

LA LICENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: ENTRE LA INFRACCIÓN Y EL INCUMPLIMIENTO. EL CASO ESPAÑOL

INTELLECTUAL PROPERTY LICENSING: BETWEEN INFRINGEMENT AND BREACH OF CONTRACT. THE SPANISH CASE

SERGIO CARREÑO MENDOZA¹

RESUMEN: El contrato de licencia ha ganado preponderancia en el tráfico jurídico por la capacidad que tiene para integrar los bienes inmateriales en los procesos de producción y/o de comercialización de productos y servicios. El titular no puede quedar en peor condición con la suscripción del contrato y, como mínimo, debería ser neutral frente a la eficacia jurídico-real de la propiedad industrial. En determinados contextos, los remedios contractuales resultan insuficientes para garantizar la aludida eficacia porque dejan en manos del licenciatarío la posibilidad de hacerse con derechos adicionales a los inicialmente otorgados por la vía del incumplimiento. Frente a la disyuntiva, el legislador español (inspirado en el derecho comunitario) ha establecido las materias que permiten el ejercicio del *ius prohibendi*. Intuitivamente podría pensarse que el titular preferirá las acciones de infracción porque ofrecen mejor protección de su titularidad, pero, como se verá en el presente trabajo, no es infrecuente que el titular opte por los remedios contractuales.

Palabras clave: Propiedad industrial, contratos de licencia, incumplimiento de contrato, infracciones de propiedad industrial.

ABSTRACT: Licensing has experienced significant growth considering its ability to integrate the intellectual property into the production and commercialization of goods and services. Certainly, IP Owners should remain in a similar condition after conceding a license. Nonetheless, under certain circumstances, contractual remedies are not suitable for protecting IP property from the licensee's infringements because the licensee could obtain additional rights by breaching the license contract. Bearing in mind the referred restriction, Spanish lawmakers (inspired by European Law) have permitted the IP Owner to protect her rights by invoking the *ius prohibendi*. Intuitively, IP owners would always prefer IP regulation because it grants better protection, however, as this paper shows, contract law remains a suitable mechanism for addressing some of the IP controversies.

Keywords: IP Law, license contracts, breach of contract, IP infringement.

I. INTRODUCCIÓN

El contrato de licencia ha ganado preponderancia en el tráfico jurídico por su aptitud para integrar la propiedad industrial en procesos de producción y/o de comerciali-

¹ Doctor en Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, magíster en Derecho y abogado de la Universidad Externado de Colombia, Profesor Universidad de los Andes, Cra 1 N° 18A- 12 Bogotá, Edificio RGC, oficina 412, correo electrónico: s.carrenom@uniandes.edu.co, ORCID: 0000-0003-1102-756X

zación de productos y servicios. De igual manera, le permite al licenciante participar en mercados o territorios en los que no puede o no le interesa participar por sí solo, mejorar los procesos de producción en las cadenas productivas a través de la modularización o simplemente monetizar sus invenciones o signos distintivos².

Sin duda, es una operación compleja porque el éxito o fracaso del licenciamiento depende de la correcta ejecución del contrato y de las decisiones que las partes toman por fuera de la relación contractual. Piénsese, por ejemplo, en la decisión del licenciante de incluir en su red a un nuevo licenciatario, de expandirse hacia nuevos mercados o cambiar el tipo de consumidor al que se dirige su producto o servicio o en las políticas corporativas del licenciatario. También, puede verse afectada por la actuación de terceros licenciatarios.

Sin perjuicio de lo anterior, la licencia cumple un rol protector de la propiedad industrial porque reduce los costes de protección del bien e incrementa la probabilidad de descubrimiento de las infracciones. No todas las violaciones son enjuiciables por las limitaciones que enfrenta el titular para detectar usos no autorizados³. En ausencia de licencia, el titular deberá rastrear posibles afectaciones en el mercado lo que le demanda altos costes de protección, empero, descubiertos los infractores existen barreras (costes de enjuiciamiento) que desincentivan el ejercicio del derecho de exclusiva y, por ello, prefiere concentrarse en las infracciones que revisten de mayor gravedad.

Los costes de protección se reducen significativamente con una licencia pues el licenciante conoce quien está explotando el bien –lo ha autorizado– y las condiciones en que debería hacerlo. En este sentido, puede monitorear a menor costo su cumplimiento y detectar con mayor probabilidad las infracciones cometidas por el licenciatario⁴. La especialidad de los regímenes de propiedad industrial dificulta su estudio, no obstante, es posible extraer elementos comunes que permiten abordar la licencia desde una perspectiva sistémica. Por un lado, está la coincidencia en la estructura básica del negocio: el licenciante autoriza al licenciatario la explotación del derecho protegido en las condiciones establecidas en el contrato⁵. Por el otro, la posibilidad que tiene el titular para ejercer su derecho de exclusiva en determinados supuestos de incumplimiento pues, de lo contrario, el licenciatario quedaría en una mejor situación.

En este sentido el legislador español, inspirado en el derecho comunitario, ha establecido algunas hipótesis en donde el incumplimiento contractual también puede considerarse una infracción de propiedad industrial.

El artículo 48-2 de la Ley de Marcas, por ejemplo, dispone que:

Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o

² CONTRERAS (2022) pp. 10-17.

³ BEN SHAHAR (2011) p. 17.

⁴ BEN SHAHAR (2011) p. 17.

⁵ Autorización que tratándose de licencias exclusivas confiere derechos reales al licenciatario BERCOVITZ y BERCOVITZ (2013) pp. 52-54.

servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciataria⁶.

El Artículo 60-4 de la Ley de Diseño Industrial, en similar sentido, se refiere a “la duración, la forma del diseño, la modalidad de explotación o la naturaleza y calidad de los productos a que se aplique el diseño”⁷.

Finalmente, la Ley de Patentes, en su artículo 83 (numerales 1 y 2) establece una regulación más general:

1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte de este. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas; 2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciataria que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior⁸.

Subráyese que no todos los incumplimientos son enjuiciables debido a los problemas de verificación⁹ y los costes de enjuiciamiento¹⁰ que acompañan la decisión judicial o arbitral. Estos límites, empero, no suponen una carta blanca para el licenciataria pues el licenciante cuenta con mecanismos extralegales para asegurar el cumplimiento del contrato¹¹. La pérdida de las rentas asociadas a la explotación del bien y los costes reputacionales asociados al incumplimiento, por ejemplo, incentivan el cumplimiento espontáneo del contrato¹².

Así pues, la interacción entre el incumplimiento y la infracción es mucho más compleja de lo que *a priori* puede parecer. Intuitivamente podría pensarse que el titular preferirá las acciones de infracción porque ofrecen mejor protección de su titularidad, pero, como se verá en el presente trabajo, no es infrecuente que el titular opte por los remedios contractuales. Por lo tanto, conviene preguntarnos, cómo se relacionan los remedios contractuales con el ejercicio de los derechos conferidos por la propiedad industrial y si se requiere la resolución contractual para invocar el *ius prohibendi*.

⁶ ESPAÑA, Ley N° 17.

⁷ ESPAÑA, Ley N° 20.

⁸ ESPAÑA, Ley N° 24.

⁹ La literatura distingue información observable e información verificable. Lo observable corresponde a la capacidad que tienen las partes de evaluar el cumplimiento o no de la contraparte; lo verificable a la capacidad que tiene un tercero –juez o arbitro– de determinar el cumplimiento o incumplimiento de la prestación. Cuando la información es observable pero no verificable suele recurrirse a reglas informales que garanticen su cumplimiento pues de lo contrario su acreditación resultará muy costosa siendo además mínimas las probabilidades de reconocimiento judicial. BERNSTEIN (1996) p. 1791-1794.

¹⁰ Cuando los costes de enjuiciamiento superan los perjuicios causados por la infracción, el licenciante tiene menores incentivos de recurrir a la vía judicial.

¹¹ Sobre mecanismos informales y rol del contrato BOZOVIC y HADFIELD (2012); GILSON y otros (2010); WILLIAMSON (1991).

¹² Todos ellos son mecanismos informales de cumplimiento.

El lector habrá notado que en esta primera aproximación se omitió al *Know-How*, pese a que comparte algunas características con los bienes de propiedad industrial. Como los demás, es una creación intelectual, aplicable en el campo industrial o comercial, que genera una ventaja competitiva a quien lo explota. No se agota con el mero uso, es repetible y permite una explotación simultánea e independiente. Sin embargo, y pese a gozar de protección jurídica, no confiere a su poseedor el *ius prohibendi*, requisito típico de la propiedad industrial. En este sentido, su valor no reside en la oponibilidad frente a los terceros, sino en el mantenimiento de su secreto¹³.

