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

La expresión competencia desleal se refiere a la realización de prácticas monopólicas o restrictivas de la competencia. El empleo de este término puede ser influencia recibida del derecho español, donde a este tipo de prácticas se les denomina genéricamente como actos de competencia desleal.

Respecto a la relación con las prácticas desleales de comercio internacional, en los mercados internacionales no sólo se comercian productos y servicios sino que junto con éstos se incorporan elementos intangibles de propiedad como los derechos inherentes a las marcas. La manifestación más concreta de la propiedad intelectual y el comercio internacional se presenta a través de las denominaciones de origen, las cuales sirven para distinguir productos en función de su origen, mismas que serán estudiadas posteriormente.

Finalmente, el derecho de propiedad industrial incide de forma directa en la protección del consumidor. En materia de propiedad industrial, la protección al consumidor se realiza mediante la protección del nombre comercial, los signos distintivos y otros derechos sobre la empresa.²²

El objetivo de la regulación de propiedad industrial es promover la actividad inventiva de aplicación industrial, propiciar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, etc. Sin embargo, al prevenir la competencia desleal, también se busca proteger a los consumidores.

Su vinculación con la protección al consumidor se puede explicar a partir de los criterios de la SCJN:

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD COMÚN DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invenciones y Marcas regula diversas figuras que comprenden la llamada propiedad industrial. Dichas figuras se pueden clasificar en dos grandes rubros: las creaciones nuevas, es decir creaciones resultado del ingenio humano; y los signos distintivos que aunque no son propiamente invenciones, sí poseen ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad misma del signo o de las características que adquiere dada su aplicación. Es por ello que *el legislador ha estimado necesario tutelar este tipo de figuras con un doble propósito: proteger al creador o titular a través del reconocimiento de un derecho de uso o explotación exclusivos y proteger a los consumidores de posibles engaños a fin de garantizar su capacidad selectiva*. Lo anterior encuentra plena justificación en el hecho de que la razón de ser de los signos distintivos es precisamente, como su propio nombre lo indica, el de distinguir aquello a lo que se aplica; entre los signos distintivos se encuentran no sólo las marcas, sino también los nombres y avisos comerciales. Ahora bien, cualquier acto tendiente a mermar dicha facultad o capacidad de distinguir o identificar ha de ser frenado en beneficio tanto del titular del signo distintivo como del consumidor, quien no merece ser engañado porque no pueda contar, en todos los casos, con una capacidad analítica tal que le permita determinar en qué casos está ante un producto o servicio legítimo y cuando no. La concurrencia y competencia en el mercado es sana siempre y cuando sea leal y por lo que, una actividad que pueda inducir a error carece de dicha característica. En este orden de ideas, tanto la marca como el nombre comercial participan de la misma naturaleza en cuanto a que ambos son signos

²² Polo, Eduardo, *La protección del consumidor en el derecho privado*, Madrid, Civitas, 1980.

distintivos, signos individualizadores. Para que un signo cumpla con dicha función debe ser lo suficientemente peculiar para que no se confunda con otro. Es por ello que el artículo 183 proscribía la publicación de nombres comerciales que no sean suficientemente distintivos, por lo que si un signo es susceptible de crear confusión resulta claro que carece de la distintividad a que se refiere la ley de la materia. Ahora bien, precisamente por la naturaleza que comparten los signos distintivos constituidos por marcas (sean éstas de productos o de servicios) y los signos distintivos constituidos por nombres comerciales, es por lo que el legislador previó, en el artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas, la aplicabilidad de las reglas correspondientes a las marcas, en relación con los nombres comerciales en aquello que no haya disposición expresa.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revisión 2471/91, Kinney Shoe Corporation, 24 de octubre de 1991, unanimidad de votos, ponente: Luis María Aguilar Morales, secretaria: Bertila Patrón Castillo.²³

Como ya hemos mencionado, una marca es un signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. El derecho a su uso se obtiene mediante su registro, y existen algunas limitaciones en cuanto a los nombres que son registrables como marcas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado una serie de interpretaciones cuyo contenido nos ayuda a delimitar el alcance de la protección obtenida mediante el registro de una marca.

