

SOBRE EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS

*Gustavo M. Rodríguez García**

En este trabajo, el autor hace un estudio de los contratos de licencia de marcas a la luz de la naturaleza del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato. Así, luego de ocuparse de las cuestiones conceptuales de rigor, se abordan algunas obligaciones propias de las partes intervinientes en estos contratos. De esta forma, el autor presenta una guía introductoria sobre la naturaleza y características del contrato de licencia de marcas a partir de la normativa nacional pertinente.

Las marcas son signos o medios que tienen por finalidad esencial distinguir productos o servicios en el mercado. Nacen con el registro ante la autoridad correspondiente y confieren a su titular un derecho de exclusividad que lo habilita a impedir a terceros la realización de una serie de actos en tanto que no haya dado su consentimiento para ello. Este derecho de exclusividad puede perderse en determinadas situaciones (por ejemplo, cuando se cancela el registro), se puede renunciar a la titularidad del derecho y, desde luego, se puede transferir ya sea *inter vivos* o *mortis causa* pudiendo, además, ser objeto de gravamen.

En un mundo globalizado como en el que vivimos hoy en día, la faceta contractual en torno a los derechos intelectuales ha cobrado

Revista de Economía y Derecho, vol. 6, nro. 24 (primavera de 2009). Copyright © Sociedad de Economía y Derecho UPC. Todos los derechos reservados.

* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diploma de Posgrado en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta con estudios en Economía y Derecho del Consumo, impartidos en el Perú, por la Universidad de Castilla, La Mancha (España). Actualmente, sigue estudios de Maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad Austral (Argentina).

una importancia capital. Negocios globales implican estrategias globales de posicionamiento de activos intelectuales y requieren soluciones eficientes para llegar a más destinatarios. No es un secreto que la propiedad intelectual ha cobrado una importancia tal que algunas empresas bien podrían perecer y re-emergir solo sobre la base de la conservación de sus derechos de propiedad intelectual.

El presente trabajo se ocupa de un contrato particular sobre un derecho de propiedad intelectual determinado: el derecho sobre una marca. Aunque algunos comentarios pueden ser extensivos a otros supuestos de licenciamiento de derechos intelectuales, recomendamos al lector no hacer extensivos estos comentarios, de forma automática, a otros escenarios que pueden ameritar consideraciones diferenciadas en virtud a la particular naturaleza del derecho que es objeto del contrato.

Así, a modo de advertencia preliminar, debe quedar claro que el desarrollo que a continuación exponemos, se hace considerando las características del derecho marcario. Se ha dicho que “la marca es un bien inmaterial, es decir, un elemento susceptible de apropiación, uso y goce, y transferencia”. Nos resulta importante agregar que se trata de un bien que puede habilitar a su titular a realizar otros negocios como el que aquí nos ocupa. En la licencia, el titular ciertamente no se apropia de la marca y no necesariamente hace uso y goce de la misma. En la licencia, no existe una transferencia del derecho. El titular de la marca –el licenciante– seguirá reteniendo la titularidad de la misma.

De esta forma, exploraremos algunas notas esenciales del contrato de licencia de marcas deteniéndonos en algunas cuestiones que la doctrina ha entendido como obligaciones inherentes al propio contrato de licencia de marcas. Estas consideraciones deben emerger de la propia naturaleza de las marcas (y su tratamiento legal), así como del régimen general del derecho de contratos en lo que sea aplicable.

1 Contrato de licencia de marcas: aspecto conceptual

Martínez Medrano y Soucassee han definido al contrato de licencia de marcas entendiendo por tales a “aquellos contratos consensuales de carácter duradero, en virtud de los cuales el titular de una marca u otra persona que esté facultada para ello otorga un derecho de dis-

frute sobre la marca que se traduce en un derecho positivo al uso de la misma, con el alcance contractual establecido, y a cambio de una contraprestación (onerosa) o en forma gratuita¹. Por su parte, Ortuño Baeza ha definido al contrato de licencia de marcas como “aquel contrato por el que el titular (o el solicitante) de la marca, o cualquier persona con derecho a disponer de ella, de forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la marca, concede a otra persona el derecho a realizar, en las condiciones y límites fijados en el mismo y sin ser titular de esta, actos de explotación de la marca, que a falta de tal consentimiento podrían prohibirse”².

