

## LIBERALIZACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL DE LAS FRANQUICIAS EN MÉXICO

John B. McKNIGHT  
Carlos MÜGGENBURG R. V.\*

Dentro de un movimiento tendiente a liberalizar radicalmente los procedimientos para la transferencia y licencia de tecnología, patentes, marcas, conocimientos técnicos, programas de cómputo y diversos tipos de asesoría y servicios técnicos, el Gobierno mexicano dio a conocer el 9 de enero de 1990, la adopción de nuevas disposiciones legales al respecto (el "Reglamento").<sup>1</sup> El Reglamento deja sin efectos al reglamento que había estado en vigor desde 1982 (el "Reglamento de 1982").<sup>2</sup> El nuevo Reglamento implica una liberalización muy importante respecto del Reglamento de 1982 y por primera vez, expresamente se reconoce a las "franquicias" bajo la legislación mexicana.

En tanto que el nuevo Reglamento abroga al Reglamento de 1982, la ley conforme a la cual fue expedido (la "Ley de Transferencia de Tecnología"),<sup>3</sup> permanece en sus términos originales, tal y como fue publicada en 1982. La Ley de Transferencia de Tecnología exige que prácticamente todos los contratos relacionados con la transferencia o licencia de diversos tipos de tecnología, incluyendo los contratos de franquicia,<sup>4</sup> sean sometidos a inscripción en el Registro Nacional de

\* Los autores agradecen a Joyce G. Mazero de la Firma Locke Purnell Rain Harrell de la ciudad de Dallas, Texas, EUA, su contribución en la elaboración de este artículo. Este artículo es una traducción adaptada de los publicados originalmente en idioma inglés en *Newsletter of The International Law Section, State Bar of Texas* y *The Franchise Law Journal* (1990).

<sup>1</sup> Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1990 (en lo sucesivo el "Reglamento").

<sup>2</sup> Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 1982 (en lo sucesivo el "Reglamento de 1982").

<sup>3</sup> Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, Diario Oficial del 11 de enero de 1982 (en lo sucesivo la "Ley de Transferencia de Tecnología").

<sup>4</sup> Todas las referencias a contratos de tecnología incluyen a los contratos de franquicia. Con anterioridad al reconocimiento expreso del "contrato de franquicia"

Transferencia de Tecnología (el "Registro")<sup>5</sup> previa aprobación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (la "Secretaría"). Los contratos de tecnología que no son registrados o cuyo registro es cancelado son nulos y no tienen validez bajo las leyes mexicanas.<sup>6</sup> La Ley de Transferencia de Tecnología establece dieciocho supuestos bajo los cuales puede ser negado el registro de contratos de tecnología; dentro de dichos supuestos se incluyen restricciones para las partes en los contratos de tecnología prohibiéndoles que a) permitan al proveedor regular o intervenir en la administración del adquirente, b) obliguen al adquirente a ceder al proveedor cualquier nueva tecnología que obtenga el primero, c) impidan al adquirente llevar a cabo programas de investigación y desarrollo, d) obliguen al receptor a adquirir equipo o materias primas de una fuente determinada cuando existan otras alternativas, e) impongan al adquirente volúmenes de producción o precios de venta y reventa, f) obliguen al adquirente a mantener en forma confidencial la tecnología con posterioridad a la terminación del contrato respectivo, g) obliguen al adquirente a pagar una regalía desproporcionada con relación al valor de la tecnología adquirida y h) establezcan plazos de vigencia de los contratos de tecnología mayores a diez años.<sup>7</sup> El Reglamento de 1982 contempló una serie de aclaraciones y excepciones a los supuestos de negación de inscripción de contratos establecidos en la Ley de Transferencia de Tecnología. Sin embargo, la generalidad utilizada en la redacción de tales supuestos ocasionaron

bajo el nuevo Reglamento, los contratos de franquicia eran tratados como contratos de tecnología que contemplaban licencia de marca y asistencia técnica. El tratamiento de los contratos de tecnología bajo el Reglamento sigue incluyendo de manera general a los contratos de franquicia. Consecuentemente las referencias al proveedor, otorgante o la entidad que suministra la tecnología, incluyen al otorgante de la franquicia y las referencias al adquirente, o entidad que recibe la tecnología incluyen al receptor de la misma.

<sup>5</sup> "Registro Nacional de Transferencia de Tecnología", Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 8. El Registro depende de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, la cual tiene además a su cargo el registro de los derechos de propiedad industrial (patentes y marcas por ejemplo). El Registro y la Dirección General parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

<sup>6</sup> *Ibid.*, art. 11. Además, puede imponerse una multa equivalente al monto de la operación o hasta 10,000 veces el salario mínimo general diario del Distrito Federal.

<sup>7</sup> *Ibid.*, arts. 7, 15 y 16. Véase lista completa de causas de negativa de inscripción establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley de Transferencia de Tecnología en González y Mazero, *Franchising in Mexico: Breaking with Tradition*, 7 *Franchise L. J.* 3, 4, & 27 (Summer 1987). El artículo 7 de la Ley de Transferencia de Tecnología establece que todos los contratos presentados por inscripción se rijan por las leyes mexicanas o por tratados internacionales de los que México sea parte.

normalmente el rechazo inicial de un número importante de contratos presentados a la Secretaría, lo que llevó sistemáticamente a las partes a renegociarlos, a efecto de poder cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Transferencia de Tecnología y lograr así que quedaran registrados. Dichas renegociaciones generalmente afectaron de manera desfavorable a los otorgantes.