Por ello, si bien se reconoce su cercanía con la propiedad industrial, el legislador español ha preferido protegerlo a través de las reglas de la competencia desleal, sin perder de vista que el derecho comunitario ha propendido por establecer puntos de encuentro frente a los acuerdos de transferencia tecnológica¹⁴ o en las reglas para la determinación del daño¹⁵. En lo que aquí interesa, se excluye al *Know-How*, pues el derecho de exclusiva es un elemento estructurante de la propiedad industrial. No obstante, se reconoce cierta coincidencia entre unos y otros por manera que muchas de las conclusiones a las que aquí se arriben podrían, eventualmente, aplicarse analógicamente al *Know-How*.

Hecha esta salvedad, lo que resta del trabajo se dividirá de la siguiente manera: en la segunda sección se estudiara un grupo de casos que dan cuenta de la interacción entre infracción e incumplimiento en el derecho español, con apoyo en el derecho comunitario europeo. En unos supuestos parece existir consenso sobre la preferencia del incumplimiento o de la infracción con una línea jurisprudencial definida; en otros, existe mayor controversia. En la tercera parte, se abordarán cuestiones relativas a la alternancia de las acciones y, en la última sección, conclusiones.

II. ¿INFRACCIÓN O INCUMPLIMIENTO?

Las partes quedan obligadas por los términos de la licencia y los incumplimientos habrían de tramitarse por la vía contractual, no obstante, en determinados supuestos, el licenciatario conserva la posibilidad de oponer su derecho de exclusiva al licenciatario. En efecto, el titular no puede quedar en peor condición con la suscripción del contrato y, como mínimo, debería ser neutral frente a la eficacia jurídico-real de la propiedad industrial.

¹³ CHULIÁ y BELTRÁN (1994); LANDES y POSNER (2003); MASSAGUER (1989); SUÑOL (2009).

¹⁴ El Reglamento (CE) N° 772 de 2004 establece reglas comunes para los acuerdos de transferencia de tecnología e incluye en esta categoría a las licencias de patente, de know-how o licencias mixtas.

¹⁵ La DIRECTIVA (CE) N° 943 de 2016 establece el régimen de protección para el *know-how* y demás secretos empresariales. Como señalaron Bently y Sherman, desde que se conoció la propuesta de directiva, no ha sido claro si corresponde a un problema de propiedad industrial o de competencia desleal) BENTLY y SHERMAN (2014) pp. 1198–1199. Dicho esto, y en lo que aquí interesa, el artículo 14 de la Directiva recurre a la fórmula de indemnización propuesta de establecida en el artículo 13 de la DIRECTIVA (CE) N° 48 de 2004, sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual –en sentido amplio–: Las consecuencias negativas de la infracción o la regla de las regalías hipotéticas.

Si ello no fuera así, el licenciataria podría hacerse con nuevos derechos por la vía del incumplimiento¹⁶ y el titular, correlativamente, perdería la capacidad de disponer sobre su bien¹⁷.

Existe consenso respecto de la procedencia del derecho de exclusiva frente al licenciataria, pero no hay acuerdo sobre los eventos en los que debería permitirse. En el derecho estadounidense, por ejemplo, la cuestión ha sido resuelta reconociendo la coexistencia de los remedios contractuales y las acciones derivadas de la infracción; la elección por uno u otro dependerá de los términos en que se redacte el contrato¹⁸.

En líneas generales se reconoce una diferencia entre el ámbito de la concesión de la licencia y los pactos o convenios de no hacer (*negative covenants*). En el primer caso, la licencia describe las condiciones concretas en que habrá de usarse el bien licenciado y cualquier uso no contemplado dará lugar a la infracción. En el caso *Lilly v. Genentech Inc*¹⁹, por ejemplo, la Corte del Distrito consideró que la redacción del contrato daba cuenta de los términos de uso de la patente. En este contexto, el uso no autorizado constituía una infracción.

En el segundo caso, el licenciataria se compromete a no explotar el bien por fuera de los contornos definidos en la licencia y frente a su inobservancia cabría el incumplimiento.

Sin embargo, la aplicación de esta regla no ha sido consistente.; en *B & J Manufacturing co. v. Hennessy Industries, inc*²⁰, por ejemplo, se consideró que frente al incumplimiento podía optarse por cualquiera de las acciones; en contraste, en *SCO Group, inc. con Novell, inc*²¹ el tribunal consideró que el incumplimiento de los *covenants* solo habilitaban el recurso de los remedios contractuales.

Ciertamente, la solución española descrita anteriormente ofrece mayor certidumbre en comparación con la solución estadounidense pues permite anticipar de mejor manera las distintas alternativas frente al incumplimiento del contrato²². Por descontado, las materias excluidas de la legislación especial solo podrán ser resueltas por la vía contractual, con todo, nada impide que las materias incluidas también puedan conducirse por esa vía.

En las páginas que siguen se estudiarán distintos supuestos que permiten comprender de mejor manera la interacción entre la infracción y el incumplimiento.

1. IMPAGO DE LAS REGALÍAS

El impago es el supuesto típico de incumplimiento del licenciataria. En esta hipótesis, se ha aceptado de forma pacífica la preferencia de las reglas contractuales y la procedencia del remedio resolutoria frente al impago²³. Algunos ejemplos dan cuenta de

¹⁶ En este caso, el licenciataria tendría una *call option* que le permite decidir cumplir o incumplir el contrato, indemnizando los daños causados.

¹⁷ BEN-SHAHAR (2011) p. 27.

¹⁸ BEN-SHAHAR (2011) p. 10; JONES (1993) p. 225-226.

¹⁹ *ELI LILLY v. GENENTECH INC*, S.D Ind. 1990.

²⁰ *B & J MANUFACTURING CO. V. HENNESSY INDUSTRIES, INC.*, 7ª Cir. 1981.

²¹ *SCO GROUP, INC. V. NOVELL, INC.*, Utah DC, 2007.

²² No obstante, subsiste controversia en torno a los presupuestos escogidos por el legislador como se verá más adelante cuando se aborde el incumplimiento de la territorialidad y la calidad.

²³ Entre otras, TRIBUNAL SUPREMO, *RJ 1988/2228*; AUDIENCIA PROVINCIAL DE BADAJOZ, *JUR 2001/82429*; AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, *JUR 2005/125822*; y, AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA, *JUR 2000/220081*.

ello: En sentencia de 23 de junio de 1997²⁴, el Tribunal Supremo estudió el impago en un contrato de licencia de patente para la depuración de cenizas. El licenciante demanda el incumplimiento contractual de la licenciataria por el impago del precio convenido en el acuerdo y la suspensión de los trabajos de adecuación requeridas para la correcta explotación de la patente. El demandado se opone a la demanda alegando la imposibilidad sobrevenida y, en subsidio, solicita la aplicación de la cláusula *rebus sic stantibus*. En instancia, el juez estima la demanda y condena al pago del valor insoluto. El licenciatario interpone el recurso de casación.

La Sala Civil desestima el recurso pues se había acreditado el impago. De igual manera, encontró probada la suspensión de las tareas de ingeniería requeridas para la explotación de la patente contratada y el demandado no acreditó la concurrencia de circunstancias imperiosas que sustentasen la referida imposibilidad.

También descarta la aplicación de la cláusula *rebus sic stantibus* pues el evento alegado era un riesgo previsible y fue asumido por la demandada. En su opinión, las dificultades económicas que la afectaron y los problemas para obtener subvenciones oficiales eran previsible y no se estableció ninguna regulación especial en el contrato; tampoco logró acreditar que la caída en el precio de los metales hubiese tenido la magnitud que aconsejase el equilibrio de la ecuación contractual y, en consecuencia, procede la resolución del contrato al amparo del 1124 del Código Civil²⁵ y el pago de los valores adeudados por la parte demandada.

En similar sentido, se refieren las Audiencias Provinciales de Madrid y de Valencia. La primera de ellas, en sentencia de 30 de marzo de 2011²⁶ reconoció que, contrario a lo alegado por la demandada, la terminación del contrato estuvo motivada en el impago de los cánones mensuales, no por el mutuo acuerdo de las partes. Por ello, declara el incumplimiento y condena a la demandada al pago de los cánones adeudados y al retiro de la marca de la licenciante del local de la demandada y de todos los productos de *merchandising* asociados con ella.

En la segunda sentencia, de 29 de enero de 2014²⁷, se estudia el incumplimiento de un contrato de licencia de modelo de utilidad y de marca. Aquí se reconoce la esencialidad del impago de las regalías y la procedencia de la resolución frente a estos supuestos. Adicionalmente, se reconocen otros incumplimientos asociados con la no entrega de información de los clientes con los que la licenciataria estaba comercializando, desconocimiento de la exclusiva que la licenciante se había reservado en Valencia, incumplimiento de los pedidos mínimos establecidos en el contrato y no se mantuvo el mejor precio del producto. Subráyese que, en el caso de autos, la Audiencia Provincial opta por el remedio resolutorio, pese a la pretensión de cumplimiento solicitado por la demandada reconviniente, porque la relación entre las partes estaba rota y no resultaba plausible su reconducción.

²⁴ TRIBUNAL SUPREMO, *RJ 1997/5201*.

²⁵ ESPAÑA, CÓDIGO CIVIL.

