

DISPUTAS EN FRANQUICIAS: UTILIDAD E IDONEIDAD DEL ARBITRAJE

Francisco GONZÁLEZ DE COSSÍO*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *La Franquicia*. A. *Oferta*. B. *Demanda*. C. *Éxito*. III. *Peculiaridades*. A. *Estándares*. B. *Adaptación del modelo de negocio y sus implicaciones*. C. *Uso marcario*. D. *Daño Marcario*. E. *Derechos de terceros y arbitrabilidad*. F. *Esquemas contractuales complejos*. G. *Procesos paralelos*. H. *Conclusión*. IV. *Idoneidad del Arbitraje*.

I. INTRODUCCIÓN

Este ensayo surge de una triple experiencia. Primero, la representación de partes en muchos asuntos que han versado sobre franquicias. Segundo, haber actuado como árbitro en varios casos de propiedad industrial en general, y franquicias en particular. Tercero, la conferencia que sobre ello tuvo lugar ante la Comisión de Propiedad Industrial de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C., el 21 de mayo de 2013 (titulada igual que este ensayo).¹ Las tres experiencias han sido enormemente ilustrativas. En cada una de ellas corroboré que las controversias relacionadas con propiedad industrial despliegan peculiaridades dignas de comentar y analizar, a efecto de prevenir, aprender y mejorar. Como resultado de las primeras dos,

* González de Cossío Abogados, S. C. (www.gdca.com.mx) Observaciones bienvenidas a fgcossio@gdca.com.mx

¹ Haré la misma advertencia que hice en la conferencia citada. Existen tres motivos por lo cuales no aludo a ejemplos ni casos particulares. Para respetar el canon de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C. con el que comulgo. En acatamiento de mis obligaciones de confidencialidad, tanto como abogado de parte y muy en especial como árbitro. Y finalmente, por ética y cortesía profesional. Mi único objetivo con este ensayo es examinar temas interesantes. Es por dicho motivo que retrasé la amable invitación que se me hizo para impartir la conferencia en la BMA; para dejar que dichos asuntos, no sólo concluyan, sino que “se enfríen”.

tuve el gusto de compartir con expertos en propiedad industrial, lecciones diversas que la *praxis* me enseña. El resultado fue retroalimentación que deseo documentar.²

Existe un segundo objetivo, que explica el título del ensayo: hacer ver por qué el arbitraje es no sólo *útil*, sino *idóneo*, para ventilar problemas en materia de propiedad industrial (incluyendo franquicias).

II. LA FRANQUICIA

La franquicia es una institución jurídica interesante. No repetiré todo lo que la doctrina mexicana ha dicho sobre la figura. Me ceñiré a enfatizar algunas cuestiones menos exploradas y que encuentro interesantes.

La franquicia es un recipiente jurídico para verter creatividad. Un vehículo para confeccionar modelos de negocio. Una forma de crear, encausar y explotar una idea, un “concepto”.

Esta forma de entender a la franquicia explica su éxito: es plastilina jurídica. Permite moldearse para adaptarse a la creatividad de comerciante deseoso de dar valor. De satisfacer las necesidades del consumidor y deseos del empresario creativo: una forma de crear y explotar.

Pero ello no es todo lo que explica el interés en, y éxito de, la franquicia tanto a nivel nacional como internacional.³ Existen consideraciones adicionales que explicaré dividiéndolas por el lado del mercado.

A. Oferta

Existen motivos económicos estratégicos del lado del franquiciante que hacen de la franquicia un modelo interesante. Primero, sirve para vencer el obstáculo de acceso a capital. Si se desea difundir la franquicia pero se tiene —como siempre— limitantes de capitalización, la franquicia permite

² Estoy en deuda con Jean Yves Peñalosa, Juan Manuel Gallastegui, Horacio Rangel, por las observaciones que me hicieron (antes, durante y después de la charla) que mucho me sirvieron. Sin embargo, sólo yo soy responsable por cualquier error.

³ Según la Asociación Mexicana de Franquicias, en México, de 2007 a 2012, se desarrollaron 811 nuevas franquicias con más de 2,300 puntos de venta, creando 12,400 empleos, con ventas de 941 mil millones de pesos. Mundialmente, existen más de tres millones de unidades franquicias, más de veinte mil franquiciantes, generando un negocio de tres trillones de dólares. Y el crecimiento reportado en los últimos años es entre 10 y 12 por ciento anual. (<http://franquiciasmexico.org/estadisticas.html>, página consultada en mayo 2013).

apalancarse en el capital de terceros para difundirla. Para obtener un retorno sobre capital ajeno.

Segundo, el *know how*. No es ninguna noticia que la franquicia incluye la trasmisión de conocimientos y/o asistencia técnica. Gracias a ello se accede a procesos y métodos que garantizan la calidad y que han probado ser exitosos.

Tercero, el *know who*. El acceso a mercados ajenos genera retos particulares. Siendo mercados desconocidos, el éxito en ellos no sólo depende de factores objetivos, sino con frecuencia subjetivos. Culturales. Formas de hacer negocio. Relaciones con actores económicos locales relevantes. Mediante la franquicia se permite capitalizar el capital *social* del franquiciatario: su conocimiento sobre cómo hacer negocios en diversos mercados. Visto así, el franquiciante y franquiciatario forman un binomio de éxito, que permite mantener constante el núcleo duro del modelo de negocio, acoplándolo a las necesidades y peculiaridades del mercado local —lo que algunos llaman “tropicalización”. Un escenario ganar-ganar— la esencia del mundo de los negocios.

