

## UNA DÉCADA DE RÉGIMEN DESREGULADO DE FRANQUICIAS. EL REGISTRO DE CONTRATOS DE FRANQUICIA Y LA OBLIGACIÓN DE REVELACIÓN ANTICIPADA DE INFORMACIÓN DEL FRANQUICIANTE

Carlos MÜGGENBURG

SUMARIO: I. *Evolución del marco jurídico*. II. *Evolución económica*. III. *Aspectos contractuales principales*. IV. *Marco legal de la obligación de revelación anticipada de información por el franquiciante al franquiciatario y el registro de los contratos de franquicia*.

### I. EVOLUCIÓN DEL MARCO JURÍDICO

Tradicionalmente las licencias de marcas y las franquicias han sido tratadas por la ley en México como contratos de una misma naturaleza.<sup>1</sup> La ley ha asimilado a los contratos de licencia y a los de franquicia, sin tomar en consideración sus características específicas. Esta asimilación constituyó el mayor obstáculo para el desarrollo comercial de las franquicias con anterioridad a la década de 1990, entre otras razones por la prohibición a las partes para convenir cláusulas de confidencialidad que tuvieran una duración mayor a 10 años o que obligaran a los franquiciatarios a comprar suministros para la operación de la franquicia, de fuente de abastecimiento que no fuera aprobada por el franquiciante.

<sup>1</sup> Ver del mismo autor "Liberación del régimen legal de las franquicias en México", publicado en la *Revista de Investigaciones Jurídicas* de la Escuela Libre de Derecho, núm. 14, México, 1990.

La posición anterior, así como el carácter extremadamente limitativo de la voluntad de las que predominó en la legislación vigente durante la década de 1980, sufre un cambio drástico con la abrogación de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, y la abrogación de la Ley de Invenciones y Marcas, con motivo de la iniciación de vigencia de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y sus muy importantes modificaciones llevadas a cabo en la segunda mitad de 1994, incluyendo el cambio en el nombre mismo de la ley, al de Ley de la Propiedad Industrial. Dicho cambio tuvo por efecto devolver a las partes en el contrato de franquicia el poder negociar sus propios términos.

Las severas restricciones impuestas por la ley a las partes en los contratos de licencia y franquicia y el amplísimo poder discrecional otorgado a las autoridades para aprobar cada uno de dichos contratos, había sido la consecuencia de la política de "sustitución de importaciones" seguida por el gobierno mexicano hasta el comienzo de la década de 1990. Los principios generales de la ley aplicables a todo contrato y las disposiciones legales aplicables en relación con usuarios autorizados de marcas de producto y de servicio, fueron a partir de entonces el único marco legal de referencia aplicable en la negociación y preparación de los contratos de franquicia.

Al final de junio de 1991 y aun más a principios de agosto de 1994 el principio de libertad contractual fue restablecido casi por completo; obviamente, al igual que en otros casos, disposiciones generales de la ley principalmente aplicables en materia de contratos debieron seguir siendo tomadas en cuenta. Definir cuándo dichas disposiciones generales eran de orden público y cuándo de carácter permisivo se volvió entonces un asunto de vital importancia. Además, la falta de disposiciones contractuales específicamente aplicables a contratos de franquicia, hizo incuestionable la aplicación de las disposiciones de contratos análogos, tales como el alquiler o arrendamiento de bienes muebles y del contrato de prestación de servicios.

Los contratos de franquicia, incluyendo las disposiciones correspondientes al licenciamiento de marca, continuaron siendo materia de registro gubernamental, a efecto de que los mismos tuvieran efectos en perjuicio de terceros, específicamente con respecto a las marcas. La anterior flexibilización no fue tan avanzada como para elimi-

nar el registro obligatorio que aunque fue entonces simplificado, continuó y continúa existiendo, debido a que siempre que hay una licencia de marca, materia de un contrato de franquicia, el contrato debe ser registrado en la misma forma que en el caso de cualquier contrato de licencia de marca.<sup>2</sup>

