

EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA DESDE LA PERSPECTIVA DEL LICENCIANTE

JOSÉ LUIS LUCEÑO OLIVA
Abogado. Licenciado en Derecho.
Director Jurídico Grupo Puma

Extracto:

LA Ley 17/2001, de Marcas, en su artículo 48, regula de forma muy parca el contrato de licencia de marcas. De acuerdo con lo dispuesto en la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (actual Directiva 2008/95/CE), establece un contenido mínimo que otorga a las partes total libertad para que, al amparo de su autonomía de la voluntad, establezcan los derechos y obligaciones que corresponderán a licenciante y licenciatario, convirtiendo el clausulado del contrato en auténtica ley *inter partes*.

Palabras clave: marcas, contrato de licencia, libertad contractual.

THE TRADEMARK LICENSE AGREEMENT FROM A LICENSOR'S PERSPECTIVE

JOSÉ LUIS LUCEÑO OLIVA
Abogado. Licenciado en Derecho.
Director Jurídico Grupo Puma

Abstract:

LAW 17/2001 on Trademarks, Article 48, regulates a very sparing the trademark license agreement. In accordance with the provisions of First Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws of member states on trade marks (now Directive 2008/95/EC) establishes a minimum which gives free to the parties that, under their autonomy, to establish the rights and obligations corresponding to the licensor and licensee, making the contract clauses in internal law between parties.

Keywords: trademark, license contract, freedom of contract.

Sumario

1. Introducción.
2. Concepto y naturaleza del contrato de licencia.
3. Aspectos a delimitar en el contrato de licencia.
 - 3.1. Objeto del contrato de licencia.
 - 3.2. Forma del contrato de licencia.
 - 3.3. Exclusividad de la licencia.
 - 3.4. Ámbito territorial y temporal de la licencia.
 - 3.5. Sublicencia de marca.
 - 3.6. Control.
 - 3.7. Otros aspectos a considerar en el contrato de licencia.
4. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

El artículo 48 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, regula el contrato de licencia estableciendo un contenido mínimo, útil para completar la voluntad de las partes en caso de ausencia de pacto. Es por ello que el clausulado del contrato de licencia de marca cobra especial importancia de cara a dilucidar las posiciones jurídicas de licenciante y licenciatario, así como sus respectivos derechos y obligaciones. En este sentido, es objeto del presente trabajo apuntar determinados aspectos que todo licenciante del derecho de marca, y, por lo tanto, titular de la misma en la mayoría de los casos (salvo la sublicencia), debe tener en consideración a la hora de suscribir el contrato de licencia, en aras de prevenir futuros conflictos con el licenciatario.

2. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL CONTRATO DE LICENCIA

Según MARTÍN ARESTI ¹ «el derecho de licencia surge de un acuerdo de voluntades en virtud del cual un sujeto (licenciatario) resulta autorizado por el titular de la marca (licenciante), a título oneroso o gratuito, para utilizarla en el tráfico económico en los términos y condiciones establecidos por el licenciante, quien no se desprende de la titularidad sobre la marca». Es decir, se trata de un contrato en virtud del cual se concede al licenciatario facultades de uso y disfrute de la marca que únicamente se permiten a su titular registral. Todo ello, sujeto al marco contractual regulado por las partes, y, en su defecto, a lo dispuesto por la Ley de Marcas (en adelante LM).

Desde el punto de vista de su naturaleza, ORTUÑO BAEZA ² lo incluye «dentro de la categoría general de contratos de licencia que tienen por objeto bienes inmateriales», y destaca que «no existe en nuestro ordenamiento, sin embargo, una definición de estos contratos, ni con carácter general, ni sobre algún derecho de propiedad industrial en particular», apuntando también que «tampoco existe una definición legal en los países de nuestro entorno».

3. ASPECTOS A DELIMITAR EN EL CONTRATO DE LICENCIA

El contrato de licencia de marca puede venir integrado en el seno de otros negocios jurídicos, tales como **acuerdos de distribución, acuerdos de transferencia de tecnología, acuerdos de colaboración o joint-ventures**, y, en muchos de estos casos, no se presta la adecuada atención a la regulación del negocio jurídico independiente que constituye la licencia de marca.

Ante todo, el licenciante de marca debe realizar un análisis acerca del tipo de licencia que pretende conceder. En función de dicha reflexión, se confeccionará el clausulado del contrato de licen-

¹ MARTÍN ARESTI, P. *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, 2003.

² ORTUÑO BAEZA, M. *Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y Derecho concursal*, Marcial Pons, 2010.

cia, adaptándolo al modelo de licencia de marca y de relación jurídico-económica a entablar con el licenciario.

