

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

**IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE
USO DENTRO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA**

BYRON AHIEZER MÉRIDA VILLATORO

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2009

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

**IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE
USO DENTRO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

BYRON AHIEZER MÉRIDA VILLATORO

Previo a conferirse el grado académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Y los títulos profesionales de

ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, septiembre de 2009

**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 Rolando Huitz Enríquez
VOCAL IV: Br. Marco Vinicio Villatoro López
VOCAL V: Br. Gabriela María Santizo Mazariegos
SECRETARIO: Lic. Avidán Ortiz Orellana

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

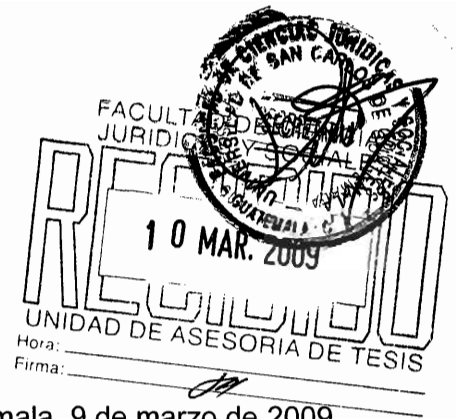
Presidente: Lic. Guillermo Díaz Rivera
Vocal: Licda. Vilma Esperanza Perdomo
Secretario: Lic. Ronaldo Sandoval Alvarado

Segunda Fase:

Presidente: Lic. Héctor René Granados Figueroa
Vocal: Lic. Carlos Manuel Castro Monroy
Secretario: Lic. Gustavo Adolfo Cárdenas Díaz

RAZÓN: "Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis". (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).

Licda. Sonia Lissett Borrayo Obando
ABOGADA Y NOTARIA
Colegiada No. 7,003



Guatemala, 9 de marzo de 2009

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

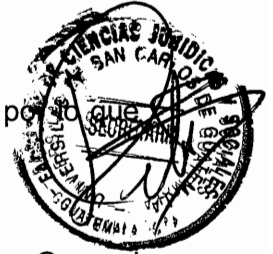
Señor Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis:

En atención a providencia de esa dirección, de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil siete, se me nombra Asesora de Tesis del bachiller: Byron Ahiezer Mérida Villatoro, quién se identifica con carné estudiantil 20015710, quién elaboró el trabajo de tesis intitulado **“PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE USO EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA”**, siguiendo a cabalidad con las orientaciones técnico metodológicas, que durante la investigación respectiva se dieron por parte de esta asesoría. Dicho trabajo, luego del análisis respectivo fue necesario readecuar el título al contenido del mismo, siendo este ahora: **“IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE USO DENTRO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA”**. Habiendo asesorado el trabajo recomendado, me permito emitir el siguiente:

DICTAMEN:

Al recibir el nombramiento, se estableció comunicación con el bachiller Byron Ahiezer Mérida Villatoro con quién procedí a efectuar la asesoría de los planes de investigación y de tesis, lo que se encontraban congruentes con el tema a investigar, y en

consenso con el ponente del tema, se decidió sobre la manera de elaborarlo, por lo que hago de su conocimiento:



1. Que tal como lo requiere el Artículo 32 del Normativo para el Examen General Público, la tesis en mención cumple con los requisitos, ya que tiene un carácter científico y técnico, el primero porque se aplica la ciencia jurídica sobre las ventajas y desventajas que representan para los franquiciados la inscripción de la licencia de uso de una marca; y el segundo porque la realización de la misma llena los requisitos que se establecen para su elaboración.
2. Los métodos inductivo y deductivo se aplicaron al extraer los análisis de las doctrinas de diferentes juristas.
3. La redacción fue corregida en algunas partes.
4. La contribución científica que se aporta es de verdadera importancia, ya que se pretende que las franquicias constituidas en nuestro país se vean constreñidas a inscribirse en el registro de la propiedad intelectual.
5. Las conclusiones, recomendaciones y bibliografía utilizada se ajustan al trabajo de investigación.

En virtud de lo anteriormente expuesto **HAGO CONSTAR:** que el presente trabajo cumple con las características técnico legal exigidos así como los requisitos contenidos en el reglamento respectivo, en consecuencia emito **DICTAMEN FAVORABLE**, al proyecto presentado, de conformidad con en el Artículo 32 del Normativo para la elaboración de tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del examen General Público, y en consecuencia solicito se proceda a nombrar Revisor para que después de los subsiguientes trámites de rigor, sea discutido en el examen público de tesis del sustentante.

Atentamente,


Sonia Lissett Dorraño Obando
ABOGADA Y NOTARIA

Colegiada No. 7,003

Tel. 5352-0970



UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, trece de marzo del año dos mil nueve.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) ARTURO RECINOS SOSA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante BYRON AHIEZER MÉRIDA VILLATORO, Intitulado: "IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE USO DENTRO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA".

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. CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS

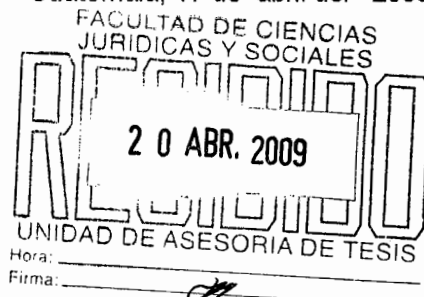


cc.Unidad de Tesis
CMCM/nmmr

LICENCIADO ARTURO RECINOS SOSA
ABOGADO Y NOTARIO.



Guatemala; 17 de abril del 2009.



Licenciado:
Carlos Manuel Castro Monroy.
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis.
Facultad de Ciencias Jurídicas Y Sociales.
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Atento me dirijo con el objeto de rendir el dictamen correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto por la Unidad de Tesis, en cuanto a revisar el trabajo del Bachiller BYRON AHIEZER MÉRIDA VILLATORO, titulado "IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE USO DENTRO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA". Y para el efecto le informo lo siguiente:

El Trabajo de Tesis del bachiller BYRON AHIEZER MÉRIDA VILLATORO cumple con los requisitos exigidos por el Artículo 32 del Normativo para Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Exámen General Público, y requerimientos científicos, técnicas y métodos de investigación para un trabajo de esta naturaleza, permitiendo una interpretación puntual del tema desarrollado que constituye un aporte científico, legal, doctrinario y práctico para las personas interesadas e involucradas con el tema, el cual reviste importancia en la actualidad producto de la globalización que se está generando a nivel mundial, y una garantía dentro del sistema jurídico guatemalteco, para todo aquel comerciante individual o jurídico, que desee hacer uso de **UNA LICENCIA DE USO DENTRO DE UN CONTRATO DE FRANQUICIA**, Asimismo revisadas las conclusiones del trabajo, recomendaciones efectuadas y bibliografía consultada, se concluye que las mismas guardan relación directa, precisa y concreta con el tema.

En consecuencia habiendo cumplido con los requisitos exigidos por el Artículo 32 del Normativo para Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Exámen General Público, procede emitir DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el Trabajo de Tesis revisado.

Esperando haber cumplido con el cargo asignado, aprovecho la oportunidad para suscribirme deferentemente.

Colegiado Número 4214.
cc. Archivo.

LIC. ARTURO RECINOS SOSA
ABOGADO Y NOTARIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

Ciudad Universitaria, zona 12
Guatemala, C. A.



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, veintiséis de mayo del año dos mil nueve.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante BYRON AHIEZER MÉRIDA VILLATORO, Titulado IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE USO DENTRO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA. Artículos 31, 33 y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.-

CMCM/sllh





DEDICATORIA

- A DIOS:** Gratitud por ser la fuerza de mi vida; quien motiva mi fe, ilumina mi camino, me permite conseguir esta meta y me incentiva a seguir adelante.
- A MIS PADRES:** Willy Byron Mérida Cardona y Odilia Yolanda Villatoro Tánchez, infinitamente agradecido por su apoyo incondicional, su amor hacia mi familia; sus sabios consejos, sus oraciones, quienes son un ejemplo de amor honradez y sacrificio. Que el Padre Eterno siga derramando bendiciones sobre sus vidas y proyectos.
- A MI ESPOSA:** Liss Alejandra Paz Benítez, por su amor, dedicación, apoyo y por ser un ejemplo para mi amada hija.
- A MI HIJA:** María Alejandra Mérida Paz, quien es la fuerza de mi existir, por ponerle vida a mis días; gracias por su amor, caricias, gracia; que Dios la colme de bendiciones.
- A MIS HERMANOS:** Doriann Willy, Daisy Yesenia y Cynthia Yadira, por su apoyo y consejos, de quienes tengo guardados en mi corazón gratos recuerdos.
- A MIS SOBRINOS:** María Fernanda, María Gabriela, Willy Alejandro, Fares Sebastian, por ser cada uno de ellos alegría para mi vida; que este triunfo sea un incentivo para conseguir su metas.
- A MIS ABUELITOS:** Domingo Mérida, Virginia Cardona, Marcelino Villatoro (+) Rosalvina Tánchez, de quienes he recibido sabios consejos, y ejemplo de trabajo. Dios los bendiga.
- A MIS SUEGROS:** Nery Paz y Maritza Benítez, por su importante apoyo, muy agradecido. Y a mis cuñados y sobrinas, que Dios los ilumine en su caminar.
- A MIS TÍOS:** Con gratitud por sus valiosos consejos y cariño.



A MIS PRIMOS:

Que mi alegría sea la suya, que Dios derrame bendiciones sobre su vidas.

A MIS AMIGOS:

Especialmente a Vinicio, Lulú, Cristina, amigos de cuadra y de la infancia que me han apoyado en todo momento; ocupan un lugar en mi corazón.

A MIS CATEDRÁTICOS:

Por brindarme su sabiduría y conocimiento.

A LA UNIVERSIDAD:

La tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; mil gracias por haberme permitido que fuera su estudiante.

AL PUEBLO DE

GUATEMALA:

Que con sus contribuciones me han permitido estudiar en la mejor universidad del país, y de esta forma poderle retribuir convirtiéndome en un buen profesional.

A USTEDES:

Que me acompañan en este inolvidable día, muchas gracias.

ÍNDICE



Introducción.....

CAPÍTULO I

1. Derecho mercantil.....	1
1.1. Aspectos históricos.....	1
1.2. Definiciones.....	8
1.3. Características y principios.....	11

CAPÍTULO II

2. Los contratos mercantiles.....	15
2.1. Definición.....	15
2.2. Forma y efectos del contrato mercantil.....	16
2.3. La representación para contratar.....	18
2.4. Clasificación de los contratos.....	19

CAPÍTULO III

3. Contrato de franquicia.....	27
3.1. Origen y antecedentes históricos de franquicia.....	27
3.2. Definición.....	29
3.3. Naturaleza jurídica de la franquicia.....	32
3.4. Función económica.....	33
3.5. Características.....	34
3.6. Sujetos o elementos que conforman la franquicia.....	35
3.7. Clases de franquicia.....	40
3.8. Otras clasificaciones.....	45
3.9. Contrato de franquicia.....	46
3.10. Ventajas y desventajas del contrato de franquicia.....	48
3.11. Las franquicias en Guatemala.....	51



CAPÍTULO IV

4. Contrato de la licencia de uso de marca.....	55
4.1. Origen y antecedentes en Guatemala.....	55
4.2. Definición de la licencia de uso de marca.....	55
4.3. Naturaleza jurídica.....	57
4.4. Elementos.....	59
4.5. Características.....	60
4.6. Clasificación de las licencias de uso de marca.....	62
4.7. Contrato de licencia de uso de marca.....	63
4.8. Trámite de la solicitud.....	65
4.9. Principales cláusulas del contrato.....	65
4.10. Oposición al contrato.....	69
4.11. Cancelación.....	70
4.12. El proceso para registro de una marca o signo distintivo en Guatemala.....	70

CAPÍTULO V

5. Efectos positivos y negativos de la inscripción de la Licencia de uso dentro del contrato de franquicia en el registro de la propiedad intelectual.....	73
5.1. Implicaciones jurídicas de la inscripción de la licencia de uso de marca.....	73
5.2. Implicaciones económicas de la inscripción en el registro de la propiedad intelectual.....	79
5.3. Ventajas para los consumidores.....	80
5.4. Derecho de terceros.....	80
5.5. Beneficios para el registro de la propiedad intelectual.....	82
5.6. Efectos de la inscripción en el registro de la propiedad intelectual en Guatemala.....	83
CONCLUSIONES.....	87
RECOMENDACIONES.....	89
ANEXOS.....	91
BIBLIOGRAFÍA.....	95



INTRODUCCIÓN

Actualmente, a nivel internacional, se le ha dado mucha importancia a la protección de la propiedad intelectual; al punto de que es una referencia importante al momento de establecer relaciones comerciales bilaterales y multilaterales, debido a que los inversionistas necesitan establecer negocios en un ambiente que ofrezca el respaldo y la protección legal necesarios para defender sus derechos.

En Guatemala se ha luchado, durante los últimos años, para mejorar las leyes acerca de la protección intelectual, velar por que se cumplan y establecer penas importantes para aquéllos que las violan.

Esta tesis determina las bases conceptuales, la perspectiva teórica, la orientación práctica, de las implicaciones jurídicas de la falta de uso dentro del contrato de franquicia; así como las ventajas y desventajas que tiene para las empresas.

Los objetivos generales de esta investigación contemplan proponer el establecimiento de los requisitos necesarios para la inscripción de la licencia de uso de marca en el registro de la propiedad industrial y las ventajas y desventajas que pueden derivarse.

La hipótesis determina que la falta de inscripción de la licencia de uso de la marca en el registro de la propiedad intelectual, como uno de los contratos accesorios al contrato de franquicia, se debe a la evasión fiscal por parte del franquiciado, provocando consecuentemente diversas implicaciones jurídicas en perjuicio de los derechos de las partes contratantes. Por lo tanto es importante que al momento de establecer el contrato de franquicia, en el cual se contemplan los derechos de utilización de una marca generalmente extranjera, de éxito, posicionamiento u prestigio, se registre la licencia de uso de marca para resguardar sus derechos frente a terceros.

Este análisis se dividió en cinco capítulos, de los cuales el primero se refiere al derecho mercantil, aspectos históricos, definiciones, características y principios; el segundo, define y explica los contratos mercantiles, las formas y efectos; la manera en que se realizan y su clasificación; en el tercero se desarrolla el tema de las franquicias y de cómo surgen a través del tiempo, su definición según varios autores, su naturaleza jurídica, la función



económica que desempeñan en la actualidad, las características que lo distinguen de otros contratos, los sujetos y elementos que conforman una franquicia, sus elementos reales, las diferentes clases de franquicias que han surgido y su funcionamiento y aplicación, las partes que conforman el contrato, las ventajas y desventajas del contrato y la forma en que se han desarrollado en la actualidad, dentro del contexto de Guatemala; el cuarto capítulo define lo que se conoce como contrato de licencia de uso, sus orígenes y antecedentes, su naturaleza jurídica en distintos países en donde se aplican, elementos y características; la clasificación de las licencias de uso de marca, las partes del contrato en sí y la manera en que debe inscribirse, el trámite que se realiza, las principales cláusulas que debe contener, la oposición al contrato, la cancelación; así como proceso y costo de registro; en el quinto, se toman en cuenta los efectos positivos y negativos de la inscripción de la licencia de uso dentro del contrato de franquicia en el registro de la Propiedad Intelectual, implicaciones jurídicas de la inscripción de la licencia de uso de marca, tanto para el franquiciado como para el franquiciatario; sus implicaciones económicas en el Registro de la Propiedad Intelectual, las ventajas para los consumidores, el derecho de terceros, los beneficios para el registro de la Propiedad Intelectual y los efectos de esta inscripción en Guatemala.

Se utilizó el método de análisis para descomponer las fases de la investigación en toda su extensión y profundidad; el de síntesis para especificar y concretar los aspectos generales dentro del tema; a través del deductivo e inductivo se estudiaron las fases particulares para lograr una general. Dentro de las técnicas utilizadas están la observación y abstracción.

El objeto de este trabajo es resaltar la importancia del registro de la licencia de uso, dentro del contrato de franquicia, debido a los efectos importantes que causa en el país, tanto económicos como jurídicos, los que a su vez mantienen a Guatemala en un renglón de observancia a nivel internacional.

CAPÍTULO I



1. Derecho mercantil

1.1. Aspectos históricos

Una de las ramas que conforman el derecho, es el derecho mercantil y es ésta la encargada de estudiar las relaciones derivadas entre comerciantes, y como consecuencia de ello; los contratos que se perfeccionan entre estos, sin olvidar las relaciones comerciales entre personas individuales y jurídicas de diferentes Estados.

El autor guatemalteco René Arturo Villegas Lara al referirse a la rama del derecho citada indica: “El derecho mercantil, como rama del derecho en general, es reciente si se toma en cuenta la antigüedad de otras disciplinas jurídicas. Ello obedece a circunstancias históricas precisas en el desarrollo de la civilización. Ciencias como la historia, la sociología o la antropología, nos enseña que el hombre, en los primeros estadios de su vida, satisfacía sus necesidades con los bienes que la naturaleza le proporcionaba de manera espontánea; y si mas tarde puso en práctica sus facultades intelectuales y físicas para transformar lo que el ambiente le brindaba, el producto de sus actos creadores no tenía más objeto que llenar necesidades de su núcleo familiar o del reducido grupo al que pertenecía. En otras palabras, producía para su consumo y sin ningún propósito de intercambio”.¹

Las actividades de los hombres fueron evolucionando en el comercio. “En principio, ese intercambio era de producto por producto, por medio del trueque. Pero, cuando apareció la moneda como representativa de valor, se consolidaron las bases para el ulterior desarrollo del comercio y del derecho que lo rige”.²

El trueque fue conocido como una de las formas más antiguas de hacer comercio. “Mientras las necesidades y escasas las mercaderías cambiadas, el trueque se desarrollo sin inconvenientes, pero con la ampliación de los mercados, dichas transacciones resultaron de realización difícil,

¹ Villegas Lara, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco**, págs. 7, 8.

² **Ob. Cit.** Pág. 1



porque exigían que existiera una coincidencia en los deseos de las personas que realizaban el trueque”.³

Conforme esa evolución del comercio, el trueque fue quedando obsoleto y surgieron nuevas formas de pago siendo una de ellas la moneda⁴. A ese respecto, expresa el tratadista de derecho mercantil Rafael Zea Ruano: “Las acciones de comercio no se perfeccionaron sino hasta que se halló el denominador común del valor -la moneda- como mercancía intermediaria, porque con ello se facilitaron las adquisiciones, el cambio y las transacciones, evitando así las dificultades de la constante búsqueda, de la coincidencia de las demandas”.⁵

Debido a las necesidades del tráfico, mercantil, han surgido otros tipos de instrumentos de cambio de mercancías como: el papel moneda, títulos valores, etc.