Por nuestra parte, nos inclinamos por la segunda de las definiciones. Nuestra elección no se debe a que la primera de ellas no sea correcta sino a que la segunda agrega un elemento que nos parece central y característico del contrato de licencia de marcas: que los actos autorizados, de no mediar la licencia, podrían ser prohibidos. En efecto, hemos señalado que el registro de una marca confiere a su titular un derecho de exclusiva. Ese derecho de exclusiva se traduce en una facultad de carácter negativo, un *ius prohibendi*, que habilita al titular a impedir el registro o uso de su signo, o alguno similar a este, para distinguir productos o servicios idénticos o que ostenten conexión competitiva con aquellos distinguidos por su marca.

En ese sentido, en virtud al contrato de licencia de marca, el titular se obliga a no ejercer el *ius prohibendi* derivado de su marca en contra del licenciatarlo. De forma recíproca, el licenciatarlo recibe una suerte de inmunidad frente a una eventual denuncia de su licenciante, siempre que el hecho denunciado se encuentre cubierto por la extensión de la licencia de acuerdo con las condiciones pactadas por las partes. Esta teoría de la inmunidad ha sido expuesta por Cabanellas y Bertone, agregando que, “concedida la licencia de una marca, el uso que el licenciatarlo realice, dentro de los límites establecidos para tal licencia, carece de antijuridicidad”³. Esta ausencia de antijuridicidad impide el reproche legal de la conducta realizada por el licenciatarlo, insistimos, siempre que dicha conducta se realice en el marco de los límites establecidos en el contrato de licencia.

Quien confiere la licencia (el licenciante) habilita a su contraparte (al licenciatarlo) a usar la marca licenciada en la forma establecida en el contrato. Así, será el contrato el que deberá precisar si se trata de una licencia total o parcial, es decir, si comprende todos los productos o servicios distinguidos por la marca o solo una parte de ellos o alguno

simplemente; si se trata una licencia exclusiva o no; si comprende todo el territorio de validez de la marca o solo una parte de este, entre otras cuestiones de importancia capital. Desde ahora, resulta importante enfatizar la importancia de redactar contratos de licencia claros y bien delimitados a fin de reducir la posibilidad de contingencias indeseadas.

2 El control de la actividad del licenciataro por parte del licenciante

En algunos ordenamientos legales –como en Estados Unidos– se ha entendido que es necesaria la existencia de una actividad de control por parte del licenciante hacia el licenciataro a efectos de garantizar la calidad de los productos o servicios ofrecidos con la marca licenciada. Es más, el no cumplimiento de ese deber de control daría base para declarar el “abandono” de la marca en un caso determinado. Como puede apreciarse, la existencia de control es estricta aunque en algunos casos aislados se ensaya alguna relajación de la regla general.

Esta exigencia parte de la premisa de que las marcas tienen una función de indicar una calidad determinada. Cuando el licenciante no controla al licenciataro –particularmente la calidad del producto o servicio producido o prestado por este– coadyuva al quiebre de esa función marcaria esencial. En ese orden de ideas, no bastaría con que el contrato de licencia establezca el deber de control del licenciante sino que será necesario un ejercicio efectivo de dicho control.

Quizá el caso más representativo de la rigidez de esta exigencia es la controversia entre *Dawn Donut Co. contra Hart's Food Stores, Inc.* La primera empresa demandó a la segunda por uso indebido de su marca. La primera vendía sus productos a diversas tiendas de comercialización de *donuts*. Al contestar la demanda, la empresa demandada alegó que la demandante había abandonado su marca al celebrar licencias desnudas (*naked licensing*), es decir, aquellas en las que se confiere la facultad de uso de la marca sin control del licenciante sobre el uso realizado por el licenciataro.