Al dar a conocer el nuevo Reglamento, la Secretaría indicó que era su intención devolver a las partes contratantes la responsabilidad de la negociación de los términos y condiciones de la transferencia de tecnología, establecer nuevos mecanismos para el registro de contratos de franquicia, proporcionar protección adicional a los secretos industriales y reducir las facultades discrecionales del gobierno en el proceso de registro.<sup>8</sup>

Aun cuando es muy pronto para emitir un juicio acerca del éxito del Reglamento, desde el punto de vista del otorgante de la franquicia extranjero, el Reglamento parece presentar una liberalización significativa de las condiciones para llevar a cabo negocios en México.

Igualmente, desde el punto de vista de los otorgantes de franquicias extranjeros, el Reglamento introduce cuatro cambios de importancia. El Reglamento a) define al "contrato de franquicia", b) contempla el registro de un contrato de franquicia "modelo", c) establece una excepción general a las restricciones contenidas en la Ley de Transferencia de Tecnología, en la medida en que el contrato de franquicia traiga aparejado por lo menos, uno de los nuevos beneficios (para México) contenidos en una lista, y d) liberaliza disposiciones importantes específicas en la relación de franquicia en general. A continuación se explica y analiza la importancia de estos cambios.

#### I. DEFINICIÓN DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Por primera vez se reconoce a la franquicia, de manera expresa bajo la legislación mexicana, como una forma de hacer negocios y al efecto el Reglamento define al "contrato de franquicia" como sigue:

Un Contrato de Franquicia es aquel en que [el proveedor de la franquicia], además de conceder al [receptor de la franquicia], el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales, transmite conocimientos técnicos o proporciona asistencia

<sup>8</sup> Ver Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, publicado el 15 de enero de 1990 por la Secretaría (en lo sucesivo el "Programa").

técnica, en los términos de los incisos a), f), g) y h) del artículo 2o. de la Ley de [Transferencia de Tecnología],<sup>9</sup> con el propósito de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del [otorgante de la franquicia], independientemente [de lo establecido] en alguno otro de los supuestos [mencionados en dicho artículo].<sup>10</sup>

La inclusión de la definición anterior en el Reglamento es de gran importancia. Al hacerlo el gobierno no solamente ha reconocido el valor de las franquicias como una forma de llevar a cabo negocios, sino que además ha mostrado su aceptación, por parte de los políticos que formulan los principios económicos a ser aplicados, al haber aceptado formas internacionalmente reconocidas de hacer negocios. Anteriormente, la simple utilización del concepto "franquicia" en los contratos que eran presentados para inscripción, era materia de crítica por parte de la Secretaría. Dicha crítica era consecuencia no solamente de la poca importancia que el Gobierno Mexicano atribuía a la utilización de marcas y al aprovechamiento de servicios de administración y asesoría comercial provenientes del extranjero, sino también consecuencia del hecho de que el significado tradicional en español, del término "franquicia", no tiene relación alguna con su significado en el idioma inglés.<sup>11</sup> Consecuentemente, la inclusión de la definición del "contrato de franquicia" en el Reglamento revela la importancia que las autoridades mexicanas le atribuyen y el papel que esperan desempeñe en el desarrollo de la economía mexicana.

## II. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE FRANQUICIA MODELO

Además de incluir la definición del "contrato de franquicia", el Reglamento establece disposiciones que permiten la inscripción de contra-

<sup>9</sup> El artículo 2 de la Ley de Transferencia de Tecnología exige la aprobación y registro de todos los contratos, convenios y documentos que se relacionen con la transferencia de distintos tipos de tecnología incluyendo licencia de marcas (párrafo a)), licencia de nombres comerciales (párrafo f)), transferencia de conocimientos técnicos a través de planos, diagramas, modelos, manuales, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades (párrafo g) y asistencia técnica en cualquier otra forma que ésta se preste (párrafo h)).

<sup>10</sup> Reglamento, *supra* nota 1, art. 23.

<sup>11</sup> "Franquicia" significa exención en el pago de derechos o impuestos cuando se importa o exporta algo o cuando se presta un servicio público. Véase *Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia Española, Madrid, 1970-1981, p. 634.

tos de franquicia modelo.<sup>12</sup> El Reglamento contempla que una vez que un contrato de franquicia ha sido inscrito y la Secretaría ha expedido la constancia de inscripción respectiva, el otorgante de la franquicia puede celebrar un número ilimitado de contratos de franquicia, siempre y cuando dichos contratos incluyan los números de expediente y folio bajo los cuales el contrato de franquicia modelo (y cualquier modificación al mismo) haya quedado inscrito y que cada seis meses el otorgante de la franquicia presente al Registro, ejemplares firmados de los contratos de franquicia celebrados dentro del periodo de seis meses anterior.<sup>13</sup> Es de suponerse que la presentación de tales contratos de franquicia se lleva a cabo para fines más bien informativos que de una estricta aprobación. El Reglamento establece además un procedimiento idéntico para que los receptores de franquicias inscriban contratos de subfranquicia modelo y presenten los mismos con base en el contrato de subfranquicia modelo registrado, en la medida en que el otorgante de la franquicia haya autorizado al receptor de la misma a celebrar tales contratos de subfranquicia con terceros.<sup>14</sup> Por supuesto que, cualquier modificación al contrato de franquicia modelo inscrito y cualesquiera diferencias contenidas en los contratos de franquicia o de subfranquicia con respecto al contrato de franquicia modelo, deben ser presentadas para aprobación y registro.<sup>15</sup>

En cada caso en que los contratos de franquicia o subfranquicia sean celebrados bajo términos y condiciones diferentes de los contenidos en el contrato de franquicia modelo registrado o de que cualquier contrato de franquicia o subfranquicia no sea presentado dentro del periodo de seis meses mencionado, se puede imponer una multa por el equivalente

<sup>12</sup> Reglamento, *supra* nota 1, art. 24.