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GÉNEROS. Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor o comerciante, que participe en los mercados podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a través del correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca debe ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una eficacia distintiva y además deberá ser jurídicamente tutelable como tal, es decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte

²³ Fuente: *Seminario Judicial de la Federación*, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, t. IX, mayo de 1992, p. 466.

la posibilidad de confusión con otra u otras registradas con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir a error al público consumidor. *Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en consideración la primera impresión que, en su conjunto, proyecten sobre el consumidor.* Este último dato, supone que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una y otra marca. Así pues, mediante el registro de una marca la autoridad está protegiendo al público consumidor, evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que concurren en los mercados de bienes y servicios. *Esta protección supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificación de los bienes o servicios que el particular desea adquirir o utilizar.* Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en cuenta no sólo la clase en que están comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, así como cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. La existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva, cuya similitud con la primera sea la suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el *error y confusión* entre los consumidores, mismos que podrían asumir que los productos o servicios amparados por las marcas en cuestión poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original, pero no alcanzan a desvirtuar la semejanza derivada del elemento común, es evidente la posibilidad de confusión entre los signos marcarios ya que gráfica, conceptual o fonéticamente darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, aun cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado de confusión entre dos marcas hace imposible el cumplimiento de la función individualizadora de las mismas. *El consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con cierta antigüedad, puede creer que se trata de una variante de esta última, aun cuando se tratara de diversos productos o servicios.* Es pertinente aclarar que, si bien la interpretación respecto a la posibilidad de confusión por similitud entre los signos marcarios aun si amparan productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre los conceptos señalados en los artículos 105

fracción XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicha interpretación continúa siendo vigente. La función distintiva de la marca posibilita a industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la elección de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratándose de productos o servicios diferentes, resulta apropiado considerado bajo una variante de la regla de competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los límites de su propio campo y se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusión entre el público consumidor, que pudiera asumir que los productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquélla detectada respecto a determinados artículos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composición, lugar de venta, o por cualquier otra relación lógica existente entre las marcas.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revisión 1963/94, The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, 14 de octubre de 1994, mayoría de votos, ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor, secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.²⁴

La legislación prohíbe el registro de marcas descriptivas del producto al que están destinadas, sin embargo, se considera que no es absoluta la prohibición del carácter descriptivo de una marca, pues se admiten como válidas las denominaciones que, formadas de modo arbitrario, despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, tales marcas son las llamadas evocativas, que se relacionan de modo remoto indirecto con la mercancía.²⁵

Las reformas al Código Penal y a la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 17 de mayo de 1999, representan la más extrema reacción de nuestro sistema normativo en contra de la piratería.

²⁴ Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, octava época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, t. XV-I, febrero de 1995, tesis I.3o.A.584 A, p. 226.

²⁵ Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, octava época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, t. X, octubre de 1992, p. 374.

Con las reformas se pretende desestimar las actividades de falsificación de toda clase de productos, bajo la conjetura de que al elevar la pena hasta diez años de prisión y eliminar el beneficio de la libertad bajo fianza, los responsables de este tipo de delitos abandonen la reiteración de sus conductas.

2. *Prácticas anticompetitivas derivadas de la regulación de propiedad intelectual*

A. *Denominación de origen*

En el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la terminología que se aplica tradicionalmente en los tratados en materia de indicaciones geográficas distingue entre *indicaciones de procedencia* y *denominaciones de origen*.

Una indicación de procedencia puede definirse como una indicación referida a un país o a un lugar situado dentro del país en tanto que país o lugar de origen de un producto.²⁶ Esta definición no implica ninguna calidad o características especiales del producto en el que se utiliza la indicación de procedencia. Ejemplos de indicaciones de procedencia son la mención del nombre de un país en un producto, o indicaciones como *fabricado en...*

El término *denominación de origen* se define en el artículo 2o. del *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional*²⁷ (*Arreglo de Lisboa*), de 1958 en los siguientes términos:

Se entiende por “denominación de origen”, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

²⁶ El artículo 1.1 del Arreglo de Madrid sobre las Indicaciones de Procedencia contribuye a aclarar el significado del término. El artículo 1.1 señala lo siguiente: “Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados en cada uno de los dichos países”.

²⁷ Del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

En consecuencia, una denominación de origen puede considerarse como un tipo especial de indicación de procedencia, puesto que el producto para el que ésta se utiliza debe poseer una calidad y unas características imputables exclusivas o esenciales a su origen.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (*Acuerdo ADPIC*) de 1994, parte II, sección 3, trata de la protección de las *indicaciones geográficas*. Particularmente, el artículo 22.1 del Acuerdo ADPIC establece la siguiente definición:

A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro (de la Organización Mundial del Comercio) o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Si se comparan entre sí las definiciones de indicación de procedencia, denominación de origen e indicación geográfica, puede observarse lo siguiente: la indicación de procedencia es el término más general, pues comprende la indicación geográfica y la denominación de origen. Las indicaciones de procedencia requieren únicamente que el producto para el que se utiliza la indicación de procedencia provenga de una zona geográfica determinada.