B. Demanda

Del lado de la demanda, del franquiciatario, existen motivos diversos que explican lo atractivo de la figura. Primero, permiten acceder a un modelo de negocio que ha probado ser exitoso, evitando así el riesgo de fracaso implícito en toda empresa nueva. Es decir, reducen (a veces eliminan) el riesgo inicial de todo negocio. Esto merece ponderación. Un número importante de negocios fracasa durante el primer año de vida. Dicho porcentaje crece aún más durante los primeros tres a cinco años del negocio. Luego entonces, el agente económico que desea hacer un uso prudente —además de sensato—, de su capital puede encontrar en la figura de la franquicia una forma de diversificar su portafolio de inversión en forma conservadora.⁴ Si se consideran las estadísticas sobre el fracaso de negocios nuevos, este factor tiende a ser importante.⁵

⁴ La apreciación genérica puede merecer matices casuistas. Por ejemplo, aunque exitosa en un mercado determinado, puede no serlo en otro. Y ello impactará el riesgo de la inversión y uso de capital. Sin embargo, ello no cambia la validez de la apreciación genérica.

⁵ En la experiencia de un experimentado experto (Lic. Juan Manuel Gallastegui), aproximadamente el 65% de los negocios nuevos fracasan en los primeros años de vida. Compárese ello con el dato que el 95% de las franquicias siguen vivas después de los cinco años.

Segundo, el acceso a un modelo de negocio cuyas operaciones, imagen y calidad han probado ser exitosas. Aunque relacionado con el primer motivo, este es diverso en que, quien desee ingresar al mundo de los negocios por primera ocasión, pero desconozca cómo hacerlo, encontrará en la franquicia una forma no sólo de canalizar su capital sino de aprender cómo hacer negocios. Una disciplina.

Tercero, siendo que muchas franquicias son cadenas nacionales o internacionales prestigiadas, el emprendedor puede encontrar en la franquicia una forma de hacerse de prestigio empresarial y de 'una familia'. De ser parte de un esquema mundial. Y como dice el refrán: la unión hace la fuerza.

C. Éxito

Todo lo anterior explica el éxito de las franquicias. Se trata de ingeniería jurídica inteligentemente lograda y sensible a las necesidades del mundo de los negocios.

Y la aseveración de éxito no es mía ni es gratuita. Según la Asociación Mexicana de Franquicias, en 2012 las franquicias en México generaron ventas de 85 mil millones de pesos anuales, emplearon a más de 700,000 personas y son responsables del 6.2 a 6.5% del Producto Interno Bruto de México.⁶ Por si ello fuera insuficiente, 2012 mostró una tendencia a la alza del 12%.

Pero además de los números fríos, el fenómeno genérico merece comentarse y entenderse a efecto de comprender su deseabilidad.

Las franquicias son detonadores de desarrollo no sólo macroeconómico, sino regional. El que áreas menos desarrolladas del país generen demanda por la misma, es altamente positivo pues propician actividad que detona una desparrama económica, que *inter alia* incluye generación de empleos.⁷ No es exagerado pensar que propicien lo que el estratega de negocios más reconocido del mundo (Michael Porter) llama *clusters*: concentraciones geográficas de empresas que se anidan y efervescen como resultado de sinergias, economías de escala, ámbito y otros motivos. El efecto multi-

plicador que ello genera es deseable para todos, no sólo el franquiciante y franquiciatario.

En el caso mexicano, no hay un solo Estado de la República que no haya generado una franquicia. Si se considera que la primer franquicia en México data de 1985 (McDonalds), que la primer franquicia mexicana fue creada en 1987 (Helados Bing), y que al día de hoy existen más de 1,500 redes de franquicias de las cuales el 70% son mexicanas, el crecimiento no merece adjetivo distinto a vertiginoso.

III. PECULIARIDADES

De las diversas peculiaridades vistas en controversias de franquicias, me enfocaré en algunas que cortan transversalmente a varios casos, y cuyo manejo arroja lecciones —que militan a favor de contar con arbitraje como medio de solución de controversias para mejor— encausarlas.

A. Estándares

Uno de los aspectos más importantes de una franquicia es no sólo intangible, sino sutil —y puede pasar desapercibido al ojo no entrenado: *los estándares*—, que generalmente incluyen imagen, operación y servicio. Las peculiaridades del modelo de negocio que lo hacen atractivo. Que lo diferencian. Esto merece ponderación. El éxito de un modelo de negocio con frecuencia no es atribuible a un solo factor, sino a muchos. Aquel conjunto de elementos que hace que un modelo sea —a los ojos del consumidor— diverso de otro. Distinguible; y por ende preferible. Y de entre estos la atención a los pequeños detalles tiende a ser crucial. Ejemplos de ello pueden ser el tono de un color que trasmite la imagen deseada, el mantenimiento y conservación del aspecto del local, la calidad de los insumos, la limpieza, el trato y apariencia del personal, el tiempo de respuesta. Todos estos factores redundan seriamente en la calidad (del producto y/o servicio). Y con frecuencia hacen *la* diferencia.

En la experiencia de este autor, esto ha demostrado ser de difícil demostración. Ello obedece a dos motivos. Primero, la dificultad de demostrar el umbral de calidad deseado y los incumplimientos de ello por el fran-

⁶ <http://franquiciasdemexico.org/estadisticas.html> (página consultada en mayo 2013).

