

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA
Y DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA**



MÓNICA RENEE PALACIOS CANO

GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2007

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

**SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA
Y DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA**



TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

MÓNICA RENEE PALACIOS CANO

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, diciembre de 2007

**HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

DECANO: Lic. Bonerge Amilcar Mejía Orellana
VOCAL I: Lic. César Landelino Franco López
VOCAL II: Lic. Gustavo Bonilla
VOCAL III: Lic. Erick Polanco Huitz Enríquez
VOCAL IV: Br. Hector Mauricio Ortega Pantoja
VOCAL V: Br. Marco Vinicio Villatoro López
SECRETARIO: Lic. Avidán Ortiz Orellana

**EL TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Lic. Rafael Morales Solares.
Vocal: Lic. Bayron de la Cruz López.
Secretario: Lic. Carlos Alberto Velásquez.

Segunda Fase:

Presidente: Lic. Saulo de León Estrada.
Vocal: Lic. Helder Ulises Gómez.
Secretario: Lic. Hector Marroquín.

RAZÓN: “Únicamente la autora es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis”. (Artículo 43 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala).

LICENCIADA ROSA AMELIA VILLEDA DE BÄTTEN
ABOGADO Y NOTARIO
COLEGIADO 4155
AVENIDA REFORMA 12-01 ZONA 10, TORRE "B" OFICINA 801
EDIFICIO REFORMA MONTUFAR
TELÉFONO: 23346070-23607414-23607424



Guatemala, 21 de septiembre de 2007.

Licenciado

Marco Tulio Castillo Lutín
Jefe de Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho.

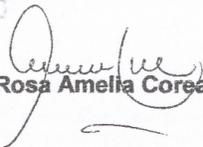
Estimado Licenciado Castillo:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo, a la vez referirme a la designación recaída sobre mi persona como Asesora de Tesis, según resolución proferida por la Unidad de Tesis a su digno cargo, de fecha quince de mayo de dos mil siete, de la bachiller **MÓNICA RENEE PALACIOS CANO**, quien elaboró el trabajo de investigación intitulado "**SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA Y DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA**"; por tal razón previo a emitir el **DICTAMEN** correspondiente, hago la siguiente exposición:

Considero que la investigación realizada por la sustentante **MÓNICA RENEE PALACIOS CANO**, constituirá un valioso aporte a la contratación mercantil atípica, ya que aborda un tema ampliamente discutido a nivel internacional como es la franquicia y la licencia de uso de marca, pero de muy poco conocimiento en nuestro medio; por tal razón resulta atinada la investigación científica y técnica desarrollada, toda vez que muchos de los abogados, jueces y personas que en forma directa o indirectamente se desarrollan en el campo del derecho, desconocen cuando debe utilizarse la licencia de uso como contrato accesorio, y cuando puede otorgarse como contrato principal. Asimismo el trabajo denota que la bachiller **MÓNICA RENEE PALACIOS CANO**, realizó un análisis completo desde el aspecto doctrinario y la escasa normativa jurídica que al respecto existe en Guatemala.

De lo considerado anteriormente, y conforme lo estipula el artículo treinta y dos (32) del Normativo para la Elaboración de Tesis en la Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, deviene formular **DICTAMEN FAVORABLE** al trabajo de investigación científica descrito, en virtud de que en el mismo se observa la aplicación de técnicas y la metodología adecuada (proceso inductivo y deductivo), lo cual permite comprobar en su totalidad la hipótesis formulada.

Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.


Licenciada Rosa Amelia Corea Villeda de Bätten

Licenciada Rosa A Corea Villeda de Bätten
ABOGADO Y NOTARIO



UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, tres de octubre de dos mil siete.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) JESUS ALFREDO ERCHILA DE LEÓN, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante MÓNICA RENEE PALACIOS CANO, Intitulado: "SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA Y DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, *asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo para el Examen General Público, el cual dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desaprueban el trabajo de investigación y otras consideraciones que estimen pertinentes"*.


LIC. MARCO TULLIO CASTILLO LUTÍN
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS

cc.Unidad de Tesis
MTCL/silh



LICENCIADO JESÚS ALFREDO ERCHILA DE LEÓN
Abogado y Notario
Colegiado No. 3537
5ª. Avenida 9-20 Zona 1, 2do. Nivel Oficina No. 2
Teléfono: 22510816

Guatemala 9 de octubre de 2007

Licenciado
Marco Tulio Castillo Lutín
Jefe de Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho.

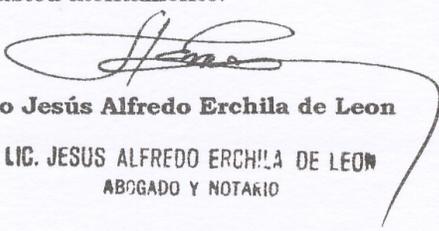
Estimado Licenciado Castillo:

Respetuosamente me dirijo a usted, de conformidad con la designación que se me ha conferido, según resolución de fecha tres de octubre de dos mil siete, emanada de la Unidad de Asesoría de Tesis, que usted se sirve dirigir, en la cual se me nombró **REVISOR DE TESIS** de la bachiller **MÓNICA RENEE PALACIOS CANO**, quien elaboró la tesis intitulada "**SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA Y DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA**", por tal razón previo a emitir el **DICTAMEN** correspondiente, hago la siguiente exposición:

Considero que la investigación realizada por la sustentante **MÓNICA RENEE PALACIOS CANO**, es de gran importancia en la actualidad, ya que aborda un tema ampliamente discutido a nivel internacional como lo es la franquicia y la licencia de uso de marca, pero de muy poco conocimiento en nuestro medio; por tal razón resulta atinada la investigación científica y técnica desarrollada, ya que se desconoce en el campo del derecho cuando debe utilizarse la licencia de uso de marca como contrato accesorio de la franquicia y cuando puede otorgarse como contrato principal. Asimismo el trabajo denota que la bachiller **MÓNICA RENEE PALACIOS CANO**, realizó un análisis completo desde el aspecto doctrinario y de la normativa jurídica que al respecto existe en Guatemala.

De lo considerado anteriormente y en cumplimiento del artículo treinta y dos del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, emito **DICTAMEN FAVORABLE** del trabajo de tesis referido, en virtud de que el mismo cumple con las técnicas y metodología adecuadas, ya que se utilizaron los métodos inductivo y deductivo en la redacción de la investigación, lográndose comprobar la hipótesis formulada, a través de un completo estudio y análisis, científico y técnico, en la materia. Asimismo, las conclusiones y recomendaciones son congruentes con el contenido, y la bibliografía utilizada es completa y apropiada para la realización de dicho trabajo. Por lo que **APRUEBO** satisfactoriamente el trabajo de tesis sometido a mi consideración, y recomiendo se sirva ordenar su impresión para ser discutido en el Examen Público de su autor.

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente.


Licenciado Jesús Alfredo Erchila de León

LIC. JESUS ALFREDO ERCHILA DE LEON
ABOGADO Y NOTARIO



DEDICATORIA

Gracias por la oportunidad de llegar hasta aquí por mis propios esfuerzos e ilusiones y no haberme perdido.

Andy Palacios por tu esfuerzo, ejemplo, y apoyo en mi camino.

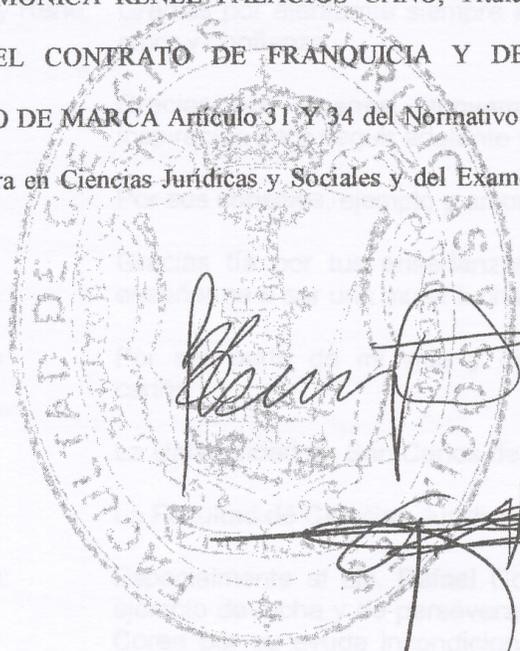
Gracias a mi familia por su apoyo incondicional. Este éxito es de ustedes.

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, nueve de noviembre del año dos mil siete.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante MÓNICA RENEE PALACIOS CANO, Titulado SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA Y DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA Artículo 31 Y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público de Tesis.-

MTCL/sllh



DEDICATORIA

- A Dios: Gracias por la oportunidad de llegar hasta acá, guiarme, protegerme e iluminarme y no haberme permitido caer.
- A mi papá: Fredy Palacios por tu esfuerzo, ejemplo, y creer en mi, por tu amor y apoyarme siempre.
- A mi mamá: Alida Cano por ser un gran ejemplo, por tus consejos, sacrificios y confiar en mi, pero sobre todo por tu amor y apoyo incondicional. Este éxito es de ustedes.
- A mi hermana Maria José: Gracias por estar conmigo en todo momento, por tu amor y estar como un gran ejemplo para mí.
- A mi hermano Freddy Rene: Gracias por alentarme siempre a seguir adelante, por tu amor y confianza.
- A Gesler: Gracias por amarme, apoyarme en todo, y ser mi inspiración para seguir adelante y ser mejor cada día.
- A mis abuelitos: Por sus consejos, ejemplo y amor.
- A Marilyn Cano: Gracias tía por tus enseñanzas, pero sobre todo por enseñarme a ser una mujer luchadora y emprendedora.
- A mi familia y amigos: Por ser parte de mi vida y demostrarme siempre su cariño.
- A: La Universidad de San Carlos de Guatemala.
- A: La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
- A la jornada matutina: Especialmente al Lic. Rafael Godínez Bolaños, por ser ejemplo de lucha y de perseverancia y a la Licda. Rosita Corea por su ayuda incondicional en la elaboración de esta investigación.
- A: El Licenciado Jesús Erchila, por su colaboración y tiempo, gracias.

ÍNDICE

	Pág.
Introducción.....	i

CAPÍTULO I

1. El contrato mercantil	1
1.1 Contrato.....	1
1.1.1 Origen del contrato.....	1
1.1.2 Definición de contrato.....	2
1.1.3 Clasificación de los contratos.....	3
1.2 Contrato mercantil.....	5
1.2.1 El negocio jurídico en el derecho mercantil.....	5
1.2.2 La representación mercantil.....	6
1.2.3 Definición de contrato mercantil.....	8
1.2.4 Proposición de contrato.....	8
1.2.5 Objeto del contrato.....	9
1.2.6 Forma de los contratos mercantiles.....	9
1.2.7 Efectos de los contratos mercantiles.....	10
1.2.8 Clasificación de los contratos mercantiles.....	11

CAPÍTULO II

2. El contrato de franquicia.....	15
2.1 Origen.....	15
2.2 Definición.....	16
2.3 Naturaleza Jurídica.....	17
2.4 Razones de su aplicación.....	18
2.5 Elementos del contrato.....	18
2.5.1 Elementos personales.....	18
2.5.1.1 El franquiciante.....	18

	Pág.
2.5.1.2 El franquiciatario.....	21
2.5.2 Elementos reales.....	23
2.5.2.1 Elementos de propiedad industrial.....	23
2.5.2.2 La contraprestación.....	24
2.6 Características.....	24
2.7 Tipos de franquicia.....	26
2.7.1.1 Franquicia de producción.....	26
2.7.1.2 Franquicia de servicios.....	26
2.7.1.3 Franquicia de industria.....	27
2.7.1.4 Franquicia corner.....	28
2.7.1.5 Master - franquicia.....	28
2.7.1.6 Franquicia de distribución.....	29
2.7.1.7 Franquicia de formato de negocio.....	29
2.7.1.8 Franquicia de formato de tercera generación.....	30
2.7.1.9 Franquicia de conversión.....	30
2.7.1.10 Plurifranquicia.....	31
2.7.1.11 Multifranquicia.....	31
2.7.1.12 Franquicia activa.....	31
2.7.1.13 Franquicia piloto.....	31
2.8 Las franquicias en Guatemala.....	32

CAPÍTULO III

3. Contrato de licencia de uso de marca.....	35
3.1 La marca.....	35
3.1.1 Antecedentes.....	35
3.1.2 Definición.....	37
3.1.3 Naturaleza jurídica.....	39
3.1.3.1 Derecho público y derecho privado.....	39
3.1.3.2 Derechos de las marcas, derecho de la propiedad.....	39
3.1.3.3 Teoría de la propiedad intelectual.....	41
3.1.3.4 Teoría del derecho de la personalidad.....	42

	Pág.
3.1.3.5	Teoría de la propiedad inmaterial.....43
3.1.3.6	Teoría de los derechos inmateriales..... 44
3.1.3.7	Teoría de los monopolios de derecho privado..... 45
3.1.3.8	Teoría de los derechos de monopolios..... 46
3.1.3.9	Derecho de propiedad en su función social..... 46
3.1.4	Derechos derivados de la titularidad de una marca..... 47
3.1.5	Formas de transmisión.....50
3.1.6	Protección del derecho de marcas..... 55
3.1.7	Oposición al registro de una marca.....60
3.1.8	Cancelación de una marca.....60
3.2	El contrato de licencia de uso de marca.....66
3.2.1	Antecedentes.....66
3.2.2	Definición.....67
3.2.3	Elementos.....68
3.2.3.1	Personales.....68
3.2.3.1.1	Licenciante.....68
3.2.3.1.1	Licenciatarario.....68
3.2.3.2	Formales.....68
3.2.3.3	Reales.....69
3.2.4	Naturaleza jurídica.....69
3.2.5	Características.....71
3.2.5.1	Comercialidad.....71
3.2.5.2	Bilateralidad.....71
3.2.5.3	Consensualidad.....71
3.2.5.4	Contratos de cambio o contratos de colaboración.....72
3.2.5.5	Conmutatividad.....72
3.2.5.6	Informalidad.....73
3.2.5.7	Cumplimiento continuado.....73
3.2.5.8	Contratos discrecionales o de adhesión.....73
3.2.6	Clasificación de las licencias de uso de marca.....73
3.2.6.1	Licencias simples y exclusivas.....73
3.2.6.2	Licencias onerosas y gratuitas.....74
3.2.6.3	Licencias restringidas e ilimitadas.....74

	Pág.
3.2.7 Obligaciones de las partes.....	75
3.2.7.1 Licenciante.....	75
3.2.7.2 Licenciario.....	75
3.2.8 Principales cláusulas del contrato.....	76
3.2.9 Requisitos del contrato.....	80
3.2.10 Oposición al contrato.....	83
3.2.11 Cancelación.....	84

CAPÍTULO IV

4. Similitudes y diferencias del contrato de franquicia y del contrato de licencia de uso de marca.....	85
CONCLUSIONES.....	91
RECOMENDACIONES	93
ANEXO I.....	95
ANEXO II.....	109
BIBLIOGRAFÍA.....	115

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se puede observar un aumento del uso de figuras contractuales atípicas, que provienen del mundo anglosajón, que forman parte del tráfico jurídico de nuestro país; debido al fenómeno de la globalización en todos los ámbitos de desarrollo humano a nivel económico, comercial, etc. Como consecuencia de este fenómeno, la competitividad en la industria y el comercio se ha vuelto cada vez más fuerte y los productos y servicios que se han logrado acreditar dentro de la sociedad consumidora y las marcas que los identifican han tomado un gran valor a nivel mundial. De allí, surge la idea de expansión de los productos y servicios ya acreditados en ciertos territorios hacia nuevos destinos. Surge, entonces, el sistema de delegación a otros sujetos para que se encarguen del esparcimiento de productos y servicios ya acreditados en otros lugares, con las instrucciones, técnicas y condiciones que fije el otorgante, lo que conocemos ahora como el contrato de franquicia.

El desarrollo industrial y la actividad inventiva del hombre han llegado a límites insospechables. Existen productos que para su obtención necesitaban largas jornadas y gran cantidad de fuerza de trabajo, hoy se logran en menos de la mitad del tiempo anteriormente empleado y con una fuerza humana casi nula. En la actualidad, el valor de muchos bienes materiales ha disminuido en comparación con los beneficios monetarios que brinda la tecnología moderna, íntimamente ligada con los derechos de propiedad industrial.

En las condiciones actuales en que se desenvuelve la actividad comercial, en un mercado hipercompetitivo, con la concentración de los bienes inmateriales en poder de las grandes transnacionales, existe al mismo tiempo un margen de inserción cada vez más estrecho de las pequeñas y medianas empresas en el mercado con productos propios y con posibilidades de éxito. Estos pequeños empresarios están necesitados de una relación eficiente, rápida y flexible con el mercado para promocionar y divulgar sus productos y servicios, y a su vez establecer una relación estrecha con los consumidores. Como una alternativa de comercialización surge el contrato de licencia

de uso de marca que permiten a los pequeños empresarios obtener el derecho a la explotación de un signo marcario ya acreditado a nivel comercial que representa un producto o servicio.

Es por ello, que el estudio de estos negocios jurídicos mercantiles resulta de gran importancia para proveer de los elementos esenciales sobre estas figuras a nuestros empresarios, además de que constituyen una opción válida y eficaz a contemplar en el diseño de una estrategia de comercialización.

La investigación contiene cuatro capítulos, en el primero se desarrolla el contrato mercantil; en el segundo el contrato de franquicia; en el tercero la marca y el contrato de licencia de uso de marca y en el cuarto las similitudes y diferencias el contrato de franquicia y del contrato de licencia de uso de marca.

La presente investigación es un estudio jurídico-doctrinario de los contratos de franquicia y de licencia de uso de marca. Para ello se utilizó el método analítico para estudiar cada uno de los temas por separado con la finalidad de descubrir su esencia. A la vez se utilizó el método comparativo para resolver el tema principal de la investigación que es establecer las similitudes y diferencias entre el contrato de franquicia y el contrato de licencia de uso de marca. Se elaboró la investigación utilizando el material bibliográfico seleccionado a través de fichas.

CAPÍTULO I

1. El contrato mercantil

1.1 Contrato

1.1.1 Origen del contrato

El contrato es el acuerdo de voluntades que recae sobre un negocio jurídico que crea, modifica o extingue algún derecho, destinado a producir efectos jurídicos, es decir, a reglar los derechos de las partes. El contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocido por el derecho civil, dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles. El contrato llegó a constituir una de las fuentes más fecundas de los derechos de crédito.

No todo acuerdo de voluntades era considerado contrato, sino solamente aquellas relaciones a las que la ley atribuía el efecto de engendrar obligaciones civilmente exigibles. En la época de Justiniano, el contrato era considerado como el acuerdo de voluntades capaz de constituir a una persona en deudora de otra, incluyendo al negocio que tuviera por fin la creación, modificación o extinción de cualquier relación jurídica.

El nexum fue el primer contrato romano que se caracterizaba por las rígidas solemnidades que debían seguirse para su perfeccionamiento. Posteriormente, se agregaron el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda, estos surgen cuando deja de ser el nexum el medio más idóneo para celebrarlos, bastando la simple tradición de una

cosa. Estos constituyen los contratos reales. Finalmente, cuando la evolución del Derecho Romano hizo del acuerdo de voluntades el elemento característico del contrato, se acepta que puedan ser perfeccionados por el mero consentimiento de las partes, apareciendo así, los contratos consensuales.