La definición de indicaciones geográficas es más amplia que la de denominaciones de origen. Dicho de otro modo, todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero algunas indicaciones geográficas no son denominaciones de origen.

Para los consumidores, las indicaciones geográficas son indicadores del origen y de la calidad de los productos. En este sentido, aquellas indicaciones geográficas que han adquirido una reputación deben ser protegidas, pues de no hacerlo podrían ser desvirtuadas por empresas de cualquier país, perjudicando a los consumidores que creerán estar comprando un producto genuino, cuando en realidad se trata de una imitación, y también afectaría a los productores legítimos, quienes además de perder parte de sus ganancias, sufrirán las consecuencias del daño a la reputación de sus productos.

La protección de las indicaciones geográficas a nivel nacional y regional se caracteriza por la existencia de distintos conceptos jurídicos. Esos conceptos se elaboraron con arreglo a distintas tradiciones jurídicas nacionales y en el marco de condiciones históricas y económicas particulares.

Muchos países han establecido algún tipo de salvaguarda contra las prácticas comerciales desleales, entendidas como prácticas restrictivas de competencia en los términos que hemos empleado en este libro. Esto queda reflejado a nivel internacional en el artículo 10 bis del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* de 1900, que exige a todos los Estados parte en el convenio que aseguren una protección eficaz contra la competencia desleal definida como *todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*.

Artículo 10 bis. Competencia desleal:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

En consecuencia, las prácticas comerciales que inducen a error o sean susceptibles de inducir a error al público respecto de una empresa o sus actividades, en particular, en relación con el origen geográfico de los productos ofrecidos por dicha empresa, constituyen un acto de competencia desleal,²⁸ es decir, una práctica restrictiva de competencia.

En este sentido, el artículo 22.2.b del Acuerdo ADPIC establece:

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:
 - a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de

²⁸ Véase el artículo 4.2.iv de las disposiciones tipo de la OMPI relativas a la protección contra la competencia desleal.

una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
b) cualquier otra utilización que constituya un *acto de competencia desleal*, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967).

El sistema de protección de las denominaciones de origen se estableció debido a la necesidad estimada de proporcionar un recurso contra las prácticas comerciales fraudulentas que guardaban relación con el origen de los productos agrícolas y, en particular, los productos de la vid.

La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como *género*, *tipo*, *manera*, *imitación* o *similares*.²⁹

Una denominación de origen protegida es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

La protección de las indicaciones geográficas es regulada por el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* de 1883, y el *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional* administrados por la OMPI, así como por los artículos 22 a 24 del Acuerdo ADPIC que se ocupan de la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

En el artículo 1.2 del Convenio de París se hace referencia explícita a las denominaciones de origen como objetos de protección de la propiedad industrial. Las denominaciones de origen son títulos de protección de indicaciones geográficas utilizadas para productos de una calidad o características especiales que se deben exclusiva o esencialmente a su origen geográfico. El reconocimiento de una denominación protegida se suele basar en una promulgación o en un acto administrativo, como una ley o un decreto. Este acto señala el fin de un procedimiento administrativo en el que toman parte

²⁹ Artículo 3o. del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

representantes de los productores interesados y la administración. Como consecuencia del procedimiento, se reconoce la denominación protegida y se define el producto o productos para los que se usa dicha denominación, así como el área geográfica de producción y las condiciones de uso.

Respecto al registro internacional de las denominaciones de origen, el artículo 5o. del Arreglo de Lisboa establece:

- 1) El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional.
- 2) La Oficina Internacional notificará sin demora los registros a las Administraciones de los diversos países de la Unión particular y los publicará en un repertorio periódico.
- 3) Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al artículo 4o. que antecede.
- 4) Esa declaración no podrá ser interpuesta por las Administraciones de los países de la Unión después de la expiración del plazo de un año previsto en el párrafo precedente.
- 5) La Oficina Internacional comunicará a la Administración del país de origen, en el plazo más breve posible, toda declaración hecha conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 por la Administración de otro país. El interesado, avisado por su Administración nacional de la declaración hecha por otro país, podrá ejercitar en dicho país todos los recursos judiciales y administrativos correspondientes a los nacionales del mismo país.
- 6) Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado en el párrafo 3 que antecede.