⁷ Ello a su vez tiene otras consecuencias deseables, como incremento agregado del nivel de salarios y segmentación de mercados, todos fenómenos conducentes a desarrollo económico.

quiciatario.⁸ Segundo, porque demostrado, es fácil que el observador no versado en esta sutileza pueda descontar la importancia del punto. La falta de sensibilidad sobre la importancia de este intangible puede ser crucial, tanto para el asunto mismo como la franquicia en general. Ante ello, hago tres recomendaciones:

- a) *Al redactor de contratos*: hacer énfasis en el contrato sobre la importancia de los estándares en el cumplimiento del contrato. Dejar claro que se trata, no sólo de algo importante, sino que constituye parte del motivo fundamental que lleva al franquiciante a *confiar*⁹ al franquiciatario la franquicia.
- b) *Al abogado postulante*: debe tener cuidado cómo se confeccionan los tribunales arbitrales, para estar seguros que son profesionales sensibles a esta sutileza. A personajes que hablan el idioma y están en sintonía con estas disciplinas. Con la importancia de un estándar, y sus implicaciones en el modelo de negocio (de no observarse).
- c) *Al árbitro*: darle a esto la importancia que merece. Si una parte se queja de la calidad o del cumplimiento de estándares, se sugiere no descontar la importancia del punto por el hecho que (*inter alia*) la cuestión puede parecer *de minimis*, o que el árbitro es más tolerante. Si por ejemplo el árbitro no es sensible a un cambio en la calidad del alcohol utilizado,¹⁰ o el mantenimiento del local,¹¹

⁸ Invito a que el lector pondere sobre ello, ¿Cómo demostrar calidad a un tercero imparcial y por definición ajeno al negocio? La dificultad inicial se complica por factores diversos. Uno es que los instrumentos para demostrar calidad, con frecuencia involucran esquemas de monitoreo *del franquiciante*. Ante ello, el franquiciatario seguramente aseverará que, estando bajo su control, dichas formas de medir calidad son cuestionables (*inter alia* por 'maquillables'). Se pregunta al lector: ¿Qué otra manera hay de demostrar calidad? No existe un barómetro mundial diverso que pueda ser usado para ello. Y el franquiciante no sólo es el único posibilitado para ello, *es el ideal*: después de todo, es el autor de la idea, incluyendo el nivel de calidad. Nadie mejor situado que él para evaluar si algo reúne el nivel de calidad deseado.

⁹ Esta palabra es importante, y con frecuencia descuidada por franquiciatarios. Se trata de una relación de fiducia. El franquiciatario es depositario, custodio y explotador de algo que no le pertenece.

¹⁰ En un caso, una de las quejas que hacía un franquiciante era la calidad del alcohol servido en noches de barra libre. El franquiciatario ofrecía barra libre *internacional*, prometiendo licores de primera, para luego servir licores *nacionales* y de mala calidad. Esto puede parecer banal al abstemio o neófito (admito que a mí me tomó tiempo entenderlo). Pero al mercado sí le importa —y mucho. Lo distingue de inmediato—. Se trata de una promesa de calidad incumplida que incide inmediata y seriamente en la imagen. Y la sanción reputacional es enorme.

¹¹ En un caso, la queja del franquiciante consistía en a) la ubicación de la basura con respecto a la cocina, b) la existencia de humedades y termitas en los adornos del local, c) la suciedad de las cocinas, y d) el deplorable estado de mantenimiento del aspecto físico del local, que incluía rayones en la pared

ello no quiere decir que deba descontar el que ello sea importante para el franquiciante y mucho menos para el segmento de mercado al que va dirigido, *que sí reconocerá la diferencia*. Se trata de una pieza clave del modelo de negocio.

En este contexto un análisis de incentivos es solamente conveniente, sino útil.

Del lado del franquiciante, la calidad y observación de los estándares son parte de los deberes de reinversión del franquiciatario, los cuales el franquiciante deseará incrementar lo más posible. Después de todo, entre más invierta en calidad el franquiciatario, más aprovechará a la cadena (a veces internacional) de franquicias. La inversión *individual* es ganancia *plural*. La demanda agregada incrementará; como lo harán las ventas y ganancias *de todos*. Como lo hace ver una obra interesante sobre este tema:¹²

The value that each constituency finds in the brand partly depends on the other constituencies.

[el valor que cada persona involucrada le otorga a una marca en parte depende de los otros involucrados].

La franquicia es una cadena conformada por eslabones —los franquiciatarios. Un *todo* compuesto por *partes*. Si *uno* falla, *todos* sufren.

Del lado del franquiciatario, todo lo anterior se refleja en costo, que reduce su beneficio (ganancia) *individual*. Y es aquí donde surge lo que los economistas llaman un problema de *free riding*: siendo la inversión en calidad un costo que el franquiciatario local siente (y resiente) inmediatamente, y el beneficio es futuro, pulverizado y agregado, una estrategia natural —que puede ser individualmente sensata, pero colectivamente destructiva— es reducir esfuerzos de calidad. Al fin, la demanda agregada está dada. Sus ventas individuales poco sufrirán,¹³ particularmente si se cotejan

a veces con groserías y frases obscenas, toleradas durante periodos largos. El común denominador era mantenimiento por debajo de los estándares internacionales. El observador no entrenado podría descontar la seriedad de ello por el hecho que a él no le parece tan grave. Ello descuidaría que el punto de comparación no son *sus* preferencias individuales si no las del mercado —incluyendo los estándares de calidad del franquiciante. Es decir, la apreciación no debe ser subjetiva, sino objetiva.

¹² DOUGLAS B. Holt, *How Brands Become Icons. The Principles Of Cultural Branding*, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2004, p. 151.

¹³ O de sufrir, pueden parecer inferiores a su costo *individual* —más no inferiores al costo *total* (sobre el resto de los franquiciantes), si se mide la reducción de ventas mundial— algo difícil de

con el costo de inversión en calidad y consecuente reducción del margen de utilidad. Ante ello, es 'sensato' invertir poco en calidad y ampliar *su* margen de utilidad. El beneficio será inmediato y el costo (reducción de demanda agregada y posibles represalias) mediato. Y de no contar con un mecanismo eficaz (como el arbitraje), poco probables.