<sup>13</sup> *Ibid.*, arts. 24 y 26. Debe enfatizarse en el cumplimiento preciso de los requisitos de presentación para lograr y mantener la validez de los contratos que deban ser registrados. Si por ejemplo no se indican los números de folio y de expediente del contrato de franquicia modelo, en un contrato de franquicia posteriormente celebrado y presentado, la validez de este último sería cuestionable conforme al propio Reglamento.

<sup>14</sup> *Ibid.*, arts. 25 y 26. Salvo que del contexto se desprenda otra cosa, todas las referencias en este artículo a subfranquicia modelo.

<sup>15</sup> *Ibid.*, art. 24. Es la opinión de los autores conforme al Reglamento que un contrato de franquicia o de subfranquicia modelo, puede contemplar cierta flexibilidad para negociar diferentes términos y condiciones sin necesidad de presentar a inscripción cada uno de los celebrados conforme al modelo, en la medida en que se hayan precisado en dicho modelo los parámetros de tal flexibilidad. Tal sería el caso de las regalías contempladas en el contrato modelo, dentro de un máximo y un mínimo.

de hasta el valor de la operación o hasta 10,000 veces el salario mínimo general diario del Distrito Federal.<sup>16</sup>

La disposición legal que permite el registro de un contrato de franquicia modelo fue establecida antes que nada con la intención de facilitar a los otorgantes de franquicias, el uso de contratos modelo con varios contratantes en todo el país. Ello puede resultar sin embargo, de limitada trascendencia, si las partes, como sucede en el caso de la mayoría de los contratos de franquicia internacionales, negocian sus términos en cada caso. Prácticamente hablando, las disposiciones anteriores relacionadas con el uso de contratos de franquicia modelo, tienden más bien a simplificar el proceso, en el caso de los otorgantes de franquicia que deseen establecer franquicias a través de convenios de apertura de una serie de establecimientos. Por ejemplo, el otorgante de una franquicia podrá registrar un contrato de franquicia modelo y requerir a un desarrollador mexicano de franquicias que celebre un contrato de franquicia con base en el contrato de franquicia modelo con cada establecimiento cuya apertura se acuerde dentro de un determinado territorio (conocidos típicamente en los Estados Unidos como "area development arrangement"). De la misma manera, como se indicó anteriormente, con respecto a la utilización de contratos de franquicia modelo, este procedimiento simplifica los trámites administrativos tratándose de contratos maestros de franquicia, con un receptor maestro de franquicias, quien podrá celebrar contratos de subfranquicia, con base en el contrato de subfranquicia modelo inscrito, con cada uno de los subreceptores de la franquicia a quienes les venda una franquicia.

Debe hacerse notar que las disposiciones contenidas en el Reglamento que permiten que contratos de franquicia celebrados con base en un contrato de franquicia modelo ya inscrito, puedan ser presentados ante el Registro, cada seis meses, podrían ser constitucionalmente impugnadas. De acuerdo con la Ley de Transferencia de Tecnología, a efecto de que un contrato que debe ser presentado para registro, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de su celebración. Cualquier contrato que sea presentado con posterioridad a que hayan transcurrido los 60 días hábiles siguientes a su fecha de celebración, será vá-

<sup>16</sup> *Ibid.*, art. 60, "El monto de la operación convenida" comprenderá el de todos los actos llevados a cabo durante la vida del contrato. Desde un punto de vista práctico sin embargo, las multas impuestas por el "monto de la operación convenida" son aplicables solamente cuando se trate de una operación cuya valuación sea factible.

lido una vez aprobado, únicamente a partir de la fecha de su presentación.<sup>17</sup>

En la medida en que el Reglamento establece un plazo mayor que el contemplado por la Ley de Transferencia de Tecnología para la presentación de contratos de franquicia, puede considerarse que estaría modificando a la mencionada Ley de Transferencia de Tecnología y en consecuencia su constitucionalidad en ese aspecto podría resultar cuestionable. En consecuencia puede ser recomendable presentar los contratos de franquicia dentro de los 60 días hábiles siguientes a su celebración. No hacerlo así podría dar motivo a que su validez durante el periodo transcurrido entre su fecha de celebración y la de su presentación, si esta última es posterior a que hayan transcurrido 60 días hábiles desde la de dicha celebración, sea cuestionable.

### III. EXCEPCIÓN GENERAL DE LAS RESTRICCIONES

En lo que quizá constituya el cambio más importante contemplado en el Reglamento, el artículo 53 del mismo, establece que un contrato de tecnología quedará dispensado de las causales de negativa de inscripción contenidas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Transferencia de Tecnología<sup>18</sup> si alguno de los siguientes requisitos es satisfecho:

- I. El contrato no se adecua a los supuestos de excepción establecidos en la Ley o Reglamento [de Transferencia de Tecnología]; y
- II. La celebración del contrato respectivo dé lugar a alguno de los beneficios, en cualquiera de las siguientes formas:
  - a) Creación de empleos;
  - b) Mejoramiento de la calificación técnica de los recursos humanos;

<sup>17</sup> Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 10; Reglamento, *supra* nota 13, art. 26. El artículo 72, fracción f, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cualquier modificación a una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos sólo puede ser llevada a cabo de conformidad con el procedimiento establecido en la propia Constitución para la aprobación de las propias leyes.