El uso no autorizado de una denominación de origen protegida es un delito y compromete la responsabilidad penal y civil de la persona que haya efectuado dicho uso. Los organismos de derecho público, como los encargados del mercado basado en la libre y leal competencia, las autoridades encargadas de la administración de las denominaciones de origen o los organismos de protección del consumidor suelen iniciar estos procedimientos.

Las indicaciones geográficas registradas son títulos de protección muy similares a las denominaciones de origen protegidas, aunque pueden darse diferencias con respecto al alcance de la protección y al procedimiento aplicable en función de las leyes nacionales de los países que aplican ese tipo de protección. Así pues, la protección de una indicación geográfica registrada depende del registro de dicha indicación, mientras que la protección de una denominación de origen suele estar sujeta a la adopción de un determinado decreto o ley. La decisión de registrar una indicación geográfica puede ser administrativa, por ejemplo la decisión de un comité, en lugar de una decisión ejecutiva del interventor general o del director ejecutivo del organismo encargado del registro de indicaciones geográficas.

En materia de procedimientos de solución de controversias, los mecanismos nacionales son frecuentemente insuficientes, ya que muchos de los conflictos generados por estos derechos son motivados por las acciones de transnacionales y surten efectos en lugares diferentes de aquéllos en que se gestan.

A nivel de la OMPI existe el Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI, creado en 1994 como una dependencia administrativa de la Oficina Internacional de la OMPI con sede en Ginebra, Suiza. Ofrece servicios de arbitraje y mediación para la solución de controversias comerciales entre partes privadas relacionadas con la propiedad intelectual.

Por su parte, el artículo 64 del Acuerdo ADPIC establece que para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el *Entendimiento sobre Solución de Diferencias*.

B. *La cláusula de no competir en el contrato de franquicia*

El término franquicia proviene de una traducción literal, quizá incorrecta, del vocablo inglés *franchise*. La palabra es de origen francés (*franchisage*).³⁰

³⁰ Arce Gargollo, Javier, *El contrato de franquicia*, 4a. ed., México, Editorial Themis, 1998, p. 36.

Para Javier Arce, el contrato de franquicia

es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o de servicios, en ambos casos mediante la transmisión de conocimientos técnicos, y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación, generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación.³¹

Por su parte, Alejandra Torres de la Rosa propone como definición del contrato de franquicia, un contrato

en virtud del cual una parte llamada franquiciante se obliga a otorgar el uso de una o más marcas, nombres y/o avisos comerciales y derechos de autor, así como a transmitir tecnología, conocimientos técnicos, su experiencia y *Know how*, y a prestar asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa a otra parte llamada franquiciatario, quien a su vez se obliga a pagar a la primera una contraprestación compuesta por una cuota inicial, así como pagos periódicos o regalías y a comercializar, producir y distribuir bienes, o a prestar servicios en un territorio establecido y por un tiempo determinado, de acuerdo con las instrucciones y bajo el control de ésta.³²

En México, el contrato de franquicia es definido por la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 142, según el cual:

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

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

³¹ *Ibidem*, p. 39.

³² Torres de la Rosa, Alejandra, *El contrato de franquicia en el derecho mexicano*, México, Porrúa-FD, 2000, pp. 36 y 37.

Como podemos observar, no incluye la forma de cómo nombrar a las partes, por lo que algunos autores han propuesto denominarles franquiciante y franquiciatario según sea el caso.

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, en la década de los noventa, se dio un importante crecimiento del sistema de franquicias, ya que al mismo tiempo se dio la apertura a la inversión extranjera.³³

El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) ha realizado una propuesta de ley modelo sobre franquicias, la idea es que la legislación pueda ser adoptada a nivel internacional. Este proyecto señala que

una operación de franquicia es una relación contractual entre un franquiciante y un franquiciado en la que el primero ofrece mantener un interés continuo en el negocio del segundo, respecto a áreas tales como know how y entrenamiento, en tanto que el franquiciado, opera bajo un patrón establecido o controlado por el franquiciante, haciendo aquel una inversión financiera sustancial con sus propios recursos y en su propio negocio.³⁴

Hay tres principales clases de franquicias:

- a) Franquicia de producto y marca (*product and trade mark franchising*) que abarca una relación de ventas entre un proveedor y un distribuidor, en la que el distribuidor adquiere cierta identidad de su proveedor.³⁵
- b) Franquicia de formato de negocio (*business format franchising*) también conocida como industrial o de producción. En este caso una compañía desarrolla un sistema o método y lo transfiere junto con las marcas y nombres comerciales. La mayor parte de franquicias en México y en el mundo son de este tipo
- c) Franquicias de distribución exclusiva, basada en productos exclusivos.