²⁶ AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, *JUR 2011/227933*.

²⁷ AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA, *AC 2014/673*.

2. NO EXPLOTACIÓN DE LA LICENCIA

Existe controversia en torno a existencia o no de una obligación tácita de uso de la invención y se echa en falta pronunciamientos que aclaren la cuestión²⁸. Para Di Cataldo²⁹, esta posibilidad resulta cuestionable porque al licenciatarario se le debe garantizar la libertad de organizar su actividad como mejor considere. En este sentido, resalta la práctica de las empresas dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías que contratan entre sí licencias cruzadas (*cross licensing*) para operar libremente sin el riesgo de una eventual demanda y la práctica cada vez más generalizada de incluir previsiones expresas frente al uso de la invención³⁰. Pese a ello, el autor entiende que la hipótesis de no explotación procederá en aquellas operaciones donde se concede una licencia exclusiva con el pago de regalías pues en estos casos el beneficio económico del titular está condicionado necesariamente a la explotación del invento.

Frente a las marcas, Fernández Novoa³¹ señala que el licenciatarario asume, por regla general, obligaciones relacionadas con el uso de la marca pues de ella depende el pago de las regalías. También repercute en el cumplimiento legal del uso de la marca registrada que se predica del titular de ahí que la obligación de uso sea exigible en licencias exclusivas pues el licenciatarario será el único legitimado para usar la marca en el respectivo territorio y de no hacerlo podría determinar su caducidad.

En sentencia de 22 de diciembre de 2015³², la Audiencia Provincial de Vizcaya deduce la existencia de una obligación de explotación. Los hechos son los que siguen: En 2009, las partes suscribieron un contrato de licencia de patente y otro de marca para la comercialización de productos “PodoActiva” en los mercados de España, Estados Unidos, México y Portugal. Posteriormente, la licenciante resuelve ambos contratos alegando que el licenciatarario no dio inicio a la explotación de las licencias dentro del plazo convenido. El licenciatarario demanda la resolución injusta del contrato, pretensión que es desestimada en ambas instancias.

De acuerdo con la licenciante, la cláusula séptima de los dos contratos otorgaba un plazo de dos años para iniciar la explotación de la marca y de la patente. El demandado cuestionó la interpretación por considerar que de lo dispuesto en los contratos no se podía deducir una obligación de explotación en el plazo señalado. En su entender, se limitaba a la apertura del mercado español de los productos licenciados en el plazo señalado.

Así pues, la controversia viene dada por la aplicación de la aludida cláusula al territorio español o a todos los territorios licenciados. En este caso, la Audiencia se decanta por la primera interpretación. En su opinión, una de las finalidades perseguidas por el licenciante

²⁸ DI CATALDO, por ejemplo, da cuenta de sólo dos pronunciamientos el Caso KNOPFL OCHNÄHMASCHINEN (BGH, 20.07.1999 – caso núm. X ZR 121/96, en 32 I.I.C.–) y un laudo internacional no publicado. En ambos la controversia gira en torno a una licencia exclusiva. DI CATALDO (2010) pp. 213-214.

²⁹ DI CATALDO (2010) p. 215.

³⁰ Esta práctica no se opone a lo dispuesto en el REGLAMENTO (CE) N° 316 de 2014 pues se realiza con el objetivo de facilitar el desarrollo y explotación de la tecnología propia, sin imponer restricciones frente al uso de la tecnología “licenciada”.

³¹ FERNÁNDEZ-NOVOA (2004) p. 560.

³² AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA, *JUR* 2016/63562.

era precisamente la introducción de sus productos en los mercados de Estados Unidos, México y Portugal y, para ello, otorgó sendas licencias por 20 años sin una contraprestación económica. En consecuencia, el licenciatario debía iniciar todas las gestiones requeridas para la autorización e introducción de los productos en los mercados descritos. Como complemento, se estableció expresamente, en ambos contratos, que el licenciatario estaba obligado a iniciar todas las gestiones requeridas para la comercialización de los productos licenciados dentro del año siguiente a la suscripción del contrato (hasta el 2010) y a explotar la patente en los Estados Unidos dentro de los dos años siguientes a la suscripción del contrato. Esto último en la licencia de patente).

La Audiencia entiende acreditado el incumplimiento por la no explotación en plazo convenido de las licencias teniendo en cuenta la indebida gestión del licenciatario como lo corrobora las comunicaciones preliminares que dirigió al Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en el 2009 y que no fueron complementadas con posterioridad, pese a la complejidad del proceso. Se señala que la demandante tampoco contaba con las instalaciones debidas para la idónea comercialización de los productos licenciados en España. En la cornisa cantábrica, por ejemplo, el licenciatario sólo contaba con los elementos requeridos en una única clínica, en la clínica Tetuán carecía de cintas de correr y, como lo manifestaron los propios empleados de la licenciataria, no estaba presupuestada la adquisición de tales elementos.

En este caso, la explotación de las licencias estaba intrínsecamente relacionada con la satisfacción del interés del acreedor. De ahí que su incumplimiento fuese esencial, procediendo a la resolución del contrato, como finalmente ocurrió.

3. PLAZO

Con la expiración del plazo contractual, el licenciatario pierde su derecho a explotar lícitamente el bien de propiedad industrial³³. Esta solución no ofrece dudas, pese a que los regímenes especiales abordan de forma diversa la cuestión. La Ley de Marcas y Ley de Diseño Industrial, por un lado, consagran expresamente la explotación por fuera de plazo como un supuesto en que el licenciante puede invocar el *ius prohibendi*; la Ley de Patentes, por el otro, omite cualquier referencia. Dos sentencias ilustran la cuestión:

En sentencia del 18 de mayo de 2009³⁴, la Audiencia Provincial de Madrid estudia la explotación no consentida tras la resolución de un contrato de licencia. En este caso, Phillip Morris Products S.A. suscribió un contrato de licencia con JMC Restauración S.A. para la explotación de la marca *Chesterfield Café* y por orden judicial fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2003. Tras la expiración del plazo, el demandado continúa explotando y el licenciante interpone una acción marcaría. En primera instancia, el juzgado de lo mercantil estima parcialmente la demanda, declara la infracción marcaría y condena al licenciatario al pago de la regalía hipotética cifrada en el 1% de la cifra de negocios realizados en los años

³³ Los contratos, no obstante, suelen incluir disposiciones específicas que regulan el manejo del stock o inventario residual dando la posibilidad al licenciatario de comerciar la excedencia en un plazo determinado o estableciendo la recompra por parte del licenciante.

³⁴ AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, AC 2009/1908.

2004 y 2005 y a la remoción del mobiliario y cualquier otro producto en el que se reproduzca la marca de la demandante. El demandado apela la decisión del juzgado por haberse acreditado la tácita reconducción del contrato³⁵.

La Audiencia, desestimó el recurso porque consideró que el contrato había finalizado el 31 de diciembre de 2003. Así las cosas, del uso posterior no podía inferirse la tácita reconducción del contrato, sino una explotación extemporánea que constituía una infracción marcaria. En este punto, la Sala hace una precisión en cuanto al monto de la indemnización y mantiene la licencia hipotética en el 1% porque no se pudo acreditar un porcentaje mayor.

A similar conclusión llega la Audiencia Provincial de Alicante, actuando como Tribunal de Marca comunitario, en sentencia de 30 de septiembre de 2015³⁶. Aquí, las partes celebran un contrato de licencia en 2009 para la producción y comercialización de cactus que alumbran en la oscuridad. La demandada falsea la información base para la liquidación de las regalías e impaga las debidamente relacionadas. En respuesta, la licenciante resuelve el contrato por incumplimiento y presenta una demanda. La actora acumula dos pretensiones: la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato y la infracción marcaria por el uso extemporáneo de la marca. En primera instancia, el juez estima parcialmente la demanda, declara la conformidad de la resolución y condena al pago de la cláusula penal establecida por el falseamiento de la información base para la determinación de las regalías y al pago del importe adeudado por los productos comercializados. De igual manera, declara probada la infracción por el uso extemporáneo y condena al cese de la producción y venta de los productos. La demandada apela.

En lo que aquí interesa, la Audiencia confirma la sentencia y reitera que el impago de las regalías y el falseamiento en la rendición de cuentas han de tenerse como incumplimientos y el licenciante podrá acudir a los remedios contractuales). Además, señala que tras la resolución del contrato por incumplimiento, el licenciario perdió la legitimación para explotar el derecho y sus actuaciones posteriores se enmarcan en la infracción marcaria.

En este punto, la Audiencia recuerda que la resolución por incumplimiento no está supeditada a la declaración judicial y tiene efectos inmediatos frente al licenciario, quien deberá abstenerse de explotar el bien en lo sucesivo. Esta posición resulta consistente con lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (en adelante, TJCE) en el asunto *Martin y Paz*³⁷ en donde se reconoció la prescindencia porque, de lo contrario, se estaría obligando al titular a aceptar la explotación en contra de su voluntad. En todo caso, recuerda que el licenciario puede reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados por una resolución arbitraria.