1.1.2 Definición del contrato

“Acuerdo de voluntades que crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones; es una especie dentro del género de los convenios.”¹ El convenio es un acuerdo de voluntades que tiene dos funciones: una positiva, que es crear o transmitir obligaciones y derechos, y otra negativa, que los modifica o extingue.

Dentro de la terminología jurídica se ha hecho una distinción entre contratos y convenios en sentido estricto. Al contrato se le ha dejado la función positiva, es decir, el acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones, y al convenio en sentido estricto, le corresponde la función negativa de modificar o extinguir esos derechos y obligaciones. En los derechos y obligaciones que engendra o transmite el contrato, no sólo hay derechos personales, sino también reales. Existen contratos que originan exclusivamente derechos personales, otros que crean derechos reales y personales, y puede haber contratos que exclusivamente tengan por objeto dar nacimiento a derechos reales. En todos los contratos traslativos de dominio, se da nacimiento a derechos personales y reales. Hay contratos, como el mandato, el

¹ Rojina Villegas, Rafael, **Compendio de derecho civil**, pág. 7.

depósito, el comodato y el arrendamiento, que crean exclusivamente derechos personales.

En los contratos de prestación de servicios se advierte, desde luego, que se trata de derechos personales consistentes en la ejecución de un trabajo, de un servicio, y en la remuneración de ese trabajo, trátase del mandato o de la prestación de servicios profesionales o no profesionales. Por último, hay contratos que tienen por objeto exclusivamente dar nacimiento a derechos reales. El usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres, pueden nacer de contrato; por consiguiente, el contrato que se celebre para constituir estos derechos reales, o para transmitirlos, tendrá sólo esta función específica.

1.1.3 Clasificación de los contratos

Se presentan diversas clasificaciones en la doctrina y en el derecho positivo, entre las cuales se encuentran:

1. Bilaterales y unilaterales;
2. Onerosos y gratuitos;
3. Conmutativos y aleatorios;
4. Reales y consensuales;
5. Formales y no formales;
6. Principales y accesorios;
7. Instantáneos y de tracto sucesivo.

Otra clasificación importante es la de “Sánchez Román que distingue tres grandes grupos de contratos: preparatorios, principales y accesorios, subdistinguiendo en los dos últimos grupos los consensuales y los reales, y separando a su vez, dentro de los principales y consensuales, la doble categoría de los conmutativos y los aleatorios.”²

“Existe la posibilidad de clasificar los contratos tomando en cuenta su función jurídica o económica. Una clasificación que se proponga realizar un fin científico, debe agrupar los contratos con un criterio que permita formular una verdadera separación entre ellos, dada su naturaleza jurídica y no simplemente una división atendiendo a tal o cual finalidad. Desde este punto de vista, podemos formular tres categorías fundamentales de contratos:

1. Contratos que tienen por objeto una finalidad económica:

1.1 Contratos de apropiación de riqueza.

1.2 Contratos de aprovechamiento de una riqueza ajena

1.3 Contratos de utilización de servicios.

1.4 Contratos de apropiación y aprovechamiento de riqueza, con utilización de servicios.

2. Contratos que tienen por objeto una finalidad jurídica:

2.1 Contratos de preparación

2.2 Contratos de comprobación jurídica.

2.3 Contratos de representación y ejecución de actos jurídicos.

3. Contratos que tienen por objeto una finalidad jurídico-económica:

² *Ibid*, pág. 22.

3.1 Contratos de garantía.

3.2 Contratos de transmisión.”³

1.2 Contrato mercantil

1.2.1 El negocio jurídico en el derecho mercantil

Los negocios jurídicos mercantiles son actos jurídicos realizados por un empresario o comerciante en la actividad que despliega en su empresa. O dicho en otras palabras, que resulten del ejercicio de su actividad profesional. La doctrina ha definido el negocio mercantil como “el acto en virtud del cual el comerciante en su actividad profesional regula por sí los intereses propios en las relaciones con otros, y al cual el Derecho enlaza los efectos más conformes a la función económico-social que caracteriza su tipo.”⁴

El negocio jurídico puede ser unilateral y plurilateral, entrando en la segunda categoría el contrato y el acto conjunto. La importancia del estudio de los contratos mercantiles radica en que el contrato sigue siendo la forma típica del negocio jurídico mercantil y la fuente principal de obligaciones.

Para la validez del negocio jurídico se necesita que se den requisitos de distinto carácter tales como; capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. El Código Civil en el Artículo 1254 regula que:

³ *Ibid*, pág. 22.

⁴ Vásquez Martínez, Edmundo, *Instituciones de derecho mercantil*, pág. 535.

“Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas quienes la ley declare específicamente incapaces.” En el Artículo 1252 se dispone: “El consentimiento o manifestación de voluntad, puede ser expreso o tácito.” El objeto o materia del negocio, se requiere que sea lícito, es decir, que no este prohibido, sin embargo; la doctrina le atribuye además las características de posible y determinado. Otro elemento esencial para la validez del contrato lo constituye la causa que es definida como: “El propósito o fin común que persiguen las partes con su celebración.”⁵ La existencia de una causa en los contratos va unida al reconocimiento de la autonomía como productora de relaciones obligatorias. En la medida en que el contrato se convierte en una categoría general asentada en la libertad individual de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, se plantea de manera más perceptible la necesidad de regular y controlar ese comportamiento en relación a la finalidad que le anima, para apreciar su acomodo al ordenamiento jurídico, de ahí que se requiere una causa que lo justifique.

1.2.2 La representación mercantil

Los negocios jurídicos se realizan por la misma persona que tiene interés en ellos. Sin embargo, es posible que una persona que no sea aquella a la que corresponden los intereses en juego, ponga su actividad al servicio de tales intereses, realizando, en orden a los mismos, un negocio por cuenta de aquella persona a quien pertenecen. La actividad de sustitución de personas en la conclusión de negocios jurídicos es lo que constituye la representación.

⁵ Aguilar Guerra, Vladimir Osman, **El negocio jurídico**, pág. 141.

El concepto de representación pertenece al Derecho Civil, por ello el Derecho Mercantil parte de él para determinar sus especialidades. “La representación es en el tráfico económico un proceder jurídico para que una persona (representante) intervenga en actos o negocios jurídicos declarando su propia voluntad, para que ésta surta sus efectos en la esfera personal o patrimonial de otra (representado).”⁶ La representación puede ser de dos clases: mediata, que es aquella en la cual el representante realiza el acto o negocio en nombre propio, aunque por cuenta o interés del representado, los efectos se producen en el representante y este los traslada a su representado; e inmediata, en la cual el representante realiza el acto o negocio en nombre del representado, sus efectos se producen de manera inmediata en la esfera personal o patrimonial del representado.

El Código de Comercio en el Artículo 670 regula: “Quien haya dado lugar, con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación respecto de terceros de buena fe.” Los principios que rigen la representación mercantil son:

- a. "Publicidad obligatoria de toda clase de representación directa.
- b. Independencia de la representación respecto del negocio causal que motivó su otorgamiento.
- c. Tendencia hacia la representación de carácter rígido e ilimitado predeterminado por la ley.”⁷

⁶ Vázquez, **Ob. Cit**; pág. 537.

⁷ **Ibid.**

1.2.3 Definición de contrato mercantil

Partiremos de la definición de contrato regulado en el Código Civil que establece en el Artículo 1517: “Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación.” La doctrina ha definido el contrato como la declaración de voluntad coincidente de dos (o más) partes que se enfrentan para producir una consecuencia jurídica unitaria.

Los contratos mercantiles son los vínculos jurídicos que aparecen regulados exclusiva y especialmente en el Código de Comercio. La razón por la cual estos contratos son disciplinados por el Código de Comercio no es otra que el hecho de que los mismos suponen necesariamente la condición de empresario mercantil o comerciante en una o ambas partes. Los contratos en general y los mercantiles en particular, se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, salvo cuando la ley establece otra forma. Obligan a las partes desde su perfeccionamiento, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado.

1.2.4 Proposición de contrato

Una de las formas en que se lleva a cabo un contrato es mediante la proposición y oferta que una persona hace a otra para celebrarlo. La oferta o proposición constituye un acto pre - negocial. La proposición (policitación) se define como la declaración unilateral de voluntad por la que una de las partes ofrece a la otra la celebración de un contrato, de tal modo que la conclusión de éste sólo depende de la aceptación de la otra parte. En el tráfico mercantil la oferta de contrato asume singular importancia y

frecuencia, pero no tiene caracteres que ameriten regulación especial. La oferta o proposición obliga al proponente hasta la expiración del plazo por él fijado y si no hay plazo queda desligado si la aceptación no se hace de inmediato (Artículo 1521 Código Civil).

Para que la oferta pueda producir sus efectos, es necesario que contenga las condiciones del contrato y esté hecha en términos precisos y concretos; la respuesta se da lisa y llanamente (Artículo 1522 Código Civil). Si la oferta es a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación dentro del plazo de la oferta (Artículo 1523 Código Civil).

1.2.5 Objeto del contrato

La cosa o hecho sobre el cual recae la obligación es lo que recibe el nombre de objeto del contrato, por ello constituye el elemento material del contrato. La ley exige que el objeto del contrato reúna ciertos requisitos:

- a) Existir en la naturaleza o que se espere su existencia;
- b) Estar determinado, a lo menos en cuanto a su género, o ser determinable;
- c) Ser posible;
- d) Ser lícito; y
- e) Que en su cumplimiento tengan interés los contratantes.

1.2.6 Forma de los contratos mercantiles

Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebre, las partes

quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Ahora bien, para los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir sus efectos en el mismo, se requiere su redacción en español. Dentro del principio de la libertad de forma se incluye todo lo relativo a la cláusula compromisoria (compromiso arbitral), tanto de derecho como de equidad, de tal manera que los mismos serán válidos aunque no estén consignados en escritura pública.

El Código de Comercio, en atención a la tendencia mercantil de uniformar determinados contratos mediante la utilización de formularios y con el objeto de proteger a quien contrate con el comerciante que use tal sistema, ha establecido algunas reglas, conforme a las cuales, los contratos celebrados en formularios, se interpretarán, en caso de duda, en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario; cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato, y las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aún cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Estas reglas son aplicables a los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes.

1.2.7 Efectos de los contratos mercantiles

Los efectos generales de los contratos mercantiles, se reducen a la producción del vínculo obligatorio. Ese vínculo o fuerza obligatoria del contrato, no está sujeto en lo mercantil a reglas particulares rige en consecuencia el principio establecido en el Código Civil de que los que celebren un contrato, están obligados a concluirlo y a

resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Por consiguiente, la regla es la irrevocabilidad del contrato. Fuera del efecto general de producir el vínculo obligatorio, hay efectos particulares que se derivan de la especial naturaleza de cada uno de los contratos y del contenido específico de la voluntad de las partes.

1.2.8 Clasificación de los contratos mercantiles

Según el Doctor René Villegas Lara⁸ los contratos mercantiles se clasifican en:

a) Contratos bilaterales y unilaterales: siendo los primeros aquellos vínculos jurídicos en que las partes se obligan de forma recíproca y los segundos aquellos vínculos jurídicos en que la obligación recae únicamente en una de las partes, contratantes.

b) Contratos onerosos y gratuitos: oneroso es aquel vínculo jurídico en que la prestación de una de las partes tiene como contrapartida otra prestación; los gratuitos son vínculos jurídicos que se fundan en la liberalidad, se da algo por nada.

c) Contratos consensuales y reales: un contrato es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan su consentimiento; y reales son aquellos vínculos jurídicos en los que la perfección del contrato se da siempre y cuando se entregue la cosa objeto del negocio jurídico.

d) Contratos nominados e innominados: si un contrato tiene un nombre que proviene de la ley o las costumbres de los comerciantes, es nominado; en caso contrario, innominado, que significa sin nombre.

e) Contratos principales y accesorios: cuando un contrato surte efectos por sí mismo, sin recurrir a otro, es principal. Si los efectos jurídicos de un contrato dependen de la

⁸ Villegas Lara, René Arturo, **Derecho mercantil guatemalteco**, tomo III, pág. 18.

existencia de otro, es accesorio.

f) Contratos conmutativos o aleatorios: es conmutativo cuando las partes están sabidas desde que se celebra el contrato, cuál es la naturaleza y alcance de sus prestaciones; y es aleatorio cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la pérdida o ganancia para las partes.

g) Contratos típicos y atípicos: un contrato es típico cuando la ley lo estructura en sus elementos esenciales; y es atípico cuando no obstante ser contrato, porque crea, modifica o extingue obligaciones, no lo contempla la ley específicamente.

h) Contratos formales y no formales: es formal cuando requiere de ciertos requisitos para nacer el vínculo jurídico; y no formal cuando el vínculo jurídico no deja de surgir por la ausencia de alguna formalidad.

i) Contratos condicionales y absolutos: es condicional cuando las obligaciones que genera se sujetan a una condición suspensiva o resolutoria; y es absoluto, cuando su eficacia no está sometida a una condición.

j) Contratos instantáneos y sucesivos: cuando un contrato se consume o cumple de una vez en el tiempo, es instantáneo; y si las obligaciones se van cumpliendo dentro de un término o plazo que se prolongue después de celebrado el contrato, es sucesivo.

Otra clasificación de los contratos mercantiles atendiendo a la "función económica que cumplen, es:

a) Contratos de cambio: que son los vínculos jurídicos que procuran la circulación de la riqueza, ya sea dando un bien por otro; ya sea dando un bien a cambio de un hacer o servicio.

b) Contratos de colaboración: tanto asociativa como simple, son los vínculos jurídicos en los que una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad económica de la otra.

c) Contratos de conservación o custodia: vínculos jurídicos en los que una parte se compromete a conservar en depósito los bienes que otra le da para ese fin; a cambio de una retribución.

d) Contratos de crédito: vínculos jurídicos en los que al menos una parte concede crédito a la otra.

e) Contratos de prevención de riesgo: vínculos jurídicos en los que una parte cubre a la otra de las consecuencias económicas de un determinado riesgo.

f) Contratos de garantía: vínculos jurídicos que aseguran el cumplimiento de las obligaciones.”⁹

⁹ Vázquez, **Ob. Cit**; pág. 545.

CAPÍTULO II

2. El contrato de franquicia

2.1 Origen

Originariamente, la palabra franquicia, es sinónimo de privilegio. En la edad media, en Europa, existían las denominadas ciudades con Cartas Francas, que garantizaban ciertos privilegios a las ciudades y / o ciudadanos y también surge en virtud de la concesión hecha por la Iglesia Católica, a ciertos señores de tierras para que actuaran en su nombre recolectando los impuestos para la misma.

Este Contrato surge, como *Franquicia comercial*, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1850 aproximadamente, cuando la compañía **SINGER & CO o Singer Sewing Machine Company**, crea una novedosa forma de distribución y venta, que continua hasta nuestros días, para sus maquinas de coser, producto base de dicha empresa. No demos olvidar a la empresa **GENERAL MOTORS**, que a partir de 1898, adopta la franquicia como estrategia de expansión para su red de distribuidores. Otros, manifiestan que históricamente, fue en la década de los treinta que HOWWARD JOHNSON establece la primera franquicia con una cadena de mas o menos 25 franquiciados y luego a partir de la década de los cincuenta aparecen las grandes franquicias.

En América Latina, se ha receptado bajo diversas denominaciones, sin que se haya concretado norma específica alguna. En Centroamérica particularmente se ha legislado sobre el distribuidor en forma tan genérica que el contrato de franquicia es

casi siempre nominado, pero atípico. En nuestro país, ya es una realidad, en virtud de la invasión progresiva de las cadenas de comercialización de comidas rápidas o fast food.

2.2 Definición

Conceptuar una institución jurídica, y con mayor razón, definirla son labores que requieren el concurso de elementos extremadamente precisos y estables. Realizar esta tarea respecto a la franquicia nos presenta algunas dificultades. Primeramente, porque según sea la perspectiva desde donde enfoquemos esta figura contractual, resultará también su concepto o definición; así, lo que puede ser plenamente válido desde el punto de vista económico, puede no serlo desde la óptica de la técnica jurídica. En la práctica se presta a todos los arreglos y modalidades que las partes, en función de sus necesidades y de las condiciones del mercado, quieran darle.

Una definición completa de este contrato la da la tratadista Sonia Maldonado Calderón. Según dicha autora “La franquicia es un contrato en virtud del cual una de las partes (llamada franchisor) se obliga a ceder a otra (llamada franchisee), respecto de quien es jurídicamente independiente, el uso de una marca, de un nombre o de un emblema respectivos de un producto o de un servicio, o ciertas técnicas o métodos estandarizados de comercializar ese producto o servicio, y a prestarle asistencia, quien, a su turno se compromete a remunerarlo y a observar sus directivas en el ejercicio de su derecho” .¹⁰

¹⁰ Maldonado Calderón, Sonia, **Contrato de franchising**, pág. 59.

Otra definición importante es la de la tratadista Soyla H. León Tovar. Que define a la franquicia como “Un contrato por el cual el franquiciante pone a disposición del franquiciatario la “imagen” que ha creado respecto de un producto o servicio, sus experiencias, aciertos, técnicas de fabricación y distribución, para que éste ofrezca y venda dichos bienes al público de acuerdo a esos términos y las políticas; ventas previamente pactadas, a cambio de una contraprestación”.¹¹

2.3 Naturaleza jurídica

La doctrina más autorizada califica a la franquicia, como un contrato de colaboración empresarial, que implica básicamente, un modelo de colaboración entre distintas empresas independientes, a los fines de que por medio de la acción común de las mismas, se logre, el desarrollo de los negocios en forma más eficaz. Pero si bien debería existir un equilibrio de poder, en realidad es el franquiciante quien somete al franquiciado y pone a disposición del mismo dos elementos: el primero, es una técnica empresarial para asegurar el éxito de la franquicia y en segundo lugar, el producto y la marca que gozan de una fama y buen nombre en el mercado.

Para otros autores, la franquicia contiene todas las características del contrato de concesión, manifestando que son de aplicación las normas reguladoras de la misma y agregando las normas relativas a la transferencia de marcas, designaciones comerciales y tecnología. Desde el punto de vista de la legislación guatemalteca, se trata de un contrato atípico, nominado, conmutativo, no formal, bilateral, oneroso de ejecución continuada, siéndole de aplicación, los principios generales de los contratos,

¹¹ León Tovar, Soyla H., **Contratos mercantiles**, pág. 677.

la autonomía de la voluntad y los principios de orden público y buena fe en su celebración y ejecución.

2.4 Razones de su aplicación

La razón fundamental del éxito del contrato de franquicia, es que resulta el vínculo ideal entre los grandes capitales y las pequeñas y medianas empresas, además de ser estrategia de diversificación y marketing extraordinaria, como sistema de comercialización de un producto o servicio; ya que permite por un lado la expansión geográfica y la conquista de mercados desconocidos, ocupar zonas, controlar la distribución de los productos en dichas zonas y por sobre todo valorizar la marca. Un ejemplo de esto es la red multinacional de franquicias **COCA-COLA**, la que se expandió por diferentes países del mundo con un éxito sin precedentes, tampoco hay que olvidar cadenas como **MC'DONALDS** que se encuentran en casi todos los países del mundo utilizando este sistema de distribución y venta, agregando cada vez un mayor valor cualitativo a la marca en cuestión.