Existe un último incentivo que invito se tome en cuenta. La única constante (casi) incuestionable en disputas de franquicias es daño a la marca. Sea porque se cierre un local, se suspendan servicios, se obligue a remodelar o se tomen otros pasos intermedios,¹⁴ el consumidor final percibirá un servicio distinto al que el creador del modelo de negocio desea. *Esto es un costo —y puede ser muy alto—*. Debe tenerse en mente pues, si, conociendo este daño, se ha decidido proceder legalmente, ello obedece a algo —a menos que el lector esté dispuesto a suponer que los comerciantes gustan de actuar en contra de sus intereses. Que están peleados con su cartera—.

En suma, mientras que el franquiciante tiene incentivos para insistir en incrementar inversión, el franquiciatario tiene incentivos perfectamente contrarios: gastar lo menos posible y 'colgarse' de los esfuerzos de los demás miembros de la cadena (local o mundial). Ello debe ser tomado en cuenta al momento de analizar el caudal probatorio que, dados los retos de esta materia, siempre estará lejos del ideal.

B. Adaptación del modelo de negocio y sus implicaciones

En el mundo de los negocios, lo único constante es el cambio. Si un modelo de negocio quiere sobrevivir la prueba del tiempo, tiene que adaptarse. Este reto, que todo negocio vive, muestra una peculiaridad en materia de franquicias —y es doble—. Por un lado, la existencia de diversos eslabones o unidades de negocio bajo control distinto. Por otro, siendo que hay muchas maneras de adaptarse, ¿quién decide cuál es la que debe prevalecer: franquiciante o franquiciatario?

La pregunta es más profunda de lo que a primera impresión parece. Si bien el franquiciante es el titular de la marca (incluyendo modelo de negocio), el franquiciatario tiene derechos con respecto a la misma. No sólo

demostrar y aún más sensibilizar al franquiciatario local, quien naturalmente se preocupa más de sus costos e ingresos que los de los demás miembros de la cadena mundial.

¹⁴ Y ello sin tomar en cuenta la utilización de medios. En esta materia es frecuente observar que los medios son usados —y con frecuencia para denostar, dando al público una visión *parcial*, con frecuencia sesgada o abiertamente falsa, de lo acontecido.

porque pagó por ella, sino porque contrató bajo un *statu quo* que constituye el origen del régimen económico y contractual punto de partida de sus derechos. Y su expectativa merece ser protegida. No faltará quien diga inclusive que bien pudo haber sido el motivo determinante que lo llevó a contratar.

Luego entonces, ¿quién decide? ¿Franquiciante? ¿Franquiciatario? ¿Ambos?

La respuesta a la interrogante exige una postura sobre la naturaleza de la relación franquiciante-franquiciatario. Y ésta es caracterizable y defendible de muchas maneras. Tanto como "socios", cuya voz merece igual peso. Como entes ubicados en una situación muy distinta: uno manda y el otro debe seguir. O como una especie de "copropietarios", de tal forma que el deseo *de ambos* tiene que tomarse en cuenta al decidir cuestiones que atañen *a ambos*.

Aunque no hay una postura clara y terminante, postulo que en la embarcación de la franquicia no puede haber más que un capitán. Y tiene que ser el franquiciante. El postulado es defendible tanto en la lógica marcario como de negocio. Desde el ángulo marcario, para que la marca sea *una*, las decisiones sobre la misma tienen que permanecer en un mismo centro. De lo contrario, el modelo de negocio no será uno, sino tantos como franquiciantes existan.¹⁵

Desde la perspectiva de negocio, siendo el franquiciante el dueño original, quien desarrolló la idea, es éste quien debe tener la decisión final sobre cuestiones relacionadas con el modelo de negocio. El franquiciatario debe ser entendido como parte de una relación de fiducia. Depositario y custodio de un valor *que no le pertenece*. Que puede explotar siempre que siga los cánones contractuales.

¹⁵ Por ejemplo, si existen cien franquicias en diferentes partes del mundo, adoptar una postura distinta a la expresada implicaría que habría cien marcas distintas —no una. Una por cada franquiciante que tenga una postura diversa sobre cómo manejar un problema o reto que aqueja a la franquicia. Al modelo de negocio. Un ejemplo reciente del mundo de negocios es el cambio del logo de Starbucks. Si los franquiciatarios no respetaran la voluntad del franquiciante (lo cual puede obedecer a motivos defendibles) no se lograría el cometido de *una* imagen —una necesidad importante en esta materia—. Imagínese por ejemplo que el franquiciante mexicano tiene motivos sólidos para pensar que el logo viejo es más atractivo al consumidor mexicano. De aceptarse, no habría *una* marca Starbucks mundial, sino varias. En el ejemplo citado, un Starbucks *mexicano* distinto al Starbucks *mundial*.

Aunque las nuevas generaciones de contratos de franquicia abordan y regulan esta cuestión, las primeras generaciones son omisas o lacónicas.¹⁶ E inclusive bajo los contratos detallados, esta cuestión puede ser importante ante lagunas contractuales. Después de todo, todos los contratos son de alguna manera u otra “incompletos”:¹⁷ distan de incluir un régimen y respuesta a todas las contingencias posibles.

C. Uso marcario

La noción y alcance de “uso” de una marca ha propiciado diferencias. Si bien una franquicia incluye la licencia para la utilización de una marca, las franquicias suelen contener cánones de utilización —incluyendo límites y prohibiciones—. Los objetivos no solamente son los evidentes (asegurar uniformidad marcaria), sino también establecer formas de asegurar calidad y monitorear ventas;¹⁸ así como formas adicionales de explotación del modelo.¹⁹

Lo anterior ha generado posiciones encontradas. Una frecuentemente observada es la aseveración, que la autorización del “uso” de marca incluye cualquier actividad no expresamente prohibida. Es decir, siempre que no se incurra en las prohibiciones, el franquiciatario puede usarla como quiera. Ello es parte de lo que adquirió con la regalía inicial pagada.