Esta sentencia, sin duda, resalta la convergencia de los dos regímenes y la importancia de estudiarlos desde una perspectiva sistémica que dé cuenta de la pluralidad normativa.

Sin perjuicio de lo anterior, algunas controversias se han resuelto al amparo de la tácita reconducción del contrato como se pone de manifiesto en la sentencia de 8 de marzo

³⁵ También apela el demandante por el monto de la indemnización.

³⁶ AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, *JUR* 2016/11611.

³⁷ *MARTIN Y PAZ DIFFUSION v. DAVID DEPUYDT*, TJCE. 2013.

de 2005³⁸ de la Audiencia Provincial de Barcelona. En este caso, una pareja de esposos se divorcia en 1984 y suscriben un contrato en el que el demandado se compromete a pagarle a la actora un canon mensual por el uso y disfrute de la marca Villop. El acuerdo se prorroga verbalmente en varias ocasiones hasta 1992 y con posterioridad, el demandado continúa explotando la marca a través de una persona jurídica distinta. La actora demanda el incumplimiento del contrato de licencia por el impago de las regalías correspondientes al período 1992-1998.

El juzgado de primera instancia desestima la demanda porque no considera acreditada la prórroga de la licencia, ni el uso de la marca por parte del demandado. La Audiencia, por el contrario, estima el recurso porque entiende acreditada la tácita reconducción del contrato habida cuenta del uso reconocido por el demandado con posterioridad a 1992. En este sentido, se distancia del caso de *Phillip Morris* en donde la Audiencia no encontró en la explotación posterior una razón válida para entender que se había presentado la tácita reconducción del contrato.

Del aludido uso, se deduce necesariamente el derecho de la licenciante a recibir una contraprestación económica, aunque el demandado lo explote a través de una persona jurídica independiente. En este sentido, resulta ilustrativo que el demandado hubiera contratado el dominio www.villop.com y, en ella, ofreciera productos identificados con la marca en cuestión, y la contratación de los anuncios en la Guía de Páginas Amarillas de 1998. Así pues, la sala señala que

estos datos son elocuentes de un uso de la denominación Villop en el tráfico económico evidencia la vigencia de la licencia por todo el período reclamado y de ahí la correlativa obligación de pago de la contraprestación a que se obligó el demandado³⁹.

Resulta interesante que la controversia se haya planteado sobre la base del incumplimiento, no de la infracción.

Si bien los hechos y la demanda son anteriores a la Ley de Marcas de 2001, tanto la jurisprudencia como la doctrina habían comenzado a perfilar los incumplimientos que darían lugar al ejercicio del derecho de exclusiva frente al licenciatario y, con apoyo en la normativa comunitaria, tenían al incumplimiento del plazo como uno de los supuestos tutelados. Del silencio de la Audiencia, y de la decisión en general, podría inferirse que al actor le corresponde decidir la vía procesal preferente para gestionar este tipo de incumplimiento. En este caso, la reconducción a la vía contractual le permitió a la demandante reclamar el impago de regalías por un periodo mayor (6 años) al que le sería reconocido en el caso de la infracción (5 años). La elección de una u otra acción tenía implicaciones prácticas pues, en ese momento, la acción contractual prescribía a los 15 años y la marcaría a los 5 años —con la reforma de 2015 ambas quedaron en 5 años—.

³⁸ AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, *JUR* 2005/125822.

³⁹ AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, *JUR* 2005/125822 (2005).

4. TERRITORIALIDAD

La territorialidad ha despertado intensos debates en el derecho de marcas por su regulación comunitaria y nacional⁴⁰. El artículo 8.2 de la Directiva (CE) 89/104, en su momento, estableció como supuesto de infracción el incumplimiento del territorio en el cual pueda ponerse la marca. La fórmula se replicó en el artículo 48 de la Ley de Marcas y se ha mantenido en las regulaciones posteriores a nivel comunitario⁴¹.

La posición mayoritaria⁴² defiende una interpretación restrictiva del citado artículo 48, limitando las infracciones a la fijación de la marca por fuera del territorio asignado. Martín Aresti⁴³, por ejemplo, sostiene que la limitación se circunscribe al lugar en donde el licenciario está establecido, no al lugar en donde se comercializan los productos o servicios licenciados. Cuando ello se cumple, el licenciario podrá comercializar en el Espacio Económico Europeo y el licenciante no podrá oponerse, aunque ésta se realice por fuera del territorio asignado. En estos casos la comercialización indebida habrá de reclamarse por la vía del incumplimiento.

Una postura contraria, defendida principalmente por Jiménez Blanco⁴⁴, equipara la comercialización extraterritorial con las infracciones marcarias. En su opinión, el agotamiento del derecho supone el límite al ejercicio del *ius prohibendi* y solo se dará cuando la comercialización inicial ha sido consentida por el titular. En el presente trabajo se comparte la segunda postura pues con ello se garantiza de mejor manera la facultad que tiene el licenciante para disponer de la marca (en línea con la regulación de patentes).

En efecto, una de las mayores dificultades que tiene el titular para establecer la red de explotación de un bien inmaterial es la de convencer a los potenciales licenciarios teniendo en cuenta las cuantiosas inversiones que se requieren. El reconocimiento de la marca, y los atributos que a ella se asocian, no son suficientes para contratar y los licenciarios buscan asegurar que sus inversiones retornarán. En este escenario, el licenciante debe asegurar que los demás licenciarios comercializarán dentro de sus territorios, sin desconocer las limitaciones establecidas por el derecho de la competencia, pues, de lo contrario, no podrá atraer terceros a su red.

En este sentido, la temporalidad y el territorio son elementos estructurales en el diseño de la red⁴⁵. No sorprende, por tanto, que el legislador comunitario y el español hayan centrado su atención en aquellos acuerdos que tienen la virtualidad de afectar la competencia mediante la compartimentación del mercado o el pago de regalías extemporáneamen-

⁴⁰ También genera controversia –aunque en menor medida– en los demás campos de la propiedad industrial. En patentes, por ejemplo, la controversia parece haberse decantado por la vía de la infracción, sin desconocer voces destacadas como MARTÍN quien opina en sentido contrario. MARTÍN (1997) p. 298.

⁴¹ Artículo 22. 2 del REGLAMENTO (CE) N° 40/94 de 1993; Artículo 22.2 del REGLAMENTO (CE) N° 207/2009 de 2009; Artículo 8.2 de la DIRECTIVA (CE) N° 2008/95 de 2008; Artículo 25.2 de la DIRECTIVA (CE) N° 2015/2436 de 2015; y, Art. 22.2 del REGLAMENTO (CE) N° 2015/2424 de 2015.

⁴² BERCOVITZ y BERCOVITZ (2013) p. 2585; FERNÁNDEZ-NOVOA (2004) p. 564; LOBATO (2007) p. 825; MARTÍN (2008) p. 775.

⁴³ MARTÍN (2008) p. 775.

⁴⁴ JIMÉNEZ (2002) p. 9.

⁴⁵ JIMÉNEZ (2002) p. 9.

te⁴⁶. Siendo estructurales parece razonable afirmar su efectividad de estos límites garantizan en buena medida la titularidad sobre la propiedad industrial.

Tampoco puede perderse de vista el agotamiento del derecho. El *ius prohibendi*, como se ha dicho, permite al titular oponerse a los usos no consentidos, pero no se trata de un derecho absoluto. De permitirse su oposición en todo momento, tendría la capacidad de direccionar el flujo de los productos marcados hasta el consumidor final poniendo en grave riesgo la libre competencia. Para preservar los derechos del titular y proteger la libre competencia se ha reconocido de antaño que el titular solo podrá controlar la primera comercialización⁴⁷.

La jurisprudencia comunitaria se ha decantado por un agotamiento comunitario⁴⁸ y limita el derecho de oposición a la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo (en adelante EEE). En *Centrafarm v. Winthrop*⁴⁹, por ejemplo, el TJCE reconoce expresamente que el ejercicio del *ius prohibendi* no podrá ejercerse cuando el producto o servicio ha sido comercializado en el EEE por el titular o con su consentimiento. Una solución contraria, en su opinión, sería incompatible con la libertad de movimiento de bienes y servicios y el establecimiento de un mercado único. Esta posición fue reiterada en *Silhouette International v. Hartlauer Handelsgesellschaft*⁵⁰ donde se consideró que el agotamiento comunitario pretendía, entre otros fines, salvaguardar el funcionamiento del mercado único eliminando los obstáculos que potencialmente puedan desestimular la libre circulación de mercancías y/o la prestación de servicios.

En el caso de las patentes, la jurisprudencia también ha reconocido el agotamiento comunitario por la primera puesta en el comercio del producto protegido en un estado miembro por el titular o un tercero autorizado. Cuando media una licencia obligatoria, el titular puede oponerse a posteriores importaciones al interior del mercado único en ausencia de autorización de su parte⁵¹.