Por lo tanto, es importante que el licenciante se pregunte si pretende que la licencia de marca a conceder sea:

- Exclusiva o compartida.
- Limitada a un determinado territorio o no.
- Limitada a un periodo de tiempo o indefinida.
- Sobre la totalidad de productos o servicios que distingue la marca o solamente sobre una parte de ellos.
- Con autorización para sublicenciar la marca o sin dicho permiso.
- Con un régimen de control del uso de la marca o sin dicho control.
- Con obligación de llevar a cabo acciones en defensa del derecho de marca o sin dicha obligación.
- Con un régimen de indemnización cuantificada por incumplimiento o sin dicho régimen.

Todos estos extremos, y alguno más que analizaremos a continuación, deben conocerse y concretarse en el contrato de licencia de marcas, con el objeto de regular adecuadamente la relación con el licenciario y tener perfectamente delimitadas las obligaciones de cada parte.

3.1. Objeto del contrato de licencia

La LM, en su artículo 48.1, permite licenciar tanto la marca como la solicitud de marca. En este último supuesto, el licenciante debe proteger su responsabilidad para, dado el caso de que la solicitud de marca licenciada sea finalmente denegada por la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), evite la posible exigencia de responsabilidad por parte del licenciario, o incluso, que el juez entienda que, en base a criterios de equidad, corresponde al licenciante la restitución de las sumas pactadas al licenciario [art. 54.2 b) LM].

En estas situaciones, y siempre que no exista mala fe del licenciante, es conveniente proteger la posición del mismo ante eventuales reclamaciones de gastos realizados por el licenciario ante la expectativa de éxito de la solicitud de marca.

En idéntico sentido, es interesante incluir en el clausulado del contrato de licencia, cláusulas que exoneren de responsabilidad al licenciante frente al licenciario para el caso de nulidad de la marca (por impugnación de un tercero), que, a su vez, conlleven la nulidad del contrato de licencia por ausencia de objeto.

Por último, el objeto de la licencia puede consistir en la totalidad de los productos o servicios para los que la marca se haya registrado, o solamente algunos de ellos: el supuesto de licencia parcial.

3.2. Forma del contrato de licencia

Pese a que la LM no establece una forma obligatoria para el contrato de licencia, ni tampoco se requiere el otorgamiento de la licencia en escritura pública para su inscripción en la OEPM, sí es conveniente que la licencia conste por escrito en orden a delimitar dos temas: la concreción de las cláusulas que rigen el contrato (circunstancia de difícil prueba si el contrato de licencia es verbal) y, desde el punto de vista del licenciante, para diferenciar cuándo nos encontramos ante un verdadero contrato de licencia y cuándo ante un uso de la marca meramente tolerado. En este último caso, las acciones por infracción de la marca podrían ser ejercitadas por el licenciante en cualquier momento.

3.3. Exclusividad de la licencia

El carácter exclusivo de la licencia hace referencia a la posibilidad de uso de la marca por parte de su propietario o de algún tercero. La LM parte de un supuesto de licencia no exclusiva en el caso de que no se indique nada en el contrato, y así lo expresa el artículo 48.5 de la LM: «Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca».

No obstante, si en el contrato viniese reflejada la exclusividad, es importante que el licenciante atienda al contenido del artículo 48.6 de la LM que señala: «Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante solo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho».

Es por tanto conveniente, para el caso de licencias exclusivas, reservar (en las condiciones que en su caso pacten las partes) el uso de la licencia al licenciante, puesto que, en caso contrario, la posición protegida es la del licenciatario en exclusiva, obligando al licenciante no solo a no conceder la licencia a otros terceros, sino incluso a no usar él mismo la marca, bajo amenaza de incumplimiento de contrato.

3.4. Ámbito territorial y temporal de la licencia

La licencia sobre una marca española, según la LM, alcanzará al territorio de España, para el que fue concedida durante todo el periodo de duración de la licencia. En este sentido se pronuncia la LM cuando indica en su artículo 48.4: «Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada».

Siempre, desde el punto de vista del licenciante, deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar el contrato, al menos dos extremos:

- En relación con el ámbito territorial, si se pretende establecer una red de licencias a lo largo del territorio español, ha de delimitarse adecuadamente el ámbito territorial otorgado a cada uno de nuestros licenciatarios, coordinando esta circunstancia con la existencia o

no de exclusividad en dicho ámbito territorial, y obligándole, por tanto, a usar la marca únicamente en el territorio para el que se concede la licencia, bajo amenaza de que, en caso de uso de la marca fuera del territorio delimitado, el licenciante podría dirigir contra él las acciones por infracción del derecho de marca.