En ese sentido, la Corte señaló que “evidentemente, la única forma efectiva de proteger al público cuando una marca es usada por licenciataros es poner en cabeza del licenciante el deber afirmativo de supervisar de una manera razonable las actividades de sus licenciata-

rios. La pregunta crítica es si la demandante supervisó suficientemente e inspeccionó las operaciones de sus licenciarios a fin de garantizar la calidad de los productos vendidos bajo su marca al público”⁴.

Esta exigencia general de control, debe decirse, tiene una excepción endeble: cuando exista una sumatoria de dos factores que vienen dados por (i) una relación contractual estrecha y (ii) la inexistencia de evidencia de perjuicios para el público consumidor. Esta excepción tuvo su punto de partida en el caso *Land O’Lakes Creameries, Inc. contra Oconomowoc Canning, Co.* y fue desarrollada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en la controversia *Taco Cabana International, Inc. contra Two Pesos, Inc.* en los siguientes términos: “el propósito del requerimiento de control de calidad es evitar la defraudación del público [...] en donde las particulares circunstancias del acuerdo de licencia nos persuaden que el público no será defraudado, no necesitamos privilegiar la forma sobre la sustancia y requerir la misma supervisión rigurosa apropiada para licenciamientos más formales y transacciones de franquicia. Cuando las partes del licenciamiento pueden confiar justificadamente en la intimidad de cada una de las partes y no se ha demostrado una declinación de los estándares de calidad, no alejaremos del propósito de la ley de encontrar un abandono simplemente por querer todas las formalidades de la inspección y control”⁵.

En nuestro país, dicha exigencia de control no es aplicable. No solo no es necesario el registro de los contratos de licencia a fin de que sean oponibles a terceros sino que el Decreto Legislativo 1075, se limita a señalar, entre otras cosas, en su artículo 63 que “no procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de licencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder”.

En nuestro país, no existe disposición expresa que aluda a la manutención o responsabilidad por defectos o calidad del producto comercializado bajo la marca licenciada –a diferencia de lo que ocurría en el artículo 167 del derogado Decreto Legislativo 823–, por lo que debe entenderse que estas cuestiones se resuelven en aplicación de la normativa que corresponda a la tutela de los consumidores cuando el público sea efectivamente defraudado en el marco de una relación de consumo. Nuestro derecho de marcas no recoge apercibimiento de perder la titularidad de la marca al no satisfacer algún tipo de deber de supervisión o control de licenciario.

3 Tipología de los contratos de licencia

En relación con el derecho objeto del contrato, podemos encontrarnos ante una licencia total o una licencia parcial. Así, si el licenciante tiene registrada la marca X para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional y autoriza al licenciataria a usar la marca únicamente en relación con prendas de vestir, estaremos frente a una licencia parcial. Por el contrario, si la autorización comprende la integridad del distingue de la marca licenciada, nos encontraremos ante una licencia total.

Ante el silencio sobre esta cuestión en el contrato, entendemos que deberá interpretarse que la licencia es total, esto es, que comprende todos los productos o servicios distinguidos por la marca. En ese sentido, si el titular-licenciante quiere restringir la autorización a ciertos productos o servicios, debe cuidarse de hacerlo expresa y claramente, ya que, de lo contrario, la inmunidad a la que hemos aludido previamente se extenderá a todos los productos o servicios cubiertos por la marca licenciada.

En relación con la exclusividad o no del derecho conferido, las licencias pueden ser simples o exclusivas. Las licencias simples son aquellas en las que el titular autoriza al licenciataria a usar la marca sin obligarse a no otorgar otras licencias a terceros y sin obligarse a no usar la marca por sí mismo. En ese sentido, en virtud a la licencia, el licenciataria es autorizado a emplear la marca con respecto a los productos o servicios indicados pudiendo encontrar competencia por parte de otros licenciataria e, incluso, del propio titular de la marca.