Otra postura frecuentemente escuchada es que, mientras el “uso” no sea ‘*marcario*’, no existe violación a la franquicia. Este postulado cobra importancia en los casos en que existen prohibiciones (especialmente cuanto ambiguas) y cuando en presencia de pactos sobre la obligación de adquirir insumos. Éste argumento conlleva otro: de existir un uso marcario, cualquier queja sobre el mismo no puede ventilarse en arbitraje, pues existe un órgano con jurisdicción exclusiva para ventilar las consecuencias de ello (infracción o caducidad).

¹⁶ Y la mayoría de las disputas que se han vivido recientemente versan sobre contratos redactados hace algunas décadas.

¹⁷ El adjetivo deviene de la teoría de Contratos Incompletos que le mereció a Oliver Williamson el Premio Nobel de Economía de 2009.

¹⁸ Algo que puede ser importante. Al estar en manos de un tercero bajo control diverso, en un país distante o estado diferente, es natural que el franquiciante desee implementar un barómetro propio de ventas que permita arquear y verificar que las cantidades reportadas son fieles a la realidad. (Recuérdese que las regalías con frecuencia se pagan sobre ventas brutas. Ante ello, el incentivo para reportar menos ventas es tan poderoso como fácil de lograr).

¹⁹ Por ejemplo, no es inusual observar que se pacta la obligación que productos (*vgr.* playeras, tazas, imanes, juguetes) sean comprados del franquiciante, o entes preaprobados por el franquiciante.

Tomemos cada tema por su complejidad *in crescendo*, de general a particular. Comencemos con distinguir uso marcario de uso común y corriente, y sus implicaciones en franquicias. Postulo que ‘uso’, en el sentido marcario, únicamente puede entenderse como la utilización de la marca *para identificar un producto o servicio ante terceros*. Si el logo o frase protegida marcariamente es dibujado en una playera por el franquiciatario, dicho uso se convierte en ‘marcario’ cuando se hace con miras a vender la playera *al público*. Mientras el ‘uso’ no busque asociar a dicho producto o servicio con la marca *vis-à-vis* terceros, no hay ‘uso marcario’. Ello puede parecer obvio; banal inclusive. Sin embargo, tiene una implicación importante: en ausencia de pacto expreso, el franquiciatario puede —*motu proprio* o a través de terceros— hacer ‘uso’ (en su acepción común y corriente) de la marca sin incurrir en ilícito alguno. De quererse regular el uso *no marcario* de la marca, será necesario hacerlo *expressis verbis*, so pena de ver que es usada en formas diversas a las previstas o deseadas.

Siendo que algunos esquemas de franquicia incluyen formas diversas de ceder y explotar el concepto y modelo de negocio, la cuestión del uso marcario es caldo de cultivo de diferencias. Es para ello que el punto de partida descrito en el párrafo que antecede es útil: para discernir *ex contractu* qué tipo de uso es el vedado, y cuál no —una determinación eminentemente casuista—.

Finalmente, con respecto a la arbitrabilidad de la disputa, la aseveración genérica que el uso marcario no es arbitrable es, en mi opinión, un malentendido. Si el contrato de franquicia contempla que la marca no puede usarse más que de cierta manera, el que dicha obligación se incumpla no resta su arbitrabilidad con motivo de que puede además ser una infracción. A cada quien lo suyo: la violación al artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial se ventilará ante el IMPI; la violación al pacto de la franquicia de usar la marca de cierta manera se ventila ante el tribunal arbitral. Y no existe contradicción alguna.

Ello sigue siendo cierto inclusive llevado al extremo: el pacto de no incurrir en una infracción. Piénsese por ejemplo en una franquicia para usar la marca en un segmento (clase) determinado. Si el franquiciatario lo usa para otro segmento de mercado, ello constituirá una violación a la franquicia —*además de una infracción*—. ²⁰ Pero lo que se ventilaría en el arbitraje

²⁰ Por ejemplo, las infracciones descritas en las fracciones V y XVIII del Artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial.

je no sería la violación a la Ley de Propiedad Industrial, sino a la cláusula *x* del contrato de franquicia (que bajo el derecho de las obligaciones sería una obligación de no-hacer que ha sido incumplida). Y la jurisdicción del tribunal arbitral no se vería mermada: las partes habrán hecho *contractual* lo otrora *legal*.

Otra manera de entender lo explicado es por capas: además de la protección *marcaria* —exigible ante las autoridades marcarias—, existirá la *contractual* —exigible ante el tribunal arbitral.

D. Daño Marcario

La demostración de daños siempre es difícil. En esta materia un daño ostenta una dificultad particular: el daño marcario.

Comencemos por su significado: ¿qué significa 'daño marcario'? Existe diferencia de opinión sobre ello. Desde quien niega que sea un daño indemnizable, hasta quien asevera que no es más que un caso particular de daño financiero, y por ende claramente recuperable. Otros consideran que es un daño *sui géneris*. Y dentro de dichos extremos, existen posturas con matices diversos. Por ejemplo: daño reputacional, lesión al *goodwill*, inclusive un caso particular del género daño moral: la afectación a la consideración que de sí misma tienen los demás.²¹

La dificultad del tema no se ciñe a su significado, sino también a la demostración. ¿Cómo acreditar que existe el 'daño marcario'? Siendo que la marca es la manera en que se identifica a un comerciante con terceros (clientes, el consumidor), ¿cuántos terceros son necesarios para demostrar que existe una merma generalizada sobre la concepción de dicho intangible? Además de la *cantidad*, la *calidad* también genera retos: las pruebas que sobre esto se obtengan sin duda estarán sujetas a sospechas (¿cómo se procuraron?) y por más que se obtengan, siempre permanecerá la duda de cuántas son (¿estadísticamente?) suficientes para justificar la determinación que, a los ojos de cierto consumidor, de un mercado geográfico, existe un daño a la marca.