Así pues, el consentimiento del titular frente a la primera comercialización es el elemento cardinal del agotamiento⁵² lo que pone en entredicho la interpretación restrictiva del artículo 48.

En efecto, el TJCE ha considerado que habrá agotamiento cuando se realiza la efectiva comercialización del bien o del servicio (requisito objetivo) con el consentimiento del titular respecto a esa primera comercialización (requisito subjetivo). Frente al primero

⁴⁶ Por ejemplo, el REGLAMENTO (CE) N° 774/04 de 2004 de exención por categorías para acuerdos de transferencia de tecnología o el REGLAMENTO (CE) N° 330/2010 de 2010 sobre acuerdos verticales.

⁴⁷ GALLEGO (2002) p. 48.

⁴⁸ *DEUTSCHE GRAMAPHON v. METRO*. 1971; *DANSK SUPERMARKED v. IMPERCO*. 1981; *SILHOUETTE INTERNATIONAL v. HARTLAUTER HANDELSGESSELLSCHAFT*. 1998; *SEBAGO INC. C. GB-UNIC S.A.* 1999; *ZINO DAVIDOFF v. A&G IMPORTS LTD.* 2001; *VAN DOREN v. LIFESTYLE SPORTS*. 2003.

⁴⁹ *CENTRALFARM v. WINTHROP*, TJCE.1974.

⁵⁰ *SILHOUETTE INTERNATIONAL v. HARTLAUTER HANDELSGESSELLSCHAFT*, TJCE. 1998.

⁵¹ MASSAGUER (1996) p. 3. En igual sentido, *PHARMON BV con HOECHST AG*, TJCE. 1985.

⁵² CASADO (2007) p. 1623; CORNISH y otros (2013) p. 821; GARCÍA (2017) p. 14.

consideró en *Peak Holding*⁵³ que habría comercialización con la venta efectiva del producto. En este caso se le pregunta al tribunal por el alcance de la expresión “poner en el mercado” contenida en Artículo 7(1) de la Directiva sobre Marca Comunitaria. En el caso de autos, *Peak Holding*, como titular de la marca, importó prendas identificadas con su marca. Tras concluir la temporada, vendió el excedente a COPAD International para su posterior venta en los mercados de Rusia y Eslovenia, permitiendo vender el 5% en territorio francés. *Factory Outlet* compró parte del excedente con el fin de comercializarlo en Suecia, *Peak* se opuso alegando que las prendas no habían sido comercializadas previamente en el EEE.

Siguiendo la posición expuesta por la Comisión, el Tribunal consideró que el agotamiento tendrá lugar cuando los bienes son vendidos por el titular –o con su consentimiento– en el EEE. En su opinión, el artículo 7(1) constituye un límite al derecho de exclusiva del titular en tanto que limita su poder de disposición a la primera comercialización (la primera vez que se pone en el mercado) y hace algunas precisiones. En primer lugar, la comercialización extracomunitaria no agota el derecho de exclusiva en razón de la regla de agotamiento comunitaria reiterada insistentemente por la jurisprudencia. En segundo lugar, la intención de vender un producto o de ofrecer un servicio en el mercado resulta insuficiente teniendo en cuenta que con el simple deseo no se concreta el valor económico de la marca. En este orden de ideas, la “realización” del valor económico sucede con la venta y en ese sentido debe interpretarse el artículo 7(1).

En *Davidoff*⁵⁴, por su parte, el TJCE desarrolla el requisito del consentimiento debido. Si bien, las cuestiones prejudiciales se suscitan en torno a las importaciones provenientes de terceros países es posible identificar algunos rasgos generales del consentimiento. El primero, es que corresponde al interesado demostrar el consentimiento inequívoco del titular. Por regla general, el consentimiento proviene de una manifestación expresa del titular, no obstante, podrá admitirse el consentimiento tácito en atención a las circunstancias previas, concomitantes o posteriores a la comercialización que lo demuestren de forma inequívoca. El segundo, que se excluye a la inactividad del titular como prueba suficiente para acreditar el consentimiento –también el silencio–. El interesado deberá demostrar actos positivos del titular que permitan inferir su aprobación, la no oposición del titular frente a la comercialización o la ausencia de regulación expresa en el contrato como medios idóneos de acreditación.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que el licenciante podrá oponerse a la primera comercialización cuando el licenciatarario pretende realizarla en condiciones distintas a las convenidas en el contrato. En este sentido, la comercialización –ventas activas⁵⁵– por fuera del territorio asignado no ha sido autorizado por el licenciante, por el contrario, ha sido prohibida expresamente. Una interpretación contraria sitúa al titular en una situación paradójica que le permite oponerse a la comercialización pretendida por el

⁵³ *PEAK HOLDING V. AXOLIN-ELINOR AB*, TJCE. 2004.

⁵⁴ *ZINO DAVIDOFF V. A&G IMPORTS LTD.*, TJCE. 2001.

⁵⁵ Por regla general se prohíbe cualquier acuerdo que pretenda restringir las ventas pasivas (con independencia del bien inmaterial de que se trate, aplicable incluso al *Know-how*). Las restricciones a las ventas pasivas podrán ser válidas si cumplen con los requisitos establecidos en los reglamentos de exenciones por categorías para los contratos de transferencia de tecnología o los contratos de distribución y franquicia.

licenciatario –por no haber agotamiento–, pero le impide ejercer las acciones de protección de su derecho frente a aquel que realiza la comercialización no consentida.

Son pocos los casos resueltos por los tribunales españoles por el incumplimiento de restricciones territoriales. Los casos encontrados se resolvieron en vigencia de la Ley de Marcas de 1988 y en ellas se dio preferencia a la infracción marcaria. En la primera sentencia, la Audiencia Provincial de La Rioja, en sentencia de 4 de enero de 2001⁵⁶ abordó el problema de la territorialidad como supuesto de infracción marcaria. En el caso de autos, las partes suscribieron en 1968 un contrato de licencia para la producción y comercialización de bebidas refrescantes identificadas con la marca KONGA. En el contrato se le asignó al licenciatario una zona de comercialización y se prohibieron las ventas por fuera del territorio asignado. El demandado realiza unas ventas incumpliendo las restricciones territoriales establecidas en el contrato y el titular demanda una infracción marcaria. El juzgado de primera instancia estima parcialmente la demanda y condena al demandado por la infracción. El licenciatario apela la sentencia alegando de indebida aplicación de la Ley de Marcas (1988) en detrimento de la ley del contrato. En su opinión, la naturaleza contractual del incumplimiento y la ausencia de daño al mercado o a los consumidores hacia improcedente el estudio de la infracción.

La Audiencia desestima el recurso de alzada con base en los siguientes argumentos: Por una parte, entiende acreditado el incumplimiento territorial establecido en el contrato, incumplimiento que, valga señalar, no fue puntual sino de forma reiterada según se desprende de la confesión del representante legal quien reconoció que desde 1992 comenzó a ofrecer los productos marcados por fuera del territorio asignado. Por otra parte, que la supuesta ‘liberalización’ territorial alegada por el demandando no tuvo lugar y, en consecuencia, ofreció sus productos sin el consentimiento de aquel, configurándose la competencia activa prohibida en el contrato. Sin embargo, reconoce que la legislación marcaria imponía una limitación temporal para la indemnización de daños y perjuicios por las infracciones marcarias y circunscribe la indemnización a los cinco años anteriores a la interposición de la demanda.

En la segunda sentencia, la Audiencia Provincial de Toledo⁵⁷, en su *obiter dicta*, reconoce la procedencia de la Ley marcaria en los supuestos de infracción territorial. En este caso, la Audiencia –quien estudiaba un supuesto de falseamiento de la información para el pago de regalías– consideró que pese a la amplitud del artículo 42.2 de la anterior Ley de Marcas, la doctrina unánimemente había reconocido que el ejercicio de la acción marcaria frente a los licenciatarios se limitaba exclusivamente a los comportamientos que excedieran el ámbito material⁵⁸, territorial o temporal de su licencia. Se excluye el ámbito marcario, por ejemplo, el impago o el incumplimiento en el uso de la marca conforme a las instrucciones entregadas por el licenciante.

Se echa en falta algún pronunciamiento judicial que, en vigencia de la nueva ley, resuelva una controversia surgida por el incumplimiento de los límites territoriales de la licencia, pero, como se verá más adelante, existe un pronunciamiento del juzgado de lo mer-

⁵⁶ AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA RIOJA, *JUR* 2001/113651.

⁵⁷ AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO, *AC* 2001/1786.

⁵⁸ En este caso pone como ejemplo, la utilización a título de marca y no como rótulo del establecimiento.

cantil de Alicante en el que se aborda la cuestión frente a marcas comunitarias y reconoce la infracción marcaria por el incumplimiento de los límites territoriales para la fabricación y comercialización de los productos marcados.