Por otro lado, las licencias exclusivas son aquellas en las que el titular-licenciante se obliga a no otorgar otras licencias a terceros en relación con la misma marca para los productos o servicios comprendidos en la licencia. Así, si la marca X que distingue prendas de vestir, calzado y sombrerería es licenciada de forma exclusiva únicamente en lo que se refiere a prendas de vestir, el hecho que el titular confiera otra licencia para lo que se refiere a calzado a favor un nuevo y distinto licenciataria no podrá ser interpretado como una trasgresión a la exclusividad conferida, ya que la misma estaba limitada al ámbito de extensión de la licencia.

Ahora bien, en ciertos casos, el licenciante puede conferir una licencia exclusiva reservándose el derecho a usar la marca por su cuenta. Este escenario ha motivado una interrogante interesante: es pacífico

que ante el silencio sobre la naturaleza de la licencia en el contrato, se debe entender que la misma es simple (es decir, que no tiene un carácter exclusivo). Ahora bien, si en la licencia simplemente se precisa que es exclusiva, ¿debe entenderse que el titular mantiene su facultad de usar la marca por su cuenta o debe entenderse, por el contrario, que el titular no puede concurrir en el mercado con el licenciario?

Parece que la mención “exclusiva” hace pensar que la solución adecuada debería ser que el titular no podría concurrir con el licenciario. Esto porque la exclusividad parece implicar que el licenciario es el único autorizado. Esta es la solución en Alemania según refieren Bertone y Cabanellas citando a Baumbach y Hemermehl⁶. Nosotros entendemos que la interpretación debería ser contraria, esto es, favorable a la retención de ese derecho en cabeza del titular ante el silencio sobre dicha cuestión.

Nuestra posición parte de la premisa de considerar que la renuncia a un derecho no debería presumirse. El titular goza de prerrogativas en virtud al registro de su marca. Y en ese sentido, creemos que debe preferirse el beneficio a favor del titular, quien, insistimos, no ha perdido su titularidad en virtud al licenciamiento del derecho. El contrato de licencia no puede ser confundido con una cesión del derecho marcario.

Es importante agregar que los contratos de licencia de marca no están sometidos a formalidad alguna y su registro no es requerido en nuestro país ni a efectos de su validez ni con respecto a sus efectos frente a terceros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1075, al que ya hemos aludido con anterioridad.

4 Obligaciones de las partes

Con respecto a las obligaciones normalmente contraídas por las partes, algunas suelen ser recogidas de forma frecuente en los contratos de licencia y otras obligaciones surgen naturalmente de la aplicación del régimen contractual, así no estén expresamente pactadas. Si bien sería imposible agotar todas las estipulaciones que podrían ser acordadas, es importante que nos detengamos en algunos supuestos interesantes que hacen a la esencia del contrato de licencia de marca, sin perjuicio de aquellas que puedan ser estipuladas por las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad.

En primer término, y con respecto al licenciante, surge una obligación-garantía en cabeza de este por el simple hecho de contratar o, en otras palabras, no se necesita que exista una disposición expresa en el acuerdo, ya que igualmente se entenderá que resulta aplicable por mandato de la ley. Así, el licenciante se obliga, en virtud a la celebración del acuerdo, a no interponer acciones en contra del licenciario en el marco del referido acuerdo, como ya hemos adelantado.

Asimismo, el licenciante garantiza que es titular el derecho de marca licenciado o que cuenta con las atribuciones para conferirla. Es una obligación que surge naturalmente del hecho de contratar como licenciante. No es aceptable que quien se obliga como licenciante no tenga la posibilidad de actuar como tal en aplicación del deber de buena fe contractual recogido en el artículo 1362 del Código Civil peruano. Esta garantía debe extenderse por todo el tiempo de duración del contrato de licencia de marca.