³³ “En cuanto al origen de las franquicias que operan en México, las empresas con franquiciantes de Estados Unidos de América, representan cerca del 49%; empresas con franquiciantes de México, aproximadamente el 46 %; con origen en Francia el 2%; de origen español el 1% y de otros países el 1%”. Arce Gargollo, Javier, *op. cit.*, nota 30, p. 11.

³⁴ www.unidroit.org.

³⁵ Arce Gargollo, Javier, *op. cit.*, nota 30, p. 15.

Las principales obligaciones del franquiciante y del franquiciatario son:

<i>Del franquiciante</i>	<i>Del franquiciatario</i>
1. Conceder la licencia de uso de marca.	1. Usar las marcas.
2. Autorizar el uso de nombre y avisos comerciales.	2. Usar los nombres y avisos comerciales, y explotar las patentes.
3. Concesión para la explotación de patentes.	3. Situar el establecimiento con aprobación del franquiciante.
4. Proveer la tecnología, proporcionar la asistencia técnica y demás conocimientos técnicos: <ul style="list-style-type: none">— Proporcionar información oral y escrita.— Entregar manuales.— Proporcionar capacitación y entrenamiento.— Prestar asistencia técnica y toda clase de asesoría útil y necesaria para el franquiciatario, para la aplicación de la tecnología.— Determinar estándares de calidad.— Proporcionar información sobre el estado que guarda la empresa.	4. Cumplir con los requerimientos de uso y aplicación de los conocimientos técnicos.
5. Otorgar exclusividad.	5. Cumplir todas las especificaciones sobre la organización del negocio: <ul style="list-style-type: none">— Seguir y completar los programas.— Preparar y seguir los sistemas.— Contratar determinada clase de personal.— Mantener el mínimo de horas.— Reacondicionar y renovar periódicamente el local.— Adquirir del franquiciante o de determinados proveedores.— Vender a los precios o condiciones que señale el franquiciante.
6. Responder por el incumplimiento en calidad, cantidad o defectos de los bienes suministrados.	6. Pagar la contraprestación.
7. Otras obligaciones: <ul style="list-style-type: none">— Proveer las mercancías.— Obligaciones propias de un suministrador.— Realizar la publicidad.— Financiar al franquiciatario.	7. Entregar informes financieros y contables.
	8. Guardar el secreto industrial.
	9. No vender o explotar otros productos o servicios.
	10. No ceder, traspasar o sublicenciar.
	11. Cooperar con los gastos de publicidad.
	12. Aceptar inspecciones.
	13. Inscribir el contrato.
	14. Descontinuar el uso de la franquicia a la terminación del contrato.

Respecto a los derechos del franquiciante y del franquiciatario, muchos de ellos han quedado establecidos en las obligaciones que se han enumerado, mientras que para el franquiciatario es una obligación, para el franquiciante significa un derecho y viceversa, pero entre los principales derechos de cada una de las partes se pueden resaltar los siguientes:

Para el franquiciante:

1. Derecho a cobrar las regalías.
2. Derecho a cobrar una cuota inicial por otorgar una franquicia.
3. Derecho de inspeccionar, supervisar y conocer con detalle la operación y desarrollo de la explotación de la negociación por parte del franquiciatario durante la vigencia del contrato.

Para el franquiciatario:

1. Derecho a usar las marcas, nombres y avisos comerciales, así como explotar las patentes.
2. Derecho a recibir asistencia técnica por parte del franquiciante.
3. Derecho a usar la tecnología y demás conocimientos técnicos para la operación de la unidad franquiciada.

Este tipo de contratos están sujetos a la regulación de la Ley Federal de Competencia Económica, ya que se trata de contratos que tienen por objeto la “producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios”.³⁶ Se considera por la ley que “la distribución exclusiva de bienes y servicios” puede ser una práctica monopólica relativa, si el franquiciante llegara a tener un “poder substancial sobre el mercado relevante”,³⁷ y en estos casos, la Comisión Federal de Competencia Económica puede intervenir, si de algún modo se está en los supuestos de prácticas monopólicas.

Las principales cláusulas que debe contener el contrato de franquicia son las relativas a:

- El otorgamiento del uso y explotación del sistema de franquicia. Se deben especificar los elementos que forman parte del sistema de franquicia, además de los derechos de propiedad intelectual que otorgará al franquiciatario; patentes, marcas, avisos y nombres comerciales, conocimientos técnicos (*know how*).