<sup>18</sup> El artículo 53 del Reglamento fue establecido con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Transferencia de Tecnología que establece que la Secretaría está autorizada para dispensar el cumplimiento de los artículos 15 y 16, cuando ello resulte benéfico para el país. En consecuencia, la excepción general contenida en el artículo 53 resulta aplicable a todos los contratos de tecnología respecto de todas las causas de negativa de inscripción establecidas en la Ley de Transferencia de Tecnología, diversas de la establecida en el Artículo 7 de la misma. Véase *supra* nota 7.

- c) Acceso a nuevos mercados en otros países;
- d) Fabricación de nuevos productos en el territorio nacional, especialmente si sustituyen importaciones;
- e) Mejoramiento en la balanza de divisas;
- f) Disminución en los costos unitarios de producción, medidos en pesos constantes;
- g) Desarrollo de proveedores nacionales;
- h) Uso de tecnologías que no contribuyan al deterioro ecológico; o
- i) Iniciación o profundización de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en las universidades [centros] de producción o en centros de investigación nacionales vinculados a éstos.

El párrafo I del artículo 53 establece que si un contrato de franquicia cumple con las disposiciones (incluyendo sus excepciones) contenidas en la Ley de Transferencia de Tecnología o en el Reglamento, no necesita ser presentado a inscripción de acuerdo con el artículo 53 mencionado. Sin embargo, si el contrato de franquicia contiene cláusulas que contravienen tales disposiciones o sus excepciones, contenidas en la Ley de Transferencia de Tecnología o su Reglamento, el contrato de franquicia puede ser presentado de conformidad con el artículo 53. Una vez así presentado se requiere que el receptor de la franquicia declare a la Secretaría, bajo protesta de decir verdad, que es su deseo celebrarlo en los términos propuestos, que su celebración implicará la realización de uno o más de los beneficios anteriormente mencionados y que demostrará el logro de uno o más de tales beneficios, dentro de los tres años siguientes a la fecha de inscripción del contrato de franquicia.<sup>19</sup> De la misma manera, un contrato de franquicia modelo puede ser inscrito bajo un procedimiento idéntico al establecido en el artículo 53, en cuyo caso el otorgante de la franquicia declarará bajo protesta de decir verdad que, alguno de tales beneficios se derivará como consecuencia de la celebración de contratos de franquicia subsecuentes y se obligará a demostrar dentro de un periodo de tres años, a partir de la fecha de registro del contrato de franquicia modelo, el logro de tales beneficios.<sup>20</sup> Es de suponerse que como consecuencia de ello, previo cumplimiento de un procedimiento de mero trámite por parte de la Se-

<sup>19</sup> *Ibid.*, art. 53.

<sup>20</sup> *Ibid.*, art. 54.

cretaría, el contrato de franquicia o el contrato de franquicia modelo, según sea el caso, quedará registrado.

Aun cuando el Reglamento no contempla que las disposiciones del artículo 53 sean aplicables a contratos de franquicia celebradas e inscritos con anterioridad a la vigencia del Reglamento, las partes en dichos contratos de franquicia, pueden modificarlos y presentar las modificaciones para inscripción de acuerdo con el propio artículo 53. Por supuesto que una vez que el contrato de franquicia o el contrato de franquicia modelo queden así inscritos, cualquier cesión del mismo o su modificación, deberá ser aprobada e inscrita.<sup>21</sup> De acuerdo con la experiencia, tales cesiones y modificaciones deberían aprobarse y registrarse con relativa facilidad.

Adicionalmente a las obligaciones del receptor de la franquicia y del otorgante de la misma con respecto a la demostración del logro de los beneficios antes mencionados, debe hacerse notar que el Reglamento autoriza a la Secretaría para que durante el periodo de tres años siguientes a la inscripción, solicite al otorgante o al receptor de la franquicia, según sea el caso, pruebas del progreso alcanzado en relación con el logro de los beneficios mencionados.<sup>22</sup> Tomando en cuenta el hecho de que, el artículo 53 requiere únicamente la intervención del receptor de la franquicia en relación con la demostración de que con motivo de la operación de la propia franquicia, se logrará alguno de los beneficios mencionados dentro del plazo de tres años, es posible pensar que el otorgante de la franquicia pueda quedar desprotegido durante dicho periodo. A efecto de resolver este problema puede resultar conveniente obligar al receptor de la franquicia a que obtenga no sólo el consentimiento, sino que además haga partícipe al otorgante de la franquicia en dicho proceso, aun con anterioridad a que presente a la Secretaría las pruebas que demuestran el cumplimiento del artículo 53. Las partes podrían además convenir en que el receptor de la franquicia quede contractualmente obligado a demostrar, a requerimiento de la Secretaría, su avance en el logro de los beneficios mencionados dentro del periodo de tres años correspondiente. Tomando en cuenta el hecho de que el receptor de la franquicia debería estar en posibilidad de demostrar al menos, el cumplimiento de alguno de dichos beneficios, establecidos en el párrafo II del artículo 53, dicha obligación no resultaría ser muy gravosa. Sin embargo, las partes podrían además convenir de antemano qué hacer si la Secretaría determina que el receptor

<sup>21</sup> Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 11.