5. CALIDAD

Antaño quedó la concepción clásica que cimentaba el derecho de marca exclusivamente sobre la función identificadora del origen y, con el paso del tiempo ha venido a ser complementada por la función indicadora de calidad y la publicitaria. En esta línea, la Ley de Marcas, en su artículo 48, faculta al titular para ejercer su derecho de exclusiva frente al licenciatario cuando se incumple la calidad establecida en el contrato⁵⁹.

No obstante, la doctrina discute la conveniencia de su inclusión⁶⁰. La principal duda viene dada por el objeto de protección del derecho de marca. Un sector de la doctrina entiende que se protege de forma exclusiva la función indicadora del origen; un sector contrario que con él se protegen todas las funciones atribuidas a la marca; un sector contrario considera.

Los defensores de la primera postura⁶¹, consideran que la caducidad de marca está concebida sobre la base de la vulgarización sobrevenida de la marca –que opera sobre los elementos estructurales de la marca– más que de una sanción por el incumplimiento del requisito del control. En este sentido, defienden que la Ley de Marcas no impone al licenciante obligaciones en torno al control de la calidad. Por el contrario, deja a su arbitrio la incorporación de un régimen de control en los contratos de licencia. Aquellos que la avalan⁶² reconocen la existencia del deber de control que impone a los titulares la obligación de controlar la calidad de los productos y servicios prestados por sus licenciatarios. Su incumplimiento puede devenir en la caducidad de la marca en los términos del artículo 55.1(e) de la Ley de Marcas⁶³.

Señálese que esta obligación también ha sido reconocida en Italia y en los Estados Unidos. En el primero, el artículo 23.3 del Código de Propiedad Industrial reconoce que el titular puede hacer valer su derecho de exclusiva contra el licenciatario que incumple las condiciones a las que hace mención el derecho comunitario⁶⁴. En el segundo, la jurisprudencia

⁵⁹ Similar facultad se concede al titular de Diseño industrial (artículo 60-4 LDI).

⁶⁰ MARTÍN (2008) p. 776. Subráyese también que la AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO en sentencia AC 2001/1786 (2001, resolviendo una controversia al amparo de la Ley de Marcas de 1988, señaló que pese a la inclusión de la calidad como supuesto de infracción en la normativa comunitaria no podía considerarse como tal a la luz de la ley marcaria en los siguientes términos: “Aun así, como hemos señalado, la opinión doctrinal unánime considera que la Ley de Marcas protege al titular de la marca frente a las actividades del licenciatario que se exceden del ámbito material, territorial o temporal de su licencia (utilización a título de marca y no como rótulo de establecimiento, licencia sobre algunos de los productos o servicios y no de todos, uso de marca en zona geográfica no autorizada...)”.

⁶¹ GRIMALDOS (2007) p. 828; LOBATO (2007) p. 836; MASSAGUER (1995) pp. 4107-4108.

⁶² CASADO (1994) p. 195-197.

⁶³ A nivel comunitario, el artículo 12.2(b) de la DIRECTIVA (CE) N° 2008/95 de 2008, replicada en artículo 20(b) de la DIRECTIVA (CE) N° 2015/2436 de 2015. Conviene resaltar que su redacción es mucho más clara que la contenida en el artículo 50.1(a) del REGLAMENTO (CE) N° 40/94 de 1993 que dio pie a la discusión.

⁶⁴ *BARCAMERICA INTERNATIONAL USA TRUST v. TYFIELD IMPORTERS, INC*, 9th Cir. 2002.

dencia⁶⁵ ha dado un paso más y ha señalado que el otorgamiento de licencias sin controles de calidad puede dar lugar al abandono de la marca. En lo que aquí interesa, el control de calidad no se refiere al cumplimiento de altos estándares de calidad, sino a la uniformidad en los atributos de los productos fabricados o de los servicios prestados bajo la marca licenciada pues los consumidores pueden esperar esta consistencia y predictibilidad⁶⁶.

Al margen de la discusión, parece claro que el titular ostenta algún tipo de control y dirección en el proceso productivo del licenciatario –ambas posturas lo reconocen con matices–. No son extrañas las referencias a la calidad en los contratos de licencia, ni las auditorías realizadas por el titular o un tercero designado, ni los reportes de gestión por parte del licenciatario que dan cuenta del interés del licenciante en proteger su marca. De hecho, el TJCE ha establecido el control de calidad como un límite al ejercicio del derecho de exclusiva. Frente a la disyuntiva, el Tribunal parece inclinarse por una solución intermedia que reconoce un deber de control en cabeza del titular cuyo incumplimiento limita el ejercicio del *ius prohibendi* frente al licenciatario, pero descarta la caducidad.

Esta solución comienza a desarrollarse en *Haag II*⁶⁷ donde se resalta la importancia de la homogeneidad de los productos producidos y comercializados bajo la estela de una misma marca. En su opinión, las marcas son un elemento esencial para el mantenimiento de la libre competencia, pues permiten atraer y conservar consumidores con base en los atributos del producto o servicio y que son por ellos reconocibles. Por ello, es imprescindible que se garantice que todos los productos han sido producidos bajo el control de una sola empresa a la que puede hacerse responsable de su calidad. Así pues, la procedencia viene dada por el centro desde el cual se dirige la fabricación, no de quien materialmente lo fabrica. En los contratos de licencia no exclusivas, por ejemplo, el licenciante mantiene el control del proceso mediante la inclusión de prestaciones a cargo del licenciatario con las que se busca asegurar la homogeneidad productiva. En los supuestos de licencias exclusivas y de fraccionamiento de marca –entre otros, el *merchandising*– el control de la producción, distribución y homogeneidad cualitativa recae en el licenciatario⁶⁸.

Así las cosas, la ausencia de control puede repercutir en la función identificadora del origen y el titular podría ser responsable por la calidad de los productos.

En *Ideal Standard*⁶⁹, el TJCE decanta su postura y reconoce en la posibilidad de control de calidad –no en el control efectivo– un límite al ejercicio del derecho de exclusiva. En este caso, el Tribunal retoma los argumentos expuestos en *Haag II*, pero hace algunas precisiones en torno al control de calidad. En primer lugar, reconoce que habrá agotamiento del derecho cuando el titular de la marca en el estado importador se corresponde con el titular en el estado exportador o cuando mantienen una vinculación económica pese a ser personas independientes –por ejemplo, una filial, por un licenciatario y/o un concesionario

⁶⁵ MUSSO (2012) p. 178.

⁶⁶ CONTRERAS (2022) p 473.

⁶⁷ *SA CNL-SUCAL NV v. HAAG GF AG.*, TJCE. 1990.

⁶⁸ MUSSO (2013) p. 178.

⁶⁹ *IHT INTERNATIONALE HEIZTECHNIK GMBH v. IDEAL-STANDARD GMBH*, TJCE. 1994.

o distribuidor—. En estos casos se predica la unidad de control, que es lo relevante para el derecho de marcas, y habrá agotamiento cuando se comercializa por alguno de ellos.

En segundo lugar, resalta que, en el marco de una licencia, el licenciante puede controlar la calidad de los productos fabricados por el licenciatario con la inclusión de provisiones contractuales que lo obliguen a cumplir con sus protocolos o procedimientos y que reserven en el titular la potestad. El elemento decisivo es la posibilidad de control sobre la calidad de los productos, no su ejercicio efectivo. Cuando el titular no los emplea está tolerando la fabricación de productos por debajo de la calidad ordinaria y deberá asumir las consecuencias de su inacción pues, de lo contrario, el ejercicio del derecho exclusiva, afectaría la libre circulación de bienes y servicios en el mercado único con la imposición injustificada de barreras.

Dicho esto, la homogeneidad de los productos y de los servicios supone indudables beneficios en la medida que reduce los costes de información de los consumidores y les permite escoger productos con apoyo en sus experiencias previas con la marca —no necesariamente con el mismo producto— o con la consolidación que ésta tiene en el mercado que les permite asociar determinados estándares de calidad —sean altos o bajos— y determinar el precio que están dispuestos a pagar⁷⁰. De igual manera, refuerza la función indicadora del origen pues destaca las diferencias de una marca en relación con sus competidoras con base en criterios objetivos de comparación.

El titular es el primer interesado en mantener la homogeneidad productiva, pues el valor de su marca se construye sobre la base del reconocimiento. La exposición pública por la mala calidad de los productos fabricados por uno de sus licenciatarios puede generarle pérdidas reputacionales y afectar a los demás licenciatarios de la red. Por ello, la adopción de medidas preventivas y el seguimiento del proceso productivo del licenciatario mitiga el riesgo de la heterogeneidad y le permite adoptar medidas contractuales en etapas tempranas. Son pocos los casos resueltos por la jurisprudencia, empero, llama la atención que el licenciante opta indistintamente por los remedios contractuales o por la infracción marcaria.