2.5 Elementos

2.5.1 Elementos personales

2.5.1.1 El Franquiciante

Franquiciante es el nombre que recibe la persona que otorga la franquicia, que autoriza a otra persona a comercializar bienes o servicios conforme su sistema de comercialización, mediante el cual expande su mercado. El franquiciante puede ser una persona física o moral, aun cuando en la práctica y en virtud de la organización

empresarial que supone el sistema de comercialización, la gran mayoría de los franquiciantes son personas morales (abstractas).

Algunos de los derechos y obligaciones del franquiciante son:

- Información sobre su empresa, los franquiciantes deben proporcionar al franquiciatario previamente a la celebración del contrato, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa.
- Autorizar al franquiciatario para utilizar y explotar, a los fines de la franquicia y conforme el sistema pactado, los elementos de propiedad industrial del franquiciante o de los que tenga legítima titularidad.
- Mantener vigentes los derechos de propiedad industrial, para efecto de que el franquiciatario pueda disponer pacíficamente de su uso.
- Proporcionar al franquiciatario todos los documentos, información y elementos que permitan la utilización del sistema de comercialización.
- El franquiciante debe determinar los estándares de calidad de los productos o servicios, obligación cuya finalidad es lograr la uniformidad de producto o servicio y que implica el derecho del franquiciante para inspeccionar y controlar la calidad de los mismos y el mantenimiento de su prestigio.
- En su caso, “proveer al franquiciatario de los productos o insumos para su producción, si se trata de negociaciones comerciales en las que el franquiciatario precisa del producto fabricado o suministrado por el franquiciante.”¹²

¹² **Ibid**, pág. 682.

- Realizar la publicidad necesaria para la venta o el conocimiento del producto o servicio materia de la franquicia, así como, en su caso, pedir la colaboración del franquiciatario para dicha publicidad conforme al porcentaje de ventas.
- El franquiciante, a su vez, “tiene derecho a inspeccionar el establecimiento en donde se aplica el sistema de comercialización para verificar la observancia del mismo, así como a intervenir en las decisiones del franquiciatario exclusivamente para mantener los niveles uniformes de calidad y prestigio de los bienes o servicios de que se trate; recibir como contraprestación los pagos previstos en el contrato, denominados regalías,”¹³ que incluyen tanto el derecho mismo al uso del sistema de comercialización como la explotación de los elementos de propiedad industrial, y los pagos periódicos pactados por diversos conceptos, tales como un porcentaje de las ventas totales del franquiciatario, participación en fondos como el de publicidad y mercadotecnia.

Asimismo, el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario, previa celebración del contrato, por lo menos, la siguiente información técnica, económica y financiera:

- a) Nombre, denominación o razón social;
- b) Domicilio;
- c) Nacionalidad del franquiciante;
- d) Descripción de la franquicia;
- e) Antigüedad de la empresa franquiciante de origen;
- f) Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;

¹³ **Ibid.**

- g) Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante;
- h) Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;
- i) Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;
- j) Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicia a terceros; y
- k) Las obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante.

2.5.1.2 Franquiciatario

Franquiciatario es la persona individual o abstracta que obtiene la autorización para comercializar bienes o servicios conforme el método o sistema de franquicia. Sus obligaciones quedan señaladas en el contrato y entre ellas destacan:

- Establecer y mantener en funcionamiento el establecimiento conforme los manuales y en general el sistema de comercialización del franquiciante, lo que implica obtener y mantener vigentes las autorizaciones, licencias y permisos administrativos para su funcionamiento y operación.
- Llevar a cabo las modalidades o mejoras en el establecimiento pactadas en el contrato.
- Observar las políticas de venta, promociones y publicidad indicadas por el franquiciante.
- Utilizar las instalaciones del establecimiento únicamente para la operación del negocio de acuerdo con el sistema de comercialización pactado, mantenerlo abierto con servicio al público y en condiciones normales de operación.

- Adquirir insumos, equipo y productos para la elaboración, procesamiento y venta al público de los bienes o la prestación de servicios, de las personas autorizadas por el franquiciante, con el fin exclusivo de controlar la calidad, el prestigio y la imagen del franquiciante y los productos o servicios.
- Asumir por su cuenta todos los gastos, responsabilidades y erogaciones que deriven o surjan con motivo de la comercialización de los productos o servicios.
- Utilizar las marcas y en general los elementos de propiedad industrial conforme el sistema de comercialización, el contrato y las indicaciones del franquiciante, dicha utilización es obligatoria tanto por ser parte del contrato como necesaria para evitar la caducidad de las marcas.
- Guardar secreto y confidencialidad respecto de la información recibida por el franquiciante y generada por la utilización del sistema de comercialización.
- No ceder, transmitir, enajenar ni gravar los derechos y las obligaciones derivadas del contrato de franquicia, si no cuenta con autorización del franquiciante.
- “Pagar al franquiciante las prestaciones pactadas.”¹⁴
- Cooperar en la publicidad que realiza el franquiciante del producto o servicio objeto de la franquicia, tanto en un plano general como en particular para su establecimiento o local comercial.
- Permitir al franquiciante la inspección y supervisión del negocio para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones y en especial el uso y la

¹⁴ Villegas Lara, René Arturo, **Derecho mercantil guatemalteco**, tomo III, pág. 383.

explotación de los elementos de propiedad industrial, y la uniformidad y la calidad del producto o servicio.

2.5.2 Elementos reales

2.5.2.1 Elementos de propiedad industrial

La existencia de una marca, cuya función primordial es la indicación de la calidad y prestigio del producto, forma parte del objeto de la franquicia; para identificar una relación de franquicia es necesaria la existencia de una marca registrada del franquiciante. “Se señala como elemento esencial del contrato de franquicia, la concesión del uso o autorización de explotación de una marca, así como la transmisión de conocimientos técnicos o asistencia técnica.”¹⁵

En virtud de la franquicia, el franquiciante concede al franquiciatario a fin de que sean explotados para la comercialización de bienes o servicios de acuerdo con el sistema pactado, el uso y la explotación de marcas; nombres comerciales; avisos comerciales; know how (“una habilidad técnica o conocimiento especializado en un campo determinado de los negocios, un conocimiento práctico de cómo lograr un objetivo específico, y en general, todo conocimiento técnico que es secreto, de uso restringido y confidencial”);¹⁶ patentes; asistencia técnica, etc.

Dichos elementos de propiedad industrial deben ser inscritos en el registro correspondiente y pagarse los derechos respectivos para mantener dicho registro y

¹⁵ Marzorati, Osvaldo S., **Sistemas de distribución comercial**, pág. 237.

¹⁶ **Ibid.**

como consecuencia la titularidad, a fin de que el franquiciante pueda legítimamente conceder el uso y la explotación exclusivos a los franquiciatarios.

2.5.2.2 La contraprestación

Otro elemento objetivo y característico del contrato de franquicia es la contraprestación que se paga al franquiciante y que está ligada a los resultados de la operación del sistema de comercialización convenido. Dicha contraprestación puede ser pactada en moneda nacional o extranjera. A su vez, “dicha contraprestación puede ser pactada por diversos conceptos o servicios distintos que implican la explotación de la franquicia, por lo general uno o más pagos iniciales o cuotas que conceden el derecho de franquicia, así como el pago de regalías (royalty), pagos periódicos en función de las ventas y otros servicios.”¹⁷

2.6. Características

Las características principales del contrato de franquicia son las siguientes:

- **Consensual:** el contrato de franquicia es un contrato consensual, que existe desde que las partes se ponen de acuerdo en conceder a una de ellas la utilización y explotación de un sistema de comercialización de bienes o servicios determinados.
- **Formal:** el contrato de franquicia es un contrato de carácter formal por cuanto debe constar por escrito y registrarse en virtud de que implica la concesión de la autorización para utilizar y explotar elementos de propiedad industrial.

¹⁷ Villegas Lara, **Ob. Cit**; pág. 380.

- De adhesión: el contrato de franquicia es un contrato de adhesión por cuanto una sola de las partes, el franquiciante, redacta de manera unilateral el contrato e impone sus condiciones a la otra, sin que éste pueda discutir su contenido, sino que solamente se adhiere al mismo.
- Oneroso: la franquicia es un contrato oneroso en donde existen provechos y gravámenes recíprocos. “El franquiciante debe proporcionar y poner a disposición del franquiciatario el sistema de comercialización de los bienes o servicios pactados, con todo lo que ello implica y éste debe pagar un precio.”¹⁸
- De tracto sucesivo: la franquicia es un contrato de duración, cuya ejecución sólo es posible con el transcurso del tiempo. La franquicia implica una relación permanente de intercambio que concede el privilegio de explotar un negocio de acuerdo con un sistema de comercialización.
- De colaboración: se trata de un contrato de colaboración económica porque aunque las dos partes buscan una finalidad particular, obtener ganancias, éstas se logran con la colaboración de ambas partes.
- De exclusividad: una característica fundamental de la franquicia es el derecho exclusivo que se concede a favor del franquiciante y que impide al franquiciatario celebrar otros contratos de franquicia con terceros, así como la exclusividad respecto al territorio o zona a favor del franquiciatario, con el cual se asegura ser el único que comercializará el producto o servicio dentro de dicho territorio.
- Atípico: el contrato de franquicia, a pesar de ser un contrato nominado, no está regulado en nuestra ley.

¹⁸ León Tovar, Soyla H., **Contratos mercantiles**, pág. 679.

- Bilateral: la franquicia es un contrato bilateral que obliga a ambas partes: al franquiciante a ceder el uso de la marca, emblema o nombre comercial, o ciertas técnicas o métodos de comercializar un producto o servicio y a asistirlo permanentemente en su explotación y “el franquiciatario se compromete a remunerar al franquiciante y a observar sus directrices en el ejercicio de su actividad.”¹⁹

2.7. Tipos de franquicia

2.7.1 Franquicia de Producción

“Es aquella relación jurídica donde el franquiciante, además de ser el titular de la marca, fabrica los productos que comercializa en sus establecimientos franquiciados.” ²⁰ Aquí la empresa franquiciadora es la que fabrica los productos y es además propietaria de la marca y el Know-how, por lo que otorga franquicias para que el franquiciante produzca los productos. Por tanto, la marca que distribuye y la que fabrica es la misma. El franquiciante actúa a modo de central de compras, seleccionando y negociando los mejores productos y las condiciones más ventajosas con los proveedores.

2.7.2 Franquicia de servicio

“Es aquella relación jurídica mediante la cual el licenciante de la franquicia desarrolla cierto servicio que es prestado por el licenciatarario de la franquicia en virtud de

¹⁹ Maldonado Calderón, Sonia, **Contrato de franchising**, pág. 72.

²⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) **Guía de franquicias**, pág. 22

las cláusulas del contrato de franquicia, a sus clientes.”²¹ Es el tipo de franquicia más dinámico y con más proyección. El franquiciante cede el derecho a utilizar y comercializar una fórmula o sistema original de cualquier tipo de servicio con un nombre ya acreditado y que ha demostrado su eficacia a nivel de aceptación. Es la explotación de un determinado servicio cuya fórmula original es propiedad del franquiciante, quien la transmite a sus franquiciados. Este tipo de franquicias es la que tiene mayor auge en la actualidad. Dentro de este tipo, el franquiciante le ofrece al franquiciatario una fórmula original y específica de prestación de servicios al consumidor. Por su parte el franquiciatario provee los servicios al cliente con el mismo nivel de calidad y a los mismos precios. Es importante destacar, que debido a su carácter abstracto, esta clase de acuerdo necesita una constante colaboración y transmisión de Know-how por parte del franquiciante.

2.7.3 Franquicia industria:

El fabricante del producto cede el derecho a fabricar y comercializar el producto con su marca original. Precisa una fuerte inversión de capital. Aquí el vínculo es jurídico y económico, traspasando tecnología, nombre y marca del producto. El franquiciante quien debe ser titular de la propiedad industrial, cede a sus franquiciados la tecnología y materias primas necesarias para manufacturar un determinado producto y posteriormente venderlo en el mercado. En este tipo de franquicia, una industria decide transferirle a otra su tecnología y su propiedad industrial. En este caso, el franquiciatario

²¹ **Ibid.**

adquiere el derecho de producir y distribuir los productos del franquiciante utilizando la tecnología adquirida.

2.7.4 Franquicia corner

Es la figura jurídica a través de la cual un comerciante tradicional acepta destinar una parte de su local en forma exclusiva a una determinada marca, bajo las siguientes normas: en la zona destinada sólo deberá haber productos con la imagen y la marca en cuestión y hay una mayor independencia y menor exigencia por el franquiciante. Se desarrolla dentro de un establecimiento comercial, por departamentos, en el cual existe un espacio franquiciado. En este espacio, se venden los productos o se prestan los servicios objeto de la franquicia, según los métodos y las especificaciones del franquiciante. Es la franquicia que se desarrolla dentro de otro establecimiento comercial, con un espacio franquiciado donde se venden los productos y/o se prestan los servicios del franquiciante de acuerdo con sus especificaciones.

2.7.5 Master-franquicia

Esta modalidad consiste en exportar una franquicia de un país de origen hacia otro, a través de la figura del master-franquiciado, persona física o jurídica, a la cual el franquiciante original vende los derechos de su franquicia para que la desarrolle en el país de destino. El master-franquiciado es el gestor y responsable del desarrollo y representación del franquiciante de forma exclusiva en su país y será el encargado de seleccionar a los franquiciados y adaptar el negocio a las características específicas del

país en el que se desarrolle. Es el sistema mas utilizado para extender una franquicia a nivel internacional.

2.7.6 Franquicia de distribución

“Es la relación jurídica en la que el franquiciante fabrica el producto y lo vende a sus franquiciatarios, y éstos, a su vez, venden los productos a la clientela bajo la marca del franquiciante, y dentro del territorio que les autoriza la franquicia.”²² El franquiciante actúa como intermediario en las compras, selecciona productos que son fabricados por otras empresas y los distribuye a través de sus puntos de venta franquiciados en condiciones ventajosas. El franquiciante cede los productos que el mismo fabrica y/o la marca a sus franquiciados a cambio de regalías o precios de compra más altos. Sus características básicas se concentran en el desarrollo del producto o servicio, más que en la operación del negocio. Se le concede más libertad al franquiciatario, pero a la vez menos aporte operacional. Se fija en este caso al franquiciatario, los productos que tiene que vender con la aportación de la marca.

2.7.7 Franquicia de formato de negocio:

En este tipo, el franquiciante le ofrece al franquiciatario un negocio que ha sido estandarizado hasta en el más mínimo detalle y reducido a manuales, de tal forma que en conjunto con la asistencia del franquiciante, le permiten al franquiciatario operar de manera exacta, como lo haría el franquiciante en un negocio propio. El formato del

²² Ibid.

negocio se refiere a todos los asuntos, incluyendo los aspectos técnicos, gerenciales, de mercadeo, de adecuación del local, de atención del cliente, etc. La franquicia de formato de negocio corresponde al concepto moderno de franquicia comercial. Se ha desarrollado principalmente en las franquicias de servicios y mixtas (distribución y servicios).

2.7.8 Franquicia de formato de tercera generación:

El franquiciatario recibe un sistema completo para operar el negocio, un plan total que comprende la asistencia por parte del franquiciante en la búsqueda del local adecuado para la instalación del negocio, el entrenamiento y la capacitación del personal en todas las áreas del mismo. Este entrenamiento se prolonga durante la existencia del contrato de franquicia. El franquiciante concede al franquiciatario la exclusividad del territorio, y este último comercializa o distribuye los productos o servicios exclusivamente. El franquiciatario recibe: manuales de procedimiento, apoyo publicitario, asistencia en la compra de equipos y fuentes adecuadas de materias primas o productos.

2.7.9 Franquicia por conversión:

Se trata de aquellos acuerdos en los que un negocio ya establecido accede a una cadena de franquicia, adoptando las características de la misma relativas a imagen, el nombre comercial, publicación conjunta, etc.

2.7.10 Plurifranquicias:

El franquiciado gestiona franquicias diferentes que normalmente suelen ser complementarias y no competitivas. Se trata del caso de franquiciatarios que asumen la explotación de distintos puntos de venta de distintas cadenas de franquicias.

2.7.11 Multifranquicia:

El franquiciatario tiene más de un establecimiento del mismo franquiciante, y le corresponde un área determinada en la que puede abrir el número de establecimientos que estime convenientes.

2.7.12 Franquicia Activa:

Es el acuerdo a través del cual el franquiciante exige que sus franquiciados sean los que personalmente gestionen y estén al frente de sus establecimientos.

2.7.13 Franquicia piloto:

“Es la relación jurídica en que se establece una empresa intermedia encargada de controlar a los franquiciados que en una zona hayan celebrado contratos de tal naturaleza.”²³

²³ Villegas Lara, **Ob.** Cit; pág. 383

2.8. Las franquicias en Guatemala:

Desde hace cinco años algunas compañías nacionales apostaron por el mercado de las franquicias; siguieron el camino que desde 1994 inició la cadena de restaurantes **Pollo Campero**, cuando abrió su primer local fuera de nuestras fronteras. Esta firma tiene negocios en varios países de América, Europa y Asia, convirtiéndose en la empresa guatemalteca más grande con este tipo de transacciones. También otras compañías chapinas se van expandiendo a nivel internacional, sobre todo hacia Centroamérica y México, tal es el caso de Kalea mueblerías, The Bagel Factory, Go Green, Rollitos, Motoshop VRC, Quick Photo, Los Cebollines, Maxiefectivo, Pollolandia, Pastelería Holandesa, Helados Sarita, Todoticket y Futeca.

La franquicia es una forma de hacer negocios en la cual el propietario del negocio, marcas, ideas y experiencia cede a un inversionista por un tiempo pactado el derecho a usar lo mencionado. Fernando Flores, director de la división de Franquicias de Certeza Consulting,²⁴ la define como “un concepto, en el cual un empresario transfiere a otra persona el derecho de uso de su marca y conocimiento a cambio de una regalía”. El dueño de la marca recibe regalías a cambio de prestar asistencia técnica y seguimiento al trabajo de los franquiciatarios, para garantizar la calidad de los productos o servicios. El éxito de estas transacciones dependerá de la buena relación entre ambas partes. Por un lado, el franquiciante deberá aportar todo su conocimiento y experiencia, y por el otro, el franquiciatario, deberá dejarse asesorar para recuperar lo invertido.

²⁴ Martínez, Francisco Mauricio. **El boom de la expansión**. Revista D, Prensa Libre, pág. 19.

El concepto de franquicias no es nuevo en el país; llegó en la década de 1970, cuando abrieron sus puertas algunos restaurantes de comida rápida de Estados Unidos. Sucediendo esto en cuatro generaciones, la primera se registró, con la introducción de pizza y hamburguesas. En Guatemala sucedió con el ingreso de Pizza Hut y Mcdonald's en los años de 70. La segunda generación llegó cuando negocios locales empezaron a franquiciar en estos mismos giros, como sucedió en 1994, cuando Pollo Campero lanzó su exitoso programa internacional. La tercera generación se presentó cuando empresas nacionales empezaron a franquiciar productos diferentes a la comida. Este es el caso de negocios como Motoshop VRC que vendió, de forma inicial, franquicias en departamentos como Escuintla y Puerto Barrios. La cuarta generación, la actual, llega con la expansión de empresas nacionales a otros países, tal es el caso The Bagel Factory, Go Green, Kalea, Quick Photo y otros.