<sup>22</sup> *Ibid.*, art. 55.

de la franquicia no ha podido demostrar cumplimiento adecuado en el logro de tales beneficios y en tal supuesto la propia Secretaría pretende cancelar la inscripción del contrato de franquicia respectivo. Podrían contemplar tanto lo que sucedería, si decidieran terminar el contrato, como el caso en que optaran por continuar con la operación de la franquicia con base en un nuevo contrato. Si las partes decidieran terminar el contrato de franquicia, deberían contemplar por ejemplo, lo que sucedería con respecto a sus derechos sobre los conocimientos transferidos al receptor de la franquicia, al reembolso de las cantidades pagadas al otorgante de la misma y a las consecuencias fiscales eventualmente aplicables al receptor de la propia franquicia.<sup>23</sup> Si las partes desearan continuar con la operación de la franquicia, el contrato de franquicia debería establecer las acciones que las mismas habrían de tomar de manera tal que satisficieran los requerimientos de la Secretaría.<sup>24</sup> Tales acciones podrían incluir negociaciones con la propia Secretaría, con el objeto de tratar de convencerla de que la inscripción del contrato de franquicia debe mantenerse sin mayores cambios, así como la posibilidad de presentar modificaciones al contrato, las cuales habrán de ser congruentes con los requerimientos de la propia Secretaría. A este respecto, debe hacerse notar que la posibilidad de que las partes

<sup>23</sup> Es la opinión de los autores que la cancelación del registro de un contrato por la Secretaría, tendría efectos retroactivos a la fecha del propio contrato. Esta opinión tiene como fundamento el lenguaje utilizado en el Artículo 53, del cual se desprende que el registro de un contrato que no cumpla con las disposiciones de la Ley de Transferencia de Tecnología está condicionado a que se cumpla, en un plazo de tres años, con lo establecido en las disposiciones del Artículo 53. El incumplimiento de dicha condición debe llevarnos a la conclusión de que contraviniendo el contrato la Ley de Transferencia de Tecnología, no podría haber sido registrado y en consecuencia nunca fue válido. Véase Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 11. De acuerdo con esta interpretación, la operación de un contrato de franquicia durante el periodo de tres años, abre la puerta a un sinnúmero de problemas legales. Por ejemplo, bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta de los Estados Unidos Mexicanos, los pagos de regalías hechos de acuerdo con un contrato que no fue registrado bajo la Ley de Transferencia de Tecnología, no pueden ser deducidos por el receptor de la franquicia. Consecuentemente, la cancelación de la inscripción de un contrato de franquicia puede colocar al receptor de la misma en una situación en la que no pueda deducir para efectos fiscales, los pagos de regalías, así efectuados. El contrato de franquicia podría en consecuencia contemplar que el otorgante de la franquicia comparta la responsabilidad que al efecto surja, a cambio de ciertas concesiones que le haga el receptor de la misma.

<sup>24</sup> Pueden incluirse cláusulas en los contratos de franquicia, tendientes a indicar la intención de las partes para continuar con la franquicia en el caso de la cancelación de la inscripción; sin embargo, es cuestionable la eficacia de aquéllas que sólo obliguen a las partes a cooperar o inclusive realizar sus mejores esfuerzos para tal fin.

puedan satisfacer los mencionados requerimientos de la Secretaría o lograr que la inscripción y aprobación de un contrato se lleve a cabo sin aprovecharse de la excepción general prevista en el artículo 53, sería mucho más difícil en aquellos casos en que la franquicia haya sido operada en forma tal que, hubiere violaciones graves a la Ley de Transferencia de Tecnología y su Reglamento. Para el caso de que las partes no pudieren de común acuerdo satisfacer los requerimientos de la Secretaría debería preverse que cualquiera de ellas estaría facultada para dar por terminadas las negociaciones y el contrato, disponiendo de sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones en los términos que al efecto establezca la Ley.

Cláusulas contemplando lo anterior podrían contemplar igualmente los contratos de subfranquicia. De hecho, lo mencionado anteriormente debería también contemplarse de manera general tanto en los contratos de franquicias o subfranquicias modelo, como en los que el otorgante de la franquicia o el receptor de la franquicia maestra tomen a su cargo la obligación de demostrar el avance y el cumplimiento de los beneficios mencionados.

Resultaría pues muy conveniente establecer ciertas obligaciones para las partes, en los contratos de franquicia, para el caso de la cancelación de la inscripción de éstos; sin embargo, tomando en cuenta que la cancelación de la inscripción hace que el contrato de franquicia quede sin efectos legales bajo la ley mexicana,<sup>25</sup> puede ser conveniente que las partes establezcan obligaciones similares en un convenio por separado que no se presente a inscripción. Tomando en cuenta que el objeto de dicho convenio por separado tiene que estar estrechamente relacionado con el contrato de franquicia, el mismo debe ser redactado con excesivo cuidado, a efecto de evitar que sea considerado materia de inscripción obligatoria bajo la Ley de Transferencia de Tecnología.

Es la opinión de los autores que el solo incumplimiento en la demostración de un avance adecuado en el logro de los beneficios mencionados, dentro del periodo de tres años no resultará en la imposición de las multas. Sólo en el caso de que la Secretaría pruebe que hay mala fe o injustificado rechazo a la obligación de proporcionar información en relación con dicho trámite de demostración del cumplimiento de los beneficios, las multas podrían ser impuestas.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 11.

<sup>26</sup> Según el artículo 59 del Reglamento y los artículos 18 y 20 de la Ley de Transferencia de Tecnología se establecen en el caso de que se muestre mala fe, multas hasta por el monto de la operación o hasta de 10,000 veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal y en caso de que se nieguen a propor-

## IV. LIBERALIZACIÓN DE RESTRICCIONES ESPECÍFICAS

En aquellos casos en que la excepción general de las restricciones no resulte aplicable en el caso particular, la liberalización específica de las causales de negativa de inscripción de contratos de tecnología, establecida en el Reglamento, hace de las franquicias una forma de hacer negocios en México, más atractivas de lo que ha sido en el pasado. Esta liberalización se da en una serie de casos importantes, sobre todo desde el punto de vista del otorgante de franquicias extranjero, ya que se le da la oportunidad de una negociación más flexible y un mejoramiento en la protección de su tecnología.