³⁶ Artículo 8o. de la LFCE.

³⁷ Artículos 9o. fracción III, 10 fracción I, 11 y 12 de la LFCE.

- Suministro de mercancías y proveedores. En esta cláusula se debe pactar la forma en que se suministrarán las mercancías, especificando su calidad y la periodicidad de los suministros.
- Asistencia técnica. Se debe especificar la forma y los métodos por los que puede obtener asistencia técnica el franquiciatario, relativas a capacitación y entrenamiento, desarrollo y actualización de manuales, mercadotecnia, administración y finanzas, etc.
- Condiciones de supervisión e inspección y asesorías del franquiciante al franquiciatario. Se fijan las condiciones de supervisión, inspección y asesorías que periódicamente realizará el franquiciante al local del franquiciatario, con la finalidad de verificar que se cumplan los estándares de calidad y servicio establecidos en la franquicia. Se debe especificar la periodicidad y los aspectos que serán materia de verificación.
- Territorialidad. El franquiciante otorga al franquiciatario un territorio donde ejerce su exclusividad, delimitado bajo algún criterio territorial o de mercado.
- Vigencia del contrato. Se establece en función del tipo de franquicia de que se trate y en su establecimiento debe tenerse en cuenta el tiempo de recuperación de la inversión, el cual es variable en cada caso de franquicia.
- Reportes, cuentas y datos del negocio del franquiciatario. Se establece la obligación del franquiciatario de suministrar reportes periódicos de cuentas, datos y estados financieros del negocio, que tienen como finalidad que el franquiciante pueda realizar el cálculo de las regalías o que verifique que el pago que recibió por dicho concepto sea correcto.
- Manual de operación de la franquicia. El manual de operación de la franquicia es el documento que contiene las especificaciones del negocio a franquiciar (operaciones, procedimientos administrativos, mercadotecnia, imagen corporativa, instalaciones y equipamiento, recursos humanos, etc.). En esta cláusula se debe establecer el compromiso del franquiciante de otorgar dicho manual al franquiciatario, quien a su vez se comprometerá a devolverlo al término de la vigencia del contrato.
- Publicidad. Con objeto de mantener la imagen y prestigio de la marca del franquiciante, es común que se acuerde que el franquiciatario sólo hará uso de los materiales publicitarios elaborados o aprobados por el franquiciante.

Además de todas estas cláusulas se suele incorporar un *acuerdo de no competencia*. Se trata de un compromiso que asume el franquiciatario de

que una vez terminada la vigencia del contrato, no podrá dedicarse a la misma actividad en un radio de distancia y por un periodo de tiempo determinado. En principio podemos afirmar que dicha cláusula es inconstitucional, ya que contraviene lo dispuesto por el artículo 5o. de la ley suprema, relativo a la libertad de trabajo. Según Enrique González Calvillo, si el franquiciante se presenta a demandar el cumplimiento de la obligación de no competir a cargo del franquiciatario, un juez difícilmente le dará la razón, ya que de acuerdo con el artículo 5o. constitucional es una prohibición ilícita.

Esta cláusula es una de las más importantes en el contrato de franquicia, tiene por objeto preservar a la franquicia misma, ya que de no incluirla, todos los franquiciatarios esperarían que terminara la vigencia del contrato y podrían seguir utilizando el *know how* sin pagar por dichos conocimientos, tendría que cambiar las marcas y los nombres comerciales, pero aun así sería una conducta anticompetitiva.

En el informe 93-94, la comisión manifiesta su postura respecto a las cláusulas de no competir en los siguientes términos:

Es común que en los contratos de compraventa de activos o de acciones las partes pacten que el vendedor quede obligado a no realizar actividades o inversiones dentro del mismo mercado relevante en el que opera la contraparte. Después del análisis de varios casos planteados a esta Comisión se ha considerado que dichas cláusulas no necesariamente contravienen lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica. En términos generales puede concluirse que los acuerdos de no competir serán válidos, desde la perspectiva de competencia, siempre y cuando estén limitados en cuanto a las personas que queden obligadas, en el ámbito espacial en el que rige la disposición, los productos o servicios a que se refiere, y el tiempo durante el cual estará vigente la obligación. Estos últimos elementos se analizan caso por caso, considerando la estructura y los competidores en cada uno de los mercados.³⁸

³⁸ Cofeco, *Informe 93-94*, p. 29.