A partir de 2002 se gestó el verdadero boom de las franquicias guatemaltecas. En tan sólo cinco años se han desarrollado cerca de 35 cadenas a nivel nacional e internacional; el éxito ha sido inmediato en la mayoría de los casos. En la actualidad, existen varias empresas que desean expandirse a la provincia en los próximos meses y luego al extranjero; uno de estos es ClubGas que durante 12 años se ha dedicado a la venta de combustible a nivel industrial. Otra de las empresas que se prepara para saltar al extranjero es Café Barista, que tiene en proceso franquicias para el Caribe, México, Colombia y Miami y, en el mismo sentido van Los Cebollines.

El contrato de franquicia es un contrato atípico en nuestro ordenamiento jurídico, ya que no se contempla regulado, ni se desarrolla en ningún cuerpo legal. Sin embargo

si es reconocido o nominado en el Código de Comercio (Decreto 2-70) en su artículo 280 que en su último párrafo indica “Por contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso o usufructo de propiedad industrial e intelectual y de franquicias comerciales.” Otro cuerpo legal que reconoce o nombra la franquicia es la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000) en el capítulo de marcas, artículo 46, último párrafo que indica “En lo que se refiere a la materia regulada por esta ley, los contratos de franquicia también se regirán por las disposiciones de este capítulo.” Fuera de las normas indicadas, los contratos de franquicia, no están regulados ni desarrollados en la legislación guatemalteca, por lo que son contratos atípicos y su desarrollo se basa en el principio de libertad de contratación mercantil, fundamentado en el principio de buena fe.

CAPÍTULO III

3. Contrato de licencia de uso de marca

3.1 La marca

3.1.1 Antecedentes

La no existencia de marcas en la antigüedad, tiene origen en las transacciones mercantiles que se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba de donde procedían las mercaderías para distinguirlas. Por otra parte, la carencia de moneda y el empleo de ciertos artículos como sustitutos de aquella, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercaderías entre sí, del mismo género.

Importante huella prehispánica de las marcas, es la existencia de sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa, también para estampar dibujos en los tejidos, aunque no hay pruebas demasiado firmes. Las pintaderas se empleaban para la identificación de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores. Los sellos y pintaderas tenían dos formas o modelos diferentes: “los sellos planos, que consistían en un mango y una tabla de forma variada, en una de cuyas superficies se hallaba grabado un dibujo cualquiera, que servía para imprimir.”²⁵ De este tipo de sellos aún nos servimos actualmente, se trata de los tan frecuentes sellos de oficina, con la diferencia que aquéllos eran de cerámica y éstos de caucho, u otros materiales pero su función es la

²⁵ Nava Negrete, Justo, **Derecho de las marcas**, pág. 5.

misma. El otro modelo, “es el sello o pintadera cilíndrica que consistía en un cilindro hueco o sólido, a manera de rodillo, en cuya superficie se hallaba grabado el dibujo en relieve que había de servir para imprimir.”²⁶ Es indudable, que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero sí atribuirles o reconocerles alguna de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a sus finalidades, es seguro que constituye el antecedente de las actuales marcas de control o sellos.

En la época colonial las primeras noticias que al afecto encontramos, son las relativas al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana. En la fabricación de papel español, se utilizó una técnica que consistía en una finísima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo, de la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razón por la cual aparecen translúcidos; ahora bien esas matrices o formatos eran hilos metálicos, latón o cobre generalmente, sobre los que era vaciada la pasta del papel y en un momento determinado, prensada y sometida a presión, quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con señales de los hilos.

Hubo entre los fabricantes de papel la necesidad imperante de diferenciarlo, mediante marcas y las contraseñas, empleándose el mismo procedimiento antes mencionado, pero todo ello hecho de hilo de metal, entretelado, en tal forma, que la pasta al hacerse en la forma, el molde o formato se adhería a las marcas, y la figura era casi transparente, o sea las marcas de agua el mismo del papel.

²⁶ *Ibid.*

En la actualidad la primera regulación que se tiene de las marcas son Las Ordenanzas de Bilbao, estas ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de manera minuciosa y casuística; fijando requisitos, condiciones y formalidades para la celebración de ciertos actos jurídicos y estableciendo en caso de incumplimiento a lo prescrito por ellas, severas sanciones. Las marcas según el contenido de estas disposiciones, pueden considerarse como signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercaderías, pero, fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio. Siendo este el precedente más importante que sobre las marcas existe.

3.1.2 Definición

“La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas”.²⁷ La ley de Propiedad Industrial en el Artículo 4 reformado por el Artículo 34 del Decreto 11–2006 define la marca como: “Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica.”

²⁷ Baumbach A. y Hefermehl W., citados por Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, **Derecho de marcas**, tomo I, pág. 15.

El mismo cuerpo legal en el Artículo 16 reformado por el Artículo 35 del Decreto 11-2006 indica que signos se pueden constituir como marca así: “Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas, franjas y combinaciones de estos signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes, y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas. En caso de marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación geográfica identifique a un producto o servicio como procedente de un país o de una región o localidad de dicho país, y una cualidad, reputación u otra característica del producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su origen geográfico, dicha indicación geográfica podrá optar a la protección como marca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca. Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no será necesario probar su uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solamente será otorgado para dicho producto o servicio. Cualquier exigencia relativa a la utilización, en determinada proporción, del nombre

común o genérico del producto o servicio que ampare una marca, no deberá menoscabar la capacidad distintiva de ésta.”

3.1.3 Naturaleza jurídica

Existen varias teorías que explican la naturaleza jurídica de las marcas:

3.1.3.1 Derecho público y derecho privado

La primera gran clasificación de los derechos que nos presenta es sin duda, la que los divide en derechos públicos y derechos privados. Existe una corriente que sostiene que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc. Es decir se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado.

La otra corriente sostiene que es de derecho público por que es al Estado, al que le interesa que se de el fenómeno de la libre competencia y que se verifique de manera normal; de allí entonces que se dicten normas tendientes, a proteger este derecho y a reprender la competencia desleal.

3.1.3.2 Derecho de las marcas, derecho de la propiedad

Durante mucho tiempo se admitió, que el derecho sobre las marcas, no era sino una manifestación de derecho de la propiedad. El principio de la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de la regla de suprema justicia: a cada quien lo suyo. Es la consecuencia

directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden.

Al tomarse esta teoría no se dan cuenta que el derecho a la marca, no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca, el titular conserva íntegros sus derechos sobre ésta; como que los derechos sobre las marcas, son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos, y como que el adquirir los productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre la marca. La validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud del producto o del servicio a los cuales se aplica. Es evidente, que la marca tiene una relación de carácter funcional con los productos o servicios a los cuales distingue; “no obstante, ambos bienes tienen una regulación jurídica propia entre sí, de tal manera que si el titular de una marca, careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue con su marca, en nada afectaría el derecho de propiedad que tiene sobre ésta.”²⁸

El derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad, pero en su función social, sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho a usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir con las modalidades que la ley impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

²⁸ Nava, **Ob. Cit**; Pág. 124.

3.1.3.3 Teoría de la propiedad intelectual

Esta teoría menciona que la estructura o la definición ontológica de todo derecho asilado está formada en su conjunto, por cuatro elementos esenciales:

- a) “Un titular; a aquel que el derecho pertenece y que le favorece, aventaja, beneficia e igual por repercusión el destinatario y receptor de su utilidad.
- b) El objeto; o sea sobre el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica, es decir, el medio ambiente, todos esos elementos pueden ser aprovechados por el hombre en su beneficio y pueden ser objeto de un derecho.
- c) Una relación entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.
- d) La protección o coerción jurídica; explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola y para ejercer coerción para respetarlo o restablecerlo. Se manifiesta bajo dos formas principales: el titular, sujeto del derecho persigue a aquél que ha lesionado su derecho o bien se defiende contra aquél que se propone lesionarlo.”²⁹

Para nuestra materia es interesante la división que tiene una base interna en atención al objeto, porque constituye el fundamento de la gran división clásica de los derechos. Hasta en tiempos recientes sólo había tres categorías; y dicha división tripartita databa desde los romanos:

- a) Derechos personales.
- b) Derechos obligacionales.

²⁹ *Ibid.* pág. 127.

c) Derechos reales.

A esta división tripartita se estableció una cuarta categoría o sea:

d) Derechos intelectuales: patentes, derechos de autor, marcas de fábrica, etc.

La denominación de derechos intelectuales no es exacta pues no tendría ningún sentido llamar de esta manera el derecho de marca, que consiste ordinariamente en un símbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede imaginar y formar; que representados con una apariencia distintiva, no dicen nada a la inteligencia y están lejos de ser el fruto de sus esfuerzos.

3.1.3.4 Teoría del derecho de la personalidad

Los que defienden esa teoría dicen que el derecho a la marca es un derecho de la personalidad, como el derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa del nombre, etc. Para ellos la marca es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía, como característica de la personalidad que cubre la mercancía. La marca pertenece a esa personalidad. Las relaciones entre la marca y la persona son de derecho personal. La marca es el medio de manifestación del creador, constituye la expresión de la actividad productora del productor.

La marca no constituye un bien independiente, ella no es más que un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía, de una cierta persona o empresa. Si el derecho a la marca es derecho personal, individual no podrá cederse entre vivos o por causa de muerte. La cesión de la marca misma con la empresa es injustificable por la teoría de la personalidad. Los derechos de la personalidad son aquéllos destinados a

proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en su aspecto físico, moral e intelectual. Evidentemente estos derechos no tienen un carácter patrimonial, en cambio, el derecho de las marcas sí participa de ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos personalidad son irrenunciables.

Basta tener en cuenta que es suficiente, inscribir un signo y hacer uso del mismo para tener un derecho exclusivo de uso del mismo, más ello acontece sólo con relación al objeto para el que hubiera sido solicitado y no con sujeción a la libre voluntad de su uso, por parte de la persona que lo hubiere obtenido.

3.1.3.5 Teoría de la propiedad inmaterial

Esta teoría señala que existe un binomio de derechos absolutos o primarios; los derechos de propiedad se ejercen sobre las cosas del mundo exterior y derechos de personalidad son derechos sobre la persona propia. Los primeros se dividen en derechos de propiedad material y derechos de propiedad inmaterial. En la propiedad inmaterial, los derechos que se suelen llamar por una parte; derechos de autor y por otra, derechos de patente, derechos de marca y a los otras denominaciones industriales.

“Por propiedad inmaterial se entiende una porción individual del mundo exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad y por interés, una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto

asegura la exclusividad del goce. Precisamente porque éstos son intereses de primer orden, el derecho los protege transformándolos en derechos.”³⁰

La teoría de Carnelutti niega el derecho a la marca, es decir, que le niega individualidad jurídica independiente a la marca, puesto que no es un bien, lo considera como la protección misma de la hacienda, la tutela establecida por la ley no tiene en consideración el signo distintivo, sino la hacienda. Carnelutti al afirmar que el derecho a la marca no es otra cosa, que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa, parece censurable para nuestro derecho positivo, pues, en principio el aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es cuestionable su protección jurídica, en cambio la marca tiene una protección jurídica propia e independiente de la empresa. Además la marca no ésta en función de la empresa sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca, que la transmite, lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa.

3.1.3.6 Teoría de los derechos inmateriales

Los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica, una significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representa como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, dicho con otras palabras es un bien

³⁰ Carnelutti, Francesco, citado por Nava Negrete, Justo, **Derecho de marcas**, pág. 132.

adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamamos bienes inmateriales.

El derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitación. Ese bien inmaterial es cedible, si no está ligado a la persona del titular de la marca. Este último puede disponer como de todos los elementos de su patrimonio que tienen un carácter enteramente personal.

3.1.3.7 Teoría de los monopolios de derecho privado

El derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, pero estima que el patrimonio no es más que una expresión colectiva, que sirve para designar un grupo de cosas individuales. Resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio, puede ser empleado por otra persona distinta para designar un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible el empleo de la palabra monopolio en su acepción jurídica para establecer la naturaleza jurídica del derecho de las marcas. Así también, la exclusiva referencia al derecho privado, resulta limitativa del campo de aplicación que tiene en nuestros días el titular de una marca, es decir, se manifiesta como característica de dicho derecho el orden público y el interés social, y no tan sólo un interés privatista.

3.1.3.8 Teoría de los derechos de monopolios

El contenido de los derechos de monopolio se compone de dos elementos esenciales:

- a) “El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos y como una consecuencia de ello, el titular del derecho tiene;
- b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca para distinguir productos del mismo género o afines en el ámbito del territorio del Estado en donde tiene eficacia el registro de esa marca.”³¹

Es indudable que antiguamente las marcas de fábrica eran impuestas como garantía obligatoria o concedidas a título de privilegio, pero no así en los tiempos recientes, ya que normativamente es insostenible que las marcas constituyan un monopolio, pues, no existe legislación alguna sobre la materia que establezca tal concepción. Ahora bien una misma marca puede ser empleada por varios titulares para designar productos o servicios diferentes, además la eficacia jurídica de la marca se circunscribe en el territorio en donde se efectuó el registro, lo que hace incompatible el empleo del término monopolio; pero aún más, se contrapone dicha concepción a la tendencia incesante antimonopolística de los diversos países.

3.1.3.9 Derecho de propiedad en su función social

El derecho a la marca, es un derecho de propiedad sui-generis que tiene su titular, porque se trata de una propiedad especial con características propias no

³¹ Franceschelli, Remo, citado por Nava Negrete, Justo, **Derecho de marcas**, pág. 137.

asimilables al concepto tradicional de propiedad, lo que no parece censurable, pero la expresión propiedad sui–generis es un término que no aclara nada y sí se presta a confusión, además es empleado muy usualmente, por quienes tratan de soslayar un problema de una institución con características propias.

Cuando un derecho de propiedad se consagra como un derecho de carácter absoluto, perpetuo y transmisible, se torna un medio de codicia y de ambición y cuando se deja que hombres libres decidan a su voluntad e interés sobre ese derecho, éste es fuente de abusos individuales y por lo mismo la propiedad privada se concentra en algunos pocos individuos que acumulan para sí cantidades de riqueza en detrimento de quienes se les despoja de todo bien.

3.1.4 Derechos derivados de la titularidad de una marca

El autor argentino Jorge Otamendi ilustra acerca de los derechos que corresponde al titular de una marca como consecuencia de su registro, afirmando que: “La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Éste es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario. La marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser libremente transferida, o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros gratuita u onerosamente. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de

franquicia es una forma muy habitual de explotación marcaria que permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos él solo no podría lograr.”³²

En nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 35 se regula lo referente a los derechos que confiere el registro de una marca: “El registro de una marca otorgará a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:

- a) Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes, incluidas indicaciones geográficas, para productos y servicios que se relacionen con los productos y servicios para los que está registrada la marca titular, en los casos en los que dicho uso daría como resultado la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluida una indicación geográfica para identificar productos o servicios idénticos, se supondrá que existe la probabilidad de confusión;
- b) Oponerse al registro de una marca distintiva idéntica o semejante, incluidas indicaciones geográficas, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación de marcas, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o impliquen un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o pueden provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca;

³² Otamendi, Jorge, **Derecho de Marcas**, pág. 26.

c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o una marca distinta idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geográficas, por parte de un tercero no autorizado, en los casos siguientes: 1) Para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, en el entendido de que en el caso del uso de una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se supondrá que existe confusión; 2) Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o el acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar confusión, el riesgo de asociación de la marca con ese producto o el debilitamiento de su fuerza distintiva; o 3) Para identificar productos idénticos o semejantes a los que se identifican con una marca muy conocida, que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, si y cuando dicho uso pudiera indicar una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de la marca, lo que podría probablemente erosionar el interés del titular de la marca muy conocida;

d) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal "c" que antecede;

e) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o ingresos indebidos;

f) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar penalmente a los responsables;

g) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en la literales “c” y “d” de este artículo y, también, contra quienes: 1) Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos; 2) Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca; 3) Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca con el propósito de dar la apariencia de que contienen el producto original; y 4) Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en su contra;

h) Exigir la intervención de las autoridades competentes a fin que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y para evitar posibles infracciones y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; e

i) Exigir la intervención de la autoridad judicial competente, la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, cuyo uso es susceptible de causar confusión o el riesgo de asociación o que debilite o afecte su fuerza distintiva.”

3.1.5 Formas de transmisión.

Como los derechos subjetivos en general. Los derechos sobre los signos

marcarios son susceptibles de ser transferidos. El derecho a utilizar una marca puede ser transmitido; asimismo, no mediante la cesión u otra forma de transferencia de dicha marca sino mediante la autorización de su uso, reteniendo el titular de la marca los restantes derechos sobre la misma.

Existen dos tipos básicos de actos mediante los cuales circulan los derechos al aprovechamiento económico de las marcas: a) La cesión, en virtud de la cual el titular de una marca transfiere a un tercero sus derechos sobre la misma y, b) La licencia, acto a través del cual el titular retiene sus derechos sobre el signo marcario, autorizando a un tercero a utilizarlo.

Tradicionalmente no era alta la circulación de los derechos marcarios con independencia de la empresa que los estaba utilizando, salvo lo relativo a marcas registradas por agentes de la propiedad industrial no para su uso sino para su oportuna transferencia a quienes la requirieran para darles aplicación efectiva. Este cuadro ha sido alterado en todo el mundo en la últimas décadas en virtud de un doble fenómeno: 1. La posibilidad de mantener marcas sin uso se ha visto sustancialmente restringida por la generalización de la carga legal de poner en práctica los derechos derivados de los registros marcarios y, 2. Un creciente interés en adquirir el derecho a utilizar ciertas marcas que hayan sido objeto de comercialización, difusión y valorización por otras empresas, las que generalmente retienen derechos sustanciales sobre las mismas aun luego de la concesión de licencias a terceros respecto de tales signos.

Este último fenómeno responde a su vez, al reconocido crecimiento de los gastos

de publicidad y comercialización que hacen que la disponibilidad de marcas acreditadas sea frecuentemente un requisito para la obtención de adecuados niveles de venta y distribución, y que el logro de marcas en tales condiciones imponga gastos muy elevados así como períodos de maduración de la marca sustancialmente prolongados. Todo ello hace que las empresas se vean atraídas a la obtención de derechos sobre marcas ya acreditadas, debido a los altos costos que implica la adopción de una política de comercialización basada en marcas a ser desarrolladas en forma autónoma por la misma firma.

Desde el punto de vista de quien adquiere derechos sobre una marca, por vía de cesión, de licencia o de actos más complejos, para atraer clientela. La adopción por adquirir marcas de terceros, en lugar de utilizar las propias o de desarrollar otras nuevas, se basa en que el costo de obtener el mismo nivel de atracción de clientela será mayor si se utilizan las marcas propias que si opta por cesiones o licencias de marcas de terceros. En efecto la fuerza de comercialización de una marca requiere normalmente de la presencia de tal marca en el mercado durante un período más o menos prolongado, acompañada de las adecuadas medidas de control de calidad y de niveles de promoción y publicidad que variarán según el tipo de producto y de mercado. Todo ello tiene un costo que puede ser obviado recurriendo a marcas ya prestigiadas. Este tipo de motivación para la adquisición de derechos sobre marcas ajenas obra a su vez, como un límite al precio que pagará por tales derechos; no podrá sobrepasar al costo que para el adquirente implique desarrollar marcas de un valor similar mediante su propio esfuerzo.