## II. EVOLUCIÓN ECONÓMICA

El ingreso de México al GATT, a finales de la década de 1980 y al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), en 1994 hizo que las empresas de franquicia de Estados Unidos identificaran oportunidades en un mercado que entonces empezaba a ser regido por los principios legales más acordes con las prácticas internacionales. Además, la recesión de la economía de Estados Unidos, a principios de la década de 1990, fue otro factor que, a partir de entonces, motivó que los negocios de franquicia identificaran en el mercado mexicano una manera de mantener su crecimiento en el extranjero, que se había visto limitado por restricciones económicas propias de su mercado interno. Complementariamente, los empresarios mexicanos vieron en los negocios de franquicia de Estados Unidos no únicamente una nueva oportunidad, sino además un mecanismo de defensa ante el riesgo de llegar a ser desplazados por compañías más evolucionadas en el campo de los negocios de franquicia.

El exceso en la demanda de franquicias de Estados Unidos por parte de empresarios mexicanos para su reventa principalmente, más que el desarrollo de las mismas mediante la aportación de su trabajo, como lo requiere la naturaleza del propio contrato *intuitu personae*, y el incremento en los precios de las franquicias resultante de dicha demanda excesiva, fueron un obstáculo importante para el desarrollo apropiado del mercado mexicano y constituyeron las principales razones del fracaso de muchos negocios de franquicia en México.

La crisis de la economía mexicana al inicio de 1995 y específicamente las características descritas del entonces naciente negocio de las franquicias en México, tales como la competencia excesiva y su

<sup>2</sup> El artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que además de los conocimientos técnicos, una marca de producto o de servicio constituyen el objeto de un contrato de franquicia.

vinculación con los consumidores de alto nivel económico, así como la subsecuente y continua reducción general del poder adquisitivo, caracterizaron al mercado de los negocios de franquicia mexicanos en la primera mitad de la década de 1990. La segunda mitad de esta década se caracterizó por un mercado de franquicias mucho más estable en el que las ventas a través de negocios de franquicias crecieron enormemente, así como el empleo en los mismos, lo cual contribuyó, en forma importante,<sup>3</sup> en la oferta de trabajo en el país. En este lapso, varios negocios ya maduros se convirtieron en franquicia como una forma de crecimiento y el número de franquicias mexicanas desarrolladas creció de unas cuantas hasta ocupar aproximadamente el 57% del mercado.

### III. ASPECTOS CONTRACTUALES PRINCIPALES

Entre los aspectos contractuales más importantes relacionados con los contratos de franquicia se encuentra la cancelación de la inscripción de los mismos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),<sup>4</sup> la cual debe ser solicitada conjuntamente por el franquiciante y el franquiciatario o mediante una sentencia judicial que así lo ordene al propio IMPI.

Una mera notificación de terminación por el franquiciante al franquiciatario o una solicitud unilateral de cancelación dirigida al IMPI exclusivamente por el franquiciante, no tendrá efecto legal alguno por cuanto al IMPI se refiere. Es por ello que se vuelve de gran importancia lograr cancelar dicho registro tan pronto como la relación con-

<sup>3</sup> Asociación Mexicana de Franquicias 1996, Directorio Segundo Semestre, muestra que las ventas de franquicias crecieron a más del doble y las ventas a través de negocios de franquicias alcanzaron un valor de 4 mil millones de dólares, en tanto que más del 15% de las ofertas de trabajo de la economía mexicana fueron hechas por negocios de franquicia.

<sup>4</sup> Los artículos 136 y 142 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen que el registro de los contratos de franquicia y de los contratos de licencia de marca en el IMPI es obligatorio para que surtan efectos en contra de terceros. Por su parte, el artículo 138 establece que la cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

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

tractual es terminada; en caso contrario, cualquier solicitud de declaración de infracción en contra de un franquiciatario para impedir que siga utilizando la o las marcas hasta entonces licenciadas, no puede ser intentada. El tratamiento propio de esta cuestión por anticipado resulta esencial, ya que tratar de obtener la confirmación de la terminación de la relación contractual por escrito, por el franquiciatario, una vez que dicha relación contractual se ha deteriorado es generalmente muy difícil o prácticamente imposible y tener que presentar una demanda en los tribunales para obtener una resolución que confirme dicha terminación, puede tardar hasta dos años, particularmente si el franquiciatario se inconforma con todas y cada una de las resoluciones judiciales del tribunal que conozca del asunto, tanto con las de trámite como con las de fondo.