²¹ Lo cual encontraría apoyo en el texto resaltado de la siguiente porción del primer párrafo del artículo 1916 del Código Civil Federal: "Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas".

Y suponiendo que se logra *demostrar*, ¿cómo *medirlo*? Esto es posiblemente la cúspide del reto. ¿Cómo ponerle un número que no parezca especulativo a la merma de la imagen de una marca? No faltará quien aluda a resultados financieros. Pero sí se desea medir en base a un hipo en ventas, ¿cómo despejarlo de otras variables económicas a efecto de generar convicción en la mente del juzgador que el cincelazo en ventas obedece a la lesión a la imagen, y no a otros motivos. Será muy raro no encontrar otro evento económico coetáneo al que el incumplidor desee atribuirle la culpa.

¿Cómo establecer causalidad? De sí, esto propicia otro sin número de dudas.

Deseo postular que, para aquilatar si un incumplimiento a una obligación relacionada con la franquicia detona un 'daño marcario', es indispensable voltear a ver el efecto que ello tiene en el mercado. Cualquiera que sea el significado exacto y la forma de demostrarlo —y cuantificarlo— debe incluir que, como resultado de un incumplimiento, *el producto no ataque el segmento de mercado al cual va dirigido*. Que las ventas no provengan del nicho de mercado para el cual fueron diseñadas (a través de las características (incluyendo precio) del producto, y lineamientos de la franquicia).²²

Siendo que el producto puede estar siendo consumido, no faltará quien diga que no hay daño. La contestación sería miope. No sólo eso, ejemplificaría la falta de sensibilidad que advertía arriba.²³ Perdería de vista que, para ciertas franquicias, lo que importa no sólo es el *que*, sino el *quien*. Las ventas brutas no son el alfa y el omega del éxito del modelo, sino quién las genera. Quién consume. Si por ejemplo una bolsa Louis Vuitton acaba en manos de una persona que la compra en la calle a un precio ínfimo,²⁴ no puede alegarse que no existe daño marcario puesto que "alguien la compró".²⁵ El producto no habrá acabado en manos del segmento de mercado deseado. *Ello es daño marcario* —y puede ser importante. Es más, al margen de ser aditivo a otras especies de daño, puede ser el prelude de otros daños serios: piénsese por ejemplo en los productos Veblen: aquellos

²² Por ejemplo, la ubicación, colores, prohibiciones y los estándares en general. Una franquicia que desea cerciorarse que se mantiene en un segmento determinado puede exigir que la ubicación del local siempre sea en la avenida principal de cada ciudad, y nunca en zonas de bajo ingreso.

²³ Sección III.A de este ensayo.

²⁴ Piénsese por ejemplo en el caso de mercados grises —y no se diga negros.

²⁵ Además del patrimonial. Se trata de un daño por encima del financiero.

en que una reducción en su precio implica (paradójicamente)²⁶ una reducción de demanda.²⁷

El argumento no se apoya en una elucubración, o una excepción a una regla general (la ley de la oferta y la demanda), sino en la noción que el creador de un modelo de negocio —mediante la marca, estandarización, cuidado de calidad y demás elementos del modelo de negocio—, lo que busca es atacar un segmento de mercado *específico*. Y cada segmento de mercado ostenta características distintas. De querer ganarse el voto económico del mismo, éstas deben ser consideradas y saciadas.²⁸ Si alguien incumple con los lineamientos de calidad o de imagen del producto o servicio y, como resultado, el producto acaba en manos de un consumidor de un segmento diverso, existirá un daño a la marca. Y el efecto puede ser importante: la demanda del segmento de mercado deseado se irá de picada.²⁹

E. Derechos de terceros y arbitrabilidad

Siendo que la marca es la forma en que un comerciante se ostenta hacia terceros, ha surgido la duda sobre si ello afecta su arbitrabilidad. Después de todo, el arbitraje es íntimo: obliga exclusivamente a las partes vinculadas por el acuerdo arbitral.

La postura es un malentendido. Lleva un concepto a extremos injustificados. Cierto, los derechos de terceros son un límite del alcance del acuerdo arbitral. También cierto, la marca identifica un producto o servicio *vis-à-vis* terceros. Pero concluir de ello que las disputas contractuales derivadas de la misma son inarbitrables es falaz. Para ser un límite, lo que debe ventilarse no es un *hecho* que atañe a un tercero, sino un *derecho del* tercero. Tomar la postura contraria sería injustificado tanto lógicamente como jurídicamente.

²⁶ Pues por lo general, bajo nociones elementales de oferta y demanda, la reducción de precio implica un *incremento* —no *reducción*— de demanda.

²⁷ Medida desde el punto de vista del segmento de mercado deseado.

²⁸ Por ejemplo, el mercado de productos de lujo es descuidado cuando el producto es ofrecido mediante canales de distribución que no son de lujo. La consecuencia inevitable será pérdida de las ventas del segmento deseado.

²⁹ Si el lector duda de lo explicado, le invito a que considere, si es una dama, si continuaría comprando (o pagando lo mismo) por bolsas Louis Vuitton, si son ampliamente vendidas a precios bajos en la calle.