Desde el ángulo de quien transfiere derechos sobre sus marcas, tal transmisión puede permitirle obtener un lucro respecto de mercados a los que no tiene acceso, sea porque requieren de tecnología, capitales o conocimientos comerciales, de los que carece, o porque la legislación aplicable respecto de tales mercados se lo impide. Frecuentemente, no habrá un impedimento absoluto para operar en los mencionados mercados, y el potencial del adquirente de derechos sobre las marcas tendrá la posibilidad de operar más eficientemente que el titular de éstas, pudiendo éste obtener una mayor rentabilidad a través de la concesión de derechos a terceros que mediante la explotación por cuenta propia de las marcas. También en este caso se encuentra un límite a las negociaciones entre las partes, pues el titular de las marcas no estará dispuesto a obtener por éstas una contraprestación menor que el beneficio que obtendría mediante la explotación de tales marcas por sí mismo, sea instalándose en el mercado de que se trate o vendiendo en el mismo a través de instalaciones ubicadas en otras zonas.

La concesión de derechos sobre marcas se ve acompañada de reglas destinadas a asegurar ciertos niveles de calidad, como son provisión de materias primas, tecnología sobre control de calidad, cumplimiento con especificaciones; todo ello para evitar que dicha marca se vea afectada por no cumplir con los estándares ya reconocidos, afectando a las partes que celebraron la concesión.

A fin de efectuar la distinción entre los dos tipos de actos aquí considerados debe partirse de la base de que el derecho subjetivo sobre un signo marcario está conformado en realidad por una pluralidad de facultades, atribuciones y potestades. Se trata de una situación estudiada ya profusamente por la filosofía jurídica en relación con

otros tipos de derechos igualmente complejos. Sobre esta base puede realizarse la distinción que, mientras la cesión supone la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario, la licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniendo el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión.

En nuestro ordenamiento jurídico la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000) contempla las formas de transmisión de una marca así: en el Artículo 41 se establece “El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser enajenado por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria. El contrato de enajenación debe constar por escrito, en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas por notario, pero si es otorgado en el extranjero, el documento deberá estar debidamente legalizado y, si el mismo se encuentra redactado en idioma distinto al español, deberá contar con traducción jurada”. De igual forma establece en el párrafo tercero que “Para que la enajenación,..... surta efecto frente a terceros, deberá inscribirse en el Registro.”

En el Artículo 45 del mismo cuerpo legal se establece que: “El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder la licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito; si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada.” En conclusión en nuestro país la forma de transmisión de una marca es mediante la enajenación o la licencia.

3.1.6 Protección del derecho de marcas

La Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57–2000) en su artículo 35 es clara al establecer los derechos que se confieren al registrar una marca, de igual forma establece los mecanismos para la protección de los derechos que se derivan de su registro, tanto en materia penal como en civil, y que estos podrán ser ejercidos mediante las acciones señaladas, y por quienes son reconocidos legitimante.

El Código Penal (Decreto 17–73) establece en su Artículo 275 reformado por el Artículo 115 del Decreto 11–2006 los delitos contra la propiedad industrial: “Violación a los derechos de propiedad industrial; sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes, será sancionado con prisión de uno a seis años y una multa de cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quetzales quien, sin el consentimiento del titular de los derechos, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- a) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacenar o distribuir productos de servicios protegidos por un signo distintivo registrado o que falsifique dichos signos en relación con los productos o servicios que sean idénticos o semejantes a los que están protegidos por el registro;
- b) Comercie con un nombre comercial, emblema o expresión o señal de publicidad protegido;
- c) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacene o distribuya productos o servicios protegidos por un signo distintivo registrado, tras haber alterado, sustituido o suprimido dicho signo parcial o totalmente;

- d) Use, ofrezca vender, almacene o distribuya productos o servicios con una marca registrada, similar en grado de confusión a otra, tras haberse emitido una resolución que ordene la discontinuación del uso de dicha marca;
- e) Produzca etiquetas, envases, envolturas u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo, y también que comercialice, almacene o muestre dichos materiales;
- f) Rellene o vuelva a usar, con cualquier fin, envases, envolturas, etiquetas u otros empaques que tengan un signo distintivo registrado;
- g) Use en el comercio: etiquetas, envolturas, envases y otros medios de empaque y embalaje, o productos o la identidad de servicios de un empresario, o copias, imitaciones o reproducciones de dichos productos y servicios que podrían inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios;
- h) Use o aproveche el secreto comercial de otra persona, y todo acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de dichos secretos;
- i) Revele a un tercero un secreto comercial que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, tras haber sido advertido sobre la confidencialidad de dicha información;
- j) Obtenga, por el medio que fuere, un secreto comercial sin la autorización de la persona que lo tiene, o su usuario autorizado;
- k) Produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulación, almacene o muestre productos protegidos por la patente de otra persona;

l) Emplee un procedimiento protegido por la patente de otra persona o ejecute cualquiera de los actos indicados en el párrafo anterior en relación con un producto directamente obtenido por dicho procedimiento;

m) Produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulación, almacene o muestre productos que en sí mismos o en su presentación, reproduzcan un diseño industrial protegido:

n) Use en el comercio, en relación con un producto o servicio, una indicación geográfica susceptible de confundir al público en cuanto a la procedencia de dicho producto o servicio, o acerca de la identidad del producto, su fabricación o el comerciante que lo distribuye;

ñ) Use en el comercio, en relación con un producto una denominación de origen susceptible de confundir, aún cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee traducción de la denominación o se use junto con expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” u otras que sean análogas;

o) Importe o exporte para introducir al circuito comercial mercancías falsificadas;
y

p) Use en el comercio una marca registrada, o una copia o una imitación fraudulenta de ella, en relación con productos o servicios que sean idénticos o semejantes a aquellos a los que se aplica la marca.

Los supuestos contenidos en esta disposición habrán de determinarse con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial”

La legitimidad para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables en la comisión de delitos tipificados en materia de propiedad industrial, que incluye los

derechos marcarios, corresponde al Ministerio Público por medio de la fiscalía especial en materia de delitos contra la propiedad intelectual. El Artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57–2000) estatuye: "Ejercicio de la acción Penal: Corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de Propiedad Industrial en el Código Penal y otras leyes. El titular o licenciatarario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables. Podrá también instar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores".

En materia civil se establece en el Artículo 178 de la Ley de Propiedad Industrial que se deben de observar ciertos principios generales para la protección de un derecho marcario: "En todo proceso judicial para la protección de los derechos regulados en esta ley y para combatir los actos de competencia desleal, deberán observarse los siguientes principios generales:

- a) Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la obligación del Estado de tutelar y proteger estos derechos; y
- b) El Estado velará porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir nuevas infracciones."

La ley regula quienes tienen derecho legítimo para ejercer la acción judicial así encontramos en el Artículo 179: “Legitimación de licenciarios: Salvo expresa estipulación contractual en contrario, el licenciario exclusivo podrá promover las acciones judiciales establecidas en esta ley con el objeto de proteger sus derechos como tal. Si el contrato de licencia no autoriza al licenciario para actuar judicialmente, éste podrá iniciar las acciones respectivas si comprueba haber requerido al titular del derecho que las ejerciera y que han transcurrido más de dos meses, contados a partir de la fecha del requerimiento, sin que se hubiesen promovido. No obstante, antes de transcurrir ese plazo el licenciario podrá solicitar y obtener las providencias precautorias establecidas en esta ley. el titular del derecho infringido podrá en cualquier tiempo apersonarse en el proceso iniciado por el licenciario.

El Artículo 180: “Legitimación de cotitulares: En caso de cotitularidad de un derecho cualquiera de los cotitulares podrá promover la acción con motivo de una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo o pacto en contrario”. La ley establece que serán competentes los juzgados del ramo civil, para conocer de las acciones civiles o mercantiles promovidas de conformidad con lo establecido en esa ley. (Artículo 181). Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esa ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. (Artículo 182).

Las acciones establecidas en la Ley de Propiedad Industrial en materia civil son:

1. Providencias cautelares;

2. Medidas en frontera;
3. Acción civil por infracción y de reivindicación;
4. Acción de nulidad o anulación; y
5. Acción contra actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial.

3.1.7 Oposición al registro de una marca

En el Artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial se dispone: “Oposición al registro: Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión y, además, cumplir con lo establecido en el artículo 5 (formalidades de las solicitudes) de esta ley. De la oposición se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestación a la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos mencionados en el párrafo que antecede. Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes. El Registro a solicitud y a costa del interesado deberá compulsar las certificaciones y emitir los informes que sean ofrecidos como prueba de la oposición o de la contestación de la misma para agregarlos al expediente.”

3.1.8 Cancelación de una marca

La ley de Propiedad Industrial en el Artículo 20 estatuye: “marcas que no podrán ser admitidas por razones intrínsecas: No podrá ser registrado como marca, ni como

elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;
- Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;
- Que consista en una forma que de una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
- Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;
- Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;
- Que consista en un simple color aisladamente considerado;
- Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;
- Que sea contrario a la moral o al orden público;
- Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiosas o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;

- Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;
- Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16 párrafo dos de esta ley;
- Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
- Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;
- Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
- Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
- Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero y con relación a los productos que identifica la variedad de que se trate;

- Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición según el caso.

Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando al criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.”

En el Artículo 21 del mismo cuerpo legal se establece: “Marcas inadmisibles por derechos de terceros: No podrá ser registrada como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. En vía puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos:

- Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;
- Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad;

- Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;
- Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;
- Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;
- Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;
- Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; y
- Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.”

En el mismo cuerpo legal en el Artículo 67 se establece el procedimiento para cancelar el registro de una marca: “Nulidad y anulación del registro: La acción para que se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, puede plantearse si el mismo se

obtuvo en contravención de lo dispuesto en los Artículos 20 y 21 de esta ley, respectivamente.

Si el registro se obtuvo en contravención a lo dispuesto en el Artículo 20, o si el registro ha sido obtenido de mala fe, este adolecerá de nulidad absoluta y en consecuencia será revocable en cualquier tiempo. En este caso la acción de nulidad se planteará ante un juez de primera instancia del ramo civil, por la Procuraduría General de la Nación cuando afecte intereses del Estado o por cualquier persona que se considere afectada.

Si la demanda se fundamenta por violación a lo dispuesto en el Artículo 21, el registro será anulable. La acción respectiva sólo puede ser planteada por el perjudicado o por el afectado en el asunto. El que se haya presentado oposición contra el registro, no es obstáculo para el ejercicio de esa acción, salvo que el caso hubiere sido resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando las causales de nulidad solo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

Para los efectos de este artículo, se presume mala fe en los siguientes casos:

- a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante;
- b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del

signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo;

c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme lo previsto en la literal c) del Artículo 21 de esta ley; y

d) Si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena.

La nulidad o anulabilidad de un registro de marca colectiva o de certificación deberá declararse sobre la totalidad de los productos o servicios que ampara: y, además constituirán causales para promover su nulidad el que el reglamento de empleo de las marcas que se trate sea contrario a lo dispuesto en esta ley, a la moral o al orden público; el que la marca hubiere sido registrada sin cumplir los requisitos relativos al reglamento de empleo o cuando su uso contravenga disposiciones legales o reglamentarias aplicables o de forma tal que se desnaturalice su función.”

3.2 El contrato de licencia de uso de marca.

3.2.1 Antecedentes:

La importancia de las licencias marcarias se ha intensificado, en los países industrializados; pues tales licencias han alcanzado una difusión muy significativa, pero ha sido por los efectos que causan dichas licencias sobre la competencia y el funcionamiento de los mercados, lo que ha suscitado los más interesantes desarrollos jurídicos en las últimas décadas.

“Debido a las consecuencias económicas de las licencias marcarias, el régimen básico de estos actos, esta constituido por las normas de la legislación de propiedad industrial, las generales en materia de contratos, y a la vez se ha visto complementado por otras reglas que limitan la validez de tales actos. Esas reglas son, básicamente, las que se incluyen en las leyes de transferencia de tecnología y en las antimonopólicas y de defensa de la competencia.”³³

En Guatemala, la licencia de uso de marca apareció por primera vez regulada en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República). Posteriormente, entro en vigencia la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57–2000) el 1 de noviembre del 2000, siendo esta ley la normativa aplicable en materia de propiedad industrial en nuestro país.

3.2.2 Definición

Para el francés Chavanne el contrato de licencia de uso de marca es “Aquel por el que el titular de una marca confiere a un tercero el derecho de fijar su marca sobre sus propios productos y de utilizarla comercialmente.”³⁴

El alemán Krieger define el contrato de licencia de uso de marca “Como la autorización para utilizar una marca registrada, concedida por vía contractual.”³⁵ Otras definiciones: a) El contrato de licencia de uso de marca es aquel vínculo jurídico por el cual una de las partes llamado licenciante sin perder su derecho sobre la marca, autoriza a la otra parte llamado licenciatario a utilizarla con las condiciones y con los

³³ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo. **Derecho de marcas** tomo. II pág. 358.

³⁴ **Ibid**, pág. 370.

³⁵ **Ibid**, pág. 368

límites fijados en el mismo. b) El contrato de licencia de uso de marca es aquel vínculo jurídico por el que el titular o el solicitante de la marca, o cualquier persona con derecho a disponer de ella, de forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la marca, concede a otra persona el derecho a realizar, en las condiciones y con los límites fijados en el mismo y sin ser titular de ésta, actos de explotación de la marca, que a falta de tal consentimiento podrían prohibirse.

3.2.3 Elementos

3.2.3.1 Personales

3.2.3.1.1 Licenciante

Es el titular de la marca inscrita o el solicitante del registro, en su caso, o bien una persona que ostenta un derecho sobre la marca, facultado para conceder licencias.

3.2.3.1.2 Licenciario

Es la persona que adquiere el derecho a explotar una marca concedida a su favor, sin ostentar la titularidad de la misma y dentro de las condiciones y limitaciones establecidas.

3.2.3.2 Formales

La legislación guatemalteca no presenta determinados requisitos para la elaboración del contrato de licencia de uso de marca, por lo que se estará realizando de conformidad con los usos comerciales y la libre contratación.

3.2.3.3 Reales

El objeto del contrato de licencia de uso de marca es el derecho a la explotación de una marca, que ya es propiedad de otra persona y por la cual se paga ese derecho.

3.2.4 Naturaleza jurídica

Existen varias posiciones respecto a la naturaleza del contrato de licencia de uso de marca: a) En el derecho alemán se señala que en el ámbito del Derecho de la propiedad industrial se entiende por licencia la autorización a utilizar un derecho subjetivo de propiedad industrial de la misma manera, aunque no necesariamente con la misma extensión, que el propietario. Ese derecho subjetivo queda, en cuanto a su substancia, en poder del mismo titular, pero el uso se transfiere al licenciatarario. La concesión de una licencia es en consecuencia un acto de disposición respecto del derecho subjetivo. El licenciatarario obtiene un derecho concreto o sea una parte del derecho subjetivo. "Si se transfiere un derecho exclusivo de uso, adquiere efectos erga omnes contra terceros. Por el contrario, si el licenciatarario adquiere un simple derecho de uso, que lo autoriza a tal uso juntamente con el licenciante y con otros licenciatararios, se tratará de un derecho relativo, con efectos solamente contra el licenciante."³⁶ b) La posición de la doctrina italiana sobre la naturaleza de las licencias de marcas es por una parte con efectos erga omnes, como una con efectos únicamente entre las partes. Y otra posición sostiene que la licencia de marcas sólo configura un derecho personal de uso. c) Para la doctrina española es cuestionable si tal contrato posee o no tipicidad social, expresando que debe recordarse que la doctrina civilista, opina que es socialmente típico aquel contrato que por consecuencia de su reiterada celebración

³⁶ Ibid.

posee un “nomem juris”³⁷ y una disciplina que se consagra por la vía doctrinal o jurisprudencial. Aunque cada día es más frecuente la celebración de contratos de marca, lo cierto es que en España los mismos no cuentan con una disciplina consagrada por la doctrina o por la jurisprudencia. Desde la perspectiva de la civilística, parece, por tanto, que la licencia de marca no es un contrato socialmente típico.

La determinación de la naturaleza jurídica del contrato de licencia marcaria, es imprescindible para encuadrar correctamente a estos actos en el marco general del Derecho de los contratos, que los rige, debe partir de la definición del elemento esencial de esas licencias. Ese elemento esencial es la obligación que asume el licenciante de no ejercer acciones contra el licenciataria de la marca, por el uso de ésta, lo cual, puesto en términos positivos, implica autorizar tal uso. Se estipula que ese es un elemento esencial pues sin el mismo no puede haber un contrato de licencia. Si el licenciataria ya tenía el derecho de usar la marca o si se le conceden derechos de otra especie, pero no el de uso de la marca, el contrato será de otro tipo. Indudablemente, existen otras obligaciones que surgen natural o facultativamente de la configuración del contrato de licencia, como las garantías que el licenciante da respecto de la existencia de sus derechos sobre la marca, pero tales garantías y demás obligaciones pueden ser no incluidas o, de ser naturales, verse eliminadas contractualmente, sin que el contrato deje por ello de ser calificado como licencia.

En la práctica los contratos de licencia marcaria no se dan puros o aislados, sino en limitadas oportunidades. Las prestaciones definitorias de estos contratos forman

³⁷ *Ibid*, pág. 371.

parte, generalmente, de contratos mixtos, combinados, de uniones de contratos, o subordinadas a otras prestaciones.

3.2.5 Características

3.2.5.1 Comercialidad

Los derechos que adquiere el licenciatario serán incorporados normalmente por éste a su proceso productivo, dándoseles así un destino comercial, tales derechos permitirán al licenciatario poner en el mercado bienes y servicios identificados con la marca objeto de la licencia. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, debido a las funciones de las licencias de marcas, éstas estarán normalmente destinadas a ser utilizadas con propósitos empresariales.

Solo excepcionalmente carecerán las licencias de marcas de carácter comercial y ello cuando se realizan con ánimo de donación; una licencia gratuita no sería por esa sola característica no comercial, sino forma parte de una relación más amplia entre las partes, y se le destina para las actividades mercantiles del licenciatario.

3.2.5.2 Bilateralidad

Los contratos de licencia son generalmente bilaterales, aunque pueden ser unilaterales, cuando la licencia es gratuita y no implica obligaciones directas para el licenciatario.

3.2.5.3 Consensualidad

Los contratos de licencia de marca son consensuales. Las obligaciones emergentes de los mismos tienen plena vigencia como resultado del mero

consentimiento de las partes.

3.2.5.4 Contratos de cambio o contratos de colaboración

Desde el punto de vista teológico, los contratos de licencia de marcas pueden bien ser contratos de cambio o contratos de colaboración, excluidos los casos de licencias concedidas con ánimo de donación. En el primer caso, el licenciante transfiere u otorga al licenciatarario ciertos derechos a cambio de una suma de dinero u otra prestación determinada. En el segundo, el contrato se ejecuta dentro de un marco de cooperación entre varias empresas, que tienden a lograr mediante la licencia un mejor desarrollo de las operaciones comunes. La segunda variante es muy común en la práctica, pues los titulares de marcas no suelen estar dispuestos a otorgar licencias a terceros, sino después de haber desarrollado ciertos vínculos con los mismos, y de haber creado un núcleo de relaciones que les permitan obtener determinadas ventajas en adición a las meras regalías que se convengan.

3.2.5.5 Conmutatividad

Los contratos de licencia de marcas son conmutativos, en contraposición a una posible aleatoriedad, pues las prestaciones de las partes quedan, en general, determinadas desde el inicio. Ciertamente existen elementos de estos contratos que revisten características aleatorias, particularmente cuando las regalías pagaderas al licenciante lo son en función de las ventas que se efectúen a través de la marca; la retribución dependerá entonces de un hecho incierto como es el éxito comercial de la marca.