- En relación con el ámbito temporal, la LM presume que la licencia se otorga por todo el tiempo de duración del registro de la marca: es decir, por tiempo indefinido, obligando al licenciante a realizar las renovaciones exigibles según ley para conservar su derecho sobre la marca (el licenciatario no está autorizado para realizar tales renovaciones de acuerdo con lo previsto en el art. 32 LM). En consecuencia, conviene al licenciante establecer una duración al contrato de licencia de marca, aun sujeto a eventuales prórrogas que pactasen las partes. En todo caso, si no se pactase una duración al contrato y el mismo tuviese el carácter de indefinido, licenciante y licenciatario pactarán al menos un plazo para la denuncia del contrato sin justa causa, a los efectos de no incurrir en responsabilidad frente a la otra parte contratante.

Si en el contrato de licencia se pactase una duración determinada, y para el caso de licencia de marca de productos, es conveniente planificar contractualmente cuál es la situación en la que quedarían los productos que el licenciatario tenga en *stock*: si se establece una recompra por el licenciante a un precio pactado, si se concede un plazo adicional tras la finalización del contrato de marca, etc.

3.5. Sublicencia de marca

La licencia de marca suele otorgarse atendiendo a las condiciones del licenciatario, dado el habitual interés del licenciante en mantener una imagen homogénea y unitaria de los productos que llevan su marca.

Esta relación de confianza mutua explica la prohibición que el artículo 48.3 de la LM establece al licenciatario cuando expone: «El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario».

El régimen de la sublicencia, en caso de que se autorice, vendrá explicitado por las condiciones contractuales pactadas en el contrato de licencia de marca y se pueden regular para la sublicencia la totalidad de aspectos que estamos considerando en este estudio.

Es práctica habitual a la hora de pactar la sublicencia, condicionarla a la comunicación o autorización final del licenciante, al efecto de impedir que la marca pueda ser utilizada por un tercero que, a la postre, podría incluso ser un competidor del titular de la marca.

3.6. Control

El licenciante concede el derecho de uso de su marca a cambio de un *royalty* o precio, pero es evidente que, en aras a preservar el valor de la marca, se pueden reservar en el contrato de licencia cláusulas de control relativas a la forma en que el licenciatario ha de usar la marca.

Este control a menudo se concreta mediante dos elementos principales:

- Normas o instrucciones técnicas, destinadas a lograr una homogeneidad o estandarización de los productos y servicios, así como una identidad de calidad e imagen de los mismos, siendo su alcance tan amplio como acuerden las partes: procedimientos de fabricación o prestación del servicio, canales de distribución, determinación de precios, acciones publicitarias, etc.
- Derecho de supervisión o verificación del cumplimiento de las citadas instrucciones, cuyo incumplimiento acarrea la correspondiente responsabilidad contractual por parte del licenciario.

Mención especial requieren los requisitos relativos a la calidad de los productos o servicios identificados con la marca licenciada, ya que el artículo 48.2 de la LM le concede al licenciante no solo el derecho de reclamar el incumplimiento contractual sino la posibilidad de ejercitar el *ius prohibendi* por infracción del derecho de marca.

3.7. Otros aspectos a considerar en el contrato de licencia

Por último, no podemos dejar de apuntar otros temas a considerar el licenciante al suscribir el contrato de licencia, y que ayudan a prever situaciones no contempladas en la LM:

- En función de cuál sea el contenido del contrato de licencia (exclusivo, sobre todo el territorio nacional, etc.), puede pactarse en el clausulado que los gastos de renovación o defensa de la marca sean de cuenta del licenciario, o se repartan entre licenciante y licenciario según un porcentaje acordado.
- Por otro lado, debe considerarse la posibilidad de cancelación del contrato de licencia de marca por el licenciante en determinadas situaciones que, si bien no impliquen un incumplimiento stricto sensu, sí pueden provocar un desprestigio para la misma: por ejemplo, el concurso del licenciario.
- Es práctica habitual y permitida por la normativa comunitaria introducir una cláusula que faculte al licenciante para resolver el contrato de licencia en supuestos de cambios de control en el accionariado de la licenciaria (en este sentido, véase Decisión de la Comisión en el caso Mooshead/Withbread de 23 de marzo de 1990).

4. CONCLUSIONES

De todo lo anterior, extraemos que el contrato de licencia se encuentra configurado en nuestra legislación de marcas con unas bases mínimas, que pueden ser objeto de una total modificación por la autonomía de la voluntad de las partes. Dada la especial trascendencia que la cesión de uso de su marca puede tener para el licenciante, es conveniente que este lleve a cabo una reflexión sobre el tipo de relación jurídico-económica que aspira a mantener con el licenciario, a los efectos de suscribir un clausulado del contrato de licencia de marca que proteja adecuadamente sus intereses y prevenga futuros conflictos.