## 1. Regalías

A pesar de que la Ley de Transferencia de Tecnología todavía prohíbe regalías excesivas,<sup>27</sup> el nuevo Reglamento en contraste con el reglamento de 1982, omite toda referencia a limitaciones en cuanto al monto de éstas. Al dar a conocer el Reglamento, la Secretaría estableció claramente que dicha omisión fue hecha con la intención de liberalizar las restricciones anteriormente impuestas en materia de regalías.<sup>28</sup> Al efecto el nuevo marco legal en vigor, muestra ahora una posición silenciosa con respecto al análisis de los contratos, llevado a cabo en el pasado tendiente a determinar los casos en que los pagos de regalías eran considerados excesivos.<sup>29</sup> Independientemente de la flexibilidad contemplada a efecto de que el otorgante y receptor de la franquicia mutuamente puedan convenir el nivel de pago de las regalías, los otorgantes de las franquicias extranjeros, deberían tomar en cuenta en particular las implicaciones fiscales aplicables a tales pagos. Bajo la ley del Impuesto sobre la Renta de los Estados Unidos Mexicanos, todas las regalías y cantidades pagadas por asistencia técnica

cionar información sin causa justificada, hasta 5,000 veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. El artículo 23 de la Ley de Transferencia de Tecnología establece las reglas bajo las cuales las multas pueden ser aplicadas a las partes involucradas.

<sup>27</sup> Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 16 (II).

<sup>28</sup> Programa, *supra* nota 8, párrafo 128 (ii).

<sup>29</sup> Existe preocupación entre los abogados con respecto a que el Reglamento en algunos otros aspectos contiene liberalizaciones que resultan constitucionalmente cuestionables. El aspecto relativo a regalías es uno de los casos de preocupación. Tomando en consideración el entusiasmo por atraer la inversión extranjera que existe en México, no se anticipa en este momento que el Reglamento sea cuestionado desde el punto de vista constitucional al menos en este aspecto.

y por el uso de activos intangibles en general en México, están sujetas a impuestos que deben ser retenidos por los receptores de las franquicias conforme a las siguientes tasas:

- a) Por derechos de autor, asistencia técnica o transferencia de tecnología y patentes licenciadas junto con cualquier otra forma de tecnología, la tasa del impuesto es 15%.
- b) Por licencias de patentes (no licenciadas junto con otra forma de tecnología), certificados de invención, marcas, nombres comerciales y publicidad la tasa de impuesto es actualmente del 36% y será del 35% a partir de 1991.<sup>30</sup>

Aun cuando estas tasas son ahora más bajas de lo que venían siendo en el pasado, continúan siendo importantes, particularmente en vista del derecho de que en el caso de un otorgante de franquicia de los E.U.A. por ejemplo, las regalías y honorarios por asistencia técnica están generalmente sujetas a impuesto sobre la renta federal en los E.U.A. (aun cuando desde luego sujetas también a los créditos de impuestos extranjeros en los E.U.A.).<sup>31</sup>

## 2. Confidencialidad

Anteriormente un contrato de tecnología era materia de rechazo cuando obligaba al receptor<sup>32</sup> a mantener la confidencialidad de la tecnología durante un plazo mayor al de vigencia del contrato.<sup>33</sup> Las razones de las restricciones que México estableció en materia de confidencialidad, se basaron en las políticas de desarrollo correspondientes a un sistema que consideró a la licencia de tecnología como una compra de derechos de tecnología y no solamente como un derecho limitado de uso de tecnología. Todavía la Ley de Transferencia de Tecnología continúa prohibiendo el registro de contratos que tengan una duración inicial mayor a diez años,<sup>34</sup> con lo que desmotiva la trans-

<sup>30</sup> Ley del Impuesto sobre la Renta, Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1989, art. 156, y art. 11 bis IX (modificaciones).

<sup>31</sup> Departamento del Tesoro (Treas.), Reg. 1.1-1 (a) (1), T.D. 7332, 1975-1 C.B. 204; Treas. Reg. 1.11-1 (a), T.D. 7413, 1976-1c, B.3 y 7701 (a) (4).

<sup>32</sup> Véase *supra* nota 4 con respecto a la terminología utilizada en este artículo.

<sup>33</sup> Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 15 (XI); Reglamento de 1982, *supra* nota 2, art. 56.

<sup>34</sup> Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 16 (III). Ocasionalmente la Secretaría había venido permitiendo que en los contratos se establecieran plazos indefinidos, en la medida en que tales contratos contemplaran la posibilidad

misión de tecnologías sofisticadas a receptores mexicanos por parte de los proveedores, particularmente durante la última parte de la vigencia de los contratos. Como respuesta a las críticas de que ha sido objeto esta restricción, en el sentido de que afecta los objetivos de México, para atraer tecnologías sofisticadas, el nuevo Reglamento establece por ejemplo que a) si el proveedor adiciona mejoras sustanciales a la tecnología bajo licencia, b) la misma (la tecnología) tiene efectos para incrementar la producción, la calidad de los productos y otorga ventajas competitivas al receptor, c) y tales mejoras se incorporan en el contrato a través de una modificación que se inscriba en el Registro, d) las partes quedan en libertad de convenir los términos y condiciones de la confidencialidad que al efecto resuelvan, con respecto de dichas mejoras. Ello desde luego en la medida en que dichas disposiciones de confidencialidad no tengan una vigencia mayor a diez años, contados a partir de la fecha del convenio modificatorio respectivo.<sup>35</sup>

Es necesario entender las circunstancias bajo las cuales dicha protección adicional de la información confidencial puede ser obtenida a efecto de apreciar completamente el efecto de este cambio en la relación de franquicia. En el caso de que los supuestos contemplados en los incisos a), b) y c) anteriores sean satisfechos, el Reglamento permite la validez de la obligación de confidencialidad relacionada con la nueva tecnología, aun después de la terminación del contrato de franquicia respectivo. Alternativamente las partes pueden decidir ampliar la duración del contrato de franquicia hasta por un plazo de diez años, contado a partir de la fecha de transmisión de tal nueva tecnología y mediante dicha ampliación posiblemente obtener el tratamiento confidencial de, tanto la vieja como la nueva tecnología durante el periodo de renovación.