Así, si quien aparece como licenciante perdiera la titularidad de la marca licenciada por alguna razón antes del término del contrato, deberá responder por el incumplimiento de esta garantía esencial al contrato de licencia. Y esto porque, en principio y salvo acuerdo expreso en contrario, el titular retiene la atribución de renovar el registro correspondiente dentro del plazo pertinente. Si la marca, por ejemplo, caduca por no ser renovada, salvo que el contrato ya haya llegado a su fin, deberá entenderse que se produce un incumplimiento en los términos ya descritos, dado que la inexistencia de la marca torna imposible el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.

Ahora bien, esto no quiere decir que solo el titular del derecho marcario pueda obrar como licenciante. Bien podría tratarse de un licenciario que goza de la facultad de conferir sublicencias –*en cuyo caso esta parte garantiza que tiene dichas facultades y el licenciante original sigue garantizando la titularidad del derecho tanto frente al licenciario como a los eventuales sublicenciarios*– o bien podría tratarse de la obligación por el hecho de un tercero cuando el licenciante deja constancia que la marca licenciada es de otra persona, pero solo si esa constancia expresa ha sido realizada. De lo contrario, se aplica plenamente la obligación de garantizar aquí comentada.

Por otro lado, el licenciante garantiza que no existen otras licencias conflictivas: por ejemplo, cuando el licenciante otorga una licencia exclusiva cuando antes había otorgado una licencia simple a otro licen-

ciatario, en cuyo caso la segunda licencia interfiere con la primera o, en el supuesto inverso, esto es, que existiendo una licencia exclusiva el licenciante confiere una licencia simple u otra licencia exclusiva que recae sobre el mismo derecho. En esos casos, entendemos que aunque el segundo licenciario haya obrado de buena fe, interfiere con el derecho previamente conferido al primer licenciario y debe responder por los perjuicios que le pueda haber causado sin perjuicio del incumplimiento por parte del licenciante a su deber de actuar de buena fe.

El licenciante-titular se obliga a acreditar el uso de la marca en la forma correspondiente, en tanto que en él recae la carga de la prueba de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Ello no quiere decir que dicho uso no pueda acreditarse con referencia al empleo de la marca realizado por el licenciario. Esta posibilidad se encuentra expresamente acogida por el artículo 165 de la citada decisión.

De la misma manera, entendemos que el licenciante se obliga a garantizar que la facultad de uso conferida al licenciario no transgrede derechos de terceros. En ese sentido, si en virtud al uso por parte del licenciario en el marco de lo acordado en el contrato de licencia resultare denunciado por infringir algún derecho de propiedad industrial ajeno, el licenciante debe responder por este hecho. Ello se desprende de que, si el titular garantizó que gozaba de las facultades para licenciar, se entiende que era porque tenía un derecho vigente para hacerlo. En estos casos, bien podría aplicarse analógicamente la previsión sobre saneamiento por evicción establecida en el Código Civil en los artículos 1484 y 1485, aunque no se trate de un supuesto de “transferencia” de la marca.

Salvo pacto en contrario, el titular de la marca retiene la facultad de iniciar las acciones legales en contra de los terceros infractores de su derecho de propiedad industrial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Decisión 486. Normalmente, suele pactarse en los contratos de licencia que el licenciario se obliga a notificar al licenciante aquellos hechos que pudieran ser considerados como una vulneración al derecho de marca existente a fin de facilitar la acción por parte del licenciante. De todos modos, resulta importante reconocer que esto puede generar problemas cuando, ante actos infractores, el licenciario se siente perjudicado pero el titular no inicia las acciones correspondientes. A esos efectos, podría pactarse expresamente alguna

forma de incentivar al licenciante a ejercer la defensa de la marca o para desincentivar su no ejercicio.