Las actividades comerciales más antiguas se hicieron por vía marítima y terrestre por medio de caravanas, teniendo su origen en Asia, África y por eso puede decirse que el comercio antiguo tendía a ser internacional.

a. El derecho mercantil en la antigüedad

Resulta importante resaltar que las primeras civilizaciones en la historia que realizaron el tráfico comercial fueron: Los egipcios, los fenicios, los persas, los chinos, el mismo hombre americano.

India: Su aporte principal es el Código de Manú que data del siglo XI A.C. el cual contiene disposiciones relacionadas con el transporte de mercaderías, navegación fluvial, el arrendamiento, el flete y el préstamo a la gruesa.

Israel: Se encuentran reguladas varias figuras mercantiles contenidas en la Biblia, principalmente en libros del Antiguo testamento como el Levítico que establece la compraventa, así también la usura y la prenda, en el libro de Ezequiel se hace referencia de la prenda, de la

³ W.M, Jackson, **Banco y moneda**, pág. 373

⁴ La Moneda es: “en sentido amplio, cualquier signo representativo del valor de las cosas, que permite cumplir las obligaciones, efectuar los cambios o indemnizar los daños y perjuicios”. (Cabanellas, Guillermo. **Diccionario jurídico elemental**, pág. 258.)

⁵ Zea Ruano, Rafael. **Lecciones de derecho mercantil**, pág. 8

usura, de la feria y mercados, así como del comercio marítimo. “En los talmud se encuentran disposiciones sobre transporte marítimo, echazón y averías”.⁶



Grecia: Dentro de las culturas más sobresalientes se encuentra la de Grecia clásica, debido a la proximidad de sus ciudades más importantes al mar mediterráneo, e hizo que el comercio por mar fuera una actividad de primer orden para su economía.

“Con ello se instituyeron figuras que aún ahora, con diferente ropaje, existen en el derecho mercantil de nuestro tiempo. Por ejemplo, el préstamo a la gruesa ventura era, como el contexto lo sugiere, un negocio por el cual un sujeto hacía un préstamo a otro, condicionando el pago por parte del deudor, a que el navío partiera y regresara exitosamente de su destino. En el fondo, el prestamista corría el riesgo de perder un patrimonio prestado, si ocurría un siniestro en alta mar. Era un préstamo aventurado. Esta institución se considera como antecedente del contrato de seguro. La echazón⁷ también se le identifica como aporte griego. Por ella el capitán del buque podía aligerar el peso de la carga echando las mercaderías al mar y sin mayor responsabilidad, si con ello evitaba un naufragio, encallamiento o captura. En el derecho mercantil marítimo se le conoce hoy como avería gruesa. También fueron importantes las famosas Leyes Rodias, las que deben su nombre por haberse originado en la isla de Rodas; y era un conjunto de leyes destinadas a regir al comercio marítimo.”⁸

La *Lex rodia* tuvo su origen en una práctica antigua realizada por los fenicios, siendo un precedente de la echazón, que ha pasado a los Códigos actuales como “avería común”.⁹

Roma: El derecho romano fue creador de un sistema de alcances insospechados, debido a la vastedad territorial del imperio esto le permitió la aceleración del tráfico comercial; pero no generó un derecho mercantil autónomo. El *jus civile* era un derecho destinado a normar la actividad privada de los ciudadanos, fuera o no de carácter mercantil con características esencialmente formalista. Pero sucede que el comercio se ha caracterizado y se sigue caracterizando por desenvolverse en forma rápida, sin mayores formalismos. La pregunta era ¿Cómo podía entonces acogerse a un derecho tan rígido en sus mecanismos?, los romanos

⁶ Langle, Emilio y Rubio, **Manual de derecho mercantil español**, pág. 102

⁷ Echazón: “Acción o efecto de arrojar al agua la totalidad o parte de la carga de un buque, así como otros objetos pesados de la nave, con la finalidad de aligerar en caso de peligro, ya se deba a tempestad o a otra causa, como apresamiento naufragio, varamiento, etc”. (Cabanellas, Guillermo. **Ob. Cit**; pág. 140.)

⁸ Villegas, René. **Ob. Cit**. Pág. 9.

⁹ Solá, Felipe. **Tratado de derecho comercial comparado**, pág. 5



encontraron la solución dándole facultades de interpretación casuística al pretor, de manera que cuando aplicaba la ley civil al comercio, debía observar las peculiaridades propias del fenómeno comercial. La rigidez de la ley se suplía con la elasticidad de una interpretación especial, donde el juez adaptaba la ley al caso concreto, particularmente en el ámbito del derecho privado. El doctor Villegas Lara establece “no existió en Roma la división tradicional del derecho privado. No se dio un derecho mercantil en forma autónoma. El *jus civile* era un universo para toda relación de orden privado”.¹⁰

Para el tratadista Alfredo Rocco “Roma desconoció un verdadero derecho mercantil”,¹¹ por lo que se puede concluir que no era un derecho autónomo.

b. El derecho mercantil en la edad media

En lo que respecta a la organización social durante la edad media, se encuentra el feudalismo. Y esto se entendía como el poder omnímodo que tenía el titular del feudo en su jurisdicción territorial transformado en un poder político, en contraposición a los intereses de las monarquías. Y la actividad económica de los feudos era agrícola y excluían el tráfico comercial porque lo consideraban deshonoroso. Fuera de los feudos, entonces, se formaron las villas o pueblos, en donde se atrincheró la naciente burguesía comerciante. “La importancia de la burguesía no radicaba en los bienes territoriales, sino en la riqueza monetaria que producía el tráfico comercial. La monarquía encuentra en los comerciantes su mejor aliado. Los estimula en su función y con ello se principia a definir lo que hoy se conoce como derecho mercantil, a ese derecho también se le llama derecho corporativo o derecho estatutario. Dentro de lo cual existieron los estatutos que contenían reglas de derecho que regulaban el comercio, así como los derechos y obligaciones del comerciante, y su propia jurisdicción para la solución de sus controversias, a cargo de un funcionario llamado cónsul donde tienen su origen los tribunales propiamente mercantiles”.¹²

Surgieron en esta época los gremios, corporaciones o asociaciones de comerciantes, quienes se gobernaban autónomamente y resolvían los conflictos entre sus miembros a través de una

¹⁰ Villegas Lara, René Arturo. **Ob. Cit.** Pág. 10.

¹¹ Rocco, Alfredo. **Principios de derecho mercantil**, pág. 6

¹² Villegas Lara, René Arturo. **Ob. Cit.** Pág. 11.



jurisdicción consular, que recibió ese nombre, por ser los cónsules quienes administraron justicia en asuntos comerciales. “Aplicaron los usos o costumbres del comercio”.¹³

Todos estos hechos impulsaron el desarrollo del derecho mercantil. Al respecto el mercantilista Rocco citado por Rodrigo Uría; establece: “que es en esta época cuando aparece el derecho comercial y se afirma como un derecho autónomo”.¹⁴

c. El derecho mercantil de la época moderna

Existieron varios hechos en la historia humana que influyen en el derecho mercantil. El descubrimiento de América surte ese efecto; y a su vez, él constituye una consecuencia del expansionismo mercantilista europeo. Ese descubrimiento fue el resultado de las pretensiones de España, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, que buscaban nuevas rutas para nuevos mercados.¹⁵

En esta época surgieron las grandes compañías cuya finalidad era el comercio de ultramar, las cuales contaban con un capital mediante acciones negociables, cuyo valor representaba el límite de la responsabilidad de los accionistas, esto como antecedente de las sociedades anónimas por lo que “la acción fue uno de los grandes inventos de la edad moderna”.¹⁶

En esta época la letra de cambio fue la forma de ejecución del contrato de cambio y la forma de pago, como un instrumento de crédito, esto se debió al endoso y los bancos la utilizaron para incorporar en ella los créditos que otorgaban a sus clientes. Así surgieron también las bolsas de valores realizándose operaciones bursátiles con las acciones de esas compañías.

¹³ Uría, Rodrigo. **Derecho mercantil**, pág. 4.

¹⁴ **Ob. Cit.** Pág. 9.

¹⁵ El autor agrega: “La principal vía de comunicación siguió siendo el mar, y la legislación mercantil insistió en seguirse dando para ese tráfico. Durante varios años el derecho mercantil moderno continuó su carácter de ser un derecho de la profesión del comerciante, con la legislación de Napoleón, en 1807, sucedieron dos hechos importantes: en primer lugar, se promulgó un código propio para el comercio; y, en segundo, el derecho mercantil dejó de ser una ley clasista para convertirse en un derecho destinado a regir relaciones objetivas que la ley tipifica como comerciales, sin tomar en cuenta que el sujeto de las mismas sea o no un comerciante. Nace así la etapa objetiva del derecho mercantil. La revolución industrial, los inventos importantes en la ciencia, exigieron esa objetivación que durante largo período inspiró a no pocos códigos en el mundo moderno. Por otro lado, las doctrinas liberales se desarrollaron en nuevas leyes protectoras de los intereses de la industria y del comercio, apuntalando el funcionamiento del sistema capitalista”. (Villegas Lara, René Arturo. **Op. Cit.** Págs. 12, 13).

¹⁶ **Ibid**, pág. 23.



d. Edad contemporánea

Esta etapa comienza con la primera guerra mundial (1914-1918), en donde la libertad individual comercial de la época anterior cambia después de ese conflicto, dando cabida al intervencionismo estatal económico¹⁷.

Entre los cambios del derecho mercantil se pueden mencionar:

- a) "La comercialización del derecho civil, asimilación de instituciones del derecho mercantil por el civil;
- b) La adopción de normas e instituciones del derecho civil por el derecho mercantil;
- c) Intervencionismo estatal que caracteriza al siglo XX, y ha dado origen a las sociedades de economía mixta, nacionalización de empresas, intervención en el comercio de importación y exportación".¹⁸

e. Aspectos históricos del derecho mercantil guatemalteco

Al realizarse la conquista de América, España impuso un sistema jurídico, el cual se aplicó al continente americano, porque la península no se había unificado y se encontraba dividida en reinos.

"Guatemala, al igual que el resto de los dominios españoles en América, regía su vida jurídica por la legislación de la metrópoli. La Recopilación de Leyes de Indias, las Leyes de Castilla, Las Siete Partidas y la Ordenanza de Bilbao, para citar las más conocidas, contenían normas

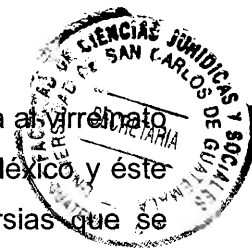
¹⁷ Intervención económica: "Se designa así la que ejercen los gobiernos de algunos países, a efectos de dirigir y regular la actividad económica o una parte de ella, tanto en lo que se refiere a las relaciones comerciales entre Estados cuanto en lo que afecta a la producción y al comercio interiores. El sistema económico opuesto al intervencionismo es el liberalismo o libertad de comerciar.

Puede afirmarse que el mundo actual se debate entre dichos dos sistemas, sin haber logrado resolver por ninguno de ellos los graves problemas sociales que lo afligen. Probablemente, un intervencionismo total sólo es posible en los países de economía socializada, y de un librecambismo absoluto ya nadie habla, entre otras razones porque el Estado no puede dejar de intervenir mediante las leyes adecuadas, en las relaciones entre patronos y trabajadores para la protección de éstos en materia de salario y condiciones de trabajo.

Otro aspecto del intervencionismo económico, pero en un sentido diferente, es el representado por la facultad estatal de intervenir las sociedades mercantiles, especialmente las anónimas, y las quiebras, a efectos de defender los intereses de los accionistas y de los acreedores como expresión de la trascendencia social del crédito". (Cabanelas, Guillermo. **Ob. Cit.** Pág. 211).

¹⁸ Gordillo, Carlota. **Breve introducción al derecho mercantil**, pág. 14.

destinadas al comercio. La capitania general del reino de Guatemala estaba sujeta al Virreinato de la Nueva España; de esa cuenta, el comercio lo controlaba el consulado de México y éste ejercía jurisdicción en los países centroamericanos para resolver las controversias que se pudieran ocasionar. Ante la insistencia de los comerciantes de la Capitania, se creó el consulado de comercio de Guatemala”,¹⁹ que defendía los intereses de la Corona, más que los de los propios comerciantes.



“Con la llegada de la independencia, Centroamérica no contó como consecuencia a lo descrito con una legislación propia. Las leyes de España siguieron teniendo vigencia durante algunos años. En el gobierno del doctor Mariano Gálvez se intentó modernizar las leyes del país, sustituyendo las leyes españolas por los llamados Códigos Livingston, que eran un conjunto de normas redactadas para el Estado de Luisiana, por el jurista Eduardo Livingston, el cual contenía disposiciones referentes al comercio”.²⁰

“De la fecha anterior llegamos hasta 1942, oportunidad en que promulgó un nuevo Código de Comercio contenido, en el Decreto número 2946 del Presidente de la República. Este código es calificado por el profesor guatemalteco Edmundo Vásquez Martínez, como una mejor sistematización de las instituciones de 1877, a la vez que reunió en un mismo cuerpo una serie de leyes dispersas; y sobre todo, las convenciones internacionales en materia de letra de cambio, pagaré y cheque”.²¹

El Decreto 2-70 del Congreso de la República, que contiene el actual Código de Comercio de Guatemala, promulgado en 1970, el cual toma aspectos de otros códigos centroamericanos y principalmente el de Honduras, tratando de adaptarse a las necesidades del tráfico mercantil guatemalteco.

¹⁹ Villegas Lara, René Arturo. **Ob. Cit.** Pág. 15

²⁰ El autor agrega, “ por haberse formulado esos códigos para pueblos de idiosincrasia diferente, dio como resultado una resistencia de los destinatarios, que les restó positividad. Y con la llegada del gobierno conservador de Rafael Carrera, lo cual provocó el estancamiento de nuestra evolución legislativa, ya que se volvió a la legislación española, al grado de que los estudios facultativos de Derecho se hacían sobre Leyes de Toro y la Novísima Recopilación. Como consecuencia, se volvió al Consulado de Comercio y se introdujeron algunas variantes de procedimiento, el cual rigió durante todo el gobierno carrerista y se prolongó hasta la renovación legislativa impulsada por la Revolución de 1871. Muy importante fue el Código de la Revolución Liberal. En el año de 1877, al promulgarse los nuevos códigos de Guatemala, se incluyó un Código de Comercio, con una ley especial de enjuiciamiento mercantil”. **Ibid**, págs. 16, 17.

²¹ **Ibidem.**



“El Código de Comercio de Guatemala, vigente en la actualidad, incorporó instituciones nuevas y mejoró la sistematización de la materia jurídica mercantil. Es importante señalar la creación del registro mercantil, pues tal función, en forma limitada, la cumplía el registro civil. En materia de títulos de crédito se incorporó la factura cambiaria. Se trasladaron aquellos contratos que, considerados mercantiles, como el de fideicomiso o los que se refieren a la edición, radiodifusión o representación escénica, formaban parte del Código Civil”.²²

1.2. Definiciones

Para el tratadista Villegas Lara el concepto de derecho mercantil se puede establecer desde dos puntos de vista: Subjetivo y objetivo.

Desde el punto de vista subjetivo: “El derecho mercantil es el conjunto de principios doctrinarios y normas de derecho sustantivo que rigen la actividad de los comerciantes en su función profesional. Hemos visto en el desenvolvimiento histórico de esta materia, que en la época medieval la normatividad comercial estaba destinada única y exclusivamente para los comerciantes. Principió siendo un derecho que delimitaba un fuero especial, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo. Por esta razón, la idea que se da desde este ángulo, se le conoce como concepto subjetivo, ya que el elemento principal a tomar en cuenta es el sujeto que interviene en el movimiento comercial. Advirtiendo que el término se usa como sinónimo de grupo, profesional, se ha dicho que el derecho mercantil principió siendo un derecho de clase; y aún en la época moderna no pocos códigos están referidos en su esencia al sujeto comerciante (código alemán y código japonés)”.²³

Desde el punto de vista objetivo: El derecho mercantil es el conjunto de principios doctrinarios y normas de derecho sustantivo que rigen los actos objetivos de comercio. El derecho mercantil era un derecho de clase. La ley mercantil ya no funcionaría en torno a los sujetos destinatarios, exclusivamente, sino que se refería a una serie de relaciones jurídicas tipificadas por el código, como mercantiles, cualquiera fuera el sujeto que resultara dentro de las mismas. Los actos o negocios que la ley califica como mercantiles venían a ser la materia jurídica mercantil. Este concepto encontró la misma dificultad: precisar una idea sobre lo que es un acto de comercio.

Las legislaciones se inclinaron en dos sentidos:

²² Ob. Cit. Pág. 18.

²³ Ibid. Págs. 22, 23.



- a. Elaborar una lista de actos que debían considerarse mercantiles;
- b. Se establecían elementos que debían concurrir en un acto o negocio para deducir que se estaba ante un acto objetivo de comercio, que fuera a título oneroso.²⁴

Existen diferentes definiciones del derecho mercantil, algunos juristas expertos en la materia lo definen de la siguiente manera:

Miguel Fenech establece: "Según el pensamiento contemporáneo se comprende bajo esta denominación el derecho especial de los comerciantes; el que regula las relaciones jurídicas que nacen de la actividad mercantil; el que determina la naturaleza y los efectos de las convenciones estipuladas por los comerciantes o en ocasión de los actos de comercio; el que comprende las normas aplicables a las relaciones entre particulares, nacidas de la industria comercial o asimiladas a ésta, en cuanto a su disciplina jurídica y ejecución judicial; el que regula los negocios en masa; el derecho de la empresa organizada y aun el derecho de la economía, en cuanto viene vinculada a la comunidad nacional".²⁵

Alfredo Rocco resalta: "En su significado propio, es el conjunto de normas jurídicas, por que se rigen las relaciones, nacidas de la industria comercial".²⁶

Los países del Common Law han elaborado un concepto de derecho mercantil, que es el que rige en la comunidad británica; el mismo puede aplicarse a los países escandinavos y teóricamente a los de derecho codificado que han unificado el derecho de las obligaciones y es el siguiente: "Es un conjunto de reglas jurídicas que sin estar reservadas legalmente a ciertas personas o determinados actos, de hecho se aplican generalmente a personas que comercian o al tráfico mercantil".²⁷

Para los autores Arturo Puente y Octavio Calvo, derecho mercantil: "Es la rama del derecho privado que regula las relaciones de los individuos que ejecutan actos de comercio o que tienen carácter de comerciantes".²⁸

²⁴ **Ibid**, págs. 23, 24.