En sentencia de 11 de junio de 2011⁷¹, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Barcelona estudia el problema de la calidad en un contrato de franquicia. En el caso de autos, las partes suscriben un contrato de franquicia con una vigencia de dos años. Después suscribieron una prórroga por 6 meses con la intención de regularizar los incumplimientos de la franquiciada. En ella se estableció expresamente como condición para suscribir una segunda prórroga el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) el mantenimiento de los estándares de calidad de la marca Pacha; b) la adecuación del local conforme a las especificaciones técnicas establecidas por el franquiciante; c) la reinauguración oficial de la sala y d) el pago de las regalías pendientes. La actora decide demandar el incumplimiento del contrato por el impago de las regalías y el no mantenimiento de los estándares de calidad de la marca. El juzgado de primera instancia estima parcialmente la demanda, declarando

⁷⁰ En este sentido, GRIMALDOS (2007) p. 826; LANDES y POSNER (2003) pp. 167-170. Asimismo, ello explica en buena medida la disposición que tienen los consumidores para pagar un mayor precio por una marca conocida. Sin perder de vista, los atributos que puede tener en el consumidor el adquirir ciertas marcas que refuerzan su estatus.

⁷¹ AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, *JUR* 2011/318711.

la extinción de la prórroga y condenando al pago de los valores adeudados y al cese de uso de la marca. En segunda instancia, la Audiencia desestima el recurso interpuesto por la demandada y confirma la sentencia de primera instancia.

En opinión de la Audiencia, en el plenario se encuentra acreditado el incumplimiento de la franquiciada por el impago de las regalías y por el no mantenimiento de los estándares de calidad. Frente al primero, que la sala califica de incumplimiento esencial, descarta la aplicación de la teoría de los actos propios invocada por la demandada toda vez que la actora requirió en reiteradas ocasiones el pago de los valores pendientes. Contrario a lo argüido por la demandada, la actora ideó formas alternativas para regularizar el incumplimiento que dan cuenta de su intención manifiesta por perseguir el pago de las regalías.

En cuanto a la calidad, la Sala cuestiona que la demandada alegara el desconocimiento de tales estándares si se tienen en cuenta los múltiples requerimientos por parte de la franquiciante y la inclusión de una disposición expresa en la prórroga del contrato que, además de reiterar los mínimos establecidos por la licenciante, estableció la obligación de someterse a una revisión periódica. Para la Audiencia, la franquiciada realizó los pagos adeudados en los plazos convenidos ni subsanó y/o adecuó su servicio a los estándares de calidad establecidos en el contrato durante la prórroga.

En el segundo caso, también de la Audiencia Provincial de Barcelona⁷², vuelve a estudiarse el incumplimiento de la calidad en un contrato de franquicia. Aquí, las partes suscriben un contrato en 1992, que fue resuelto anticipadamente el 27 de octubre de 1993 por la franquiciante alegando el incumplimiento de los estándares de calidad. En respuesta, la franquiciada demanda la terminación injusta del contrato. La franquiciante por su parte, presenta demanda de reconvencción solicitando la indemnización de daños y perjuicios causados por el incumplimiento del contrato resuelto. En primera instancia, el juzgado desestima la demanda, pero estima parcialmente la demanda de reconvencción y condena a la franquiciada al pago de los daños y perjuicios causados. La actora apela la decisión y el recurso es desestimado por la Audiencia.

En opinión de la sala, está suficientemente acreditado el incumplimiento de los estándares de calidad como lo muestra la queja constante de los clientes y la consecuente cancelación de contratos por parte de éstos lo que supuso pérdida de clientes y pérdidas patrimoniales para la franquiciante. En este sentido, el incumplimiento bien se puede calificar de esencial procediendo así la terminación.

Llaman la atención las reflexiones hechas por la Audiencia en torno al requisito de control. Ante el reclamo de la actora, por lo que considera el abuso de una posición dominante contractual, la Sala entiende apropiados los instrumentos establecidos en el contrato para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, entre otros, que la franquiciante se reserve la facultad de supervisar el reparto de trabajo de sus franquiciados; la realización periódica de *tests* o “pruebas de calidad”; el retiro de clientes del franquiciado que no cumple con los niveles de calidad establecidos en el contrato e incluso, la terminación anticipada del contrato. Contrario a lo sostenido por la actora, la inclusión de tales potestades, lejos de constituir un desequilibrio de la relación contractual, resultan imprescindibles para

⁷² AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, AC 1997/1650.

el cabal desarrollo del contrato de franquicia comoquiera que la credibilidad y rentabilidad de la marca están íntimamente ligadas al cumplimiento de los estándares de calidad definidos por el franquiciante. La Sala termina recordando que el franquiciado no está obligado a suscribir el contrato, pero cuando decide obtener los beneficios de una determinada marca se obliga a cumplir con las prestaciones a su cargo.

En otros pronunciamientos, por el contrario, el licenciante optó por la acción marcaría. En sentencia de 23 de julio de 2012⁷³, por ejemplo, la AP de Alicante, actuando como Tribunal de Marca comunitaria, aborda la cuestión. Pirelli suscribe con *Licensing Projects S.L* un contrato de licencia exclusiva para la fabricación, distribución y comercialización de calzado identificado con la marca del licenciante y posteriormente lo resuelve por el incumplimiento de la demandada. La cuestión se somete a arbitramento internacional y el Tribunal declara conforme la resolución. La aquí demandada interpone recurso de anulación contra el laudo ante la Corte de Apelaciones de París el cual es concedido. A la par, previa resolución del recurso, el licenciante demanda la infracción marcaría en España.

En esta oportunidad, la Audiencia centra su atención en las acciones disponibles frente al incumplimiento del contrato de licencia y reconoce expresamente que el licenciante puede escoger las acciones propias de la responsabilidad contractual y la acción marcaría. La resolución por incumplimiento, por tanto, no es una condición previa para el ejercicio de la segunda y el resultado jurisdiccional o arbitral tampoco condiciona la suerte del proceso marcario. Sobrevenida la anulación del laudo, por ejemplo, corresponde al juez determinar si con anterioridad a dictarse el laudo concurrían los presupuestos de la acción marcaría.

Así pues, el licenciante puede demandar la infracción porque el artículo 22.2 del Reglamento de Marca Comunitaria “eleva a la categoría de acto de violación de marca comunitaria determinados incumplimientos contractuales por parte del licenciatario”⁷⁴. El contrato, en su cláusula quinta, establecía como requisito la aprobación previa de cualquier prototipo como una medida de control de los productos comercializados por el licenciatario. La cláusula 28-2 reconocía a la licenciante la facultad de resolver el contrato por el incumplimiento de la obligación aludida. La parte actora, con base en lo establecido en el contrato, denunció la difusión, promoción, distribución y venta de la colección otoño/invierno sin la previa aprobación de los prototipos. Habiendo quedado acreditado el incumplimiento de la calidad de los productos, el tribunal procede a declarar la infracción marcaría en virtud de lo establecido en el referido artículo 22-2(e).

Similar solución se presenta en sentencia de 20 de junio de 2014⁷⁵ del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, actuando como juzgado de marca comunitaria. Las partes suscriben un contrato de licencia y distribución en exclusiva de los productos distinguidos con las marcas Hummel en España y Portugal. En el acuerdo se estableció, entre otras cosas, que al licenciatario le estaba prohibido sublicenciar las marcas licenciadas sin la aprobación de la parte actora. También le estaba prohibido fabricar productos por su cuenta sin la apro-

⁷³ AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, AC 2012/2108.

⁷⁴ AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, AC 2012/2108.

⁷⁵ JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE, AC 2014/1056.

bación de la licenciante y fabricar los productos autorizados fuera del ámbito territorial reconocido en el contrato o contratar con proveedores desconocidos sin aquiescencia previa. Tras una auditoría realizada, la titular resuelve el contrato de licencia y distribución y requiere a la licenciataria el cese inmediato del uso de las marcas, requerimiento que no es acatado por la demandada.

Subráyese que el Juzgado distingue dos escenarios: La infracción marcaria por la revocación del consentimiento y la infracción marcaria por incumplimiento contractual. En el primero entiende que el licenciante podrá ejercer su derecho de exclusiva frente al licenciario, amparado en la resolución contractual sin que precise de una declaración judicial. En efecto, el artículo 1124 del Código Civil habilita el ejercicio de la facultad resolutoria por la vía extrajudicial, pudiendo el licenciario recurrir a la vía judicial para cuestionar su licitud y reclamar los daños y perjuicios a que haya lugar. No puede aceptarse que el tercero mantenga el derecho de uso contra la voluntad del titular hasta que se produzca una decisión judicial pues la espera podría traer aparejos daños irreparables para la imagen y la reputación de la marca licenciada, por ello, es lógico que la revocación del consentimiento de uso produzca efectos inmediatos. En este sentido, El juzgado, siguiendo lo dicho por el TJCE en el asunto *Martin y Paz*, reconoce que el derecho de exclusiva se confiere al titular para proteger sus intereses específicos frente a la marca y procede en los casos en que el uso del signo por un tercero menoscabe o puede menoscabar alguna de sus funciones.