La inclusión de cláusulas que faculten al franquiciante para llevar a cabo la cancelación de la inscripción de contratos de franquicia por medio de un poder irrevocable otorgado por el franquiciatario al momento de celebrar el contrato de franquicia o que establezcan una pena convencional diaria a cargo del franquiciatario que no deje de usar la marca franquiciada o licenciada al término del contrato, parecen ser las recomendaciones más efectivas. El empleo de lenguaje apropiado al efecto es fundamental para evitar que dicho poder irrevocable o la pena convencional puedan ser considerados nulos en virtud de la complejidad de su naturaleza jurídica.

Por otra parte, la garantía constitucional de libertad de trabajo constituye una restricción a ser considerada en la elaboración de cláusulas obligaciones de confidencialidad y de no competir a incluirse en un contrato de franquicia y por lo mismo deben vincularse a los conceptos de secretos industrial y comercial y a la forma como los mismos se regulan en la ley, para lograr que tales obligaciones puedan ser válidas y hacerse efectivas. Debe cuidarse que el lenguaje utilizado en los contratos de franquicia, en lo relativo a secretos industriales y comerciales, quede apropiadamente redactado para poder probar eventualmente la intención del infractor de causar daño al propietario del secreto u obtener un beneficio al que no se tiene derecho, para el caso de que se tenga que presentar una denuncia penal en contra del franquiciatario.<sup>5</sup> Otro mecanismo que se puede utilizar para que la obli-

<sup>5</sup> Ver artículo 223, fracciones III, IV y V de la Ley de la Propiedad Industrial.

gación de no competir sea válida y pueda hacerse efectiva, lo constituyen las penas convencionales pagaderas por el franquiciatario en caso de incumplimiento de dicha obligación. En este caso, existe el riesgo de que la sentencia que haga efectiva una pena convencional, pueda llegar a ser considerada en última instancia violatoria de la garantía constitucional del libre trabajo por un juez de amparo; el uso creativo del lenguaje que haga medible la pena convencional y aplicable en la práctica al presentarse la violación de la obligación de no competir por el franquiciatario, son factores que deben de ser cuidadosamente evaluados al redactar los contratos de franquicia.

La inclusión de cláusulas que permitan determinar el tipo de cambio y la manera de hacer la conversión a moneda extranjera, cuando las obligaciones de pago deban cumplirse en esta última, son recomendables, para evitar pérdidas que se pudieren derivar de las fluctuaciones cambiarias o de discrepancias en su determinación, y para verificar que el importe adeudado ha sido calculado correctamente. Como es bien sabido el lugar de pago en cualquier otro tipo de moneda distinta al Peso de los Estados Unidos Mexicanos, debe convenirse para ser efectuado fuera del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, para que dicha obligación sea eficaz.

Es fundamental prever de antemano las consecuencias fiscales derivadas de contratos internacionales de franquicia relacionadas con pagos y reembolsos. Ello no sólo evitará sorpresas desfavorables, debido a que las leyes fiscales mexicanas requieren al franquiciatario retener el impuesto aplicable cuando se efectúan pagos a un franquiciante no residente en los Estados Unidos Mexicanos, sino que además permitirá una estructuración fiscal apropiada del contrato. En la actualidad, ha sido reducida la tasa del impuesto sobre la renta y se ha redefinido el concepto de asistencia técnica que se distingue del de regalía y del de los pagos por conocimientos técnicos; todo ello, de conformidad con los tratados para evitar la doble tributación.<sup>6</sup> Por

<sup>6</sup> Ya sea por virtud de disposiciones expresas o por aplicación de la cláusula de nación más favorecida, los Tratados Internacionales para Evitar la Doble Tributación que México ha celebrado con Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, República de Corea, Holanda, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos, hacen que la tasa de retención del impuesto sobre la renta sea del 10% en lugar del 15% y aun del 40%, como está previsto expresamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

considerarse información disponible públicamente de una u otra manera, los pagos por asistencia técnica no son materia de impuesto. En el mismo contexto, la asesoría y los servicios profesionales no especializados relacionados con la operación de negocios no especialmente sofisticados pueden ser caracterizados como "ganancias empresariales" bajo el concepto que de manera estándar se contempla en dichos tratados fiscales y que establece la exención de impuestos a pagos efectuados bajo dicho concepto. La referencia comúnmente incluida en los contratos de franquicia, relativa al carácter sofisticado y no conocido por terceros, de los conocimientos técnicos para justificar la obligación de secrecía, tendrá que ser modificada si no es que eliminada, para evitar una incongruencia obvia entre el tratamiento fiscal beneficioso mencionado y la obligación de confidencialidad que generalmente se impone al franquiciatario en los contratos de franquicia.