²⁵ Fenech, Miguel. **Enciclopedia práctica del derecho**, pág. 499.

²⁶ **Ob. Cit.** Pág.3

²⁷ Solá, Felipe, **Ob. Cit.** Pág. 147.

²⁸ Puente, Arturo y Octavio Calvo. **Derecho mercantil**, pág. 7.



El autor alemán Konrad Cosack establece que el derecho mercantil es "el que comprende las reglas de derecho privado que de modo especial se adaptan a las necesidades del tráfico comercial".²⁹

El profesor Rodrigo Uría resalta: "El derecho ordenador de la organización y de la actividad profesional de los empresarios".³⁰

El tratadista italiano Ascarellí define al derecho mercantil desde el punto de vista positivista: "El derecho mercantil comprende un conjunto de normas, principalmente pero no exclusivamente, de derecho privado, que disciplinan las relaciones jurídicas mercantiles y a los comerciantes".³¹

En este sentido Langle y Rubio sigue al autor Alfredo Rocco: "Es un conjunto de normas jurídicas reguladoras de las relaciones entre particulares, que derivan de la industria comercial o que son asimiladas a ésta en la disciplina jurídica, y su realización judicial".³²

El autor mexicano Joaquín Rodríguez define el derecho mercantil: "Es el derecho de los actos en masa realizados por empresas".³³

El profesor guatemalteco Rafael Zea Ruano elaboró un concepto de derecho mercantil en torno al Artículo primero del código derogado que preceptuaba: "El Código de Comercio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones de los comerciantes, que versen sobre operaciones de su profesión; los que adquieran o contraigan los que no son comerciantes, respecto a especulaciones mercantiles; y los que resulten de contratos exclusivamente comerciales".³⁴

El autor guatemalteco Vásquez Martínez define el derecho mercantil de la siguiente forma: "Es un conjunto de normas jurídicas especiales de derecho privado adaptadas a las exigencias del tráfico mercantil".³⁵

²⁹ Cosack, Konrad. **Tratado de derecho mercantil**, pág 1.

³⁰ **Op. Cit.** pág. 6.

³¹ Ascarelli, Tullio. **Derecho mercantil**, pág. 13.

³² **Op. Cit.** Pág. 15.

³³ Rodríguez, Joaquín. **Curso de derecho mercantil**, pág. 13.

³⁴ **Ob. Cit.** Pág. 35.

³⁵ Vásquez Martínez, Edmundo. **Derecho mercantil**, págs. 12, 13.



Es difícil encontrar un concepto que comprenda todos los aspectos del derecho mercantil, por eso Solá Cañizares expresa: " no puede formularse una concepción del derecho comercial válida para todos los tiempos y todos los países", y "si el derecho comercial se considera una categoría histórica, su contenido varía en función de circunstancias, de tiempo y lugar".³⁶

En base a los autores antes indicados, relacionados al derecho mercantil a criterio del ponente de la tesis, puede definirse como: el conjunto de normas y principios de derecho que estudia las relaciones y actividades que se desarrollan entre comerciantes nacionales, internacionales y de estos con aquellos como producto del tráfico mercantil, y que además regula tanto los derechos como obligaciones de cada una de las partes que intervienen en el negocio mercantil.

1.3. Características y principios del derecho mercantil

a. Características

Como características del derecho mercantil se pueden establecer las siguientes: la particularidad de darse en masa, cambia constantemente en los modos de operar, exige rapidez en las formas de negociar, se desenvuelve a nivel nacional e internacional.

- **Es poco formalista**

Porque facilita la fluidez del tráfico mercantil, sin que por ello se pierda la seguridad jurídica de los negocios mercantiles.

Esta característica se evidencia en el Código de Comercio de Guatemala en el Artículo 671 que refiere: formalidades de los contratos: "Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo, se extenderán en idioma español".

³⁶ Ob. Cit. Pág. 158.



El Artículo 794 de la ley citada preceptúa “contrato de transporte. Por el contrato de transporte el porteador se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercancías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario”. En la práctica éste es un contrato que existe entre el pasajero y el piloto de un medio de transporte, el cual se perfecciona con el hecho de que el usuario paga por el uso del servicio, sin que el piloto le extienda algún comprobante ni la intervención del propietario del servicio.

- **Inspira rapidez y libertad en los medios para traficar**

“El poco formalismo comentado se relaciona con la agilidad del tráfico comercial. El comerciante debe negociar en cantidad y en el menor tiempo posible”.³⁷ De esta forma los comerciantes se mantienen en constante búsqueda de fórmulas que les permitan resultados empresariales exitosos por la aplicación de esas nuevas modalidades; todo ello con la aplicación de unos de los varios principios filosóficos del derecho mercantil basados en el principio toral de la verdad sabida y la buena fe guardada.

- **Adaptabilidad**

En la doctrina esta característica del derecho mercantil se explica como una función humana que cambia día a día, por diversos motivos entre ellos: Políticos, científicos, culturales, sociales, etc. Donde las formas de comerciar se desenvuelven día a día. Puede establecerse que el derecho mercantil contiene normas que le permiten la aplicación de criterios de voluntad de las partes convirtiéndolo en flexible, elástico y adaptable a situaciones imprevistas derivadas del vasto tráfico comercial.

- **Tiende a ser internacional**

“La producción de bienes y servicios no es exclusivamente para el comercio local de una sociedad organizada políticamente. Produce para el mercado interno; para el mercado internacional”.³⁸ Por ellos se requiere que exista una uniformidad en las instituciones jurídicas que le permitan facilitar ese tráfico comercial a nivel internacional. El desarrollo de esas actividades mercantiles que van de un lugar a otro propicia que se desarrolle esa globalización

³⁷ Villegas Lara, René Arturo. **Ob. Cit.** Pág. 30.

³⁸ **Ibid**, pág. 31.



económica, y al surgir alguna problemática jurídica derivada de ese tráfico comercial resolvería a través de los tribunales de arbitraje que resuelven conflictos de carácter internacional.

- **Posibilita la seguridad del tráfico jurídico**

“El valor seguridad jurídica lo explica la filosofía del derecho como la observancia de mecanismos consagrados para el surgimiento de la normatividad, dentro de los cuales se encuentra la forma de contratar. ¿Cómo se garantiza entonces la seguridad si la formalidad es incipiente en el tráfico mercantil? En la observancia estricta que la negociación mercantil está basada en la verdad sabida y buena fe guardada, de manera que ningún acto posterior puede desvirtuar lo que las partes han querido al momento de obliga ante un conflicto entre la seguridad del tráfico mercantil y seguridad del derecho”.³⁹

- **Su flexibilidad**

Son situaciones que se llevan a cabo en la actividad comercial entre comerciantes que se adaptan a los intereses económicos, siempre respetando los límites de las normas jurídicas establecidas.

b. Principios

El Doctor Villegas Lara, hace una clasificación de los principios de las contrataciones mercantiles siendo estos los siguientes:

- a) “la buena fe;⁴⁰
- b) la verdad sabida;
- e) toda prestación se presume onerosa;
- d) intención de lucro; y
- e) ante la duda deben favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación”.⁴¹

³⁹ **Ibidem.**

⁴⁰ Buena Fe: “Rectitud, honradez, hombría de bien, buen proceder. Creencia o persuasión personal de que aquel de quien se recibe una cosa, por título lucrativo u oneroso, es dueño legítimo de ella y puede transferir el dominio”. Cabanellas, Guillermo. **Ob. Cit.** Pág. 54

⁴¹ **Ibid**, pág. 32.



El principio de la Buena Fe Guardada entre las partes se refiere a que cada una de ellas debe guardar fidelidad a la palabra dada, a esa honradez que se cree y se espera de la otra parte, sin abusar de la confianza que se nos ha otorgado.

El jurista Manuel Ossorio, define la buena fe como “convencimiento, en quien realiza un acto o hecho jurídico, de que este es verdadero, lícito y justo. El concepto tiene extraordinaria importancia en materia contractual y de derechos reales (propiedad, posesión, servidumbres, etc.), así como también en materia de prescripción”.⁴²

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, define el principio de la Verdad Sabida: “locución forense muy usual en la interpretación de los contratos, y más aún en los mercantiles. Induce a resolver los casos y pleitos sin atenerse a las formalidades del derecho, sino inspirándose en la equidad y la buena fe”.

⁴² Ossorio, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**, pág. 132

CAPÍTULO II



2. Los contratos mercantiles

Para definir el contrato mercantil, se inicia con algunas definiciones generales sobre lo que es un contrato. Al respecto el Diccionario de la Lengua Española establece: contrato es “el pacto o convenio oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas”.⁴³ Manuel Ossorio da una definición jurídica de contrato “se dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos”.⁴⁴

Una definición legal de contrato, se encuentra en el Código Civil en su Artículo 1517 el cual preceptúa: “Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación”.

En base a las definiciones anteriores sobre contrato, este se entiende como el acuerdo de voluntades mediante el que una persona se obliga con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, entregarle bienes o prestarle servicios o abstenerse de hacer algo. En el contrato se crean obligaciones o puede extinguirse las ya establecidas. Pero el concepto de contrato debe modificarse, atendiendo a los avances científico y tecnológicos, debido a que se puede contratar incluso por intermedio de una máquina y en consecuencia el contrato no sería el acuerdo de voluntad de dos o más partes, sino como la concurrencia entre una relación jurídica patrimonial.

2.1. Definición

La legislación guatemalteca no define los contratos mercantiles a excepción de lo establecido en cuanto al contrato que se encuentra en el Código Civil, Artículo 1517⁴⁵; por lo que se debe recurrir a las opiniones doctrinarias de autores que a continuación cito; al respecto Guillermo Cabanellas define el contrato mercantil como: “el peculiar del derecho de la contratación

⁴³ Diccionario de la real academia española, pág. 95.

⁴⁴ Ob. Cit. pág. 222

⁴⁵ Véase Supra, pág. 17.

comercial o el que, común en ciertos aspectos básicos con el homónimo del derecho civil, se rige según la legislación mercantil”.⁴⁶



José María Codera Martín; al referirse al contrato mercantil indica: “contrato cuyo objeto es el tráfico comercial de la empresa, su principal característica es el estar concebido para la realización de operaciones en serie, conteniendo cláusulas generales preestablecidas por lo que puede considerarse un contrato de adhesión⁴⁷ siendo el lucro su principal móvil.”⁴⁸

En base a las consideraciones doctrinarias citadas, el ponente concluye en que; El contrato mercantil 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 presupuesto 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 otros requerimientos y como consecuencia su nacimiento a la vida jurídica es simple, tomando en consideración que una de las características del derecho mercantil, la del poco formalismo plasmado en el Código de Comercio en su Artículo 671⁴⁹.

2.2. Forma y efectos del contrato mercantil

La forma de crear el vínculo jurídico entre las partes contratantes en el campo del derecho mercantil (Código de Comercio) no están sujetos para su validez, a formalidades especiales, en base a lo preceptuado en el Artículo 671, cuyo acápite establece: formalidad de los contratos, “Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan que quisieron obligarse. Los contratos celebrados

⁴⁶ Cabanellas, Guillermo. **Ob. Cit.** Pág.95

⁴⁷ Contrato de adhesión: “constituye una típica y cada vez más frecuente modalidad de contratación, que se caracteriza por el hecho de que es una de las partes la que fija la cláusulas o condiciones uniformes para todos, del contrato, cuya celebración se propone, sin que quienes quieran participar en él tengan otra alternativa que aceptarlo o rechazarlo en su totalidad; es decir, adherirse o no a los términos del contrato preestablecido, sin posibilidad de discutir su contenido. Los contratos de seguros de transporte, de suministro de agua, electricidad y otros servicios públicos son ejemplo de esta índole”. Ossorio, Manuel. **Ob. Cit.** Pág. 224.

⁴⁸ Codera Martín, José María. **Diccionario de derecho mercantil**, pág. 97.

⁴⁹ Véase, *Supra*, pág 12



en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo, se extenderán en idioma español”. Esta libertad en el uso de la forma tiene sus excepciones, pues hay contratos en los que si se exige una solemnidad determinada, tal es el caso del contrato de fideicomiso y el de sociedad, para citar dos ejemplos, los que deben celebrarse mediante escritura pública.

En los artículos siguientes de dicho cuerpo legal se regulan situaciones y características especiales a todos los contratos mercantiles, con los cuales se busca la fluidez del tráfico comercial; atendiendo a las características que inspira el derecho mercantil, siendo estas: adaptable, que es poco formalista, flexible y que facilita la fluidez del tráfico comercial.

Dentro de las formas de contratar en materia mercantil se encuentran:

- Contrato mediante formularios;
- Contrato mediante póliza;
- Contrato mediante la utilización tecnológica.
- Instrumento público.

Si se hace una integración de lo que establece el Código de Comercio y el Código Civil en su Artículo 1574, se puede afirmar que toda persona puede contratar y obligarse por medio de:

- Escritura pública;
- Documento privado;
- Acta levantada ante el alcalde del lugar;
- Correspondencia;
- Verbalmente.

Los efectos de los contratos mercantiles, se encuentran inmersos de acuerdo al vínculo jurídico obligatorio que se ha formado, ese vínculo o fuerza obligatoria del contrato, no está sujeto en lo mercantil a reglas particulares, pues se rige en consecuencia al principio establecido en el Código Civil, en cuanto a que quienes celebren un contrato, están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento del contrato ya sea por culpa o dolo de una de las parte o de ambas. 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.



2.3. La representación para contratar

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 directos, por no ser los propietarios, realizan negociaciones por cuenta de aquellas personas a quienes pertenecen. La actividad de sustitución de personas en la conclusión de negocios jurídicos es lo que constituye la representación.

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).”⁵⁰ Se establece que la representación puede ser de dos clases: una mediata⁵¹, 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; y la otra 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”.⁵²

⁵⁰ Vásquez Martínez, Edmundo. **Ob. Cit.** Pág. 537.

⁵¹ Villegas Lara, René Arturo. **Ob. Cit.** Pág. 11. “un vendedor llega a una tienda y realiza un negocio de suministro de mercadería en nombre de su principal; éste envía la primera remesa o realiza otro acto que denota el conocimiento que tiene de lo que en su nombre realiza el agente viajero. Si el principal comerciante quisiera incumplir sus obligaciones de suministro, alegando que el agente viajero no tenía mandato para representarlo, su argumento carecería de fundamento porque en ese caso se dio la representación aparente, o sea, representar a otro sin mayores formalidades, siempre y cuando, expresa o tácitamente, se de la confirmación por parte del representado. Esta particularidad en el surgimiento del contrato mercantil se encuentra en el artículo 670 del Código de Comercio.”

⁵² Vásquez Martínez, Edmundo. **Ob. Cit.** Pág. 537.



2.4. Clasificación de los contratos

Existen diferentes clasificaciones acerca de los contratos mercantiles, y algunos tratadistas coinciden en la mayoría de puntos, el doctor Villegas Lara hace la siguiente clasificación⁵³:

a) Contratos bilaterales y unilaterales. Contratos bilaterales son aquellos en que las partes se obligan en forma recíproca (compraventa, suministro, seguro, etc.); y unilaterales⁵⁴ aquellos en que la obligación recae únicamente en una de las partes contratantes (donación pura y simple, mandato gratuito).

b) Onerosos y gratuitos. Contrato oneroso⁵⁵ es aquél en que la prestación de una de las partes tiene como contrapartida otra prestación. Es decir, ante una obligación se tiene un derecho, aunque no sean equivalentes las prestaciones. En cambio, los contratos gratuitos se fundan en la liberalidad: se da algo por nada. Obviamente en el derecho mercantil no hay gratuitos porque la onerosidad es principio de este derecho.

c) Consensuales y reales. De acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil, un contrato es consensual⁵⁶ cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan su consentimiento; en cambio, los contratos reales son aquellos en que la perfección del contrato se da siempre y cuando se entregue la cosa objeto del negocio.

d) Nominados e innominados. El contrato, sustantivamente, tiene un nombre. Una nominación. Este nombre se lo puede dar la ley –nominación legal- o la práctica social –nominación social-. Si un contrato tiene un nombre proveniente de la ley o las costumbres de los comerciantes, es nominado⁵⁷; en caso contrario, innominado, que significa sin nombre.

⁵³ Villegas Lara, René Arturo. **Ob. Cit.** Págs. 18 y 20.

⁵⁴ Unilaterales y bilaterales: “Los primeros son aquellos en que una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada; los segundos, cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra.” Cabanellas, Guillermo. **Ob. Cit.** Pág 92

⁵⁵ A título oneroso y a título gratuito. “Son a título oneroso, cuando las ventajas que procuran a una u otra de las partes no le es concedida si no por una prestación que ella le ha hecho o que se obliga a hacerle a la otra; son a título gratuito cuando aseguran a una u otra de las partes alguna ventaja independiente de toda prestación de su parte.” **Ibid.** pág. 92

⁵⁶ Consensuales o reales. “Los primeros quedan concluidos para producir sus efectos propios desde que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento; los segundos para producir sus efectos propios, quedan concluidos desde que una de las partes haya hecho a la otra tradición de la cosa sobre la que versara el contrato.” **Ibid.** pág. 93

⁵⁷ Nominados e Innominados. “Según que la ley los designe, o no, bajo una denominación especial.” **Ibid.** pág. 93.



e) Principales y accesorios. Cuando un contrato surte efectos por sí mismo, sin recurrir a otro, es principal⁵⁸. Si los efectos jurídicos de un contrato dependen de la existencia de otro, es accesorio.

f) Conmutativos o aleatorios. Nuestra ley sigue la corriente de programar esta clasificación como una subdivisión de los onerosos; de manera que hay oneroso conmutativo y oneroso aleatorio. El contrato conmutativo⁵⁹ es aquél en que las partes están sabidas desde que se celebra el contrato, cuál es la naturaleza y alcance de sus prestaciones (obligaciones), de manera que aprecian desde el momento contractual el beneficio o la pérdida que les causa o les podría causar el negocio. En cambio, el contrato es aleatorio cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la pérdida o ganancia para las partes (el contrato de seguro, por ejemplo).

g) Típicos y atípicos. Un contrato es típico cuando la ley lo estructura en sus elementos esenciales: aparece en el listado que da la ley. Es atípico -sin tipicidad- cuando no obstante ser contrato, porque crea, modifica o extingue obligaciones, no lo contempla la ley específicamente.

h) Formales o solemnes y no formales. Al estudiar la forma contractual, hemos dicho que el Derecho mercantil se caracteriza por su poco formalismo. Entonces, esta clasificación tiene mucho sentido en el tráfico comercial porque en él, cualquier forma de contratar, salvo casos expresos de la ley (el de sociedad, fideicomiso, etc.), tiene validez y vincula a las partes. El contrato es formal cuando ella hace nacer el vínculo; la ausencia de la formalidad anula el contrato. El contrato es no formal, cuando el vínculo no deja de surgir por la ausencia de alguna formalidad. Esto último es la regla en el derecho mercantil.

i) Condicionales y absolutos. Un contrato 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.