A pesar de los beneficios potenciales anteriormente mencionados que ofrece el Reglamento, algunos otorgantes de franquicias quizá se sigan manteniendo escépticos, respecto a la verdadera protección de la información confidencial de que son titulares. Tal sería el caso, de negocios estándar de franquicia en los que la tecnología o asistencia técnica proporcionada al receptor se contiene fundamentalmente en

de un aviso de terminación por cualquiera de las partes, en cualquier momento e inclusive renovaciones en forma indefinida, siempre y cuando cualquiera de las partes pudiera decidir no renovarlo al término de cualquier periodo. HYDE Y RAMÍREZ DE LA CORTE, *Regulation of the Transfer of Technology to Mexico*, 1 *Doing Business in Mexico* 30-1, 30-24 (1983).

<sup>35</sup> Reglamento, *supra* 1, art. 46.

manuales operativos o folletos o en alguna otra forma en documentos escritos que incluyen las fórmulas y especificaciones del otorgante de la franquicia. En el caso de que el contenido de los manuales de operación u otra documentación escrita se actualice o cambie durante el plazo inicial del contrato de franquicia, es posible pensar que la nueva información técnica estará de tal manera vinculada con la información previamente revelada en los manuales de operación o documentación escrita que, a la terminación de la protección permitida a la vieja tecnología, cualquier protección que se diera solamente a la nueva tecnología pudiere resultar insuficiente. Suponiendo que se pudiera demostrar que dicha nueva tecnología constituye una "mejora sustancial" en los términos del Reglamento, es de esperarse que en el contexto de las franquicias, las autoridades judiciales mexicanas interpreten esta disposición del Reglamento de manera tal que proporcionen protección aún después de la terminación del contrato respectivo, tanto a la vieja como a la nueva tecnología, con el objeto de evitar un efecto inequitativo.

De no ser así, los otorgantes de franquicias extranjeros que consideren que los beneficios contemplados en el Reglamento no se han dado en la práctica y que ello constituye un riesgo inaceptable, tendrán que continuar encontrando como la solución prudente a su problema, el ser los dueños de la receptora de la franquicia y de esa manera controlar el uso de la información que esta última reciba tanto durante, como después de la terminación del contrato.<sup>36</sup> De hecho, esta alternativa se ha vuelto mucho más atractiva de lo que era en el pasado, como consecuencia de los cambios recientes al Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera,<sup>37</sup> que ahora permite (tratándose de ciertas actividades no restringidas, las cuales incluyen la gran mayoría de las actividades tradicionales materia de franquicia) que las empresas pertenezcan en el 100% de su capital a inversionistas extranjeros.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> GONZÁLEZ Y MAZERO, *supra* nota 7, p. 6.

<sup>37</sup> Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la inversión Extranjera, Diario Oficial de la Federación, del 16 de mayo de 1989 y en lo sucesivo el "Reglamento de Inversiones Extranjeras").

<sup>38</sup> De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Inversiones Extranjeras las empresas que se constituyan con 100% de inversión extranjera deben de cumplir con los siguientes requisitos: (i) hacer inversiones en activos fijos hasta por 250,000 millones de pesos, (ii) con dinero proveniente del exterior, (iii) ubicar los establecimientos industriales fuera de las zonas de mayor concentración industrial, (iv) mantener (al menos) un saldo equilibrado en su balanza de divisas acumulado en los primeros tres años de operación, (v) generar empleos perma-

En algunos casos puede resultar aconsejable buscar una mejor protección que la contemplada en las disposiciones relativas a confidencialidad contenidas en el Reglamento, a través del registro como derecho de autor, de cierta información técnica que revista el carácter de creación intelectual, aun cuando se pudiese pensar que existe algún riesgo de pérdida de confidencialidad de tal información; el registro permitiría al otorgante de la franquicia probar la propiedad de la misma, logrando con ello algún control que impida su diseminación una vez que es dada a conocer.

### 3. *Requerimiento de compras*

La Ley de Transferencia de Tecnología contempla como una causal de negativa de inscripción de un contrato de tecnología el que se obligue al receptor a comprar equipo, herramientas, partes, o materias primas de una fuente identificada de suministro en aquellos casos en que existan otras fuentes disponibles tanto en México como en los mercados internacionales.<sup>39</sup> El Reglamento de 1982 contempló una excepción a esta restricción, al establecer que en los contratos se podía establecer que tales compras serían aceptables en la medida en que el equipo, herramientas, partes o materias primas a) fueran suministrado a los precios internacionales prevalecientes, b) cuando no fuere posible adquirirlos en México y c) el receptor pudiera libremente adquirirlos de otras fuentes de suministro.<sup>40</sup> El nuevo Reglamento omite los requisitos mencionados en los incisos b) y c) establecidos anteriormente y ahora permite que el otorgante señale la fuente de suministro (incluyendo al propio otorgante) en la medida en que: 1) los suministros sean proporcionados a los precios, términos y condiciones prevalecientes en el mercado internacional, 2) la designación de la fuente de suministro sea necesaria para controlar la calidad y mantener el prestigio e imagen de los productos materia de un contrato que contemple la licencia de marca o 3) exista un riesgo real para el otorgante de que, en el caso de que el receptor adquiera

nentes y establecer programas de capacitación y (vi) usar tecnología adecuada y cumplir con las disposiciones legales en materia ecológica. Con excepción del requisito relativo a que el receptor de la franquicia debe tener al menos una balanza equilibrada de divisas, en el caso de la mayor parte de las franquicias, deberían poderse satisfacer fácilmente todos los demás requisitos. De hecho, mediante una estructuración apropiada del contrato de franquicia, la balanza equilibrada de divisas no debe ser un requisito insalvable en la mayor parte de los casos.