Dentro del tema fiscal resulta importante destacar que, aun cuando no está expresamente prohibida la inclusión de cláusulas que trasladan el importe de los impuestos al franquiciatario, tal inclusión puede resultar muy costosa porque, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta,<sup>7</sup> se prevé que dicho impuesto trasladado se sume al importe pagadero, lo que hace que la base para la determinación del impuesto a la tasa correspondiente se vea incrementada con el monto de impuesto trasladado mencionado y sobre ese total adicionado, se aplique la tasa del impuesto.

Por último, en el caso de transacciones internacionales, la redacción apropiada de la cláusula de exclusividad territorial concedida al franquiciatario, puede ser caracterizada como una comisión territorial no sujeta a impuesto sobre la renta. Una vez más, el uso del lenguaje adecuado en la cláusula respectiva de impuestos del contrato de franquicia es esencial para obtener un tratamiento fiscal y legal adecuado; ello cuando el franquiciante no sea residente de los Estados Unidos Mexicanos para efectos fiscales.

En la última década, el marco de referencia de los negocios de franquicia ha evolucionado en México hacia un nivel más maduro, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista legal y ello ha sido la causa de la necesidad de una asesoría

<sup>7</sup> Artículo 144 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

legal y fiscal más apropiada a las características particulares de este tipo de negocios.

#### IV. MARCO LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE REVELACIÓN ANTICIPADA DE INFORMACIÓN POR EL FRANQUICIANTE AL FRANQUICIATARIO Y EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA

Probablemente con base en algunas disposiciones legales obligatorias de algunos estados de la Unión Americana, utilizadas como modelo, la modificación a la legislación de 1991 mencionada, introdujo por primera vez en México una disposición legal en materia de franquicias, en virtud de la cual, antes de que cualquier contrato de franquicia sea celebrado, el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario potencial información sobre el estado que guarda su empresa.<sup>8</sup>

Subsecuentemente, debido a las entonces condiciones políticas prevalecientes, la modificación de agosto de 1994 a la legislación de la materia simplificó el marco legal aplicable a los contratos de franquicia, pero no eliminó la obligación de dar a conocer la información mencionada al franquiciatario sobre el estado del negocio del franquiciante. Fue a través del Reglamento de la ley (aprobado tres meses después), que se buscó resolver el problema del requerimiento de presentación de información al franquiciatario, en relación con el negocio del franquiciante por anticipado,<sup>9</sup> al especificar en el propio Reglamento la información técnica, económica y financiera que debe proporcionarse anticipadamente al franquiciatario: (i) nombre (denominación o razón social), nacionalidad y domicilio del franquiciante; (ii) descripción del negocio de franquicia, incluido el tiempo que lleva dedicándose a ello; (iii) derechos de propiedad industrial involucrados; (iv) cantidades y conceptos de pago; (v) asistencia técnica y servicios a ser proporcionados; (vi) territorio franquiciado; (vii) derecho a subfranquiciar (en caso de ser aplicable); (viii) obligación de

<sup>8</sup> Artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo lenguaje es idéntico al del mismo artículo de la anterior Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

<sup>9</sup> Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

confidencialidad del franquiciatario; (ix) derechos y obligaciones del franquiciatario.