⁵⁸ Principales y Accesorios. “Los primeros son aquellos que subsisten por si solos, mientras que los accesorios solamente pueden existir unidos al principal del que dependen. Así, el de fianza puede considerarse como un contrato accesorio.” **Ibid**, pág. 94.

⁵⁹ Conmutativos y Aleatorios. “Es ésta, en realidad una subdivisión que se hace de los contratos a título oneroso. Es conmutativo el contrato, cuando las prestaciones que se deben las partes pueden ser apreciadas por cada una de ellas inmediatamente; y aleatorios, cuando la prestación debida por una de las partes depende de un acontecimiento incierto que hace imposible esta a valuación hasta su realización.” **Ibidem**.



j) Instantáneos y sucesivos. Cuando un contrato se consuma o cumple de una vez en el tiempo, se clasifica como instantáneo. Ahora bien, si las obligaciones se van cumpliendo dentro de un término o plazo que se prolongue después de celebrado el contrato, se le llama sucesivo o de tracto-sucesivo.

Dentro de la clasificación anterior el doctor Villegas Lara establece los contratos típicos y los atípicos. Dentro de los contratos típicos que regula el Código de Comercio de Guatemala y por su importancia se desarrollaran los siguientes:

a) La compraventa mercantil.

Dicho cuerpo legal, en su Artículo 695 establece “ventas contra documentos. El vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador, los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo”...

En el Artículo 696 del mismo cuerpo legal preceptúa “cosas en tránsito. Si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados, figura la póliza del seguro de transporte, los riesgos se entenderá a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador, a no ser que el vendedor supiere, al tiempo de celebrar el contrato, la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiere ocultado al comprador”.

En el Artículo 697 de la ley citada refiere “. Libre a bordo FOB. En la venta: libre a bordo, FOB, la cosa objeto del contrato deberá entregarse a bordo de buque o vehículo que haya de transportarla, en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa, más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo al portador”.

El Artículo 698 del mismo cuerpo legal preceptúa “costado del buque FAS. En las ventas: al costado del buque o vehículo, FAS, se aplicará el artículo anterior, con la salvedad de que el vendedor cumplirá su obligación de entrega, al ser colocadas las mercaderías al costado del buque o vehículo y desde ese momento se transferían los riesgos”.

La ley citada en su Artículo 699 refiere. “costo seguro y flete CIF. En la compraventa: costo, seguro y flete, CIF, el precio comprenderá el valor de la cosa, más las primas del seguro y los fletes, hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador”.



b) De suministro y estimatorio.

El Artículo 707 del Código de Comercio establece “contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio, a realizar en favor de la otra, prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios”.

En el Artículo 713 de dicho cuerpo legal refiere “contrato estimatorio. El contrato estimatorio, por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo, se regirá por las siguientes reglas:

1º. El consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido, porque sea imposible su total restitución, aun por causas que no le sean imputables.

2º. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero éstas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquél mientras no haya sido pagado el precio.

3º. El consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas, en tanto que no le sean restituidas”.

c) Del depósito mercantil.

El Código de Comercio regula dos clases de depósitos. Uno irregular que contempla el depósito de cosas fungibles, depósito bancario de dinero y el depósito a nombre de dos personas; y el segundo que regula del depósito en almacenes generales.

El Artículo 714 del mencionado cuerpo legal establece “depósito de cosas fungibles. En los depósitos de cosas fungibles, se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente, las reglas del mutuo”.

Dicho cuerpo legal en su Artículo 715 preceptúa “depósito bancario de dinero. El depósito de dinero transfiere la propiedad al Banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo”.

El Artículo 716 del mismo cuerpo legal establece “depósito a nombre de dos personas. Los depósitos a que se refieren los dos artículos anteriores, recibidos a nombre de dos o más personas, podrán ser devueltos a cualquiera de ellas aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiere pactado lo contrario”.

Dicho cuerpo legal en el Artículo 717 refiere “almacenes generales de depósito. Certificados de depósito y bonos de prenda. Serán depósitos en almacenes generales,



los hechos en establecimientos abiertos al público, para la guarda y conservación de bienes muebles.

Solamente los almacenes generales de depósito, debidamente autorizados, podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativos de las mercaderías recibidas. La existencia y operación de los almacenes generales de depósito, se regirán por la ley específica y sus reglamentos”.

d) Operaciones de crédito (apertura de crédito, de descuento, de cuenta corriente, reporto, cartas ordenes de crédito, de tarjetas de crédito, de crédito documentario).

e) Fideicomiso.

El Artículo 766 de la ley citada establece “características. El fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines determinados. El fiduciario los recibe con la limitación de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso”.

f) De transporte (de personas y de cosas)

El Código de Comercio en el Artículo 794 preceptúa “por el contrato de transporte, el porteador se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otros pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario”.

g) De participación.

El Artículo 861 del mismo cuerpo legal establece “contrato de participación. Por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes, que le aportan bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma”.

h) De hospedaje.

El Artículo 866 del mismo cuerpo legal puntualiza “contrato de hospedaje. Por el contrato de hospedaje, una persona se obliga a dar albergue a otra mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no la alimentación.

El contrato de hospedaje se regirá, en defecto de disposiciones legales o pactos, por los preceptos que hubiere aprobado la autoridad competente y por los del reglamento



interior del establecimiento. Para que los reglamentos se consideren aplicables al establecimiento hotelero deberá mantenerlos colocados en lugar visible del establecimiento, además de colocar en cada habitación un extracto de lo que sea pertinente”.

i) Contrato de Seguro (seguro contra daños, contra incendio, de transporte, agrícola y ganadero, contra la responsabilidad civil, de automóvil, de personas.)

j) De Reaseguro.

El Artículo 1020 de dicha ley conceptualiza “contrato de reaseguro. El contrato de reaseguro, el asegurador traslada a otro asegurador o reasegurador, parte o la totalidad de su propio riesgo. Todos los contratos de reaseguro deberán registrarse en la entidad fiscalizadora, sin que sea exigible ningún otro trámite o legalización cuando los reaseguradores sean extranjeros”.

k) De fianza y re afianzamiento.

Existen otros contratos mercantiles típicos, regulados por otras leyes vigentes en Guatemala, en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, Decreto 34-96 se encuentran los siguientes contratos:

- a) De bolsa;
- b) De sociedades de inversión;
- c) De fondo de inversión;
- d) De fideicomiso de inversión;
- e) De suscripción de valores;
- f) A futuro;
- g) De depósito colectivo de valores.

En la Ley de Propiedad Industrial, se encuentra el contrato de licencia de uso de marca. En la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, se regulan los siguientes contratos:

- a) De edición;
- b) Representación y ejecución pública;
- c) Fijación de obra.

Dentro de la clasificación que hace el doctor Villegas Lara de los contratos atípicos de Derecho Mercantil Guatemalteco están:



- a) Leasing;
- b) Factoring;
- c) Underwriting;
- d) Joint ventures;
- e) Concesión comercial;
- f) Tiempo compartido y clubes de campo;
- g) Franquicia.



CAPÍTULO III



3. Contrato de franquicia

3.1. Origen y antecedentes históricos de franquicia

El contrato de franquicia tal y como se conoce en la actualidad, es una institución jurídica dentro del área o rama del derecho mercantil, relativamente nueva. Sin embargo el contrato de franquicia no es producto de esta época, sino que por el contrario, ha atravesado por una evolución a lo largo del tiempo, y prueba de ello es que el término franquicia, ha sido connotado como un sinónimo de privilegio.

a. Edad media

En Europa, existían las denominadas ciudades con cartas francas, que garantizaban ciertos privilegios a los 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 misma⁶⁰.

b. Época moderna

Se tiene como antecedente de franquicia lo surgido en Estados Unidos con el otorgamiento a particulares, por vía legislativa para la explotación de algunos servicios públicos conocido como "public utilities" para el caso de los ferrocarriles y los bancos. Aunque el otorgamiento de estos

⁶⁰ "El origen de la palabra franquicia se remonta a la edad media, época en la cual un soberano otorgaba o concedía un privilegio a sus súbditos, quienes en virtud del mismo podían realizar actividades tales como la pesca y la caza, reservadas en todo caso a determinadas zonas del reino. Tales autorizaciones o privilegios se designaban utilizando el término "franc". Asimismo en Francia, las ciudades con "cartas francas" eran aquellas que tenían privilegios especiales que les garantizaban ciertas libertades o autonomías, tales como la dispensa permanente de pagar tributos al Rey o al señor de la región. Igualmente en esa época la Iglesia Católica concedía, a ciertos señores de tierras, autorizaciones para que actuaran en su nombre, en la recolección de los diezmos debidos a la Iglesia, permitiendo que un porcentaje de lo recaudado fuera para ellos a título de comisión y el resto para el Papa." <http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicación/medios-comunicación.shtml>

derechos implicaba vigilancia administrativa sobre la operación de los servicios, el derecho exclusivo de explotación permitía a los particulares obtener significativas ganancias.



c. Primeros sistemas de franquicia

Este contrato surge como franquicia comercial, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1850 a 1860 aproximadamente, cuando la compañía **SINGER & CO o Singer Sewing Machine**, crea una novedosa forma de venta, estableciendo una red de concesionarios, quienes eran vendedores a los que se les cobraba una participación por el derecho a distribuir sus máquinas de coser en territorios específicos, estableciendo las bases del actual sistema de franquicias el cual continua hasta nuestros días.

La **General Motors** adoptó en 1898, un sistema similar, ya que no contaba con los recursos para abrir puntos de comercialización propios, otorgando concesiones, sistema exitosamente utilizados en la actualidad en la industria automotriz. Las compañías petroleras y de autopartes siguieron el ejemplo de las dos anteriores, logrando con este sistema expandir la distribución de sus productos, sin riesgos ni capitales propios.

Durante esa misma época la industria de gaseosas⁶¹ comenzó a utilizar el sistema de franquicias. En este caso, una embotelladora (franquiciado) recibía el concentrado, o el derecho a producir el concentrado, mediante la utilización de una fórmula, junto con el derecho a producir las gaseosas, identificadas con la marca del franquiciador y distribuir las en un área exclusiva. Por su parte, el franquiciador realizaba la publicidad, el mercadeo y otros servicios de apoyo, exigiéndole al franquiciado la producción de las gaseosas, obviamente bajo estrictos criterios de calidad previamente definidos

Posteriormente en 1921, la empresa **Hertz Rent a Car** amplió su red de distribución a través de concesiones similares a las franquicias, convirtiéndose en líderes mundial en el servicio de arrendamiento de vehículos, con más de 370 franquicias y 1076 puntos de operación de servicios.

⁶¹ “Así fue como en 1899, mediante ese sistema, la empresa Coca-Cola se convirtió en la primera embotelladora del mundo. Conforme crecía la demanda del producto, los franquiciados de Coca-Cola vendieron a su vez franquicias a otros. De este modo suplieron la falta de recursos y de habilidad administrativa necesarios para llegar directamente a todo el mercado mundial.” **Ibid.** pág. 3.



En Francia, en ese mismo año, la fábrica de lanas "La Lainiere de Roubaix" utilizó ese mismo sistema, para de producción de una nueva planta y para tal efecto, se asocio con un número de detallistas independientes ligados por un contrato que les garantizaba la exclusividad de la marca en un sector geográfico determinado.

Después de la gran depresión en el marco empresarial que ya vivía los Estados Unidos, en la década de los años treinta, Howwar Johnson establece la primera franquicia con una cadena de más o menos 25 franquiciados y luego a partir de la década de los cincuenta aparecen las grandes franquicias.

Por lo ocurrido en Estados Unidos y Francia en forma simultánea, se asegura que en 1929 surgió el nacimiento del sistema de franquicias.

d. La posguerra

El mayor crecimiento de las franquicias se produjo después de la segunda guerra mundial, siendo los principales protagonistas los Estados Unidos. Debido al regreso de miles de hombres de la guerra, con poca experiencia⁶² en la creación y dirección de empresas, pero con las intenciones de crear negocios propios y en ocasiones estimulados por la facilidad de financiamiento que ofreció el gobierno norteamericano de la posguerra, contribuyó también a la consolidación de la figura.

3.2. Definición

Para varios juristas la franquicia es aquella exención provisional o definitiva del pago de derechos de aduana, generalmente respecto de mercaderías no destinada al consumo nacional, por lo que el contrato de franquicia como lo entendemos es derivado de la voz inglesa y francesa "franchisie" o "franchising".

⁶² "El método de franquicias permitió que personas emprendedoras pero inexpertas, pudieran comenzar sus propios negocios con entrenamiento y supervisión de un empresario con un amplio conocimiento del negocio que pretendía franquiciar. Así mismo, los hombres de negocios que tenían conceptos innovadores o experiencia en algún campo específico encontraron que por medio de las franquicias, podían explotar estos conceptos sin el capital requerido para otro tipo de negocio." **Ibidem.**



En base a lo anterior; Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define la palabra franchising como: “voz inglesa. Contrato de franquicia o concesión en virtud del “franchising” el titular de una marca otorga una licencia para su uso a concesionarios, quienes deben utilizarla prestando servicios o comercializando bienes conforme a técnicas uniformemente determinadas por el titular de la marca para sus distintos concesionarios”.⁶³

Una definición completa de este contrato es proporcionada por Sonia Maldonado Calderón. “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”.⁶⁴

Otra importante definición es la de la tratadista Soyla H. León Tovar, que define a la franquicia como “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”.⁶⁵

Arce Gargollo en su obra contrato de franquicia expone: “es un contrato que se basa en una relación de cooperación permanente (mientras dure la vigencia del contrato) por el cual una de las partes (franquiciante, otorgante o franchiser) titular del nombre comercial, marca o diseño que identifica su empresa, otorga a la otra (franquiciado, tomador o franchisee) el conjunto de derechos que lo facultan para vender y/o distribuir y/o explotar comercialmente a su propio riesgo, en un lugar o territorio preestablecido, uno o varios productos o servicios bajo su marca o símbolo contra el pago de un derecho de entrada y regalía; amparándose con la imagen comercial y los métodos operativos del otorgante”.

⁶³Ossorio, Manuel. **Ob. Cit.** Pág. 523

⁶⁴Maldonado Calderón, Sonia, **Contrato de franchising**, pág. 59.

⁶⁵León Tovar, Soyla H., **Contratos mercantiles**, pág. 677.



Según Meyer, H. en su libro titulado Marketing, ventas al por menor, define las franquicias, concesiones o licencias⁶⁶ como: “un acuerdo contractual mediante el cual una compañía matriz (franquiciadora) le concede a una pequeña compañía, a un individuo (franquiciador) el derecho de hacer negocios en condiciones específicas”.

Phillips Kothler en su tratado titulado Dirección de la Mercadotecnia establece como concepto de franquicia o concesionamiento “un convenio con el concesionario en el mercado extranjero, ofreciendo el derecho de utilizar el proceso de fabricación, la marca, la patente, el secreto comercial y otros puntos de valor, a cambio de honorarios o regalías”. Para Arrubia Paucar, en su libro Marketing, el franchising lo define como “la concesión de una marca de productos o de servicios a la cual se agrega la concesión de conjunto de métodos y medios de venta”.

La franquicia se define como un sistema de colaboración entre dos partes jurídicamente independientes, vinculadas entre sí a través de un contrato mediante el cual una de las partes, la empresa (franquiciadora), sede⁶⁷ a cambio de cierta remuneración económica, el derecho a utilizar su marca comercial y su “saber-hacer” empresarial, por un tiempo limitado⁶⁸ y en un territorio determinado.

Concluyo que La franquicia es un contrato de naturaleza mercantil que permite a un comerciante individual o empresa, la franquiciante, dar en licencia un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, enseñanzas comerciales, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, know how;⁶⁹ a una tercera

⁶⁶ “Meyer, establecen que el tiempo durante el cual es válido un acuerdo de licencias se llama seguido del contrato y puede ir desde cinco años hasta la perpetuidad; donde la mayoría de los acuerdos son por veinte años. Después de que el periodo haya terminado, el franquiciador a menudo tiene el derecho de recomprar o revender la unidad.” Meyer, H. **Marketing**, pág. 113.

⁶⁷ “A través de un acuerdo, por el cual el propietario de una marca, nombre comercial u otra presentación de marketing distintiva (franquiciante) otorga una licencia en favor de un minorista (franquiciado) para que se utilice su marca, nombre comercial o presentación, y para disponer su establecimiento de acuerdo al distintivo o formato asociado con el franquiciante.” <http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicación/medios-comunicación.shtml>

⁶⁸ “Formato de negocios en la cual una persona natural o jurídica concede a otra por un tiempo determinado el derecho de usar una marca o nombre comercial. Este proceso también incluye la transmisión de los conocimientos técnicos necesarios que permitan comercializar, de forma uniforme, determinados bienes y servicios con métodos comerciales y administrativos probados en diferentes mercado.” **Ibid**, pág. 113.

⁶⁹ “Es 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.” Marzorati, Osvaldo, **Sistemas de distribución comercial**, pág 237.



persona, sea natural o jurídica, con el objeto de obtener rendimientos económicos de la reventa de productos o la prestación de servicios a usuarios finales.

Lo dicho anteriormente, permite resumir de forma simple, que un franquiciador tiene el derecho de nombre o de marca registrada y le vende el derecho a un franquiciado; conociendo esto como licencia de producto.

3.3. Naturaleza jurídica de la franquicia

Algunas doctrinas califican a la franquicia (franchising), como un contrato de colaboración empresarial, implicando un modelo de colaboración entre distintas empresas independientes, con el fin de que por medio de la acción común de las mismas, se logre el desarrollo de los negocios en forma más eficaz. sin existir un equilibrio de poder, debido a que 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, el producto y la marca que gozan de una fama y buen nombre en el mercado.