<sup>39</sup> Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 15 (IV).

<sup>40</sup> Reglamento de 1892, *supra* nota 2, art. 47.

suministros de una fuente de abastecimiento distinta a la señalada, la información técnica materia del contrato pueda ser revelada indirectamente a terceros.<sup>41</sup>

### 4. *Limitaciones de la investigación y desarrollo*

Bajo la Ley de Transferencia de Tecnología y el Reglamento de 1982 los contratos de tecnología no podían incluir disposiciones que impidieran al receptor llevar a cabo investigaciones y desarrollo de tecnología propia, por ellos mismos o inclusive mediante la utilización de tecnologías de terceros.<sup>42</sup> Aun cuando dichas disposiciones siguen en vigor con respecto a contratos de tecnología en general, de acuerdo con el nuevo Reglamento un contrato de franquicia puede ahora prohibir de manera absoluta al receptor de la franquicia, llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo.<sup>43</sup> Alternativamente un contrato de franquicia puede contemplar que el receptor de la franquicia deba obtener el consentimiento del otorgante de la misma para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo y obligarse además a proporcionar a dicho otorgante de la franquicia, un derecho de preferencia para comprar las innovaciones tecnológicas logradas.<sup>44</sup> Lo anterior permite a un otorgante de una franquicia hacer válidas ciertas restricciones sobre actividades de investigación y desarrollo en forma congruente con las restricciones tradicionalmente establecidas en contratos de franquicias en los E.U.A., que permiten al otorgante de la franquicia adjudicarse cualquier valor agregado o imagen correspondiente al sistema de franquicia, como resultado de las mejoras llevadas a cabo por el receptor de la franquicia.

### 5. *Restricciones a la importación*

Como un esfuerzo indirecto para mejorar la balanza de divisas, la Ley de Transferencia de Tecnología y el Reglamento de 1982 prohibieron la imposición de restricciones a los receptores que estuvieren en posibilidad de exportar productos o servicios, cuando tales restric-

<sup>41</sup> Reglamento, *supra* nota 1, art. 38.

<sup>42</sup> Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 15 (III); Reglamento de 1982, *supra* nota 2, art. 45.

<sup>43</sup> Reglamento, *supra* nota 1, art. 37; pero véase *ibid.*, art. 41 (en el sentido de que subsisten restricciones para el caso de que se pretenda prohibir al receptor obtener conocimientos técnicos de terceros).

<sup>44</sup> *Ibid.*, art. 35.

ciones fueren contrarias a los intereses del país.<sup>45</sup> En tanto que el Reglamento de 1982 estableció algunas excepciones muy limitadas a este principio, las cuales en términos generales se mantienen en el Reglamento, se pueden ahora estipular libremente en los contratos de franquicia<sup>46</sup> prohibiciones amplísimas a la exportación. Como a continuación se indica, las excepciones a las prohibiciones de exportación, al igual que otra serie de excepciones establecidas en la Ley de Transferencia de Tecnología, nunca fueron de aplicación práctica importante tratándose de contratos de franquicia. Por lo tanto la eliminación de tales restricciones a las prohibiciones de exportación aunque constituyen una buena medida, pueden resultar de poca aplicación práctica. El cambio contenido al respecto en el Reglamento elimina sin embargo, algunos problemas legales que con frecuencia surgían con motivo de cláusulas limitativas del territorio que, al ser incluidas en los contratos de franquicia eran interpretadas como restricciones a la exportación.

#### V. CONSIDERACIÓN FINAL

El Reglamento representa el primer y gran esfuerzo de reconocimiento de la relación contractual de franquicia; sin embargo, la Ley de Transferencia de Tecnología y aun en el propio Reglamento en la mayoría de los casos, continúan tratando al contrato de franquicia como una especie del contrato de tecnología.

La Ley de Transferencia de Tecnología está más bien orientada hacia contratos estándar de tecnología, los cuales se enfocan más bien hacia la industria y la fabricación, en tanto que los contratos de franquicia responden a objetivos de negocios diferentes. Los contratos de franquicia son más comúnmente usados dentro del campo de la prestación de servicios y la venta al menudeo. Las características diversas de estos dos tipos diferentes de actividades hacen que obviamente tengan también diferentes objetivos. En consecuencia, políticas que están diseñadas para favorecer o desfavorecer cierto tipo de relaciones de negocios, en el contexto de contratos de tecnología en sentido tradicional, pueden generar efectos imprevisibles y no deseados en el de los contratos de franquicia. Por ello, sin menospreciar en lo más mínimo la enorme importancia del Reglamento, habrá que esperar

<sup>45</sup> Ley de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 3, art. 15 (V); Reglamento de 1982, *supra* nota 2, art. 48.

<sup>46</sup> Reglamento, *supra* nota 1, arts. 39 y 40.

además de sus resultados en la práctica con motivo de su aplicación, los criterios que en casos de controversia establezcan los tribunales en su caso, en algunos puntos específicos, para poder emitir un juicio equilibrado.