3.2.5.6 Informalidad

Los contratos de licencia son en principios no formales. Existen ciertas excepciones a esta regla. Por una parte, cuando el contrato debe ser inscrito ante la autoridad marcaria correspondiente. Por otro lado ciertas formalidades pueden ser necesarias como resultado del hecho de que el contrato de licencia forme parte de una relación compleja entre los firmantes, a través de la cual se haya convenido que ciertas formas serán necesarias para determinados actos.

3.2.5.7 Cumplimiento continuado

La prestación esencial del contrato de licencia marcaria, la autorización a utilizar los signos de propiedad del licenciante, debe cumplirse en forma continuada a lo largo de la vida del contrato.

3.2.5.8 Contratos discrecionales o de adhesión

Ambas modalidades son posibles y frecuentes en las licencias marcarias. La adhesión se da en las concesiones que incluyen licencias de marca, en las que la empresa licenciante contrata en base a formularios preestablecidos que dejan muy estrecho campo a las negociaciones con cada licenciario.

3.2.6 Clasificación de las licencias de uso de marca

3.2.6.1 Licencias simples y exclusivas

El primer tipo de licencias está configurado por aquellos contratos en que el licenciante se limita a autorizar el uso de la marca, sin asumir compromiso alguno respecto de la concesión de iguales licencias a terceros y sin renunciar al uso de la

marca por si mismo. En el segundo grupo se encuentran las licencias en las que el licenciante se compromete a no otorgar similares autorizaciones de uso en favor de otros licenciarios. Las licencias exclusivas pueden a su vez ser de dos tipos, según que el licenciante asuma o no la obligación de abstenerse de usar la marca por si mismo.

La esencia de la licencia es la autorización a usar la marca, por vía de la abstención de ejercer las acciones marcarias con que cuenta el titular de un registro. Por lo tanto, para que una licencia sea exclusiva, o para que el licenciante se vea privado del derecho a usar la marca, serán necesarias disposiciones de las que surjan expresamente tales efectos, no siendo suficiente la mera concesión de la licencia para inferirlos.

3.2.6.2 Licencias onerosas y gratuitas

El carácter oneroso de las licencias no resulta del contrato mismo sino que solo se aprecia al ubicárselas en el contexto global de las relaciones entre licenciante y licenciario; tal el caso cuando el motivo por el que se concede la licencia es que el licenciario ha acordado adquirir ciertos insumos del licenciante, que serán identificados con la marca licenciada. El carácter gratuito de la licencias resulta de conceder derechos de uso sobre la marca sin que existan obligaciones equivalentes de parte del licenciario.

3.2.6.3 Licencias restringidas e ilimitadas

La licencia otorgada por el titular de una marca puede concederse respecto de la

totalidad de los derechos con que éste contare en relación con las marcas objeto del contrato, o bien extenderse con ciertas limitaciones. Así, la licencia puede concederse únicamente respecto de cierto territorio, o en relación con determinadas mercaderías

3.2.7 Obligaciones de las partes:

3.2.7.1 Licenciante

- Autorizar el uso de la marca, ya sea que está revista un carácter exclusivo o no.
- Mantener en pleno vigor y efecto el registro de la marca, así como solicitar la renovación del registro de la marca y anotar ante el Registro de Propiedad Industrial todos los cambios que se susciten en su persona o respecto de ella.
- Entablar las correspondientes acciones contra los terceros que violen el derecho sobre la marca licenciada, así como ejercitar el eficaz control de la calidad.

3.2.7.2 Licenciario:

- Mantener un adecuado y uniforme uso de las marcas, conservando la identidad marcaria.
- Cumplir las medidas de control de calidad establecidas por el licenciante.
- Poner en conocimiento al licenciante de determinados eventos que se han producido, que pueden constituir posibles infracciones al derecho de la marca.
- Mantener e incrementar el prestigio de la marca licenciada.
- Efectuar el pago de la contraprestación exigida por el licenciante.

3.2.8 Principales cláusulas del contrato

De manera general se plantea que estos contratos pueden contener las disposiciones relativas a los aspectos siguientes:

- Identificación de las partes
- Preámbulo
- Objeto del contrato
- Definiciones
- Especificaciones de las marcas
- Derechos concebidos
- Uso de la marca
- Control de calidad
- Entrada en vigor, vigencia y terminación
- Promoción y publicidad
- Mantenimiento o estado legal de los derechos
- Remuneración
- Responsabilidades y garantías
- Infracción de los derechos
- Notificaciones
- Fuerza mayor
- Solución de controversias

Por su importancia se ahondará en las siguientes cláusulas:

- **Definiciones:** En este apartado se hace necesario que se precisen determinados términos y expresiones de una manera uniforme a través de todo el documento. Con lo cual se aclaren las ideas, se delimite la extensión de los términos y se puedan evitar controversias innecesarias en el futuro. Las palabras o expresiones clave que deben definirse son usualmente las que se utilizan de manera repetida en el texto. Así será importante definir las marcas y los productos o servicios que la licencia comprende y el territorio para el cual se concede.

- **Generales de las marcas objeto de la licencia:** Dentro de este apartado se deberá consignar el número de registro de la marca o las marcas sobre las cuales se van a ceder los derechos de uso; su denominación, o su reproducción. La lista de productos o servicios que cada uno de los registros comprende puede anexarse al documento o pueden anexarse los certificados de registro para cada una de las marcas objeto de la licencia.

- **Derechos concedidos:** El documento deberá contener una cláusula donde se expresen los derechos que se le conceden al licenciatario, por ejemplo: producir, usar, comercializar, vender, o una combinación de los anteriores; y si estos son a título oneroso o gratuito. Se debe especificar la categoría de la licencia de que se trata: si esta comprende o no la totalidad de los productos o servicios para los que está registrada la marca; si el titular de la marca se obliga a no conceder licencias ulteriores a terceros en el mismo territorio que contractualmente se le reservó al licenciatario, e incluso si el licenciante puede además hacer uso de la marca en ese propio territorio o

no; si el licenciario puede a su vez conceder sublicencias y si el licenciante en este supuesto podrá influir en la selección del sublicenciario. Se debe hacer referencia expresa de que bajo ningún concepto se permitirá el uso de la marca si este daña su prestigio, incluido los usos que puedan ser considerados obscenos, o que contravengan las disposiciones legales. Debe describirse la esfera de actividad de la marca, o sea, la manera en que se va a dar a conocer la misma, y los canales de distribución que se utilizarán, lo cual puede hacerse especificando que los productos comercializados con la marca licenciada pueden ser vendidos a usuarios especificados. La esfera de actividad puede influir directamente en el monto de la remuneración a pagar. Dentro de este apartado igualmente se definiría el territorio para el cual se concede el derecho a usar la marca. En el supuesto en que se desee limitar por parte del licenciante el volumen de producción de los productos a comercializar con la marca objeto de licencia se deberá exponer esta cuestión.

- **Uso de la marca:** El uso de la marca es muy importante ya que en muchas legislaciones se requiere que la marca sea usada para mantener el registro. Si la marca no es usada en correspondencia con la manera en que aparece registrada puede ser objeto de cancelación. Así se deberá establecer el método de utilización de la marca en, o en relación, con el producto, por ejemplo establecer la grafía, el color y el tamaño de la marca, así como su ubicación en el producto; por lo que en ocasiones será aconsejable anexar copias de la marca registrada a los efectos de definir los colores a utilizar y sus códigos respectivos. Puede ser igualmente aconsejable que se estipule la obligación de informar a los consumidores sobre la existencia del contrato, lo cual puede hacerse en el embalaje de los productos o en los plegables de ventas.

- **Control de la Calidad:** El valor de la marca registrada estará en correspondencia, en gran medida, con la calidad de los productos o de la prestación de los servicios que la misma ampara. Por esto un adecuado control de la calidad es esencial en aras de mantener el prestigio de la marca. Dentro de esta cláusula se establecerá la obligación para el licenciatario de cumplir con los estándares de calidad del licenciante, a estos efectos puede anexarse al contrato los parámetros de calidad con que éste debe cumplir. Se deberán definir además las facultades del licenciante en aras del control de la calidad, estas pueden ser controlar, supervisar y aprobar la calidad de los productos, y la manera en que este realice las mismas, así como la revisión de los rótulos, envases o catálogos que contengan la marca; se establecerá de igual manera la obligación del licenciatario de permitir el examen de los productos y el acceso a los locales de almacenamiento por el licenciante. Se preverá además las consecuencias de la insuficiente calidad de los productos o servicios prestados, lo cual incluirá las medidas y sanciones que se impondrán al licenciatario, la manera en que se establecerá la comunicación entre las partes al respecto, y cuál será el destino de los productos cuya calidad sea insuficiente, Incluso esta puede ser una causa de terminación del contrato como consecuencia del incumplimiento, procediendo entonces una indemnización por daños y perjuicios a favor del licenciante. Mantenimiento o estado legal de los derechos: constituye una obligación del licenciante mantener la eficacia del registro de la marca licenciada, así se deberá prever que a este le corresponderá solicitar la renovación de los registros y pagar las tasas correspondientes.

- **Remuneración:** Constituirá la obligación principal para el licenciatario como contraprestación a las facultades de uso concedidas por el licenciante; así en el

contrato se deberá regular en detalle lo referente a la remuneración, a los períodos en que deberá hacerse efectiva y a las consecuencias cuando no se ha hecho efectivo el pago en el período pactado. Así puede estipularse el pago de una regalía la cual puede estar basada en la cantidad de productos vendidos, en el precio de venta; pueden establecerse regalías mínimas que le permitan al licenciante tener la garantía de recibir una determinada suma de dinero independientemente del éxito comercial del licenciataro. La remuneración puede basarse igualmente en una suma global o a tanto alzado.

- Infracción de los derechos: Se deberá de incluir una cláusula sobre "Infracción de los Derechos", donde el licenciante manifieste su consentimiento o no para que el licenciataro pueda ejercer la acción legal correspondiente ante una posible violación por sí. En el supuesto de que el licenciante no otorgue su consentimiento se deberá establecer que el licenciataro comunique inmediatamente al licenciante cualquier posible infracción en aras de que éste pueda ejercer la acción legal. Puede estipularse en el contrato además que si el licenciante por su parte no ejerce la acción dentro de un período determinado de tiempo pueda el licenciataro ejercer la acción por sí. Se podrá prever que el licenciante garantice al licenciataro que el uso de la marca licenciada no infringe derechos de terceros en un determinado territorio.

3.2.9 Requisitos del contrato

En la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57–2000) en el Artículo 45, reformado por el Artículo 44 del Decreto 11-2006 se establece: “Licencia de uso de marca: El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder la licencia a un tercero

para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito; si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada. Salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca;
- La licencia no podrá ser cedida por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sublicencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;
- El licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma; y
- Cuando la licencia se hubiere concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país para la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por si mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios.”

El Artículo 46 reformado por el Artículo 45 del Decreto 11- 2006 establece “Inscripción de la licencia: No se exige inscribir las licencias de una marca para establecer la validez de la licencia, para afirmar los derechos sobre una marca o para otros efectos. Si se elige inscribir la licencia de uso, la solicitud podrá ser presentada por el titular de la marca o por el licenciatario y deberá contener:

- El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario y su domicilio;
- La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;
- El plazo de la licencia, si lo tuviere;
- Indicación de sí la licencia es exclusiva o no, y las condiciones, pactos o restricciones convencidas con respecto al uso de la marca; y
- Resumen de los arreglos relativos al control de la calidad.

A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo, firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.

El contrato de licencia podrá contener disposiciones que aseguren, por parte del titular, el control de la calidad de los productos o servicios que son el objeto de la misma, de ser el caso.

Al pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca y al licenciatario por el plazo común de quince días, el juez competente podrá prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.

En lo que se refiere a la materia regulada por esta ley, los contratos de franquicia también se regirán por las disposiciones de este capítulo.

En el Artículo 47 reformado por el Artículo 46 del Decreto 11- 2006 se dispone: “Trámite de la solicitud: Si la solicitud de inscripción de traspaso, cambio de nombre o licencia de uso cumple con los requisitos legales, el Registro, dictará resolución ordenando que se haga la correspondiente anotación en los registros y en las solicitudes de las marcas afectadas y emitirá un edicto que deberá publicarse a costa del interesado una vez en el Diario Oficial. Hecha la publicación, el Registro entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción correspondiente.

En el caso de una solicitud de inscripción de licencia de uso, confirmado el hecho de que se ha cumplido con los requisitos legales, el Registro procederá a realizar la inscripción y a emitir el certificado correspondiente”.

3.2.10 Oposición al contrato

Guatemala, como parte del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, se comprometió a promover en su legislación interna los mecanismos necesarios para reconocer y proteger efectivamente los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de marca de fábrica o de comercio.

En la ley de Propiedad Industrial se exige que para que la licencia de uso de marca surta efectos frente a terceros debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual. Además, el Artículo 45 literal c indica “Si la licencia estuviere inscrita, el licenciataria exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma.”

Esto concuerda con lo que establece el Artículo 179 “Salvo expresa estipulación contractual en contrario, el licenciatario exclusivo podrá promover las acciones judiciales establecidas en esta ley con el objeto de proteger sus derechos como tal.

Si el contrato de licencia no autoriza al licenciatario para actuar judicialmente, éste podrá iniciar las acciones respectivas si comprueba haber requerido al titular del derecho que las ejerciera y que han transcurrido más de dos meses, contados a partir de la fecha del requerimiento, sin que se hubiesen promovido. No obstante, antes de transcurrir ese plazo el licenciatario podrá solicitar y obtener las providencias precautorias establecidas en esta ley.

El titular del derecho infringido podrá en cualquier tiempo apersonarse en el proceso iniciado por el licenciatario.”

3.2.11 Cancelación

En la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 46 cuarto párrafo se norma: “A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca y al licenciatario por el plazo común de quince días, el juez competente podrá prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.”

CAPÍTULO IV

4. Similitudes y diferencias del contrato de franquicia y del contrato de licencia de uso de marca

La franquicia es un contrato en virtud del cual un fabricante, o más en general, un prestador de servicios que se llama franquiciante (concedente) da a un comerciante independiente llamado franquiciatario (concesionario), a explotar o a comercializar una marca de un determinado producto o de un servicio, comprometiéndose, además, a asistirlo en la organización, en la formación, en las técnicas de comercialización, etc., mediante el pago de un precio.

Lo característico del contrato de licencia es que una persona propietaria de una patente de invención o de una marca (licenciante) autoriza a otra, generalmente de distinta nacionalidad (licenciataria), para que la use y registre en su ámbito geográfico en forma exclusiva, pero sin desprenderse de su propiedad. Se trata, en general, de dar la fórmula de una producción a otra persona para que también la fabrique; de autorizar la explotación por una de las partes de la invención patentada por la otra.

La licencia engendra para el licenciataria, esencialmente, obligaciones a nivel técnico de la producción a que se refiere la marca o patente. Se apunta a poner en ejecución el invento en las mismas condiciones técnicas que el producto original, pues el licenciataria no puede alterar el procedimiento.

Como se aprecia el contrato de licencia tiene un contenido que lo aparta del contrato de franquicia, lo que no impide que vayan juntos. Es frecuente en los casos en que el franquiciatario debe producir por si mismo los productos o servicios objeto de la distribución y el franquiciante tiene la propiedad industrial sobre los mismos. El titular o dueño de la patente deja de tener el monopolio absoluto sobre ésta y habilita al franquiciatario para ponerla en circulación, o dejar caer en el mercado de su zona, la producción protegida por la misma. Cuando opera la figura el franquiciante despliega especial cuidado en vigilar que el producto que se vende o el servicio que se presta se ajuste rigurosamente a las técnicas y procedimientos contenidos en la fórmula resguardada por la patente. Esto se consigue, mediante una formación adecuada del franquiciatario y de su personal y valiéndose de un servicio de inspección que controla regularmente su establecimiento.

Los dos contratos surgen en países industrializados, siendo la franquicia un contrato considerado desde épocas antiguas como sinónimo de privilegio, que fue utilizada para la distribución y venta de productos, por empresas estadounidenses; posteriormente los países de América Latina adoptan el movimiento de franquicia utilizándolo como un contrato; debido al impacto económico comercial que éste presentaba. No siendo una excepción Guatemala, aunque en la actualidad este contrato no encuentra una regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico.

De igual forma el contrato de licencia de uso de marca tuvo sus inicios en países industrializados, siendo implementado en el ordenamiento jurídico de cada país, en Guatemala fue reconocido por primera vez por el Convenio Centroamericano para la

Protección de la Propiedad Industrial y en la actualidad por la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República.

Por lo anteriormente expuesto, encontramos la diferencia: El contrato de franquicia carece de fundamento legal, toda vez que no se encuentra regulado de forma específica en nuestro ordenamiento jurídico; mientras que el contrato de licencia de uso de marca encuentra su fundamento en el Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial.

Además al estudiar las definiciones de éstos contratos, se observa que el contrato de franquicia incluye la función del contrato de licencia de uso de marca, permitiendo al franquiciatario explotar la marca, siempre y cuando siga las directrices establecidas o métodos designados por el franquiciante; mientras que en la licencia de uso de marca únicamente se cede el derecho a explotar la marca conforme las estipulaciones contenidas en el contrato.

Debido al origen del contrato de franquicia, es de ahí donde se desprende el nombre que se le da a los elementos personales de este contrato y en consecuencia que se denomina franquiciante a la persona que otorga el uso de la franquicia, para la comercialización de una marca o de un servicio, y se denomina franquiciatario a quien obtiene la franquicia para la comercialización de bienes o servicios objetos pagando una remuneración por el uso de esta. La franquicia presenta una similitud con el contrato de licencia de uso de marca debido a que en esta figura jurídica contractual se presentan dos elementos personales el licenciante que es quien cede el derecho a la explotación de la marca y el licenciario que paga por el derecho al uso de la marca.

Ambos contratos para su perfección y vigencia, deben de contar con dos partes para su realización. El contrato de franquicia por carecer de regulación especial, no presenta mayores formalismos para su celebración, por ello está sujeto a la libre comercialización, respetándose el principio de buena fe que rige al comercio y sí éste va a surtir efectos en Guatemala deberá estar escrito en español, de igual forma se hace alusión al contrato de licencia de uso de marca que debido a la poca formalidad que se contiene la Ley de Propiedad Industrial estará sujeto a la mención anterior.

El contrato de franquicia tiene como elemento real, la existencia de una marca, la concesión para utilizarla y la transmisión de conocimientos básicos para su explotación; de igual forma la licencia de uso de marca requiere la existencia de una marca y la permisión de la explotación de la misma; en ambos casos debe existir como una contraprestación el pago para la utilización de la marca, radicando la diferencia en que en la franquicia se deben hacer pagos continuados (regalías) para seguir utilizando dicho contrato.

El contrato de franquicia de acuerdo a las doctrinas modernas es calificado como un contrato de colaboración empresarial, llevándose a cabo entre distintas empresas independientes que persiguen un fin común, el cual es lograr el desarrollo de sus negocios en forma eficaz, es decir que buscan un desarrollo independiente, pero a la vez es una estabilización global en el comercio y para ello el franquiciante somete al franquiciatario a dos elementos: 1. Brindarle una técnica empresarial, para asegurar con ello el éxito de la franquicia que éste tiene a su cargo, 2. El producto marca que goza de

una fama y nombre en el mercado. Ambos elementos enmarcan entonces un éxito futuro para el franquiciatario, como para la franquicia que éste utiliza.