Otros autores coinciden que la franquicia (franchising) 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 del derecho mercantil guatemalteco, las características de este contrato son:

- a) Consensual: Se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, 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.
- b) Bilateral: El contrato produce derechos y obligaciones para 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 normas de calidad.
- c) Atípico: Puesto que no se encuentra regulado en nuestro derecho.



- d) Oneroso: Pues cada una de las partes obtiene una ventaja de su prestación, 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 por la franquicia obtenida.
- e) De ejecución continuada: Por la asesoría que se brinda durante todo el contrato. Siéndole de aplicación, los principios generales de los contratos, la autonomía de la voluntad y los principios de orden público y buena fe en su celebración y ejecución.
- f) 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.
- g) 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.
- h) Exclusividad: Debido a 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.

3.4. Función económica

El contrato de franchising es una modalidad contractual que mueve grandes cantidades de capital⁷⁰ y recursos humanos, beneficiando a las partes del contrato y al público en general, ya que de este modo se logra el mejor abastecimiento del mercado.

Es un contrato que facilita la circulación y distribución de los bienes y servicios, ofreciendo cierta seguridad a la inversión, pues se brinda un producto o servicio, ya introduciendo al mercado, no solo a nivel nacional, sino que muchas veces el producto es conociendo internacionalmente

⁷⁰ “La inversión que se realiza para la operatividad de la empresa depende de ella, pero puede recibir algún aporte económico de la empresa extranjera en calidad de préstamo. Es por ello que también constituye una modalidad de financiamiento no convencional.” <http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml>



La razón fundamental de la aplicación 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 una 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.

3.5. Características

Las características de la franquicia comercial, tal como lo establece el doctor Villegas Lara, en su libro Derecho Mercantil Guatemalteco son las siguientes:

- a) “Es una relación continuada de transferencia de la tecnología del franquiciante hacia el franquiciado, para la comercialización del producto o la prestación del servicio.
- b) El franquiciante a cambio, recibe el pago de una cuota inicial y se queda recibiendo regalías periódicas.
- c) La franquicia implica licencia de uso de la marca que distingue el producto o el servicio objeto del contrato, en favor del franquiciado.
- d) El franquiciante mantiene una relación constante sobre las actuaciones del franquiciado en la ejecución del contrato, a efecto de controlar el cumplimiento de los requerimientos propios de un contrato de franquicia, principalmente en cuanto a que el producto o servicio se comercialice como lo hace la empresa franquiciante”.⁷¹

Atendiendo a las características mencionadas, es necesario mencionar que la franquicia cuenta con un sistema de premisas básicas para poder desarrollarse en perfectas condiciones las cuales son:

- El Contrato es la pieza fundamental de todo el sistema de franquicia. Debe ser estudiado, detallado, claro, preciso y de seguro cumplimiento.
- Concesión del uso de marca registrada. La fortaleza y solidez de una red de franquicias se apoya en la imagen de marca homogénea que se transmite al público en general a través de todos y cada uno de los centros (logotipos, adecuación y decoración, rótulos y signos

⁷¹ Villegas Lara, René Arturo. **Ob. Cit.** Pág. 380.



distintivos). Esta imagen de marca proporciona además reconocimiento delante de los clientes.

- Trasmisión del conjunto de saberes y experiencias que constituyen el saber-hacer (know-how), que son el conjunto de conocimientos, métodos y sistemas desarrollados por el franquiciador de una forma práctica, no patentados, y derivados de la experiencia de éste en el desarrollo de su fórmula o concepto de negocio de éxito.
- Concesión de una exclusividad territorial y tiempo de duración de la misma.
- Definición de los parámetros económicos de acceso a la red de franquicia: Canon de entrada, Royalties⁷² o Cánones de explotación sobre ventas y de publicidad, que serán las obligaciones financieras del franquiciado. Estos pagos se justifican por el derecho de uso de la marca, la formación y asistencia recibida y el beneficio resultante por la participación en las economías de escala generadas por la propia cadena.
- Formación inicial completa y amplia del franquiciado y su personal, actuando como guía y asesor en los inicios de la actividad, apoyando al franquiciado en la selección, adecuación y decoración del local, proporcionándole herramientas de comunicación y, en definitiva, solucionando cualquier problema que surgiera.

3.6 Sujetos o elementos que conforman la franquicia

a. Elementos personales

- **El franquiciante**

Franquiciante⁷³ 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).

⁷²Regalías: “Privilegio o prerrogativa. Beneficios adicionales de la paga. Contraprestación en dinero, proporcional a las ventas, producción o utilidades, pagadera por el licenciatario en los contratos de licencia de marcas, patentes o conocimientos técnicos.” (Ossorio, Manuel. **Ob. Cit.** Pág. 821.)

⁷³ Franquiciante: “El licenciante bajo un contrato de franchising”. (Ossorio, Manuel. **Ob. Cit.** Pág. 423.)



Se entiende que el franquiciante es el propietario de la empresa, quién en un inicio ~~tiene~~ ^{trave} la idea principal de formar un negocio con su propio capital o a través de un financiamiento ^{creando} las estrategias más eficientes y eficaces para posicionarlo exitosamente en uno o varios mercados⁷⁴.

Algunos de los derechos y obligaciones del franquiciante son:

- a) 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;
- b) 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;
- c) Mantener vigentes los derechos de propiedad industrial, para efecto de que el franquiciatario pueda disponer pacíficamente de su uso;
- d) Proporcionar al franquiciatario todos los documentos, información y elementos que permitan la utilización del sistema de comercialización;
- e) 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;
- f) 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;”⁷⁵
- g) 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;
- h) 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

⁷⁴ “Para ser franquiciador no sólo es necesario disponer de una empresa solvente y con prestigio comercial en el sector, hace falta también un excelente Concepto de Negocio, que aporte novedades y valores diferenciales en el producto, en el servicio o en la manera de comercializarlo”. <http://www.monografias.com/trabajo14/medios-comunicación/medios-comunicación.shtml>.

⁷⁵ León, Soyla. **Ob. Cit.** Pág. 682.



intervenir en las decisiones del franquiciatario exclusivamente para mantener los 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,⁷⁶ 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, previo a la celebración del contrato, 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;
- 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.

- **Franquiciatario**

Franquiciatario⁷⁷ o franquiciado, es la persona individual o abstracta que obtiene la autorización para comercializar bienes o servicios conforme el método o sistema de franquicia.

⁷⁶ **Ibid**, pág. 682.

⁷⁷ Franquiciatario o Franquiciado: “el licenciataria bajo un contrato de granchising” (Ossorio, Manuel. **Op. Cit.** Pág. 423).



Sus obligaciones quedan señaladas en el contrato y entre ellas destacan⁷⁸:

- a) 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.
- b) Llevar a cabo las modalidades o mejoras en el establecimiento pactadas en el contrato.
- c) Observar las políticas de venta, promociones y publicidad (en la mayoría de casos, esta corre por cuenta del franquiciante) indicadas por el franquiciante.
- d) 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.
- e) 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.
- f) Asumir por su cuenta todos los gastos, responsabilidades y erogaciones que deriven o surjan con motivo de la comercialización de los productos o servicios.
- g) 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.
- h) Guardar secreto y confidencialidad respecto de la información recibida por el franquiciante y generada por la utilización del sistema de comercialización.
- i) No ceder, transmitir, enajenar ni gravar los derechos y las obligaciones derivadas del contrato de franquicia, si no cuenta con autorización del franquiciante.

⁷⁸ Otras obligaciones son:

“Pagar el total de la inversión necesaria para instalar y decorar su establecimiento según proyecto detallado del franquiciado. Abono al franquiciador de los Cánones de entrada y pagos periódicos establecidos a cambio de los servicios permanentes que recibe de él. Disponer del stock suficiente en calidad y variedad según los mínimos que establece el franquiciador. Aplicación del precio de venta aconsejado por el franquiciador. Respeto de todos los aspectos relacionados con la imagen corporativa de la franquicia. Aceptar los controles periódicos del franquiciador e informar continuamente de la evolución de su negocio, aceptando las posibles modificaciones que el franquiciador pudiese imponer para la obtención de resultados positivos. Respetar las exclusividades territoriales y de marca. Compromiso de asistencia a los cursos de formación que realice el franquiciador. Usar los métodos de trabajo, directrices comerciales y de gestión general que el franquiciado trasmite a través de los Manuales. Respetar las características del sistema comercial y de gestión que definen la franquicia en cuestión.”
<http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml>



- j) Pagar al franquiciante las prestaciones pactadas.
- k) 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.
- l) Permitir al franquiciante la inspección y supervisión del negocio para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones y en especial el uso y la explotación de los elementos de propiedad industrial, y la uniformidad y la calidad del producto o servicio.

b. Elementos reales

- **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 marca⁷⁹ registrada del franquiciante.

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

- **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

⁷⁹ “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.” Marzorati, Osvaldo. **Op. Cit.** Pág. 237.



comercialización convenido. Dicha contraprestación puede ser pactada en moneda nacional o extranjera.

Esta 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, pagos periódicos en función de las ventas y otros servicios.⁸⁰

3.7 Clases de franquicia

Existen varias clasificaciones acerca de los contratos de franquicia, el autor argentino Carlos Alberto Gherzi, establece en su obra contratos civiles y comerciales tres modalidades: La primera es la franquicia piloto (franchising y master), que es aquella en que se establece una empresa intermedia encargada de controlar a los franquiciados que en una zona hayan celebrado contrato, de tal naturaleza. En este caso se considera que se dan contratos de subfranquicia, pues el franquiciante ha delegado en la empresa master todas las facultades que él tendría con respecto al franquiciado. La segunda es La franquicia directa y es aquella que se celebra entre franquiciante y franquiciado, por medio de la cual el primero permite al segundo la comercialización de un producto o de un servicio que constituye la actividad propia de su empresa, debiéndose seguir las mismas pautas que se observan en la empresa franquiciante en cuanto a calidad, prestación del producto o servicio, su publicidad, etc., de tal manera que el consumidor estará recibiendo un bien, por medio del franquiciado, como si se lo estuviera proveyendo el franquiciante. Y la tercera que podría llamarse franquicia tecnológica, o sea aquella en que, a partir del efecto propio del contrato, el franquiciado desarrolla su propia tecnología.

⁸⁰ Villegas Lara, René Arturo. **Ob. Cit.** Pág. 380.



Otra clasificación meritoria de trasladar a esta ponencia es la siguiente:

a. 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.”⁸¹ 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.

b. Franquicia de servicio

“Es aquella relación jurídica mediante la cual el licenciante de la franquicia desarrolla cierto servicio que es prestado por el licenciario de la franquicia en virtud de las cláusulas del contrato de franquicia, a sus clientes.”⁸² 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 franquiciario una fórmula original y específica de prestación de servicios al consumidor. Por su parte el franquiciario 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.

c. Franquicia de 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,

⁸¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Guía de franquicias*, pág. 22

⁸² *Ibid*, pág.380.



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

d. 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.

e. 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 más utilizado para extender una franquicia a nivel internacional.



f. Franquicia de distribución⁸³

“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.”⁸⁴ 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.

g. Franquicia de formato de negocio

En este tipo, el franquiciante le ofrece al franquiciatario un negocio que ha sido estandarizado hasta en él 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 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).⁸⁵

h. 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

⁸³ “Consiste fundamentalmente en una concesión de derechos, llamada también franquicia de Producto o Marca registrada, el franquiciante concede al franquiciatario el uso y explotación de una marca o nombre comercial, además se convierte en su proveedor exclusivo.” Alba Aldabe, Cristina. **Franquicias una perspectiva mundial**, pág.17

⁸⁴ **Ibid**, pág 381.

⁸⁵ “Ejemplos son Kentucky Field, Burguer King, Mcdonal’s, Dry Clean U.S.A., Dominos Pizza...” **Ibidem**. pág.15



franquiciante concede al franquiciatario la exclusividad del territorio, y este último comercializa o distribuye los productos o servicios exclusivamente. El franquiciatario recibe: materiales de procedimiento, apoyo publicitario, asistencia en la compra de equipos y fuentes adecuadas de materias primas o productos.

i. 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.

En esta modalidad los dueños de la franquicia buscan negocios independientes que ya se encuentran en operación y les conceden la franquicia para crear igualdad con las empresas del mismo ramo dentro del mercado, con apoyo publicitario a nivel nacional y un nombre de marca conocido y aceptado.⁸⁶

j. 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.

k. Multifranquicia

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

l. 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.

⁸⁶ **Idem**, Pág.16



m. 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.”⁸⁷

3.8 Otras clasificaciones

La autora Cristina Alba, en su libro Franquicias, una perspectiva mundial, además de la clasificación anterior, agrega otros tipos de franquicias, por su importancia, cito las siguientes:

a. Franquicia maestra

Es aquella que opera en una gran área geográfica, quién tiene los derechos se llama franquiciante maestro.⁸⁸ Por ejemplo una franquicia que abarque un área geográfica, debe establecer contratos con inversionistas menores, también se le conoce como sub-franquicia.

b. Franquicias regionales

Son aquellas que estipulan en su contrato la autorización para abrir un determinado número de establecimientos o puntos de venta en un determinado territorio.⁸⁹

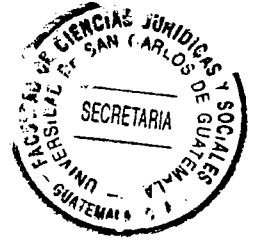
c. Franquicias unitarias o individuales

Estas franquicias pertenecen a pequeños inversionistas, que se manejan individualmente y tienen un solo establecimiento en un territorio determinado.

⁸⁷ Villegas Lara, René Arturo. **Ob. Cit.** Pág. 383

⁸⁸ Alba, Cristina. **Ob. Cit.** Pág.18.

⁸⁹ **Ibid**, pág. 19.



3.9 Contrato de franquicia

a. Elementos del contrato

Los autores tanto en el ámbito nacional como internacional coinciden en que los elementos que hacen la esencia del contrato de franquicia comercial, son los siguientes:

b. Licencia de marca

La esencia del contrato de franquicia comercial, requiere que el franquiciante sea titular de una marca sobre un producto o servicio, ya que la clientela es atraída por el renombre y prestigio de la misma, y por supuesto que el franquiciado además de utilizar su marca, utilice también sus signos y símbolos distintivos, juntamente con una serie de normas con relación a la forma de actuar del franquiciado, en cuanto a la actividad y administración a desarrollar⁹⁰.

c. Transferencia de un know how

El franquiciante tiene la obligación de poner en práctica al franquiciado con respecto a la conducción, estructura y organización del negocio y por supuesto, este, debe seguir las instrucciones al pie de la letra, logrando una uniformidad en el producto y en la presentación del mismo. Esto puede incluir desde la decoración del local, hasta el listado de proveedores y entidades financieras.

d. Regalías o canon

Se debe establecer alguna forma de retribución del franquiciado al franquiciante, ya que estamos frente a un contrato oneroso, en contraprestación a los servicios recibidos, asistencia, la utilización de una marca, etc. durante toda la vigencia que pueda tener el contrato.

⁹⁰ [http://www.monografias.com /Administración y Finanzas. Index. shtml](http://www.monografias.com/Administración y Finanzas. Index. shtml)



e. Territorio

Se trata de la delimitación de un ámbito territorial a favor del franquiciado en donde desarrollara el contrato, el mismo puede ser elemento esencial para el éxito de la operación comercial.

f. Asistencia del franquiciante al franquiciado

La misma puede estar condensada en un manual operativo, dependiendo el grado de los términos del acuerdo, pudiendo crearse un centro de asistencia y servicio mínimo para los franquiciados que componen la cadena, donde se brinda información de mercado, técnica que deben llevar a cabo para poder cumplir con los estándares de calidad o simplemente de compras.

g. La no competencia y las posibilidades de subfranquiciar

Impidiendo de un forma expresa la posibilidad de que el franquiciante realice negocios competitivos y prohibiendo o no la posibilidad de subcontratar.

h. Confidencialidad

Consiste en la obligación de secreto, ya que, el franquiciado tiene acceso a información confidencial del franquiciante, prolongándose aun por un plazo prudencial posterior a la conclusión del contrato, y evitar con esto que se pudiera darse una competencia desleal.

i. Plazo de duración del contrato

Por lo general las partes tienden a establecer un plazo lo suficientemente largo para recuperar la inversión inicial hecha por el franquiciante. En nuestro derecho y en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes pueden rescindir sin ninguna causa y en cualquier tiempo las condiciones del contrato. Lo aconsejable es fijar un término entre dos a cinco años con opción a renovarlo por iguales plazos inclusive en forma automática.



3.10 Ventajas y desventajas del contrato de franquicia

a. Ventajas de la franquicia

De acuerdo con la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos, la franquicia tiene varias ventajas sobre los minoristas independientes. Ellas son:

- **Reputación**

Es un sistema de licencias establecido y bien conocido, el nuevo concesionario no tiene que trabajar para establecer la reputación de la firma. El producto o servicio que se ofrece ya es aceptado por el público.

- **Capital de trabajo**

Cuesta menos dinero operar un negocio de concesión, porque el franquiciador le da al concesionario buenos controles de inventario y otros medios para reducir los gastos. Cuando es necesario, el franquiciador puede también dar asistencia financiera para los gastos operativos.

d. Experiencia

El consejo dado por el franquiciador compensa la inexperiencia del nuevo propietario.

e. Asistencia gerencial

El propietario de un pequeño almacén independiente tiene que aprender de todo, y un minorista experimentado puede no ser un maestro en todos los aspectos de finanzas, estadísticas, marketing y promoción de ventas. Las mejores compañías de franquicia le dan al concesionario asistencia continua en estas áreas.



f. Utilidades

Al asumir unos costos razonables de franquicia y convenios sobre suministros, el concesionario usualmente puede esperar un razonable margen de ganancias, porque el negocio se maneja con la eficiencia de una cadena.

g. Motivación

Debido a que el concesionario y el franquiciador se benefician del éxito de la operación, ambos trabajan adecuadamente para lograrlo.

b. Ventajas del franquiciante

Para el Franquiciante, con la celebración de este contrato obtiene las siguientes ventajas:

A) Facilita una penetración profunda y acelerada en un mercado que no controla. Es conocido que muchas empresas carecen de las condiciones suficientes para crecer en de manera mediata con recursos propios, ya que estos exigen fuertes capitales y la necesidad de manejar personal propio. Los anglosajones denominan a esta ventaja con las siglas < OPM que significa "other people money" (el dinero de otra gente).