El licenciatarlo, por su parte, se obliga a hacer uso de la licencia únicamente en el marco del acuerdo correspondiente *—durante el tiempo determinado, en la zona determinada, con respecto a la marca y, de ser el caso, con relación al producto o servicio concretamente determinado en el acuerdo—* y a cumplir aquellas obligaciones que surjan de los términos del acuerdo, como a cumplir con el pago de las regalías que hayan sido establecidas.

5 Finalización del contrato

El contrato de licencia de marca puede finalizar por diversas razones, siendo la más sencilla de comprender la que se produce al haber transcurrido el plazo expresamente pactado. Una vez que dicho plazo se verifica, el acuerdo podrá ser renovado o no. En caso no sea renovado, queda claro que el ex licenciatarlo no podrá usar más la marca que fuera objeto de licencia, ya que de lo contrario infringiría los derechos de propiedad industrial del titular, estando este facultado para iniciar las acciones legales correspondientes en defensa de su marca.

Más complejo es el caso en el que el contrato no estipula plazo alguno. En ese escenario, debe entenderse que el contrato tiene una duración indeterminada, lo cual podría generar un riesgo mayor en cabeza del licenciante, ya que se entiende que las garantías aquí comentadas se extienden, igualmente, de forma indefinida. En esos casos, es lógico suponer que las partes pueden dar por concluido el acuerdo, dando un preaviso razonable toda vez que no podríamos presumir que las partes hayan tenido la voluntad de contraer obligaciones perpetuas. En todo caso, preferimos que estas cuestiones sean expresamente reguladas en el acuerdo.

Un supuesto aún más complejo se produce cuando, existiendo un contrato de licencia de marca, por alguna razón se declara la nulidad de la marca licenciada. En ese escenario, entendemos que el contrato sería nulo por versar sobre un bien jurídicamente imposible de acuerdo con el artículo 1403 del Código Civil. Ello tendría como efecto directo la nulidad del propio contrato de licencia, lo que obligaría a las partes a restituirse aquellas prestaciones que se hayan conferido en virtud a los efectos retroactivos de la nulidad. Es compleja la situación relativa a las

regalías ya pagadas. El licenciatario pagó regalías a fin de obtener una facultad con respecto a una titularidad que jamás existió. En ese sentido, parece que las regalías recibidas por el licenciante representaron un desmedro patrimonial para el licenciatario y un beneficio patrimonial para el licenciante sin causa alguna, produciéndose un supuesto de enriquecimiento indebido.

6 Comentarios finales

En este breve trabajo hemos discutido algunas cuestiones elementales en torno al contrato de licencia de marcas. Estos contratos han cobrado una enorme importancia en el marco de la liberalización de los mercados a escala global y hoy en día integran operaciones más complejas, como los acuerdos de franquicias. La franquicia, en los términos de la Corte de Apelaciones de París, “es un método de colaboración entre dos o más empresas comerciales, por el cual el franquiciante, propietario de un nombre o de una razón social conocidos, de siglas, símbolos, marcas de fábrica, de comercio o de servicios, así como también de un *savoir faire* particular, pone a disposición del franquiciado, el derecho a usar, mediante un canon o ventaja, la colección de producto o servicios, originarios o específico, para explotarlos obligatoriamente según las técnicas comerciales experimentadas”⁷. Como se puede advertir, la franquicia implica una licencia de derechos de propiedad intelectual, aunque no solo eso. A ello se le debe sumar la autorización de empleo de un método de negocio o formato de comercio experimentado, así como, usualmente, el deber del franquiciante de brindar la capacitación o asesoría técnica correspondiente al franquiciado para que, bajo su propio riesgo, replique el negocio ya probado.

Los contratos de licencia de marca permiten dinamizar el mercado y son una alternativa atractiva para que los titulares que, por alguna razón, se vean imposibilitados de hacer un uso efectivo de la marca, logren ponerla en el mercado a través de un tercero percibiendo una ventaja económica y reteniendo la titularidad del derecho. Por su parte, el licenciatario podrá realizar un negocio propio con una marca ajena en los términos pactados en el contrato correspondiente. En virtud a la relación estrecha que se forja entre las partes, se suele considerar al contrato de licencia como uno de carácter *intuitu personae*, destacándose la importancia de la confianza en este tipo de acuerdos⁸.

