

CONTRATOS DE LICENCIA Y/O FRANQUICIA

Carlos MÜGGENBURG

SUMARIO: I. *Naturaleza*. II. *Características*. III. *Cláusulas particulares*.

I. NATURALEZA

Los contratos atípicos (no regulados) llamados de licencia y/o franquicia tienen como objeto la concesión de explotación de derechos de propiedad intelectual o inmaterial sean estos últimos protegidos mediante acto de autoridad¹ (otorgamiento gubernamental de un monopolio de explotación de signos distintivos) o no (secretos comerciales e industriales)² que otorga el licenciante y/o franquiciante al licenciataro o franquiciatario.

1. *Arrendamiento de bienes muebles*

Los contratos de licencia y/o franquicia como atípicos que son deben igualarse o asimilarse a otros de naturaleza análoga.³ Cuando su materia

¹ Artículo 2o. fracción V de la Ley de la Propiedad Industrial. “Esta ley tiene por objeto: 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”.

² Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. “Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”.

³ Artículo 1858 del Código Civil Federal. “Los contratos que no están especialmente reglamentados en este código, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las

u objeto la constituyan derechos reconocidos por acto de autoridad, tales como marcas o patentes por ejemplo, estaremos hablando de derechos que conforme a la legislación mexicana son bienes muebles⁴ y cuando se concede el uso y goce de bienes muebles se habla del alquiler o arrendamiento de bienes muebles.⁵ Luego las disposiciones del Código Civil que regulan el arrendamiento de bienes muebles les resultan aplicables a los contratos de licencia y/o franquicia.

2. *Prestación de servicios*

Cuando su materia está constituida, además, por servicios de asesoría y capacitación por ejemplo, estaremos en presencia de un contrato de prestación de servicios⁶ y serán entonces las disposiciones legisladas relativas a dicho contrato las que regularán la relación contractual.

3. *Conclusión parcial*

Lo anterior resulta particularmente importante porque, primero y más importante, en todos aquellos aspectos del contrato de licencia y/franquicia que las partes sean omisas, supletoriamente, se aplicarán las disposiciones de ley de los contratos de arrendamiento de bienes muebles y de prestación de servicios.⁷ En segundo lugar, se deberán, además, tomar en cuenta aquellas disposiciones legales que tengan el carácter de orden o interés público⁸ que no sólo no admiten pacto de las partes en contrario,

estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento”.

⁴ Artículo 754 del Código Civil Federal. “Son bienes muebles por determinación de la ley..., los derechos... que tienen por objeto cosas muebles...”.

Artículo 758. “Los derechos de autor se consideran bienes muebles”.

⁵ Artículo 2459 del Código Civil Federal. “Son aplicables al arrendamiento de bienes muebles las disposiciones de este título que sean compatibles con la naturaleza de esos bienes”.

⁶ Artículo 2606 del Código Civil Federal. “El que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar, de común acuerdo, retribución debida por ellos”.

⁷ Artículo 1858 del Código Civil Federal, *op. cit.*, nota 3.

⁸ Artículo 8o. del Código Civil Federal. “Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas, o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario”.

sino que se aplican inclusive en contra de su voluntad, para en la medida de lo posible contrarrestar estos efectos no deseados o al menos mitigarlos.

II. CARACTERÍSTICAS

a) *Atípico*: Como ha quedado dicho, por no ser el contrato de licencia y/o franquicia un contrato regulado en la ley, califica como atípico, y por ello le resultan aplicables las disposiciones legales de los análogos a éste.

b) *Mixto*: Usualmente, la materia de estos contratos está constituida tanto por el derecho a usar signos distintivos y secretos comerciales o industriales, sino es que inclusive patentes; pero además se prestan servicios de asesoría y capacitación o entrenamiento en las técnicas de operación de la licencia y/o franquicia respectiva.

Por ello, como se indica, se estará en presencia de dos contratos típicos juntos; por un lado de arrendamiento de bienes muebles (derechos inmateriales, signos distintivos, innecesarios y/o secretos comerciales) y por el otro de prestación de servicios (asesoría, capacitación, etcétera).

c) *Bilateral*: Generalmente, se trata de un contrato bilateral, pues el licenciante o franquiciante se obliga por una parte a conceder el uso y goce del bien inmueble (signo distintivo y/o invención y/o secreto comercial) y/o asesorar o capacitar, y el licenciatario se obliga por su parte a utilizar esos derechos en el desempeño de sus actividades empresariales; lo es, generalmente también, porque el licenciatario y/o franquiciatario o bien se obliga a pagar una contraprestación (llamada generalmente regalía) o a mantener en forma confidencial la información recibida y a informar de cualquier violación de los derechos exclusivos del licenciante.