F. Esquemas contractuales complejos

La complejidad en la contratación crece en la medida en que la complejidad del negocio crece. Si por ejemplo la franquicia involucra proveedores diversos para esquemas diversos, para explotar el modelo de negocio o pluralidad de formas de asegurar la calidad del mismo, puede ser necesario (y es frecuentemente observado), que exista pluralidad en la forma que ello se documenta y regula. Si el redactor del contrato no tiene dos precauciones, la experiencia enseña que ello generará problemas, uno frecuente siendo que ello será aprovechado por la parte que desea accidentar la disputa:

- a) Pactar una cláusula arbitral *idéntica* en todos los contratos relevantes; o
- b) Cuidar que exista un contrato marco (o “maestro”, como con frecuencia se tilda) que rijá todos los contratos de la relación, y que el mismo incluya *una* cláusula arbitral.

Por ejemplo, no es inusual observar que el franquiciante pacta con el franquiciatario, que éste debe adquirir de aquél insumos o productos a ser ofrecidos como parte de la franquicia. El motivo tiende a ser múltiple: desde una forma de cuidar calidad e imagen, hasta formas diversas de explotar la franquicia por parte del franquiciante. Si no existe claridad contractual en la jerarquía o régimen aplicable al contrato, y la aplicabilidad de la cláusula arbitral, es probable que la ambigüedad genere diferencias o sea explotada por la parte que desea complicar el proceso.

Otro ejemplo lo constituyen las relaciones contractuales de múltiples niveles: cuando por ejemplo un franquiciante internacional contrata con un franquiciatario local y le asigna un territorio exclusivo, permitiéndole que éste subfranquicie. Esto fácilmente puede provocar tres o más eslabones contractuales, lo cual necesariamente significa que el explotador final —*el que le da la cara al consumidor*—, tenga un régimen diverso al originalmente planeado por el franquiciante. Ello ha sido previsto a veces, y a veces no. En ocasiones sucede que la prohibición de cesiones o de subfranquiciamiento es porosa o ambigua, y el resultado es que el eslabón más importante de la cadena (desde la perspectiva de calidad), no está sujeto al régimen que el modelo de negocio exige. Ello complica el resguardo de calidad, cuidado de la imagen y la ejecución coactiva del contrato.

En ocasiones sucede que esta posibilidad es prevista por el franquiciante internacional, pactando (por ejemplo) que el franquiciatario local no puede subfranquiciar,³⁰ o que de hacerlo el contenido del contrato de subfranquicia tiene que ser idéntico al contrato entre el franquiciante internacional y el local. Ello, aunque *ex ante* buena idea, genera un problema *ex post*: el franquiciatario local y el subfranquiciatario son entes diversos que *pueden* —aunque no *deban*— modificar su relación contractual. Ello complica el monitoreo por el primer franquiciante (el original, que con frecuencia es internacional), e invita todo tipo de argumentos y tácticas dilatorias.³¹

G. Procesos paralelos

La existencia de procesos paralelos no es noticia. Ello puede involucrar pluralidad de procesos arbitrales, o procesos paralelos arbitrales y judiciales. En esta materia existe aún otro caso particular: procesos paralelos administrativos.

Los motivos detrás del fenómeno pueden ser diversos. Por ejemplo, pueden derivar del diseño contractual: ante pluralidad contractual, multiplicidad de partes, la coexistencia de cláusulas arbitrales y de foro, o cláusulas arbitrales diversas.³² A su vez, puede ocurrir que una de las partes no honra su pacto, de encausar al arbitraje *todas* las disputas que surjan de una relación, abriendo varios frentes legales.³³ Finalmente, y más relacionado

³⁰ O puede subfranquiciarse sólo a sí mismo; es decir, a entes que formen parte de su grupo económico. Si bien no jurídicamente, *económicamente* es lo mismo.

³¹ Por ejemplo, intentar tildar al subfranquiciatario local de “tercero” no vinculado por el acuerdo arbitral, contenido en el contrato entre el franquiciante internacional y el local. Ello se ha visto inclusive en casos en que las partes tuvieron el cuidado de pactar un contrato, “marco” o “maestro” y establecer la obligación de contenido contractual espejo. (Si de algo sirve saber, aunque con algunos tropiezos, el Poder Judicial mexicano que analizó la estrategia repudió la táctica dilatoria. Moraleja: si existe una relación contractual de muchos eslabones con un contrato maestro, éste rige *todo* incluyendo su acuerdo arbitral.)

³² En un caso reciente que tuve, habían siete cláusulas arbitrales distintas (dos de la misma institución, pero incompatibles al designar sedes distintas), y dos cláusulas de foro. Y todos versaban sobre el mismo negocio y problema.

³³ Observo que esta situación es frecuente y a veces consentida por árbitros y practicantes. Bajo el argumento que no puede reprocharse el ejercicio de un derecho, algunos toleran que una parte vinculada por un acuerdo arbitral prosiga procesos paralelos judiciales, negando inclusive peticiones de la contraparte a que las disputas se sigan ante el foro arbitral escogido. Postulo que ello constituye un entendimiento lacónico del efecto positivo del acuerdo arbitral: si *A* y *B* pactaron arbitraje, *tienen* que canalizar mediante el mismo *todas* las disputas que versen sobre su relación jurídica. (Admito que el alcance de la apreciación puede depender de la redacción de la cláusula arbitral. Sin embargo, en

con nuestro tema, puede ocurrir que la disputa verse sobre una relación que tiene tanto hebras contractuales como regulatorias. Que versen sobre una materia con una *lex specialis* que incluye un órgano administrativo con jurisdicción exclusiva sobre ciertos aspectos de la materia. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial o el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Cualquiera que sea el motivo, la constante es un problema que tiene implicaciones tanto procesales como sustantivas. Las *procesales* consisten genéricamente en duplicidad, onerosidad magnificada y medidas que pueden ser desde inconsistentes hasta contradictorias —inclusivo antagónicas—. Las *sustantivas* incluyen (*inter alia*) la discusión de un mismo hecho ante tribunales diversos, tener que (artificialmente) dividir lo que en verdad es un todo: la misma controversia.³⁴