Debe destacarse que esta posibilidad podrá realizarse, incluso, existiendo únicamente una solicitud de registro de marca en trámite, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 162 de la Decisión 486⁹.

Nos quedan muchos temas en el tintero, como los supuestos en los que pueden producirse conflictos entre una licencia exclusiva conferida en el país y la comercialización de productos importados legítimos con la misma marca (*es decir, una eventual colisión entre la facultad de uso exclusivo conferido por la licencia y el supuesto de agotamiento de derecho marcario que, en el Perú y la Comunidad Andina, es de carácter internacional*¹⁰). Asimismo, no hemos aludido al importantísimo tema que trata de las relaciones entre los acuerdos de licencia y las normas de libre competencia.

Así, bajo la aplicación del derecho de distintos ordenamientos, ciertas cláusulas podrían ser objetadas en aplicación de las normas de defensa de la libre competencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, es a partir del caso *Lear, Inc. contra Adkins* que se empieza a entender que las cláusulas que prohíben al licenciatario cuestionar la validez de los derechos licenciados (*por ejemplo, deduciendo la nulidad de la marca licenciada*) podrían contravenir la normativa *antitrust*. De la misma forma, en ciertos casos y dependiendo de los derechos licenciados, podrían existir restricciones en relación con las regalías pactadas, a la exclusividad conferida o, como ocurre en el derecho argentino de patentes, entender como restrictivas de la libre competencia a las cláusulas de retrocesión de mejoras implementadas por el licenciatario.

En cualquier caso, el presente trabajo ha tenido por finalidad brindar una aproximación general e introductoria al tema de los contratos de licencia de marcas a partir de una revisión inicial de las características esenciales de dichos acuerdos y de la normativa que resulta aplicable a los mismos. Estamos convencidos que la contratación sobre derechos de propiedad intelectual es un fenómeno que permite la dinamización de los mercados a escala global y que redundará en beneficio de los agentes económicos.

NOTAS

- 1 Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse. *Derecho de Marcas*, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, 38-39.

- 2 María Teresa Ortuño Baeza. *La licencia de marca*, Editorial Marcial Pons, Colección Garrigues & Andersen, Madrid, 2000, 103.
- 3 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de Marcas*, Tomo II, segunda edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, 506.
- 4 Caso citado por Rudolph J. Kuss. “The Naked Licensing Doctrine Exposed: How Courts Interpret the Lanham Act to Require Licensors to Police their Licensees & Why this Requirement Conflicts with Modern Licensing Realities & the Goals of Trademark Law”, en *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 9, 2005, 365-366.
- 5 Caso citado por Rudolph J. Kuss. Ídem, 367-368.
- 6 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Ob. cit., 491-492.
- 7 Fallo del 28 de abril de 1978 de la Corte de Apelaciones de París citado por: Aída Kelmelmajer de Carlucci. “Aproximación al *franchising*: especial referencia al régimen de responsabilidad civil”, en obra *Responsabilidad por daños: homenaje a Jorge Bustamente Aisina*, tomo 2, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, 291-292.
- 8 Carlos Fernández-Novoa. *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, 1984, 340.
- 9 Es importante precisar que el régimen establecido en materia de licencias ha sido modificado en nuestro país en virtud al Decreto Legislativo 1045, que ya no exige el registro de los contratos de licencia de marca, a diferencia de lo expresamente establecido en la Decisión 486. Dicha modificación fue realizada al amparo de lo dispuesto en literal h) del artículo 1 de la Decisión 689, que adecua parte del articulado de la Decisión 486 para permitir el desarrollo y profundización de los derechos de propiedad industrial a partir de la normativa interna de los países miembros que así lo decidan.
- 10 Artículo 158 de la Decisión 486.