Sin embargo, la bilateralidad no es de la esencia del contrato, sólo lo es de su naturaleza.

d) *Oneroso*: Como se explicó anteriormente, la contraprestación económica (generalmente llamada regalía) no es de la esencia del contrato, pero sí de su naturaleza.

e) *Intuitu personae*: Esta es una característica esencial de este contrato. Son por una parte, las capacidades técnicas del licenciante o franquiciante las que toma en cuenta el licenciatario para contratar con él. También lo es por lo que respecta al licenciatario/franquiciatario, ya que (salvo en los contratos en que se autoriza la concesión de sublicencias o

franquicias) el licenciatario/franquiciatario se obliga a operar él mismo o a involucrarse personalmente en la operación del negocio en el que se usarán los derechos y servicios recibidos.

f) Principal: Siempre es un contrato principal, salvo que pudiera estar subordinado a un contrato principal al que convencionalmente lo hubieran subordinado las partes. Es decir, no es un contrato que por su esencia dependa de otros, como lo sería un contrato preparatorio o uno de garantía.

g) Definitivo: También es por su esencia un contrato definitivo, salvo que sólo de manera convencional, las partes acordarán que el uso de los derechos inmateriales y la asesoría se conferirán temporalmente a prueba, por ejemplo, de que se acepten por el licenciatario o se logren determinados resultados para celebrar el definitivo, cuya materia u objeto principal serían tales derechos,⁹ en cuyo caso se celebraría el definitivo.

h) Tracto sucesivo: Es igualmente en su esencia, como lo es en el de arrendamiento al menos, si no es que también lo sea en el de servicios, un contrato de tracto sucesivo. Ello es relevante, particularmente, para el caso de su terminación anticipada sea por rescisión, quiebra u otro caso, pues los efectos, algunos de ellos jurídicos y materiales, no son restituibles en el primer caso y puede ser necesario continuar con el mismo aun después de acordada la quiebra.

i) Mercantil: Es un contrato por esencia mercantil, pues lo celebran comerciantes y por ello se reputa mercantil.¹⁰

j) Elementos personales: El franquiciante o licenciante debe tener además de la capacidad general para contratar, la capacidad jurídica especial de tener el derecho de disponer de los derechos inmateriales (conceder su uso) y la capacidad técnica para prestar los servicios de asesoría.

k) Elementos reales: Los constituyen los derechos inmateriales, bienes muebles, reconocidos como tales por la autoridad (invenciones y signos distintivos o patentes y marcas) y el derecho de uso y explotación de éstos. Lo mismo sucede con los servicios de asesoría y capacitación que se proveerán al licenciatario o franquiciatario, y aunque en este caso, la cesación del uso o devolución por licenciatario a la terminación del con-

⁹ Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit.*, nota 1.

¹⁰ Artículo 75 del Código de Comercio. “La ley reputa actos de comercio”: XXI. “Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil”.

trato presenta problemas jurídicos particulares que derivan de los hechos mismos y de la falta de reconocimiento oficial registral (por ejemplo, como sucede mediante registro ante la autoridad en el caso de marcas y otorgamiento de monopolio de explotación en el de patentes) de los conocimientos y métodos de operación del licenciante como tales.¹¹

l) Elementos Formales. Inscripción: Por su esencia no es un contrato formal. Prácticamente sí lo es, no sólo porque su complejidad y falta de regulación en ley hace desaconsejable dejarlo a nivel verbal, sino porque se requiere de su inscripción en el caso de derechos reconocidos gubernamentalmente conforme al derecho administrativo, para que produzca efectos frente a terceros;¹² es decir, para que les sea punible a éstas.

m) Conclusión Parcial: Es esencialmente atípico, intuitu personae, mercantil y principal; por su naturaleza es mixto, bilateral, oneroso y definitivo.

III. CLÁUSULAS PARTICULARES

a) Aplicabilidad de la Ley de la Propiedad Industrial: No obstante que la aplicabilidad del derecho común (Código Civil)¹³ resulta fundamental por ser un contrato atípico, la aplicabilidad de la Ley de la Propiedad Industrial es aún más importante porque las instituciones tales como las invenciones, signos distintivos y secretos comerciales están regulados por esta última, y existen jurídicamente sólo en la medida en que en principio estén reconocidos por acto de autoridad que satisfagan los requisitos de esta ley, inclusive para su sobrevivencia, efectos y protección efectiva.