- a) Tener acceso a una nueva fuente de capitales, sin perder o diluir el control del sistema de marketing;
- b) Evitar los gastos fijos elevados que implican generalmente un sistema de distribución por almacenes propios;
- c) Cooperar con los distribuidores independientes, pero altamente motivados por ser propietarios de sus negocios;
- d) Cooperar con los hombres de negocios locales bien integrados en medio de la ciudad, de la región o del país;
- e) Crear una nueva fuente de ingresos basada en el saber hacer técnico comercial que se posee;
- f) Realizar un aumento rápido de las ventas, teniendo el éxito un efecto **bola de nieve**;
- g) Beneficiarse de las economías de escala gracias al desarrollo del sistema de franquicia.



B) Los franquiciadores aportan a sus franquiciados una ayuda inicial y continua. Los servicios iniciales comprenden fundamentalmente: un estudio de mercado, un estudio de localización de restaurante franquiciado, una asistencia en la negociación de alquiler, una concepción de la decoración interior del punto de venta, la formación de la mano de obra, modelos de gestión contable y financiera. Los servicios continuos comprenden un seguimiento operativo, material de promoción, formación de cuadros y empleados, control de calidad, publicidad a nivel nacional, centralización de compras, informaciones sobre la evolución del mercado, auditorías contables y financieras, seguros aprobados, etc.

c. Ventajas para el franquiciado

La motivación de franquiciado principalmente es beneficiarse de la experiencia, de la notoriedad y de la garantía, unidas a la imagen de marca del franquiciador. A esta motivación básica se añaden las consideraciones siguientes:

- a) Tener la posibilidad de poner en marcha una empresa con poco capital;
- b) Reducir el riesgo y la incertidumbre, puesto que se trata de un proyecto de éxito probado;
- c) Beneficiarse de un mejor poder de compra ante los proveedores de la cadena franquiciada;
- d) Recibir una formación y una asistencia continua proporcionadas por el del franquiciador;
- e) Tener el acceso a los mejores emplazamientos, gracias al renombre y al poder financiero del franquiciador;
- f) Recibir una ayuda a la gestión del marketing y a la gestión financiera y contable de la franquicia;
- g) Tener locales y decoración interior bien concebidos;
- h) Beneficiarse de la investigación y desarrollo constantes de nuevos productos o servicios;
- i) Tener la posibilidad de crear su propio negocio como independiente perteneciendo a una gran organización.

d. Desventajas del contrato de franquicia

Para el franquiciante:

- a) Le imposibilita tener un control sobre las ventas realizadas a pequeñas empresas minoristas;



- b) La rentabilidad de los lucros o ganancias que se obtengan, tendrán que ser repartidos;
- c) El franquiciante pierde una parte de la ganancia de la franquicia, que será suya si se operase con unidades propias;
- d) El franquiciante asume riesgos de litigios que pueden ser sumamente costosos. Estos problemas se diluyen cuando la franquicia ha sido bien diseñada;

Para el franquiciado:

- a) Se establece el precio del producto o servicio, y muchas veces el volumen de los productos a comercializar;
- b) Estos contratos limitan mucho las oportunidades para iniciativas individuales o propias del franquiciatario;
- c) Mantiene un socio no deseado, mientras dure la franquicia;
- d) El crecimiento de la actividad comercial se encuentra limitado por las condiciones presentadas en el contrato celebrado.

Hay una menor flexibilidad para transferir, vender o cerrar el negocio. En efecto el franquiciante es quien autoriza la transferencia de la unidad franquiciada y, en el caso de querer cerrarlo, el franquiciado debe pagar generalmente una pena pecuniaria significativa, cuando haya sido convenida en el contrato, como es usual.

3.11. Las franquicias en Guatemala

Los contratos de franquicia desarrollados en nuestro país son recientes y de unos años para acá (cinco años aproximadamente) algunas compañías nacionales apostaron por el mercado de las franquicias; siguieron el ejemplo que desde 1994 inició la cadena de restaurantes **Pollo Campero**, cuando abrió su primer local fuera de las fronteras guatemaltecas. Esta empresa 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 algunos restaurantes como Los Cebollines, Pollolandia, Pastelería Holandesa, Helados Sarita, y otros como Kalea mueblerías, Motoshop VRC, Quick Photo, Maxiefectivo, Todoticket, Futeca, Office Club S. A., Indutex, S.A., Industrias Helios, Hidrotecnia, S.A., Grupo Golan, Figuepartes, S.A., Disagro.



La franquicia es una forma de hacer negocios en la cual el propietario del negocio sus ideas y experiencia cede a un inversionista por un tiempo establecido el derecho a usarlo que en contrato se ha establecido. Fernando Flores, director de la división de Franquicias de Certeza Consulting,⁹¹ 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.

Uno de los primeros negocios que utilizó la franquicia como una estrategia para expandirse a otros mercados fueron los restaurantes de comida rápida de Estados Unidos que la utilizó en la década de los años'70, 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. 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 del 2002 se gestó el verdadero desarrollo 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 camino va el restaurante con denominado Los Cebollines.

⁹¹ Martínez, Francisco. **El boom de la expansión.** Revista Domingo, Prensa Libre, pág. 19. (17 de Febrero de 2007)



El contrato de franquicia es un contrato atípico, ya que no se contempla regulado en el ordenamiento jurídico, ni se desarrolla en ningún cuerpo legal. Sin embargo si es reconocido y 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 nomina 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 IV



4. Contrato de la licencia de uso de marca

4.1 Origen y antecedentes en Guatemala

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 las mismas sobre la competencia y el funcionamiento de los mercados, lo que ha suscitado los más interesantes desarrollos jurídicos en las últimas décadas.

La licencia de uso de marca se origina a partir de la legislación de propiedad industrial,⁹² que se estableció en noviembre de 2000 debido a la necesidad de crear una ley que protegiera los derechos de los empresarios sobre sus marcas.

En Guatemala, la licencia de uso de marca fue regulada por primera vez en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Aprobado por Decreto 26-73 del congreso de la república). Posteriormente, entró 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.

4.2 Definición de la licencia de uso de marca

El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito, pero si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada.

⁹² “Debido a las consecuencias económicas de las licencias marcarias, el régimen básico de estos actos, está 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.” Bertone, Luis y Cabanellas, Guillermo. **Derecho de marcas**, pág. 358.



Salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) 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 estuviera registrada la marca;
- b) La licencia no será cedible por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sub licencias. Y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;
- c) Si la licencia estuviera inscrita, el licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de Protección de la marca, como si fuera titular de la misma; y
- d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva. El titular no podrá conceder otras licencias en el país respecto de 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.

Para el francés Chavanne; el contrato de licencia de uso de marca es “aquel por el que el titular de una marca⁹³ confiere a un tercero el derecho de fijar su marca sobre sus propios productos y de utilizarla comercialmente.”⁹⁴

El alemán Krieger define el contrato de licencia de uso de marca “como la autorización para utilizar una marca registrada, concedida por vía contractual.”⁹⁵

Se entiende por el contrato de licencia de uso de marca como aquel vínculo jurídico por el cual una de las partes el titular llamado licenciante (propietario) 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 y autoriza a la otra parte llamado licenciatario (adquirente) a utilizarla con las condiciones y con los límites fijados en el mismo.

⁹³ Marca: “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”. Baumbach A. y Hefermehl W., citados por Bertone, **Ibid**; pág. 15.

⁹⁴ **Ibidem**.

⁹⁵ **Idem**, pág. 368



4.3 Naturaleza jurídica

Existen varias posiciones respecto a la naturaleza del contrato de licencia de uso de marca:

a. El derecho Alemán

Se señala que dentro del 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 sustancia, en poder del mismo titular, pero el uso se transfiere al licenciatario. La concesión de una licencia es en consecuencia un acto de disposición respecto del derecho subjetivo. El licenciatario 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 licenciatario adquiere un simple derecho de uso, que lo autoriza a tal uso juntamente con el licenciante y con otros licenciatarios, se tratará de un derecho relativo, con efectos solamente contra el licenciante."⁹⁶

b. La doctrina italiana

Sobre la naturaleza de las licencias de marcas es, por una parte tiene efectos *erga omnes*, entendida con efectos únicamente entre las partes. Y otra posición sostiene que la licencia de marcas sólo configura un derecho personal de uso.

c. 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 posee un "*nomem juris*"⁹⁷ 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

⁹⁶ *Ibid.* pág. 371.

⁹⁷ *Ibidem.*



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

Cuando se realiza un contrato de franquicia, uno de los aspectos más importantes es la marca, en el contrato las partes acuerdan las modalidades y limitaciones relacionadas con el uso de la marca de la cual es licenciataria exclusivo el franquiciante y cuyo derecho de uso otorga al franquiciado.

El tema de la marca es uno de los más delicados, pues en la mayoría de los casos su mal uso puede perjudicar a la empresa y al resto de los franquiciados. En el contrato se estipula cómo debe usarse la marca, que el franquiciado no es el dueño de ella, y que todos los derechos en relación con ella son del franquiciante.



4.4 Elementos

a. Personales

- **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.

Obligaciones del Licenciante:

- a) Autorizar el uso de la marca, ya sea que está revista un carácter exclusivo o no;
- b) 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;
- c) Entablar las correspondientes acciones contra los terceros que violen el derecho sobre la marca licenciada, así como ejercitar el eficaz control de la calidad.

- **Licenciario**

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

Obligaciones del Licenciario

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



b. Formales

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

c. 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.

4.5 Características

a. Comercialidad

Los derechos que adquiere el licenciatario serán incorporados normalmente por éste a su proceso productivo, dándose 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.

b. Bilateralidad

Los contratos de licencia deben ser bilaterales, aunque no se descarta que puedan ser unilaterales, casos excepcionales y nada comunes, cuando la licencia es otorgada a título gratuito y no implica obligaciones directas para el licenciatario.



c. 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.

d. 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 licenciario ciertos derechos a cambio de una suma de dinero u otra prestación determinada. En el segundo,⁹⁸ 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.

e. 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.

f. 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

⁹⁸ “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 (a través del tiempo adquieren un grado de confianza), y de haber creado un núcleo de relaciones que les permitan obtener determinadas ventajas en adición a las meras regalías que se convengan.” *Idem.* pág. 380.



través de la cual se haya convenido que ciertas formas serán necesarias para determinados actos.

g. 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.

h. 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 licenciatario.

4.6 Clasificación de las licencias de uso de marca

a. 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 sí 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 licenciatarios. 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.



b. 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 licenciatario; tal el caso cuando el motivo por el que se concede la licencia es que el licenciatario 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 licenciatario.

c. 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.

4.7 Contrato de licencia de uso de marca

a. Requisitos del contrato

La Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57–2000) en el Artículo 45, reformado por el Artículo 44 del Decreto 11-2006 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:

- a) 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;
- b) La licencia no podrá ser cedida por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sublicencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;



- c) 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
- d) 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.

b. Inscripción de la licencia de uso

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:

- a) El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario y su domicilio;
- b) La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;
- c) El plazo de la licencia, si lo tuviere;
- d) Indicación de sí la licencia es exclusiva o no, y las condiciones, pactos o restricciones convencidas con respecto al uso de la marca; y
- e) 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 hubieren sido otorgados en Guatemala, el documento deberá estar debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.

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 emitir el certificado correspondiente.



4.8. Trámite de la solicitud

Si la solicitud de inscripción de traspaso, cambio de nombre o licencia de uso está completa y 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 emitir edicto que deberá publicarse a costa del interesado, por una vez, diario oficial. Hecha la publicación, el registro entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción correspondiente.

4.9 Principales cláusulas del contrato

De manera general se establece que estos contratos pueden estar estructurados de la siguiente manera:

- Identificación de las partes
- Preámbulo
- Objeto del contrato
- Definiciones
- Especificación de las marcas
- Derechos concedidos
- Uso de la marca
- Control de calidad
- Entrada en vigor, vigencia y terminación
- Promoción y publicidad
- Mantenimiento o estado legal de los derechos
- Remuneración
- Responsabilidad y garantías



- Infracción de los derechos
- Notificaciones
- Fuerza mayor
- Solución de controversias

Debido a su importancia se puntualiza en cuanto a las cláusulas que conforman el cuerpo del contrato, siendo las siguientes:

- **Definiciones**

En esta cláusula es 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 determine la extensión de los términos y se puedan evitar controversias innecesarias en el futuro, es decir la clarificación de la terminología que se utiliza en el contrato. 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.

- **Especificaciones de las marcas**

Dentro de este apartado clausular se debe 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, como parte del contrato.

- **Derechos concedidos**

El documento deberá contener una cláusula donde se expresen los derechos que se le conceden al licenciataria, 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 licenciataria, e



incluso si el licenciante puede además hacer uso de la marca en ese propio territorio o 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 importante, debido a 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 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 licenciario 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 envases o catálogos que contengan la marca; se establecerá de igual manera la obligación del licenciario de permitir el examen de los productos y el acceso a los locales de almacenamiento por el licenciante.⁹⁹ 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 licenciario, 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 licenciario 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 precio¹⁰⁰ 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 licenciario. 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 licenciario 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 licenciario comunique inmediatamente

⁹⁹ <http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm/shtml>

¹⁰⁰ <http://www.monografias.com/trabajos16/fijación-precios/fijación-precios.shtml#ANTECED>



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 mismo. 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.

4.10 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 licenciataro 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 licenciataro 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 licenciataro 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 licenciataro 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 licenciataro.

4.11 Cancelación

La Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 46 cuarto párrafo norma: "A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca y al licenciario por el plazo común de quince días, el juez competente podrá prohibir el uso de la marca por el licenciario 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."



4.12 El proceso para registro de una marca o signo distintivo en Guatemala

- Se inicia elaborando con un diseñador gráfico, una compañía de publicidad, o por cuenta propia el signo distintivo de su marca. Es decir, la figura, los colores, el tipo de letra, la marca en sí, y procurar tener claro el mensaje que transmitirá su marca a través de dichos símbolos distintivos. Por ejemplo, una marca de una cafetería no debe proyectar el mismo mensaje que una marca de camisas;
- Adquirir en las oficinas del registro de la propiedad intelectual, un formulario de solicitud de búsqueda retrospectiva del distintivo (Q.5.00), completarlo con la información requerida, efectuar el pago respectivo en Caja (denominativos Q.100.00; gráficos Q.200.00; y mixtos Q.200.00);
- Presentar el formulario y recibo de cancelación de la tasa en recepción, solicitando la búsqueda requerida;
- Adquirir formulario solicitud de registro inicial de distintivo (Q.5.00), completarlo con la información requerida, anexando los documentos pertinentes, adhiriendo los ejemplares del signo solicitado en el formulario y las copias, firma del solicitante, firma y sello del Abogado Auxiliante, colocando el timbre forense respectivo;
- Efectuar el pago de Q.110.00 por presentación de la solicitud, adjuntar copia del recibo correspondiente al expediente;
- Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
 - a. Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación;
 - b. Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación;



- c. Si se tratare de persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con poder especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo;
 - d. Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso de la solicitud;
 - e. Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa;
 - f. Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales;
 - g. De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición.
- Ingresar la solicitud en la recepción, donde efectúa un examen de los documentos adjuntos previo a la solicitud, quienes al aceptarlo sellan de recibido la solicitud y las copias. Presentada la solicitud, el registro anotará la fecha y hora de su presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el registro, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes requisitos:
 - a. Que contenga información que permita identificar al solicitante o su representante e indique dirección para recibir notificaciones en el país;
 - b. Que indique la marca cuyo registro se solicita o, tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se acompaña una reproducción de la marca;
 - c. Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y
 - d. Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida.
 - El expediente es trasladado a la sección de forma y fondo para su examen, si la solicitud cumple con todos los requisitos, se emite resolución declarando con lugar la solicitud y se extiende el edicto correspondiente, por el cual se deben cancelar Q.50.00;
 - El solicitante, debe efectuar 3 publicaciones del edicto, en el término de quince días en el diario oficial, debiendo presentar los ejemplares originales al registro dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación. El edicto deberá contener: El nombre y domicilio del solicitante; El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese; La fecha de presentación de la solicitud; El número de la solicitud o expediente; La



marca tal como se hubiere solicitado; La clase a que corresponden los productos y servicios que distinguirá la marca; y la fecha y firma del registrador o el funcionario del registro que éste designe para el efecto;

- Si no presentan oposición a la inscripción, el solicitante requiere se emita la orden de pago de Q.90.00 para que se efectúe la anotación que corresponde y presentarla al registro para que se inscriba el signo distintivo solicitado;
- Para que el registro le haga entrega del título respectivo, el solicitante debe cancelar en Caja la suma de Q.50.00;
- Vigencia de la marca: 10 años, renovables por períodos iguales.¹⁰¹

¹⁰¹ Caja de Herramientas. “El proceso de registro de signos y marcas en Guatemala”. <http://www.infomipime.com./Docs/GT/Offline/comercialización/marca.html> (4 de Marzo de 2009).

CAPÍTULO V



5. Efectos positivos y negativos de la inscripción de la licencia de uso dentro del contrato de franquicia en el registro de la propiedad intelectual

Producto de la globalización a nivel mundial en la actualidad, la franquicia es una opción de éxito para el desarrollo de las empresas. Existen implicaciones que afectan o benefician a las mismas y esto a su vez repercuten causando efectos a nivel nacional. En este caso se analizan los efectos positivos y negativos de la inscripción de la licencia de uso dentro del contrato de franquicia en el registro de la propiedad intelectual.

5.1. Implicaciones jurídicas de la inscripción de la licencia de uso de marca

En el ordenamiento jurídico guatemalteco procura mantener un ambiente propicio para la inversión extranjera, lo cual representa un atractivo a inversionistas interesados en captar mercados con una demanda potencial, asegurando el resguardo de sus derechos, a través de la inscripción legal de su marca, símbolo, signo o servicio.

a. Para el franquiciante

Una implicación jurídica es el problema legal que representa para el franquiciante no haber inscrito en el registro mercantil su derecho sobre una marca, producto y/o servicio. Aunque se haya patentado en otros países, debe también patentarse en cada nuevo mercado al que ingrese el producto, servicio o marca nueva, debe también registrarse para poder gozar de los beneficios que representa su registro, como la protección legal ante cualquier falsificación o copia, lo cual se conoce en nuestro medio como piratería.