Debido a que la ley no establece sanción específica alguna por el incumplimiento de la obligación de proporcionar la información mencionada, la disposición general de la ley aplicable a cualquier incumplimiento no especificado de la misma, resulta aplicable y, en consecuencia, una multa de hasta aproximadamente 80,000.00 pesos podría imponerse al franquiciante que no cumpliera con dicha obligación.<sup>10</sup> Ninguna otra ley o precedente judicial se ha referido específicamente a cualquier otro tipo de sanción que pudiere resultar aplicable al incumplimiento por parte del franquiciante de la obligación de proporcionar la información mencionada al franquiciatario con anterioridad a la celebración del contrato de franquicia respectivo. Además, en caso de incumplimiento de la obligación de proporcionar previamente al franquiciatario, la información del franquiciante mencionada, existirá siempre el riesgo de que un franquiciatario deseara de terminar su contrato de franquicia, pero que no tenga razón para ello, argumente que otorgó su consentimiento para la celebración de dicho contrato sin un conocimiento adecuado del propio negocio de franquicia, debido a que el franquiciante no le proporcionó al franquiciatario con anticipación, la información descriptiva del propio negocio. Dicho argumento podría ser manejado por el franquiciatario de tal manera que solicitara a un tribunal que resolviera que no hubo una cabal comprensión del negocio por su parte cuando decidió celebrar el contrato, es decir, que hubo una apreciación equivocada de la realidad que fue el motivo determinante de su voluntad para contratar, y que, por lo tanto, no pudo haber otorgado verdaderamente su consentimiento sobre el objeto materia de contrato, y que por lo mismo dicho contrato no alcanzó a formarse, ya que su elemento esencial, el objeto, nunca existió como tal y que por lo mismo el contrato en realidad nunca se celebró.<sup>11</sup>

En la práctica esta obligación debe satisfacerse, ya sea mediante una declaración del franquiciatario en el contrato por la que reconoce que ha recibido en forma anticipada toda la información co-

<sup>10</sup> Artículos 213, fracción XXV, y 214, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial (veinte mil días de salario mínimo).

<sup>11</sup> Artículo 2224 del Código Civil Federal.

respondiente al estado que guarda la empresa del franquiciante o mediante la firma por el franquiciatario de un documento en el que se haga constar que fue proporcionada dicha información de manera específica. Además, puede resultar muy conveniente acompañar el modelo del contrato de franquicia a ser celebrado, al documento de reconocimiento que por separado en su caso firme el franquiciante, con el propósito de no tener que tratar de describir un número quizá ilimitado de derechos y obligaciones del propio franquiciatario, a que se refiere el inciso X del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>12</sup>

En relación con el procedimiento para cumplir con la obligación de registrar los contratos de franquicia (ver último párrafo del inciso I anterior de este artículo) en el IMPI, resultan aplicables los mismos requisitos que se establecen para el registro de un contrato de licencia de marca. El IMPI lleva a cabo una revisión de carácter formal de la solicitud respectiva y de sus anexos, más no de fondo. Información general sobre el franquiciante y el franquiciatario (nombres, direcciones, etc.), y sobre los productos a ser vendidos o servicios a ser prestados, deben ser proporcionados en la solicitud de registro, así como sobre la autorización del uso de las marcas materia de la franquicia.<sup>13</sup> Ambos, la solicitud y los anexos deben presentarse en idioma español. El comprobante del pago de los derechos gubernamentales llamados tarifas deben también anexarse a la solicitud. Si el contrato respectivo se celebra en un idioma distinto al español, una traducción no oficial debe acompañarse también a la solicitud. El poder para representar al solicitante debe igualmente acompañarse a la solicitud, el cual, de haber sido otorgado en el extranjero, debe contener referencias a la existencia legal del otorgante del poder. Esta forma simple de poder, aunque apropiada para inscribir un contrato de franquicia, no es suficiente para el manejo de controversias administrativas o en tribunales que pueden resultar de dicho contrato. Finalmente, a diferencia de lo que entendemos que generalmente, sucede, por ejemplo, bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en México tanto el contrato causal de franquicia (generalmente

<sup>12</sup> Ver nota 4.

<sup>13</sup> Artículos 139, 179, 180 y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial y 64 de su Reglamento.

llamado contrato maestro de franquicia) como los contratos subsecuentes de subfranquicia (generalmente llamados subfranquicias) deben ser registrados en el IMPI, al igual que los contratos por medio de los cuales un franquiciante es autorizado inclusive por una sociedad del mismo grupo, llámese a esta afiliada o subsidiaria, para celebrar contratos de franquicia.