¹¹ Artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial. “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”.

¹² Artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial. “El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros”.

¹³ Artículo 2o. del Código de Comercio. “A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal”.

b) Aplicación de otras leyes, incluyendo las de otros países: Con excepción de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y las de las leyes contractuales mercantiles y civiles que resulten ser de orden público, no existe otra limitación que impida la aplicación de la ley extranjera a estos contratos, inclusive en materia de competencia judicial.

c) Pagos en moneda extranjera: La Ley Monetaria mexicana establece¹⁴ como principio general, prácticamente absoluto, que los pagos pactados en moneda nacional, se solventarán en pesos mexicanos cuando el lugar de pago acordado sea en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Esto había implicado, tradicionalmente, el riesgo de pérdidas para una y otra parte dependiendo de la moneda de pago acordada y del momento en que una devaluación se presentara, es decir, si ya se hizo líquido o no el adeudo.

d) Impuesto: La Ley mexicana del Impuesto sobre la Renta prevé como realidad general un impuesto del 15% retenible sobre regalías, y del 40% en otros casos como es el de otros pagos por conocimientos y experiencias que no sean regalías.

No obstante ello, en virtud de que México tiene tratados para evitar la doble tributación, en contratos internacionales la tasa de retención se reduce generalmente al 10% o bien por virtud de así haberse pactado en ellos dicha tasa, o por aplicación de la “cláusula de nación más favorecida”. Además, debe considerarse que la mayoría de tales tratados contemplan el concepto de “beneficios empresariales” que hace que ingresos derivados de tal concepto no se graven en el país fuente, aunque ello tenga el problema de que debe de tratarse de conocimientos que no tengan originalidad, lo cual por regla general es contradictorio con el carácter generalmente “único” y de “satisfacción individualizada” con el que generalmente se impregna a los conocimientos y a la información que proporciona el licenciante/franquiciante.

e) Territorios exclusivos: Las cláusulas de limitación territorial tan comunes en estos contratos deben ser evaluadas a la luz de las leyes en ma-

¹⁴ Artículo 8o. de la Ley Monetaria. “La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República, para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago”.

teria de competencia económica o de monopolios¹⁵ que, generalmente, las prohíben al calificarlas como prácticas monopólicas relativas o verticales. La identificación de ganancias de eficiencia o justificación de las mismas es indispensable para evitar su impugnación.

f) Cláusulas de limitación o prohibición de competencia:¹⁶ Además de las ganancias de eficiencia o justificación, y que en el caso del propio monopolio de explotación que la ley reconoce a los derechos de propiedad industrial, matizan estas prohibiciones generalmente.

g) Fijación de precios:¹⁷ También en este caso habría que tomar en cuenta que la prohibición relativa de imposición de precios calificada como práctica monopólica relativa, puede establecerse siempre y cuando se trate solamente de precios sugeridos por ejemplo.

h) Limitación de fuentes de abastecimiento: Estas prácticas son comunes en contratos de licencia y franquicia, y su propósito es por un lado evitar que el producto y/o servicio del licenciante/franquiciante pueda “contaminarse” con elementos ajenos incluso de la competencia y que el competidor pueda tener acceso a información confidencial del propio licenciante; están prohibidas por las leyes de competencia o antimonopó-

¹⁵ Artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica. “Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11,12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas a los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, exclusivas a favor de una o varias personas, en los siguientes casos”:

I. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por periodos de tiempo determinados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores; así como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o determinable”.

¹⁶ Artículo 28 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.

¹⁷ Artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica. “Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11,12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, en los siguientes casos”:

II. La imposición o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al expendir o distribuir bienes o prestar servicios”.

licas.¹⁸ Sin embargo, tanto en este caso como en otros, las ganancias de eficiencia y la participación en el mercado relevante de manera determinante por el licenciante/franquiciante o licenciataria/franquiciatario, constituyen elementos a considerar que matizan la prohibición.

i) Conclusión parcial: La aplicación de la ley extranjera en contratos internacionales de licencia y/o franquicia está permitida, pero la legislación nacional constituye una limitación tratándose de normas de interés u orden público.

¹⁸ Artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica. “Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, en los siguientes casos”:

I. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por periodos de tiempo determinados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores, así como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o determinable”.