• Ventajas al Inscribirse

- a. Crecimiento con respaldo legal para evitar la copia o reproducción ilegal del producto o servicio, denominado comúnmente como "piratería" que es tan común en nuestro medio;



- b. Derecho al titular sobre su creación o producción, con lo cual puede actuar jurídicamente en contra de una persona natural o jurídica que aproveche el reconocimiento de su marca o servicio sin haber realizado un contrato previo, que le conceda tales derechos;
- c. Evita transferir responsabilidades: El franquiciante no compromete su responsabilidad por la falta que el franquiciado cometa durante el desarrollo de su explotación, pues aún cuando se está en la misma tarea y vinculado a él por lazos de cooperación y ayuda no es ni mandatario ni representante suyo;¹⁰²
- d. Reduce los inconvenientes de infraestructura: El contrato en estudio permite al franquiciante integrar al franquiciado a un trabajo conjunto y someterlo a sus directivas y, paralelamente, soslayar los inconvenientes económicos, jurídicos y prácticos que van aparejados en la puesta en marcha de entidades dependientes, tales como filiales, oficinas de venta u otras similares;¹⁰³
- e. Obtiene mayor rentabilidad: Este beneficio que acrecienta su eficiencia los obtiene de dos formas, la primera en forma inmediata a través de las sumas que recibe del franquiciado por concepto de derechos de entrada y cánones periódicos. La segunda es de forma mediata que es el resultado de la comercialización de sus productos o servicios por medio de todos los que conforman la red;
- f. Simplificación de los procedimientos de control y administración del sistema de franquicia, obviamente en relación a una organización vertical propia y extendida;
- g. Optimización de la planificación e inversión en estrategias de marketing, publicidad y promoción, a partir de los mayores volúmenes operados. Esto es más importante para las empresas pequeñas que difícilmente pueden adaptarse a los movimientos de una economía de expansión y en vía de progreso, que exige además, una renovación permanente de los materiales y de los métodos de venta de superficies, de arreglos y medios de publicidad para hacer frente a la competencia;¹⁰⁴
- h. Menores costos operativos reducidos al ingresar en una economía de mayor escala;
- i. Crecimiento y expansión rápida y controlada, apoyada en el impulso e iniciativa de empresarios motivados por sus propias expectativas. Este contrato proporciona mayores bondades para el franquiciante, porque le da posibilidad de establecer una cadena de distribución a través de comerciantes independientes a lo largo de todo un territorio. Al existir una diversidad de negocios vendiendo su producto o servicio, al mismo tiempo

¹⁰² Maldonado Calderón, Sonia. **Contrato de franchising**, pág.35

¹⁰³ **Ibid.** pág. 36.

¹⁰⁴ **Ibidem.**



que penetra en un amplio nivel del mercado, obtiene la posibilidad de conquistar nuevos puntos de venta. Incluso puede extender sus negocios al exterior con propensión a la exportación de sus métodos;¹⁰⁵

- j. Hace valer sus derechos adquiridos al momento de la Inscripción en el registro de la Propiedad Intelectual, frente a terceros que comercialicen su producto o servicio.

- **Desventajas de la falta de inscripción en el Registro del a Propiedad Intelectual**

- a) Así como el franquiciante tiene los derechos sobre su producto, por la falta de inscripción que ha omitido, otra persona jurídica podría argumentar los mismos derechos que a él le competen, por no haberlo registrado;
 - a. Si el franquiciante no registra su producto o inversión, otra persona puede inscribirlo y argumentar los derechos que a él le competen;
 - b. Disminución en los ingresos por venta de su producto o servicio al existir oferta de otro producto igual o muy parecido;
 - c. Dispersión y relativización del control y dominio de la franquicia en cada expresión local;
 - d. Necesidad de incorporación de estructuras de mayor sofisticación para atender las necesidades del sistema;
 - e. Modificación del estatus personal del franquiciante, que deberá ponerse al frente de un sistema que contara con nuevos protagonistas: los franquiciados;
 - f. Baja percepción de calidad para los consumidores que algunas veces no saben si los productos son los originales o no y reciben menos o ninguna garantía por los mismos. Dentro de la garantía de un producto, se incluye la calidad de las partes que forman un producto, la durabilidad, el buen funcionamiento, la vida útil del mismo, la presentación, entre otros. Cuando se habla de garantía del servicio se espera que la empresa cumpla con todo lo que ofrece, dependiendo del tipo de servicio al que se refiera, en muchos casos los precios tienen relación con la calidad del servicio que recibe.

¹⁰⁵ **Idem.** Pág. 33



b. Para el franquiciado

En el caso del franquiciado el problema representa una competencia directa y desleal para la persona jurídica que representa, debido a que las copias de los productos originales suelen ser mucho más económicas y accesibles a cualquier consumidor, además existen muchos factores culturales que inducen a la compra de estos productos como lo han demostrado estudios realizados en este país.

La falta de inscripción de la franquicia hace perder todos los derechos de alegar o demandar a estas personas o empresas que manejan los productos y no se tiene el respaldo de la Ley de Propiedad Intelectual, vigente en el país.

• Ventajas al inscribirse

- a. Todos los beneficios resultantes de un esfuerzo personal reeditúan en su propia firma. El franquiciante sabe si trabaja con constancia y eficiencia, lo hace para sí mismo, porque como dueño absoluto de su negocio tiene derecho a recibir todos los frutos que este produce. Una vez que deduce las sumas que corresponden al franquiciado y las necesarias para solventar sus gastos, se convierte en titular absoluto de las ganancias que arroje el desarrollo de su actividad;
- b. Como él mismo ni su personal están subordinados desde el punto de vista laboral al franquiciante, psicológicamente se sienten estimulados para desarrollar con mayor dinamismo y eficiencia su propio negocio;
- c. Puede, en su propia zona, dar cauce a la iniciativa personal y adoptar decisiones. Induce a la búsqueda de nuevas ideas y, por otro, quien conoce el ámbito territorial donde trabaja, los hábitos y gustos de la clientela, su lenguaje, entre otros. Lo cual le permite tomar decisiones más apropiadas y convenientes;¹⁰⁶
- d. Pertenencia a una cadena de comercialización prestigiosa e identificable por parte del público consumidor. Al momento de adquirir una franquicia debe tomarse en cuenta que sea una marca reconocida a nivel internacional, para poder garantizar el éxito de su comercialización, En muchas ocasiones puede tratarse de un nombre de marca o

¹⁰⁶ **Ibid.** Pág.2.



- incluso una figura, imagen o signo que se identifica por los clientes de manera inmediata y tiene un buen posicionamiento en el mercado;
- e. Inmediato acceso a beneficios, atento a que la experiencia previa del sistema conjunto evitara inversiones innecesarias, test de mercado, muestreos por pruebas, etc. Cuando se adquiere la franquicia, se espera un posicionamiento inmediato, debido a que como se menciona anteriormente es una marca ya posicionada, por esa razón no es necesario invertir tanto en publicidad o en estudios de mercados al momento de establecer el negocio, quien adquiere la franquicia da por sentado que es un negocio exitoso y por esta razón está de acuerdo en adquirirla;
 - f. Participación y provecho de la notoriedad de una marca: generalmente estas marcas gozan de prestigio y posicionamiento en todos los mercados, tienen diversidad de programas publicitarios que van desde anuncios televisivos hasta patrocinio de equipos o jugadores famosos, los mercados están en busca de los productos debido a que ya conocen sus cualidades y la calidad de los productos o servicios;
 - g. Focalización de esfuerzos con resultados programados. Las empresas que ha decidido incrementar su participación en los mercados por medio de las franquicias, utilizan la planificación estratégica para desarrollar sus actividades, por lo cual para un nuevo empresario es más sencillo simplemente acoplarse a planes que ya están evaluados y actualizados y llevarlos a cabo, en lugar de sentarse a pensar cómo podría realizar sus actividades comerciales con éxito;
 - h. Asistencia técnica permanente en estudio de mercadeo, en localización de locales, formación de personal, inversión en técnicas de apoyo en puntos de venta y promoción, merchandising, asesoramiento en políticas de gestión, contabilidad, auditoría interna.;
 - i. Soporte logístico del franquiciante: Todas las franquicias han establecido un sistema logístico regularmente efectivo y eficiente, que les permite lograr sus objetivos y cumplir con las metas que se han previsto;
 - j. Participación en campañas publicitarias nacionales; Las empresas grandes tienen departamentos de mercadotecnia que se dedican a lanzar campañas nacionales e internacionales con estrategias efectivas para causar un efecto en la mente de los consumidores;
 - k. Entrenamiento inicial y permanente: Un ejemplo muy claro y explícito de este aspecto podemos observarlo en nuestro medio, es el caso de los restaurantes Macdonals, los cuales siguen un programa tan preciso de capacitación, que el interesado en adquirir la franquicia, debe graduarse de la universidad de Hamburguesas de Macdonals, en

Estados Unidos, para poner en marcha los restaurantes en su lugar. Constantemente se les evalúan todas las condiciones de calidad y servicio, y en algún momento se falla, el franquiciatario tiene el derecho de retirar el permiso para utilizar la franquicia, por lo que debe cumplir con todos los requisitos que se han acordado desde un principio; las normas de calidad, higiene, servicio, condiciones físicas del local, mobiliario, colores, ubicación, entre otras.



- **Desventajas de la no inscripción**

- a. Limitación en cuanto a sus posibilidades de obtener beneficios de una franquicia, debido a que las empresas reconocidas necesitan protección legal de sus marcas, especialmente en lo que se refiere a zapatos, ropa, música, películas, videos entre otros, en nuestro país actualmente este mercado genera ventas por US\$392.4 millones anuales. Según los resultados obtenidos en estudios realizados durante los últimos años, los discos compactos son los artículos más imitados, con 28%; seguido de la ropa, con 16%. Más atrás aparecen los zapatos (14%), perfumes (10%) DVD (8%) y zapatos tenis (5%). Un estudio sobre piratería como se le conoce en el mercado, revela que en Guatemala 89 de cada 100 personas en el área metropolitana han comprado las imitaciones de productos originales; de acuerdo a los estudios realizados por la AmCham, en el 2007.
- b. Actualmente Guatemala se encuentra en renglón de observancia prioritaria, lo cual no permitirá que nuevas personas jurídicas o individuales otorguen franquicias en este país hasta que la situación mejore, mientras tanto se debe brindar protección a las franquicias que han sido otorgadas;
- c. Deberá aceptar una supervisión y control permanentes, en aras de una política de gestión general;
- d. La explotación de la franquicia estará siempre sujeta a un plazo de duración determinado o a determinarse.



5.2. Implicaciones económicas de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

La falta de inscripción causa efectos sobre las empresas que no realizan el trámite, debido a que no gozan de los beneficios que pueden obtener ni de la protección legal.

a. Para el franquiciante

- **Ventajas al inscribirse**

- a. Garantía en cuanto a recibir los cánones o regalías que se han establecido en el contrato y permitirán la duración acordada del contrato;
- b. Oportunidad de expansión a otros mercados, lo cual le permitirá captar un segmento mayor en el mercado.

- **Desventajas de la falta de inscripción**

Falsificación de los productos, lo cual genera pérdida de ganancias y de mercado, debido a la inseguridad de la originalidad de los productos.

b. Para el franquiciado

- **Ventajas al inscribirse**

- a. Mantiene su estatus de marca y precio en el mercado, cuando cuenta con protección legal;
- b. No existe una competencia directa, con copias similares o iguales al producto que comercializa, lo cual mantiene sus ingresos y le permite manejar sus propias políticas de precios de acuerdo a su conveniencia.



- **Desventajas de la falta de inscripción**

- a. Competencia directa por la falsificación de los productos o servicios, lo cual produce una pérdida significativa en el segmento de mercado que ocupa;
- b. Debido a la disminución en las ventas se ven obligados a tomar nuevas estrategias de mercadeo que en muchas ocasiones pueden afectar las ganancias de la empresa.

5.3. Ventajas para los consumidores

Cuando una franquicia está inscrita en el registro de la propiedad intelectual, los consumidores tienen la posibilidad de abastecerse en una diversidad de puntos geográficos, de productos o servicios cuyas modalidades y calidad conocen de antemano, por su duración y su garantía, debido a que ya los han utilizado anteriormente, y no tienen duda sobre su originalidad.

5.4. Derecho de terceros

El estado sufre una pérdida importante en sus ingresos por pago de impuestos, que podría ser invertido en educación y salud. La fabricación y comercio ilegal originan detrimento al erario del estado de Guatemala porque éste deja de percibir alrededor de US\$ 42 millones en impuestos, más la imagen negativa que el país transmite a nivel internacional. Sobre esa cuestión, la directora de AmCham expuso que aunque la piratería es una práctica mundial, localmente deberían de mostrar interés por combatir el problema, de acuerdo a los estudios realizados por la oficina de comercio americana.

La oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR) tiene al país en el renglón de “observancia”, “pero nuestra preocupación es que pase a observancia prioritaria” por el auge de la piratería. Llama la atención que la piratería no es cuestión exclusiva de un estrato socioeconómica, la propensión a comprar productos piratas es casi la misma en los diferentes niveles económicos, además, el gasto estimado mensual de US\$25 es un promedio, equivale a



Q192, lo que costaría un pantalón y una camisa, o un par de tenis imitación de los originales, un gasto que cualquier consumidor urbano tiene capacidad de realizar.¹⁰⁷

El dato se desprende del estudio “La piratería en Guatemala” encargado por AmCham a la firma CID Gallup Latin America, realizado en noviembre de 2006. Según el patrón de consumo de piratería de los guatemaltecos determinado por CID Gallup, cada persona gasta unos US\$25.06 al mes en productos pirateados, que multiplicados por una población urbana de 1.29 millones generarían ventas de US\$32.7 millones al mes, equivalentes a unos US\$392.4 millones al año en compras de imitaciones de productos originales, lo que representa una evasión de US\$48 millones al fisco por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Lo más preocupante es que el 93 % de los encuestados reconocen que es ilegal¹⁰⁸ vender estas imitaciones de baja calidad, pero compran esos productos a sabiendas que provocan pérdidas de empleo e inversiones de las empresas.¹⁰⁹

La piratería no es negocio de personas pobres (la compran ricos o pobres por igual), sino del crimen organizado, y aboga por mayor coordinación en los allanamientos y decomisos por parte del ministerio público y la PNC, así como de los juzgados para condenar a prisión a quienes violen la Ley de Propiedad Intelectual.¹¹⁰

¹⁰⁷ “Una persona desde la ventanilla de su automóvil modelo reciente extiende un billete de Q10 para comprar una copia de la película que relata la última batalla de un veterano boxeador estadounidense, para luego continuar su lenta marcha entre el tráfico del mediodía en la 6a. avenida de la zona 1. Sin importar la edad, sexo, nivel académico o estrato socioeconómico, el 89 por ciento de las personas en el área metropolitana admite que ha comprado productos piratas.” Castellanos, Carolina. Directora Ejecutiva. **Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham)**.

¹⁰⁸ El endurecimiento de la Ley de Propiedad Intelectual a raíz de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., no asusta a Jorge López, un vendedor de discos que ya promociona en su local las copias del recién lanzado software Vista de Microsoft a Q50 cada una, dice que la piratería “no va a morir tan fácil” ya que no tienen opción de obtener un empleo formal: “Vamos a esperar un tiempo y a disfrazar los negocios de los cuales depende la subsistencia de nuestras familias”. **Ibidem**.

¹⁰⁹ Álvarez, Lorena. “Piratería genera ventas por US\$392.4 millones de dólares”. Jueves 22 de Febrero de 2007.

http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/pirateria_guatemala_ce_220207.html (20 de Febrero de 2009).

¹¹⁰ Guatemala, martes 13 de Febrero de 2007.

http://www.elperiodico.com.gt/look/downloads/extras/pirateria_2007.nov



5.5. Beneficios para el Registro de la Propiedad Intelectual

El registro de propiedad intelectual es el encargado de mantener un control sobre todos los productos y empresas que se comercializan en Guatemala. Cuando las empresas y productos se registran debidamente en el registro, este se beneficia del incremento de sus ingresos ya que la Inscripción representa una inversión en quetzales para las empresas, a su vez el estado estaría beneficiándose con un mejor control de los impuestos que deben registrarse cada período.

La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el estado protege el resultado de la actividad creativa del hombre. Comprende dos grandes ramas:

- A. “El derecho de autor, que incluye la protección de los derechos conexos, es el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, evitar que otros comercialicen, sin autorización, la expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de las expresiones creativas e interpretaciones; y
- B. La propiedad industrial, que regula la protección de las invenciones, las marcas, los diseños industriales¹¹¹ y la protección contra la competencia desleal.”¹¹²

Las nuevas tecnologías posibilitan la divulgación de las obras protegidas por el derecho de autor o la elaboración de nuevos productos que entran al mercado identificados por una marca o se presentan a través de un diseño industrial. Esta actividad genera un segmento nuevo de mercado que estimula la competencia. El empresario recupera los costos de su inversión y

¹¹¹ “Se protegen sólo si las mismas han sido debidamente registradas y los plazos de protección varían. Las invenciones, por ejemplo, se protegen durante veinte años como mínimo; las marcas, pueden protegerse indefinidamente en tanto se paguen las tasas de mantenimiento; y los diseños industriales se protegen, por lo menos, durante diez años. Los derechos que se reconocen a su titular, se refieren a la exclusividad que éste tiene para producir, vender, importar, almacenar u ofrecer en venta, el producto patentado; el producto o servicios identificado con la marca registrada; o el producto que contiene el diseño industrial protegido. Se protege además, la información comercial que normalmente mantienen en reserva las empresas, si ésta pretende utilizarse en forma contraria a los usos y prácticas honestos en cualquier actividad comercial o industrial.” Rodas Melgar, Haroldo. “Importancia económica de la propiedad intelectual” www.sieca.org.gt/publico/nuevo/Urgente/Importancia_economica_de_la_pi_17K (4 de Marzo de 2009).

¹¹² **Ibídem.**

continúa desarrollando procesos de innovación que le permitan mantener la posición de su empresa en el mercado y buscar su crecimiento.

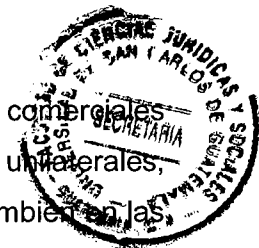


5.6. Efectos de la inscripción en el registro de la propiedad intelectual en Guatemala

La inversión sea nacional o extranjera- requiere de un marco jurídico que le garantice la protección de sus activos, tangibles e intangibles, por lo que la adecuada protección de la propiedad en general, se constituye en un elemento de generación y promoción de capitales. La inversión en la explotación y comercialización de las creaciones intelectuales se ve estimulada por una adecuada protección que garantice al inversionista que la comercialización de sus bienes no se va a ver afectada por productos falsificados o pirata, durante el tiempo en que estas creaciones se encuentren protegidas.