El contrato de licencia de uso de marca encuentra su sustento en la persona del licenciante, ya que si éste otorga el contrato de forma exclusiva, podrá el licenciario hacer valer sus derechos erga omnes y de lo contrario sólo podrá hacerlos valer ante él que le otorgo la explotación de la marca.

Ambos contratos coinciden con las siguientes características:

- Consensual
- Bilateral
- De adhesión
- De colaboración
- De tracto sucesivo

Por otra parte difieren en el sentido de que el contrato de franquicia es atípico; mientras que el de licencia de uso de marca se encuentra regulado en el Artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial.

Además ambos contratos difieren totalmente en su clasificación, siendo las franquicias:

- De servicios
- Piloto
- Distribución;

Mientras que la clasificación de las licencia de uso de marca:

- Simple y exclusivas
- Onerosas y gratuitas
- Restringidas e ilimitadas.

En la actualidad es el contrato de franquicia el que mayor auge ha cobrado en nuestro país, debido al crecimiento comercial a nivel internacional que ha presentado. Existen compañías que desde los años 70 han implementado esta técnica en nuestro país, siendo los primeros Pizza Hut y Mc'Donalds, pero de igual forman existen compañías nacionales como Pollo Campero, que han optado por este sistema para expandirse desde de los años 90, y les han traído grandes ganancias; por lo que cada vez son más las empresas guatemaltecas que invierten en la comercialización de sus productos y servicios en el extranjero por medio de franquicias.

El mercado más avanzado en franquicias en la región es Guatemala, donde operan 200 cadenas. El futuro es realmente prometedor pues 90 por ciento de las franquicias nacidas en Centroamérica han sido creadas con consultoría experta, profesional y verdadera clase mundial y ello ha permitido, no ahora, sino desde hace más de diez años que se esté logrando éxito ejemplar. Uno de los logros más importantes en nuestro país es que se ha constituido oficialmente la Asociación Guatemalteca de Franquicias (AGF).

CONCLUSIONES

1. Destaca el potencial que tiene Guatemala como mercado para instalar franquicias, ya que existe margen para desarrollar nuevos conceptos tanto de productos como de servicios. El desarrollo de este mercado en el país responde a patrones típicos de la evolución de este sector en cualquier mercado internacional.
2. El contrato de franquicia carece en nuestro ordenamiento jurídico de regulación alguna, por lo que es considerado un contrato atípico, no presentando esto un impedimento ya que la evolución del derecho mercantil y el tráfico comercial se rigen por las costumbres comerciales y poco formalismo.
3. Como una alternativa de comercialización surge el contrato de licencia de uso de marca como institución jurídico-económica que resguarda el derecho a la actividad inventiva y el desarrollo industrial del hombre.
4. El contrato de licencia de uso de marca, es un contrato regulado por nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000), cuya función es la adquisición de una marca, para su explotación; a cambio de un pago por ese uso.
5. La franquicia tiene una vinculación importante con la licencia de uso de marca, pero no deben confundirse. La franquicia supone el otorgamiento de una licencia,

la prestación de servicios y de asistencia técnica con la finalidad de que el franquiciatario venda algún producto y/o servicio de acuerdo a lo señalado por el franquiciante, y la licencia solo implica el derecho de explotación de una marca.

6. El contrato de licencia puede subsistir independientemente de que se celebre un contrato de franquicia. En la franquicia la licencia es integrante del negocio jurídico, sin que por ello se convierta en un contrato accesorio.

RECOMENDACIONES

1. Es recomendable que al momento de la negociación de un contrato de franquicia, el franquiciante opte por estipular lo referente a la licencia de uso de marca en un documento independiente a aquel, para la protección de la confidencialidad de las técnicas, conocimientos y procedimientos del primer contrato.
2. Que las autoridades de las facultades de ciencias jurídicas y sociales implementen en los cursos de Derecho Mercantil estudios de los contratos comerciales atípicos de más auge a nivel internacional.
3. Este tipo de negocios es una buena oportunidad para desarrollar las empresas, si se desea establecer una franquicia lo primero que debe hacer el franquiciatario, es una auto-evaluación como inversionista para determinar preferencias, capacidad financiera y qué objetivos se pretende alcanzar.
4. Es aconsejable que el Registro de la Propiedad Intelectual implemente un sistema computarizado moderno de búsqueda y acceso a información de las marcas que cuentan con registro.
5. Es recomendable que al momento de celebrarse un contrato de licencia de uso de marca se verifique la autenticidad del derecho del propietario para la

explotación y uso de la marca por parte del licenciatarario para evitar posteriores conflictos.

6. El Registro de la Propiedad Intelectual debe de contar con un registro específico que lleve el control de las licencias de uso de marca.

ANEXO I

Modelo de contrato de franquicia

En la ciudad de Guatemala el siete de septiembre de dos mil siete, Ante Mi -----, Notaria, comparece el señor Carlos Enrique Pineda Carrillo, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, abogado y notario, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro cuarenta mil (A-1 40,000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, quien comparece en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la entidad mercantil XX, (en adelante la **FRANQUICIANTE**), calidad que acredita con el Acta Notarial que contiene su nombramiento autorizada en esta ciudad el treinta de abril de dos mil dos por la infrascrita notaria, y que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil al número diez (10), folio veinte (20), del libro treinta (30) de auxiliares del comercio; y el señor Juan Carlos Díaz Gutiérrez, (en adelante el **FRANQUICIATARIO**) de cuarenta años de edad, casado, guatemalteco, administrador de empresas, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro cien mil (A-1 100,000) extendida por el Alcalde Municipal de Mixco, departamento de Guatemala. Hago constar: a) Que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el otorgamiento del presente contrato. b) Que los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente acto acuerdan celebrar **CONTRATO DE FRANQUICIA COMERCIAL** de conformidad con los siguientes lineamientos: **SECCION 1: MANIFESTACIONES** 1.1. Que la **FRANQUICIANTE** ha adquirido experiencia y habilidad en el desarrollo, apertura y operación de locales de tintorerías de limpieza en

seco, lavado con agua y planchado, según su propia y original técnica (en adelante **EL SISTEMA**). 1.2. Que la FRANQUICIANTE está autorizada a hacer uso de la marca, marcas de servicio y nombres comerciales que identifican y son parte del sistema y su método operativo. Por lo tanto, el FRANQUICIATARIO conoce que es una marca legalmente registrada a nombre de la FRANQUICIANTE. 1.3. Que el FRANQUICIATARIO es un comerciante interesado en desarrollar su propio negocio de tintorería de limpieza en seco con toda la variedad de servicios ofrecidos por la FRANQUICIANTE bajo el SISTEMA. El FRANQUICIATARIO declara haber conocido el SISTEMA con antelación a la celebración del presente contrato, encontrándolo satisfactorio para desarrollar sus fines y objetivos propios. 1.4. Que el FRANQUICIATARIO no tiene relación ni vinculación societaria alguna con la FRANQUICIANTE. 1.5. Que el FRANQUICIATARIO entiende y reconoce que todo detalle del sistema es importante para la FRANQUICIANTE a los efectos de desarrollar y mantener normas elevadas y uniformes de calidad, servicio, imagen y técnicas para aumentar la demanda por los servicios y productos de la FRANQUICIANTE, proteger y mejorar la reputación y el prestigio del SISTEMA. 1.6. Que el FRANQUICIATARIO conoce que es una marca registrada por la entidad mercantil XX. **SECCION 2: DEL OTORGAMIENTO DE LA FRANQUICIA** 2.1. La FRANQUICIANTE otorga al FRANQUICIATARIO una franquicia comercial para operar un local de tintorería y servicio de limpieza en seco bajo el nombre ----- marca registrada, usando el sistema de franquicias comerciales y su método operativo. 2.2. A partir de la entrada en vigencia del presente contrato, la FRANQUICIANTE le otorga al FRANQUICIATARIO el derecho a usar los letreros y designaciones en relación con el local acordado. 2.3. Sólo en relación con el presente contrato, la franquicia incluye el derecho de uso de la marca

----. 2.4. La FRANQUICIANTE proveerá sin cargo ciertos elementos publicitarios y promocionales. El FRANQUICIATARIO deberá acondicionar el local, decorarlo y equiparlo de acuerdo con las pautas del manual técnico o de descripción del local de la franquicia (en adelante **EL MANUAL**). 2.5. La FRANQUICIANTE se abstendrá de suministrar franquicias del mismo rubro a terceros que se encuentren en el ámbito territorial de la franquicia y en un radio de 50 (cincuenta) kilómetros, excepto en caso de incumplimiento de los términos del presente contrato. 2.6. El FRANQUICIATARIO se compromete a no aprovisionarse de suministros, insumos, máquinas o productos que no provengan de la FRANQUICIANTE. Se entenderá por suministros a las perchas, bolsas, cartones, contramarca del pantalón, y todo otro elemento necesario para cumplir con el servicio. El FRANQUICIANTE se reserva el derecho de indicar la marca o la especificación de los productos a utilizar en ciertos casos y la facultad de dejar al FRANQUICIATARIO la elección del proveedor de los mismos. El FRANQUICIATARIO se compromete a poseer un stock mínimo de los elementos mencionados precedentemente. **SECCION 3: DE LA DURACION DEL CONTRATO** 3.1. La franquicia comercial se otorgará por un término de seis años, contados a partir de la fecha en que comience a funcionar el local del FRANQUICIATARIO. 3.2. A partir del vencimiento del plazo mencionado en la cláusula anterior, la FRANQUICIANTE se reserva el derecho de ofrecer al FRANQUICIATARIO la oportunidad de continuar el negocio por otros 6 (seis) años más. La FRANQUICIANTE deberá comunicarle al FRANQUICIATARIO que podrá hacer uso de dicha opción 90 (noventa) días antes del vencimiento de los 6 (seis) años. En caso de no existir la notificación descripta precedentemente, se dará automáticamente por finalizado el presente contrato. La continuación del contrato estará sujeta a las siguientes condiciones: i) Que el

FRANQUICIATARIO haya notificado por escrito a la FRANQUICIANTE la voluntad de ejercer la opción de continuar como FRANQUICIATARIO con una antelación no menor a 4 (cuatro) meses a la expiración del plazo del contrato. ii) El FRANQUICIATARIO deberá abonar un tercio de lo estipulado en concepto de ingreso en la Sección 6 referente a pagos. **SECCION 4: DE LOS SERVICIOS INICIALES SUMINISTRADOS POR La FRANQUICIANTE**

4.1. La FRANQUICIANTE se obliga a aprobar el local elegido si el mismo cumple con todas las normas establecidas en el manual operativo.

4.2. La FRANQUICIANTE se compromete a participar en el diseño y en el equipamiento del local, guiando al FRANQUICIATARIO a través de especificaciones técnicas y aportando el beneficio de su experiencia en el negocio. Asimismo, la FRANQUICIANTE se obliga a poner a disposición del FRANQUICIATARIO toda la asistencia necesaria para que éste pueda realizar con éxito las operaciones de apertura y puesta en marcha del local de acuerdo con los requisitos establecidos en el SISTEMA.

4.3. Con anterioridad al comienzo de la prestación del servicio por parte del FRANQUICIATARIO, la FRANQUICIANTE deberá poner a disposición del FRANQUICIATARIO o del representante que éste designe, un programa de entrenamiento para que el personal de éste adquiera los conocimientos necesarios en relación con la operación del SISTEMA.

4.4. La FRANQUICIANTE se compromete a asistir al FRANQUICIATARIO en el desarrollo de controles y registros financieros, política de personal, métodos de producción y fuentes de suministros para un mejor funcionamiento de la franquicia.

4.5. La FRANQUICIANTE deberá poner a disposición del FRANQUICIATARIO toda la asistencia técnica necesaria para que éste pueda efectuar las operaciones de apertura y puesta en marcha del local de acuerdo con los requisitos del SISTEMA.

4.6. La FRANQUICIANTE deberá coordinar el programa de

publicidad para la inauguración del local del FRANQUICIATARIO. A estos fines le otorgará un kit de elementos publicitarios. **SECCION 5: DE LOS SERVICIOS**

PERMANENTES SUMINISTRADOS POR LA FRANQUICIANTE 5.1. La

FRANQUICIANTE se obliga a mantener una relación continua de asesoramiento con el FRANQUICIATARIO. Se entenderá por asesoramiento a los fines de este contrato las

consultas en el área de comercialización, las técnicas de venta y las operaciones comerciales en general. 5.2. La FRANQUICIANTE se obliga a realizar los máximos

esfuerzos para mantener elevados y uniformes niveles de calidad, limpieza, apariencia y servicio en todos los locales, sean propios o franquiciados, protegiendo y mejorando

de este modo SU reputación y la demanda por los productos y servicios. 5.3. La

FRANQUICIANTE se compromete a entrenar a todo el personal que sea miembro del primer plantel de trabajo del FRANQUICIATARIO, transmitiendo todos los

conocimientos necesarios para que el plantel de trabajo del FRANQUICIATARIO pueda hacer uso del SISTEMA en forma adecuada. **SECCION 6: DE LOS PAGOS** 6.1.

Como contraprestación por el otorgamiento de la franquicia comercial y en concepto de ingreso al SISTEMA, el FRANQUICIATARIO se compromete a realizar un pago único

de -----.

6.2. El FRANQUICIATARIO deberá abonar, mediante un cheque a la orden en concepto de ROYALTY mensual, el monto que resulte superior entre una suma fija de ----- o el equivalente al 3% (tres por ciento) de su facturación neta del impuesto al valor

agregado. El mencionado ROYALTY se abonará el día quince del mes siguiente o el primer día hábil subsiguiente si el día fuese no laborable. 6.3. El FRANQUICIATARIO

se obliga a abonar en la forma prevista en la cláusula anterior un canon mensual fijo de ----- que se destinará a la creación publicitaria. Asimismo, deberá abonar ----- mensual

adicional de su facturación neta del impuesto al valor agregado en concepto de

participación en las operaciones nacionales de publicidad y un 1% (uno por ciento) mensual. 6.4. El FRANQUICIATARIO se obliga a abonar en la forma prevista en la cláusula 6.2 un máximo del ----- mensual adicional de su facturación neta del impuesto al valor agregado, el que se destinará al mejoramiento del proceso de limpieza y apoyatura. 6.5. Luego de expirar el término de los 6 (seis) meses de garantía, si el FRANQUICIATARIO es visitado por un técnico con el objeto de proceder a la reparación de las máquinas, éste deberá abonar el importe en cuestión más los gastos de traslado de los técnicos. 6.6. En el caso de incumplimiento por parte del FRANQUICIATARIO, de las obligaciones asumidas precedentemente, el FRANQUICIATARIO se obliga a pagar los intereses sobre los montos en pagos a razón del ----- mensual de interés punitivo sobre el monto de la factura, reservándose la FRANQUICIANTE el derecho de reajustarlo en función de las fluctuaciones de las tasas de inflación y de interés en el mercado. Tanto los intereses moratorios como los punitivos serán capitalizados mensualmente. **SECCION 7: OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO** 7.1. El FRANQUICIATARIO se obliga a equipar, decorar y amueblar, a su exclusivo costo, el local y su marquesina con todos los elementos necesarios, observando las normas e indicaciones propuestas por la FRANQUICIANTE. 7.2. El FRANQUICIATARIO se obliga a usar todos los materiales, suministros, bienes descartables, uniformes, displays, muebles, letreros, equipos y métodos de diseño descritos por la FRANQUICIANTE, o en su defecto, aquellos de iguales características que se ajusten a las normas de calidad y especificaciones establecidas por el FRANQUICIANTE al respecto. El flete de acarreo de los materiales solicitados será abonado por el FRANQUICIATARIO en todos los casos. El FRANQUICIATARIO se abstendrá de usar o adquirir cualquier producto, insumo, material, suministro, bien

descartable, uniforme, mueble, que no sea suministrado o permitido por la FRANQUICIANTE. 7.3. El FRANQUICIATARIO deberá mantener a su cargo el interior y exterior de su local en el más alto grado de limpieza, orden, pulcritud y reparación, según lo determine la FRANQUICIANTE. Esta obligación comprende a todo bien mueble, marquesina, letrero, equipo de iluminación y uniforme del personal que tenga relación con la explotación de la franquicia. 7.4. El FRANQUICIATARIO deberá observar las indicaciones que emita la FRANQUICIANTE en referencia a las condiciones de impresión y ubicación de las marcas en la papelería comercial que se utilice en el local. 7.5. El FRANQUICIATARIO se obliga a llevar los libros y demás asientos contables en legal forma de acuerdo a las normas legales vigentes. Asimismo, ante el requerimiento de la FRANQUICIANTE o de la persona autorizada por éste, deberá entregar el importe de sus ventas al público, exhibir las boletas de pago a proveedores, servicios en general e impuestos municipales, provinciales o nacionales que correspondieren. En tal sentido, la FRANQUICIANTE estará facultado para delegar esta facultad de control en la persona que considere apropiada para ello. 7.6. A los efectos de lograr la unificación en el manejo de las relaciones laborales de todos los locales y previo acuerdo entre las partes, el FRANQUICIATARIO se compromete a no contratar servicios jurídicos laborales en otro estudio jurídico que no sea el propuesto por la FRANQUICIANTE. El FRANQUICIATARIO se obliga a seguir los lineamientos de derecho laboral impuestos por dicho estudio jurídico. 7.7. El FRANQUICIATARIO deberá mantener su local abierto y en operación normal durante 12 (doce) horas por día, durante 6 (seis) días a la semana como mínimo, durante los 12 (doce) meses del año. 7.8. El FRANQUICIATARIO deberá cumplir con todas las exigencias y habilitaciones municipales y/o provinciales o nacionales que correspondan. 7.9. El

FRANQUICIATARIO no estará autorizado para poner en funcionamiento otros locales con el nombre de ----- dentro o fuera del territorio de exclusividad ni podrá ser titular de franquicias o emprendimientos comerciales que comercialicen servicios similares que compitan o concurran con su franquicia. Tampoco podrá ser titular de locales que posean elementos distintivos y decoraciones similares a las que utilice en el local. 7.10. El FRANQUICIATARIO deberá respetar los precios generales de venta, según la lista de precios que le otorgue la FRANQUICIANTE. No podrá realizar descuentos o quitas, salvo previa notificación y posterior aceptación por escrito de parte de la FRANQUICIANTE. **SECCION 8: DERECHOS DE LA FRANQUICIANTE** 8.1. Con el fin de preservar la validez e integridad de la marca registrada y de asegurar que las normas y las especificaciones del SISTEMA sean correctamente empleadas en la operación del local, la FRANQUICIANTE o sus agentes tendrán derecho a inspeccionar el local del FRANQUICIATARIO. La FRANQUICIANTE, previa notificación fehaciente por escrito con 3 (tres) días de anticipación, estará facultado para requerirle al FRANQUICIATARIO que retire cualquier elemento de la decoración del local o equipos que no se ajusten a las normas y especificaciones aplicables. 8.2. Si dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la comunicación por escrito requiriendo la debida corrección de una falta en las medidas de sanidad e higiene, o si dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la comunicación por escrito requiriendo las debidas reparaciones, mantenimiento, corrección o pintura, el FRANQUICIATARIO no ha corregido esa condición o llevado a cabo las mismas, la FRANQUICIANTE podrá fijar una multa diaria equivalente a ----- por cada día que el FRANQUICIATARIO se demore en cumplir con sus obligaciones. 8.3. La FRANQUICIANTE y sus representantes tienen el derecho a inspeccionar los libros y asientos contables originales pertenecientes al

FRANQUICIATARIO. Si dicha inspección revelara que las ganancias informadas por el FRANQUICIATARIO a la FRANQUICIANTE son menores que las que surgen de la inspección realizada, el FRANQUICIATARIO deberá pagar a la FRANQUICIANTE la diferencia entre el monto efectivamente abonado y el monto final resultante de la inspección (basada en las estimaciones correctas de ganancias) más los costos de la inspección u honorarios contables aplicables y los intereses de las sumas adeudadas. Tales pagos se harán sin perjuicio de otro reclamo que le corresponda a la FRANQUICIANTE.