Las disputas de franquicia pueden involucrar procesos paralelos administrativos ante los órganos administrativos indicados, u otros. Por ejemplo, pueden involucrar procesos de infracción, nulidad o caducidad de marca. De existir un acuerdo arbitral que ampare la relación, han existido tanto dudas como malos entendidos sobre cómo manejar el problema. Y de nuevo, ello tiene implicaciones procesales y sustantivas. Por ejemplo, en caso de existir un proceso de nulidad de marca, ¿debe ello impactar la jurisdicción o determinaciones del tribunal arbitral? ¿Debe el tribunal arbitral esperar a que el órgano administrativo emita su fallo?

En términos generales, se postula que la respuesta es negativa. El tribunal arbitral es un órgano de contrato. Su misión es resolver sobre la legalidad *contractual* de la disputa. No versa sobre legalidad bajo la lupa de leyes sujetas a jurisdicción exclusiva de tribunales u órganos estatales. Pero existe otro lado de dicha moneda: de la misma manera en que el tribunal arbitral no puede resolver disputas, cuyo *petitum* verse sobre derechos derivados de leyes sujetas a órganos con jurisdicción exclusiva, lo mismo puede decirse de los órganos cuya jurisdicción —si bien exclusiva— es limitada. No puede amparar disputas amparadas por un acuerdo arbitral. La simetría es tan lógica como perfecta. Además, es fácil de entender. Si las

los casos que he vivido, no ha sido en base a ello que se ha decidido tolerar, sino el argumento citado: permitir que las partes ejerzan sus derechos. Dicha manera de pensar merece la crítica esgrimida.)

³⁴ Ocurre que cuestiones que se relacionan con la disputa en su totalidad son regidas por contratos diversos —con mecanismos de solución de controversias diversos. Como resultado, se invita una discusión de qué se puede discutir en un foro determinado, y si es admisible en otro, siendo que en estricto sentido deriva de una relación distinta, o se rige por un contrato diverso a aquel del cual deriva jurisdicción el tribunal relevante.

partes pactaron que *cualquier* disputa derivada de, por ejemplo, su contrato de licencia será encausada al arbitraje, la voluntad debe ser cumplida.³⁵

Con respecto a la duda consistente en si debe detenerse el proceso arbitral para esperar un fallo del órgano administrativo que está en vías de ventilarse, tiendo a pensar que la respuesta debe ser negativa, y por tres motivos: Primero, el tribunal arbitral toma la disputa como la recibe. Si, al momento de ventilar la misma, está *pendente lite* un proceso paralelo sobre un tema relacionado, pero sobre el cual tiene jurisdicción un órgano local, no puede ello detener el fallo del tribunal. Hacerlo sería contrario a *compétence*. Segundo, si lo anterior tuviera lugar, se aniquilaría una de las grandes virtudes del arbitraje: su velocidad. Tercero, probablemente ello premiaría tácticas dilatorias. (La procedencia de esto último es casuista, es de admitirse).

H. Conclusión

Explicadas las peculiaridades que se observan en controversias de franquicias, la conclusión es obligada: evidencian una complejidad adicional. *inter alia*, ésta reside en que es una materia en la cual confluye pericia jurídica, económica y mercadológica. Por ende, su correcta solución exige un mecanismo que permita atender tanto a sus peculiaridades sustantivas como procesales. El arbitraje reúne dicho requisito.

IV. IDONEIDAD DEL ARBITRAJE

Entendidas las sutilezas de la materia, queda clara la *utilidad* del arbitraje. Pero ¿por qué es *idóneo*? Respuesta:

³⁵ Y de ello se cerciora el derecho arbitral (artículos 1424 y 1464 -1465 del Código de Comercio) y criterios del Poder Judicial. Por ejemplo: "ARBITRAJE. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES JUDICIALES O A LOS ÁRBITROS ANALIZAR LA EXISTENCIA Y EFICACIA DEL ACUERDO DE LA TRANSMISIÓN A TERCEROS. En términos de los artículos 1416, fracción I y 1424 del Código de Comercio, *los efectos del convenio arbitral o acuerdo de arbitraje son positivos y negativos, consistiendo los primeros en la facultad y correlativa obligación de las partes de acudir al arbitraje como medio de arreglo de sus diferencias, cooperar en el nombramiento de los árbitros, participar en el procedimiento arbitral y aceptar de antemano el carácter obligatorio de la decisión que dicte el órgano arbitral designado por ellas; por el contrario, los efectos negativos consisten en la imposibilidad de plantear la diferencia ante un tribunal estatal y de que éste conozca el fondo del asunto. (...)*" (Registro 178813, SJF Tomo XXI, abril 2005, p. 1341. Tesis I.3º.C.475 C.). (énfasis añadido).

1. **Especialidad:** porque uno puede cerciorarse que el tribunal esté compuesto por expertos sensibles a los dilemas explicados en este ensayo;
2. **Maleabilidad:** porque la ductibilidad del arbitraje lo hace propicio para ser usado para armar sistemas —algo frecuentemente necesario en cadenas internacionales (y nacionales) exitosas de franquicias;
3. **Velocidad:** porque es veloz —y mucho más que las opciones. Aunque algunos casos complejos han tomado tiempo, siempre son más veloces (y con menos instancias) que la opción.

Es por ello que con toda probabilidad, el futuro atestiguará aún más disputas de propiedad industrial (incluyendo franquicias) confiadas al arbitraje.