El mismo escenario se plantea a nivel internacional. La ampliación de los mercados, como efecto de la globalización de la economía, requiere el establecimiento de un marco de protección¹¹³ homogéneo y que el comercio no se vea afectado por distorsiones generadas por la presencia de productos falsificados y pirata, por lo que, desde la década de los setentas, el acceso a los mercados externos ha estado condicionado a una adecuada protección de la propiedad intelectual.

¹¹³ “La protección de la propiedad intelectual debe regirse, como mínimo, por las normas establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo de las ADPIC) de la OMC, el que a su vez, está basado en las disposiciones de los convenios de París y de Berna. La protección debe incluir, además de las normas sustantivas, medios adecuados y eficaces para obtener, ejercer y hacer valer los derechos previstos, porque como en cualquier sistema jurídico nacional, el reconocimiento de un derecho debe incluir los mecanismos para hacerlo valer, frente a terceros, en caso de violación y esos mecanismos deben ser ágiles y expeditos para no hacer nugatorio el derecho. Esto significa que todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio –Guatemala entre ellos- deben adecuar su legislación al estándar de protección requerido. El no cumplimiento de esta obligación, que para Guatemala venció el 1 de enero del año en curso, trae como consecuencia graves daños a la economía nacional.” *Idem*. pág. 3.



En un inicio, este compromiso estaba presente únicamente en las relaciones comerciales bilaterales y en los sistemas comerciales basados en la concesión de preferencias unilaterales,¹¹⁴ pero a raíz de la creación de la organización mundial del comercio, se incluyó también en las relaciones comerciales multilaterales.¹¹⁵

Como es del conocimiento público, los países beneficiarios de la Iniciativa de la cuenca del caribe lograron la ampliación de beneficios contemplados en dicho programa, lo que les permitirá recuperar la competitividad de sus exportaciones, particularmente frente a las exportaciones mexicanas, en el marco del tratado de libre comercio de América del Norte. Una de las condiciones para poder tener acceso a ese programa es una adecuada protección de la propiedad intelectual, conforme a los estándares requeridos por la organización mundial del comercio. Es por ello que la aprobación de la Ley de Propiedad Industrial y las Modificaciones a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos es prioritaria para Guatemala.

Algunos efectos que podría tener una inadecuada protección de los derechos intelectuales, se puede tomar como ejemplo el caso de Guatemala, que es el único país centroamericano que no ha realizado cambios suficientes a su normativa en propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta a la protección procesal a los derechos que de esa categoría de propiedad se derivan.

Según estimaciones de la secretaría de integración económica centroamericana, SIECA para 1999, del total de las exportaciones de Guatemala hacia los Estados Unidos, aproximadamente el 50% de ellas ingresaron con trato preferencial bajo los esquemas del sistema generalizado de preferencias y la iniciativa de la cuenca del caribe, con un valor aproximado de \$500 millones. De acuerdo con la misma fuente, el establecimiento de empresas exportadoras cuyos

¹¹⁴“En el caso de las preferencias comerciales unilaterales, el estándar de protección es revisado anualmente y las sanciones por el incumplimiento son inmediatas, por cuanto, el Gobierno concesionario se reserva el derecho de decidir el grado de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de los beneficios. Cualquier nuevo sistema de preferencias comerciales unilaterales establece como condición la adecuada protección de la propiedad intelectual.” **Ibid.** pág 4.

¹¹⁵“En el marco de las relaciones comerciales multilaterales de la OMC, el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que impone dicho Acuerdo o la aplicación de una medida contraria a las disposiciones del mismo, que lesione los intereses de otro Estado Miembro, posibilita la aplicación de medidas de retorsión por el equivalente a los daños y perjuicios sufridos por el Miembro demandante. Normalmente existe la presunción de que la transgresión de una norma de cualquiera de los acuerdos lesiona los intereses de los otros Estados.” **Ibidem.**

productos están acogidos a dichos beneficios ha generado empleo a más de un millón de personas.



Adicionalmente, el no contar con una adecuada legislación sobre el tema, pone en riesgo los beneficios que Guatemala puede obtener en el marco del programa de ampliación de los beneficios de la iniciativa de la cuenca del caribe. Según el documento, sólo en El Salvador dicho Programa hará posible, en los primeros años, la generación de 50 mil nuevos puestos de trabajo y un incremento en las exportaciones de aproximadamente \$1,000 millones. Beneficios similares podría obtener Guatemala.¹¹⁶

La ilustración anterior tiene por objeto señalar cómo la propiedad intelectual constituye un instrumento que contribuye al desarrollo económico de los países y la forma cómo su inadecuada protección puede afectar el crecimiento económico. La capacidad creativa es un recurso presente en cualquier país y la legislación sobre el tema es sólo la herramienta que se requiere para la explotación comercial de esa creatividad, que hace posible además, la inversión, la transferencia de tecnología y el acceso a los mercados externos.

Como argumento para denegar la adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual, algunos sectores han indicado que la protección propicia condiciones monopólicas en los mercados de productos y de tecnología, que son vistas como instrumento de explotación de las grandes empresas de los países desarrollados, o instrumentos de boicot para los países en desarrollo. Si bien en algunos casos, como sucede con las invenciones, ese derecho exclusivo puede originar una situación dominante en el mercado -en tanto la competencia no desarrolle un nuevo producto- la solución a este aparente problema debe darse a través de la legislación sobre competencia; y la dicotomía entre proveer un adecuado marco de protección y generar posibilidades de desarrollo tecnológico en condiciones razonables, también se debe abordar en una adecuada legislación de competencia.

Otro de los argumentos esgrimidos ha sido la protección del sector de la economía informal. Nada más alejado de la verdad. La economía informal es una consecuencia de la falta de

¹¹⁶ “Según información de prensa de Guatemala, de casi 4 millones de personas que constituyen la Población Económicamente Activa en Guatemala, más del 50% carece de empleo formal que les permita contar con un ingreso estable y adecuado; y en 10 años únicamente se han generado 100 mil puestos nuevos de trabajo.” *Idem.* pág.7.

fuentes de trabajo y ésta es un reflejo de la falta de condiciones para atraer inversión al país. La ausencia de una adecuada protección a la propiedad intelectual aumentará el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra dentro de la economía informal que pone en riesgo nuestras exportaciones; pudiendo provocar el cierre de las empresas productoras de los bienes que ingresan con preferencias arancelarias o el traslado de las mismas a otros países que sí cuentan con las condiciones necesarias para invertir y exportar bajo dicho sistema. En cualquiera de los casos, se incrementará el nivel de desempleo actual y afectará a otras empresas, que si bien pueden no exportar directamente, colaboran en el proceso de producción de las exportadoras, ya sea realizando una parte del proceso o suministrando materia prima o material de empaque; ello sin contar la situación en la que se encontrarán miles de agricultores dedicados al cultivo de los productos exportados con preferencias arancelarias.


Para lograr el desarrollo del país, es indispensable aumentar la productividad de la población que actualmente se encuentra en el sector informal, estableciendo condiciones financieras y tecnológicas que les permita competir interna y externamente. La comercialización de productos falsificados y piratas no es el camino.



CONCLUSIONES



1. La falta de protección a la propiedad industrial es una de las causas por las que muchas empresas se niegan a ingresar en los mercados, lo cual limita las relaciones comerciales entre los mismos, tal es el caso que se ha dado recientemente con Estados Unidos. La inversión requiere un marco jurídico que garantice la protección de sus activos, tangibles e intangibles, por lo cual esta garantía se constituye en un elemento de generación y promoción de capitales. Actualmente, Guatemala se encuentra en un renglón de observancia prioritaria, lo que no permite que nuevas personas jurídicas o individuales otorguen franquicias en este país, hasta que se tenga la protección legal, debido a que las empresas reconocidas la necesitan para mantener su exclusividad en un mercado.
2. El franquiciante tiene los derechos sobre su producto o invención, pero la falta de inscripción que ha omitido le daría a otra persona jurídica los mismos derechos que a él le competen, por no haberse registrado, representando una importante disminución en los ingresos de venta, al existir oferta de otro producto igual o muy parecido; además, propicia el crimen organizado.
3. Cuando la franquicia está inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, los consumidores tienen la posibilidad de abastecerse en una diversidad de puntos geográficos, de productos o servicios cuya modalidad y calidad conocen de antemano, por su duración y garantía, debido a que ya los han utilizado anteriormente, y no tienen duda sobre su originalidad.

- 
4. Para el franquiciado, el problema representa una competencia directa y desigual para la persona jurídica que representa, debido a que las copias de los productos originales suelen ser mucho más económicas y accesibles a cualquier consumidor; además, existen muchos factores culturales que inducen a la compra de estos productos como lo han demostrado estudios realizados en este país.

 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 franquiciado venda algún producto o servicio de acuerdo con lo señalado por el franquiciante, y la licencia sólo implica el derecho de explotación de una marca. Guatemala puede beneficiarse de las inscripciones que se hagan en el Registro de la Propiedad Intelectual, mejorando el control de los impuestos durante cada período; la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual representa una pérdida millonaria para las empresas y para el Estado.

RECOMENDACIONES



1. El Estado de Guatemala debe crear un marco jurídico que garantice la protección de los activos tangibles e intangibles, que facilite al registro de la propiedad industrial la fiscalización de la inscripción de productos, servicios y marcas con las cuales se representan las empresas que inician su producción o comercialización en Guatemala, debido a que este trámite le asegura un respaldo legal para defender los derechos de originalidad que posee. Además, fortalecer la Ley de Protección Intelectual.
2. Es necesario que el Estado de Guatemala realice campañas publicitarias informativas, a través de medios de comunicación escritos y visuales, con el objeto de dar a conocer las regulaciones, procedimientos y costos de la inscripción de marcas, productos y servicios en el Registro de la Propiedad Intelectual, para que el franquiciante no vea disminuidos sus ingresos por bajos niveles de venta, a causa de la falta de inscripción de la marca; ya que, muchas veces, por desconocimiento o ideas equivocadas en cuanto a los costos que representa este procedimiento no se realiza este trámite.
3. Que el Estado fortalezca la confianza en la garantía de los productos que se consumen en el país, impulsando el trabajo realizado por la DIACO y velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, debido a que la falsificación de productos constituye un alto porcentaje en el mercado nacional; esto a través de sistemas de información que den a conocer a los consumidores, los derechos que poseen al momento de adquirir un producto o servicio.

4. El consumo de productos falsificados se constituye en la actualidad como parte de la cultura guatemalteca, por lo cual el Estado debe realizar una campaña de concientización dirigida a la población joven, en la cual se den a conocer los efectos negativos que causa al país la compra de estos productos.


5. Resulta importante que la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, defina políticas que mejoren el control de la recaudación de los impuestos en Guatemala, debido a la pérdida que representa en materia fiscal la evasión de los impuestos, por parte de los falsificadores de productos.



ANEXO I
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SIGNOS
DISTINTIVOS



1. Presentar el Formulario de Solicitud de registro inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por Abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial y 3, 6, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento)
2. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
 - A) Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación;
 - B) Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.
 - C) Si se tratare de persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo.
 - D) Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso de la solicitud.
 - E) Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.
 - F) Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.
 - G) Si se invocara prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
 - H) De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. (artículos 7, 18, 23 de la Ley de Propiedad Industrial; 2, literal a), numeral 1. del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial; 5, 10, 13, 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial).

- 
3. Examen de forma y fondo (artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 2 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
 4. Publicación del Edicto en el Diario de Centroamérica por 3 veces dentro del periodo de 15 días (artículos 26 de la Ley de Propiedad Industrial; y 22 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
 5. A partir de la primera publicación se tienen 2 meses para que se presenten oposiciones (artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial; 23 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
 6. Dentro del mes de la última publicación deben acreditarse las mismas mediante la presentación al Registro de los ejemplares del Diario mencionado (último párrafo del artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial).
 7. El recibo de la tasa de inscripción respectiva debe acreditarse al Registro dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la resolución que ordena la inscripción de la marca (artículos 28 de la Ley de Propiedad Industrial; 13 del Reglamento; artículo 2, literal a), numeral 2. del Arancel).
 8. Inscripción de la marca en el folio del Tomo de Marcas que corresponda y emisión del título emitido.
 9. Vigencia de la Marca: 10 años, renovables por períodos iguales.

¿Cuál es el costo de una patente?

El costo de una patente se puede dividir en varios rubros, que son los siguientes:

- Modelo de Utilidad: Q 4,550.00
- Diseño Industrial: Q 4,550.00
- Patente de Invención: Q 6,050.00

¿Cuál es el costo de un signo distintivo?



Marcas, Nombres Comerciales, Señales o Expresiones de Publicidad

Q 110.00	Presentación
Q 5.00	Formulario
Q 50.00	Emisión de Edicto
Q 90.00	Inscripción
Q 50.00	Certificado o Título
<hr/>	
Q 305.00	Total

Marcas de Certificación y Colectivas

Q 1000.00	Presentación
Q 5.00	Formulario
Q 50.00	Emisión de Edicto
Q 1000.00	Inscripción
Q 50.00	Certificado
<hr/>	
Q 2105.00	Total

Denominación de Origen

Q 3000.00	Presentación
Q 5.00	Formulario
Q 50.00	Emisión de Edicto
Q 1500.00	Inscripción
Q 50.00	Certificado o Título
<hr/>	
Q 4605.00	Total



Renovaciones

Q 200.00	Presentación
Q 5.00	Formulario
Q 50.00	Certificado o Título
<hr/>	
Q 255.00	Total

Trasposos, Cambio de Nombre, Licencia de Uso

Q 200.00	Presentación
Q 5.00	Formulario
Q 50.00	Emisión de Edicto
Q 50.00	Certificado
Q 305.00	Total

BIBLIOGRAFÍA



- ALBA ALDABE, María Cristina. **Franquicias. Una perspectiva global.** Fondo Editorial, FCA. México: UNAM, 2005.
- ÁLVAREZ, Lorena. **Piratería genera ventas por US\$392.4 millones de dólares.**(s.e.),(s.E),(s.l.i.), Jueves 22 de Febrero de 2007.
- ASCARELLI, Tullio. **Derecho mercantil.** 1a. ed. México: Ed. Porrúa, 1940.
- BERTONE, Luís Eduardo y Guillermo Cabanellas de la Cueva. **Derecho de marcas.** T. I y II. Argentina: Ed. Heliasta, 1989.
- CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario jurídico elemental.** 12ª. Ed. Revisada, Actualizada y ampliada. Buenos Aires. Argentina: Ed. Heliasta, 1979.
- Caja de Herramientas. "El proceso de registro de signos y marcas en Guatemala". <http://www.infomipime.com./Docs/GT/Offline/comercialización/marca.html> (4 de Marzo de 2009)
- CODERA MARTÍN, José María. **Diccionario de derecho mercantil.** 3ª. Ed. Ampliada y Actualizada. Madrid: Ed. Pirámide S.A., 1987.
- COSACK, Konrad. **Tratado de derecho mercantil.** 12a. ed. Madrid: Editorial Peine 1930.
- FENECH, Miguel. **Enciclopedia práctica del derecho.** 2a. Ed. Barcelona: Ed. Labor 1,952.
- GORDILLO BALSSELLS, Carlota Amelia. **Breve introducción al derecho mercantil, Tesis.** Guatemala: Ed. Superiores, Tipografía Nacional, Mayo de 1981.
- <http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicación/medios-comunicación.shtml> (15 de Noviembre de 2008)
- http://www.monografias.com/administración_y_finanzas.index.shtml. (15 de Noviembre de 2008).
- http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/pirateria_guatemala_ce_220207.html. (20 de Febrero de 2009).

LANGLE, Emilio y Rubio. **Manual de derecho mercantil español.** 2ª. Ed. Barcelona: Ed. Bosch, 1959.



La piratería en Guatemala. Guatemala, martes 13 de Febrero de 2007
[http://www.elperiodico.com.gt/look/downloads/extras/pirateria_2007.nov.\(s.e\),\(s.E\),\(s.l.i.\)](http://www.elperiodico.com.gt/look/downloads/extras/pirateria_2007.nov.(s.e),(s.E),(s.l.i.))
(20 de Febrero de 2009).

LEÓN TOVAR, Zohila H. **Contratos mercantiles.** 2ª. Ed. México. Ed. Oxford University Press, 2004.

MALDONADO CALDERÓN, Sonia. **Contrato de franchising.** 1a. Ed. Chile: Ed. Jurídica de Chile, 1994.

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

MAZORATI, Oswaldo S. **Sistemas de distribución comercial.** 1ª. Ed. Buenos Aires, Argentina: Ed. Astrea, 1992.

MEYER, Edwar H. **Marketing.** 1ª. Ed. España: Ed. Cataluña, 2001.

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

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales.** 3ª. Ed. España. Ed. Heliasta, 1974.

PUENTE, Arturo y Calvo, Octavio. **Derecho mercantil.** 4ª. ed. México: Ed. Anuario Marítimo Español, 1954.

Real Academia Española. **Diccionario.** 20ª.ed.; Ed. Espasa - Calpe. S.A. 1992.

ROCCO, Alfredo. **Principios de derecho mercantil.** 1a. ed. Madrid, Editorial España: 1931.

RODAS MELGAR, Haroldo. **Importancia económica de la propiedad intelectual**
www.sieca.org.gt/publico/nuevo/Urgente/Importancia_economica_de_la_pi_17K
(s.e),(s.E),(s.l.i.), (4 de Marzo de 2009).

RODRÍGUEZ, Joaquín. **Cursos de derecho mercantil**. 15ª. ed. Ed. México: Porrúa S.A., 1980.



SOLÁ CANIZARES, Felipe. **Tratado de derecho comercial comparado**. 3ª. ed. Tomo III. Editorial Barcelona: 1963.

URÍA, Rodrigo. **Derecho mercantil**. 11ª. Ed. Madrid: Imprenta Aguirre, 1976.

VÁSQUEZ MARTÍNEZ, Edmundo. **Instituciones del derecho mercantil**. 1ª. Ed. Guatemala: Ed. Serviprensa, 1978.

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

W.M., Jackson. **Banca y moneda, enciclopedia práctica Jackson**. 6ª. ed. México: Ed. Impresora Mexicana 1967.

ZEA RUANO, Rafael. **Lecciones de derecho mercantil**. Guatemala C.A.: Ed. Tipografía Nacional, 1979.

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.

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Congreso de la República de Guatemala, Decreto 33-98.

Ley de Mercado de Valores y Mercancías, Congreso de la República de Guatemala, Decreto 34-96.

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