8.4. La FRANQUICIANTE podrá rescindir el presente contrato, en cualquier momento, en el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente contrato y/o sus respectivos anexos.

8.5. La FRANQUICIANTE tendrá derecho a utilizar un espacio dentro del local sub-alquilado por el FRANQUICIATARIO para realizar actividades de publicidad con el objeto de encontrar nuevas personas interesadas en la franquicia del sistema.

SECCION 9: LICENCIA DE USO DE MARCA

9.1. El FRANQUICIATARIO entiende que la FRANQUICIANTE posee la licencia para usar la marca registrada en forma exclusiva. La FRANQUICIANTE tiene el derecho de operar y otorgar licencias a otros locales sobre las mismas marcas registradas, en los términos y condiciones que estime convenientes, sin perjuicio de mantener la reserva del territorio convenida precedentemente con el FRANQUICIATARIO.

9.2. Durante el término del presente contrato y luego de la terminación del mismo, el FRANQUICIATARIO se compromete a no discutir, directamente o indirectamente, el proceso de registro, validez de la constitución y la propiedad de las marcas registradas.

9.3. Ningún derecho, título ni participación en la marca registrada se transfiere al FRANQUICIATARIO por el presente contrato, con excepción del derecho de usar la marca en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato.

9.4. El

FRANQUICIATARIO no podrá entablar ninguna acción judicial ni administrativa que ponga en peligro los derechos de la FRANQUICIANTE sobre las marcas registradas en su nombre. El FRANQUICIATARIO tendrá la obligación de notificar inmediatamente en forma fehaciente a la FRANQUICIANTE si llegara a tener conocimiento de reclamos efectuados por cualquier tercero que alegue que la marca registrada es directamente confundible, causa confusión al público o infringe una marca que éste ya hubiera registrado con anterioridad. La FRANQUICIANTE tendrá absoluta discreción para iniciar la defensa de su derecho o continuar con las acciones legales que estime convenientes. Asimismo, el FRANQUICIATARIO se compromete a no registrar la marca en otros lugares. **SECCION 10: RESTRICCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL**

FRANQUICIATARIO 10.1. El FRANQUICIATARIO, sus socios o accionistas, en el caso de que éste fuera una persona jurídica, no estarán autorizados, directa o indirectamente, por sí mismos o por interpósita persona o en conjunción con otras personas físicas o jurídicas a ser propietarios, a mantener una participación accionaria, a participar o tener un interés en las operaciones de una empresa que realice una actividad sustancialmente similar al negocio que lleva a cabo, salvo que la FRANQUICIANTE lo autorice en forma expresa por escrito. Esta prohibición no se aplicará en caso de que el FRANQUICIATARIO posea la propiedad o realice las operaciones de otros locales ya en marcha al momento de la firma del presente. 10.2. Por un período de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de terminación del presente y sin tener en cuenta la causal por la cual se puso fin al mismo, el FRANQUICIATARIO, sus socios o accionistas en el caso de que éste fuera una persona jurídica, no podrán: i) Desviar o intentar desviar negocios o clientes hacia otro establecimiento en competencia o concurrencia con la FRANQUICIANTE. ii) Emplear o

intentar emplear, induciendo directa o indirectamente a dejar su empleo, a una persona que en ese momento esté operando, o sea empleada en otro local perteneciente a la FRANQUICIANTE. iii) Publicar, divulgar, usar y/o copiar, en beneficio propio, o de otras personas físicas o jurídicas, cualquier conocimiento o información concerniente a los métodos del sistema de franquicia con respecto a su equipamiento, instalación, decoración u operación del que hayan sido comunicados al FRANQUICIATARIO, o de los que el FRANQUICIATARIO haya tenido conocimiento en virtud de la instrumentación de los términos de este contrato. **SECCION 11: SEGUROS** 11.1. El FRANQUICIATARIO se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil frente a los daños causados a terceros en una entidad aseguradora de primer nivel, previa aprobación por parte de la FRANQUICIANTE. Asimismo, se compromete a asegurar la responsabilidad derivada por todos sus actos y sucesos ocurridos en el ejercicio del comercio, a asegurar su stock y sus instalaciones contra los riesgos de incendio, robo, inundaciones, roturas de cristales, y toda otra responsabilidad emergente del ejercicio de las actividades descritas en el presente. **SECCION 12: TERMINACION** 12.1. Si el FRANQUICIATARIO incumplirá el presente contrato, podrá la FRANQUICIANTE optar por la resolución del mismo, sin necesidad de preaviso, en los siguientes casos: i) Incumplimiento en la entrega de la declaración de GANANCIAS por parte del FRANQUICIATARIO a la FRANQUICIANTE, ya sea este incumplimiento ocasionado por la falta de veracidad en la misma, o por no presentarla en el plazo acordado. ii) Si el FRANQUICIATARIO es procesado por algún delito que perjudique la imagen de la franquicia. iii) Si el FRANQUICIATARIO hace uso indebido de la marca, el nombre, el emblema o las insignias cuya propiedad pertenece a la FRANQUICIANTE. iv) Si el FRANQUICIATARIO o cualquiera de sus fiadores cayera en estado de

insolvencia, se concurre o transfiera el fondo de comercio, o parte sustancial de sus bienes, en beneficio de sus acreedores. v) Se solicite la quiebra del FRANQUICIATARIO y éste lo consienta o no levante el pedido dentro de los 30 (treinta) días de solicitado el mismo. vi) Si el FRANQUICIATARIO es inhabilitado comercialmente. vii) Si el FRANQUICIATARIO explotara un negocio de características similares al negocio objeto del presente contrato. viii) Si el FRANQUICIATARIO efectuara prácticas incorrectas que dañaren la imagen del negocio. 12.2. El FRANQUICIATARIO se compromete a pagar todas las sumas originadas en el periodo anterior a la terminación del presente contrato que le adeudare a la FRANQUICIANTE, las cuales incluirán los daños, gastos y costas en las que hubiera incurrido la FRANQUICIANTE con motivo del incumplimiento del FRANQUICIATARIO. 12.3. Dentro de las 24 (veinticuatro) horas de intimado a realizarlo, el FRANQUICIATARIO deberá cesar inmediatamente de usar todas las marcas, los manuales de operaciones, los eslóganes, los letreros y los símbolos registrados a nombre de la FRANQUICIANTE y que formen parte de la franquicia. 12.4. La FRANQUICIANTE, o sus agentes, empleados y/o representantes, estarán autorizados, luego de haber efectuado la intimación previa, a retirar del frente del local el cartel o el letrero distintivo de la marca y cualquier otro signo distintivo de propiedad de la FRANQUICIANTE. La FRANQUICIANTE no será responsable por los daños ocasionados al FRANQUICIATARIO o al local como resultado de dicho ingreso al local, retiro o cambio de los mismos. 12.5. El FRANQUICIATARIO devolverá de inmediato todos los manuales de operaciones, planes, especificaciones y otros materiales que contengan información preparada por la FRANQUICIANTE y relativa a la operación del sistema franquicia. 12.6. Si el FRANQUICIATARIO adeudare sumas de dinero como

consecuencia de la relación de franquicia comercial nacida del presente contrato, la FRANQUICIANTE podrá tomar como parte de pago todos los bienes, maquinarias, insumos y bienes de decoración del local que estuvieran en posesión del FRANQUICIATARIO para satisfacer el monto de su crédito. **SECCION 13: RELACION ENTRE LAS PARTES** 13.1. El presente contrato no constituye al FRANQUICIATARIO en agente, representante legal, socio, ni empleado de la FRANQUICIANTE. El FRANQUICIATARIO entiende que reviste el carácter de comerciante independiente y que, de ningún modo, estará autorizado a celebrar ningún contrato, acuerdo, constituir una garantía o representar por cuenta de la FRANQUICIANTE. **SECCION 14: CONTRATO "INTUITO PERSONAE"** 14.1. La FRANQUICIANTE otorga la franquicia al FRANQUICIATARIO tomando en consideración para ello a su persona y antecedentes; por lo tanto, no podrá éste ceder total o parcialmente, en forma transitoria o permanente, gratuita u onerosa, los derechos que le correspondan sobre la franquicia sin el consentimiento expresado, por escrito de la FRANQUICIANTE. **SECCION 15: DIVISIBILIDAD** 15.1. Si alguna disposición de este contrato es considerada ilegal, ineficaz o inoponible por un tribunal competente, esa decisión no afectará ninguna otra disposición del presente contrato ni declarará inválidas, ineficaces o inoponibles las restantes disposiciones. **SECCION 16: CONTRATO INDIVISO** 16.1. Este contrato contiene enteramente el acuerdo entre las partes con respecto a las transacciones contempladas en el presente, y reemplaza toda negociación, representación, garantía, compromiso, propuesta y contrato, escrito u oral, anterior a la fecha del presente contrato entre las partes. Ninguna renuncia, modificación o reforma de alguna disposición de este contrato deberá hacerse efectiva a menos que esté específicamente hecha por escrito y debidamente firmada por las partes. **SECCION 17:**

NOTIFICACIONES 17.1. Todas las notificaciones, requerimientos, demandas y otras comunicaciones en relación a este contrato deberán ser hechas por escrito y entregadas personalmente o por carta, u otro documento o correo especial, en los domicilios correspondientes y del previo conocimiento de las partes. 17.2. Cualquiera de las partes puede cambiar su domicilio para las notificaciones aquí previstas, dando aviso del nuevo domicilio, pero ningún cambio será considerado hasta que sea efectivamente recibido por la otra parte. En fe de lo cual, las partes suscriben el presente contrato.

ANEXO II

Modelo de contrato de licencia de uso de marca

En la ciudad de Guatemala el veinte de septiembre de dos mil siete, Ante Mí ----, Notaria, comparece la señora María José Pineda Ramos, de treinta y siete años de edad, casada, guatemalteca, ingeniera industrial, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro cuarenta y siete mil (A-1 47,000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, quien comparece en su calidad de Representante Legal de PECF Guatemala Sociedad Anónima, (en adelante la **LICENCIANTE**), calidad que acredita con el Acta Notarial que contiene su nombramiento autorizada en esta ciudad el treinta de mayo de dos mil por la infrascrita notaria, y que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número dos (2), folio cuatro (4), del libro seis (6) de auxiliares del comercio; y el señor Freddy Rene Castillo Mendoza, (en adelante el **LICENCIATARIO**) de veintisiete años de edad, soltero, guatemalteco, ingeniero químico, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro cien mil doscientos (A-1 100,200) extendida por el Alcalde Municipal de Villa Nueva, departamento de Guatemala. Hago constar que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el presente contrato. Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente acto acuerdan celebrar **CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA VINCULADO A LA POSESIÓN DE UN CERTIFICADO EN VIGOR DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE** de conformidad con los siguientes lineamientos: La LICENCIANTE es titular entre otras, de la marca ----, solicitada el veinte de mayo de dos mil y concedida el ocho de agosto de dos mil,

la marca se encuentra libre de gravámenes y en vigor, se han satisfecho las tasas legales establecidas. El LICENCIATARIO manifiesta su interés en obtener la licencia de uso de la marca antes mencionada, manifestando la LICENCIANTE su conformidad bajo las estipulaciones del presente contrato. **PRIMERA - Objeto de la Licencia** El objeto de este contrato es la concesión de la licencia de uso no exclusivo de la marca ----. La citada marca consiste en un gráfico compuesto por la figura caprichosa de dos árboles dentro de un círculo, figurando en la parte inferior del mismo las siglas PEFC, todo ello en color verde. Irá acompañado por un número de registro que se concede en el momento de la Licencia y que es exclusivo del LICENCIATARIO. **SEGUNDA - Ámbito de la Licencia** El LICENCIATARIO, en virtud de la licencia otorgada en el presente contrato, podrá llevar a cabo el uso del gráfico protegido por la marca anteriormente descrita siempre y cuando posea el certificado de gestión o confirmación de participación en una entidad Regional o de Grupo, según los requisitos exigidos. **TERCERA - Forma de uso** El logotipo acreditativo podrá ser usado por el LICENCIATARIO en la parte externa del producto comercializado y/o en sus impresos, publicaciones, etc. No obstante, y dentro del uso delimitado en el presente contrato, deberá incluir en todos los carteles, folletos y documentos publicitarios en los que se uso el logo PEFC el símbolo **R** de marca registrada y el número de registro proporcionado en exclusividad al LICENCIATARIO. El LICENCIATARIO tiene el deber de gestionar el uso del logo como entidad solicitante, aclarando la imposibilidad de utilización del mismo por parte de las entidades adscritas a Certificación Regional o de Grupo, si no es mediante la solicitud de una sublicencia individual dirigida directamente a PEFC Guatemala. En cualquier caso, el logotipo PEFC tendrá que ser reproducido según las medidas, colores y formas especificadas en el manual de normas de uso del

logo suministrado al LICENCIATARIO. **CUARTA - Ámbito Territorial** La licencia otorgada mediante el presente contrato producirá efectos en todo el territorio de Guatemala. **QUINTA - No Exclusividad** Esta licencia es de carácter no exclusivo, pudiendo la LICENCIANTE otorgar otras licencias a otra u otras personas físicas o jurídicas que obtengan el certificado de gestión forestal o certificado de cadena de custodia o confirmación de participación en cualquiera de ellos. El otorgamiento de esta licencia no excluye el uso y explotación de la marca por la LICENCIANTE para la identificación de todos los productos y servicios incluidos dentro del ámbito de protección de la marca. **SEXTA - Duración de la licencia** La duración de este contrato de licencia de uso será la misma que la duración de la certificación o confirmación de participación emitida a favor del LICENCIATARIO. **SÉPTIMA - Precio y forma de pago** Se podrá imponer una tasa por la utilización del logotipo licenciado. Las tasas de utilización de la marca PEFC, conforme a las tarifas oficiales aprobadas por PEFC Guatemala, podrán ser consultadas en el Anexo Económico. Dichas tasas deberán hacerse efectivas en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la factura emitida por PEFC Guatemala. **OCTAVA - Publicidad de titulares de certificación** El LICENCIATARIO autoriza a la LICENCIANTE a la publicación de su nombre, dirección, número de registro y actividades en todo tipo de publicaciones, incluidas las páginas web de PEFC Guatemala, como poseedor de una certificación de gestión forestal o confirmación de participación en una entidad Regional o de Grupo y/o de la licencia de uso del logo PEFC. A este respecto, la LICENCIANTE garantiza al LICENCIATARIO la confidencialidad de otros datos correspondientes a su sociedad. **NOVENA - Vigencia de derechos** La LICENCIANTE queda obligado a realizar todas las actividades necesarias para conservar en vigor la marca licenciada y, en particular, se obliga al

pago de las tasas registrales necesarias, así como a la solicitud de renovación cuando proceda. El LICENCIATARIO reconoce la validez de la marca licenciada y la titularidad de la misma a favor de la LICENCIANTE. Así mismo, se compromete a no oponerse o iniciar acción legal alguna contra la misma así como a no solicitar en Guatemala o cualquier país tercero, marcas o signos similares o confundibles a la marca licenciada.

DECIMA - Defensa de la marca La LICENCIANTE queda obligada a realizar todas las actividades necesarias para la defensa de la marca licenciada. En el supuesto de que el LICENCIATARIO tenga conocimiento de cualquier violación o supuesta violación de la marca aquí licenciada o falsificación o uso indebido de la misma, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la LICENCIANTE, a la que prestará toda la información y colaboración necesaria en el caso de que se decidiera iniciar acciones legales. La legitimación para el ejercicio de las acciones será la que establezca la ley aplicable al contrato, pudiendo ser realizada conjuntamente por ambas partes si así lo acordaren. En todo caso, la LICENCIANTE se obliga a defender las marcas licenciadas por los medios previstos en Derecho. Los gastos ocasionados por la defensa de la marca serán a cargo de la LICENCIANTE.

UNDÉCIMA - Disponibilidad de la licencia El acuerdo aquí suscrito vincula personalmente al LICENCIATARIO quien no podrá transmitir, ceder o sublicenciar, de forma directa o indirecta, en todo o en parte, los derechos que aquí le son otorgados.

DUODÉCIMA - Causas de resolución del contrato Con independencia de las causas generales de resolución de contratos previstas en el Código Civil y en la legislación específica, el presente contrato se resolverá por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones expresamente asumidas por las partes. Si por su propia naturaleza tal obligación fuese subsanable, la parte reclamante enviará de forma fehaciente notificación a la parte incumplidora para que proceda a la

subsanción del incumplimiento en el plazo de treinta días naturales. No subsanado el incumplimiento se extinguirá y resolverá el contrato, a instancia del reclamante.

DECIMOTERCERA – Notificaciones Las partes acuerdan que todas las comunicaciones a realizar en virtud del presente contrato se efectuarán en las direcciones del conocimiento de ambos. **DECIMOCUARTA - Ley y Fuero Aplicable** El presente contrato se rige e interpreta por la ley guatemalteca, las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a los juzgados y tribunales de la ciudad de Guatemala para todas las cuestiones derivadas de la interpretación o ejecución del mismo. En fe de lo cual suscriben el presente contrato.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR GUERRA, Vladimir Osman. **El negocio jurídico**. 3ª. ed.; Guatemala: Ed. Serviprensa S.A., 2003.

BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de la Cuevas. **Derecho de marcas**. T. I y II. Argentina: Ed. Heliasta, 1989.

DÍAZ BRAVO, Arturo. **Contratos mercantiles**. México: Ed. Harla, 1994.

MALDONADO CALDERÓN, Sonia. **Contrato de franchising**. Chile: Ed. Jurídica de Chile, 1994.

MARZORATI, Osvaldo S. **Sistemas de distribución comercial**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Astrea, 1992.

MAURICIO MARTÍNEZ, Francisco. **El boom de la expansión**. Revista D de Prensa Libre. Guatemala: 2007.

NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de marcas**. Argentina: Ed. Porrúa, 1985.

Organización mundial de la propiedad intelectual. **Guía de franquicias**. Ginebra, 1994.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Abelendo Perrot, 1999.

ROJINA VILLEGAS, Rafael. **Compendio de derecho civil**. 18ª. ed.; México D.F.: Ed. Porrúa, 1987.

TOVAR LEÓN, Soyla H. **Contratos mercantiles**. México: Ed. Servicios Editoriales Gráficos, 2003.

VÁSQUEZ MARTÍNEZ, Edmundo. **Instituciones de derecho mercantil**. Guatemala: Ed. Serviprensa, 1978.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco, obligaciones y contratos.** 5ª ed.; T. III. Guatemala: Ed. Universitaria, 1984.

LEGISLACIÓN

Código Civil, Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto-Ley No. 106.

Código de Comercio, Congreso de la República de Guatemala, Decreto 2-70.

Código Penal, Congreso de la República de Guatemala, Decreto No. 17-73.

Ley de Propiedad Industrial, Congreso de la República de Guatemala, Decreto No. 57-2000.

Reformas para la implementación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Congreso de la República de Guatemala, Decreto No. 11-2006.