En el segundo escenario (con un contrato vigente), el titular conserva la potestad de optar por las acciones contractuales o por la acción de infracción marcaria, con apoyo en el artículo 22-2 Reglamento de Marca Comunitaria, sin que se requiera la previa declaración de la resolución del contrato. En el caso de autos, el ponente estimó que de aceptarse que el contrato siguiera vigente –cosa que no sucede–, igual habría procedido la acción marcaria por los incumplimientos acreditados del demandado frente a los estándares de calidad, al territorio asignado y el sub-licenciamiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que encargó la fabricación de productos en China, sin autorización previa del licenciante, compró productos de calidades inferiores a los estándares establecidos en el contrato y, de igual forma, delegó en terceros (ajenos a la supervisión de licenciante) la comercialización de los productos marcados. En concreto, fueron tres incumplimientos del licenciario: a) el incumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el contrato; b) el incumplimiento de las limitaciones territoriales impuestas al licenciario para la fabricación y comercialización de los productos marcados y; c) la comercialización de los productos marcados a través de terceros no autorizados

ajenos a cualquier control, o empleo de fabricantes y suministradores al margen de los cauces de supervisión del licenciante, que implica una calidad o naturaleza del producto distinta a la supervisada, con quiebra de las garantías que el titular de la marca⁷⁶.

⁷⁶ JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE, *AC 2014/1056*.

III. ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA ALTERNANCIA DE LAS ACCIONES

Como se ha visto en las hipótesis analizadas, el derecho ofrece un régimen dual que opera de distintas maneras en atención al supuesto de que se trate. En el impago y la no explotación, por ejemplo, parece haber consenso en que debe reconducirse necesariamente a los contornos contractuales porque las pérdidas solo son pecuniarias y pueden compensarse plenamente con el interés de la expectativa (sin perder de vista el remedio resolutorio). Frente al plazo, la solución es la opuesta porque con el vencimiento desaparece la autorización de uso y cualquier explotación sucedánea se tiene por ilegítima. El incumplimiento de la territorialidad (como mínimo en el lugar donde se fabrica) y de los estándares de calidad, por su parte, parecen admitir la potestad de elección reforzando así la posición del titular quien, en última instancia, puede invocar el *ius prohibendi* sin haber resuelto el contrato.

La alternancia ofrece mejores perspectivas para la protección de la propiedad industrial porque amplía el catálogo de acciones disponible para el titular. Si bien no existe una regla general, los casos analizados (especialmente los relacionados con la marca) parecen sugerir que la preferencia por uno u otro régimen dependerá del contexto en el que se explota el bien. En el licenciamiento simple, por ejemplo, la relación se construye en torno a la propiedad industrial y el titular puede estar inclinado al ejercicio del derecho de exclusiva. No obstante, en operaciones multidimensionales podrían preferir los remedios contractuales toda vez que el derecho de explotación se enmarca en una relación más compleja.

En este sentido, parece razonable que los franquiciantes se hubiesen decantado por la vía contractual para resolver el contrato de franquicia alegando (entre otros motivos) el incumplimiento de los estándares de calidad establecidos pues el ejercicio de los derechos conferidos por la propiedad industrial podría resultar insuficiente. En efecto, a la autorización de uso de la marca y de otros signos distintivos del titular se acompaña la asistencia técnica por parte del franquiciante y del compromiso del franquiciado de adquirir determinados insumos o materias primas suministradores por el primero o por un tercero designado. Las partes se mantienen como entidades independientes, pero el franquiciado se integra a una red de explotación configurada bajo un patrón distintivo y queda obligado a replicar los procesos o servicios desarrollados y continuamente adaptados por el franquiciador⁷⁷, así las cosas, las partes buscan concluir la relación en su conjunto y, de paso, darle solución al uso de la propiedad industrial.

Empero, subsisten algunas inquietudes en torno a su operatividad. Las controversias contractuales versan sobre el incumplimiento o no del programa prestacional descrito en el contrato y corresponden a los tribunales civiles; las infracciones al derecho de exclusiva giran en torno a los incumplimientos previstos en la legislación especial y son conocidos por los tribunales de lo mercantil, siendo así ¿pueden acumularse? Conforme a lo estudiado, parece claro que el juez civil no puede conocer de las infracciones al derecho de exclusiva, pero puede pronunciarse frente a los incumplimientos y la procedencia o no de los remedios contractuales. No puede decirse lo mismo de los jueces de lo mercantil.

⁷⁷ CHULIÀ y BELTRÁN (1994) p. 168.

Intuitivamente, podría pensarse que su competencia está limitada a los incumplimientos habilitantes de la acción, no obstante, la Audiencia Provincial de Alicante (actuando como Tribunal de Marca comunitario) en sentencia de 30 de septiembre 2015 parece abrir esta posibilidad. En este caso, como se recordará, se reconocen distintas situaciones jurídicas entre las partes: una primera relación que viene dada por el contrato de licencia que posteriormente viene a ser resuelto por el incumplimiento del licenciario; una segunda que surge por la explotación no autorizada de la marca con posterioridad a la resolución y el titular acumula ambas pretensiones. Al incumplimiento contractual se le aplican las consecuencias expresamente previstas en el acuerdo que, para el caso, vienen a ser el pago de los cánones impagados por los productos no declarados y la aplicación de la cláusula penal por el falseamiento de las cuentas. A la infracción marcaria le aplica lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Marcas y el artículo 53 de la Protección Jurídica del Diseño Industrial, en concreto, el pago de una licencia hipotética.

Por otro lado, está la cuestión de la elección. La jurisprudencia se muestra favorable a la alternancia, pero no queda claro si con el ejercicio de alguna de las acciones se pierde la posibilidad de accionar aquella que no ha sido escogida. A la luz del caso Pirelli, la respuesta parece ser negativa pues la Audiencia desmarca el resultado de la acción marcaria de lo que sucede en sede contractual. Como se recordará, el titular demandó el uso no consentido del licenciario tras la resolución del contrato en Francia y después alegó la violación marcaria en España, no obstante, el laudo arbitral que resolvió el contrato fue anulado por la Corte de Apelaciones de París con posterioridad a la presentación de la segunda demanda. Pese a las alegaciones del demandado, la Audiencia distingue el ejercicio de los remedios contractuales de la acción por infracción de ahí que el resultado de la controversia contractual no se traslape automáticamente a las segundas. La sala, implícitamente, reconoce una diferencia entre los incumplimientos tradicionales y los incumplimientos-previstos en la legislación marcaria pues solo a los primeros se les exige la esencialidad. También reafirma la potestad que tiene el titular de resolver unilateralmente el contrato, con independencia de las consecuencias civiles que puedan tener lugar por una resolución arbitraria.

En estos casos, corresponderá al juez determinar si, con anterioridad a la decisión arbitral (o judicial), concurrieron los presupuestos de la acción y, en especial, si el incumplimiento se corresponde con las obligaciones descritas en la normativa especial, por ello, no basta la simple revocación de la autorización de uso para alegar la violación del derecho de exclusiva; también se exige la acreditación del incumplimiento.

La decisión viene a “concretar los presupuestos del ejercicio de la acción de violación de la marca comunitaria frente a un licenciario con mayor detalle y precisión que”⁷⁸ lo dicho en la sentencia de 23 de octubre de 2008⁷⁹ (proferida por la misma Audiencia) en la que se afirmó que bastaba la simple revocación de la autorización para acudir a la acción por infracción marcaria. A primera vista, parecen contradictorias porque la sentencia de 2012 establece un requisito que no se exigía en sentencia de 2008 pues supedita la aplicación del artículo 22.2 del Reglamento de Marca Comunitaria al incumplimiento de alguna

⁷⁸ AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, AC 2012/2108.

⁷⁹ AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, AC 2009/48.

de las materias previstas en el artículo en cuestión. Empero, si se mira con detalle viene a explicitar un requisito propio de la acción.

En este sentido, conviene distinguir la explotación no consentida (después de la resolución del contrato) y los incumplimientos (propriadamente dichos) que justifican el remedio resolutorio. En el primer supuesto, la posición jurisprudencial ha sido unánime en reconocer la potestad que tiene el titular para resolver el contrato sin intervención judicial. En consecuencia, podrá invocar el *ius prohibendi* frente los actos posteriores a la resolución⁸⁰. En el segundo, el titular podrá escoger entre los remedios contractuales y la acción por infracción. Cualquier otro incumplimiento deberá resolverse necesariamente por la vía contractual. Esto es lo que viene a explicitar la sentencia de 2012.

Finalmente, conviene señalar que tratándose de marcas y de diseños industriales el ejercicio del derecho de exclusiva por el incumplimiento de los estándares de calidad está supeditado a la posibilidad de control de la calidad por parte del licenciante. A éste le corresponde adoptar medidas que promuevan el cumplimiento de los estándares y su pasividad le impedirá oponer su derecho de exclusiva. Esta solución resulta consistente con lo dicho en *Haag II* y *Ideal Standard* en donde se reconoció en la posibilidad de control de calidad un límite al ejercicio del derecho de exclusiva.

El licenciante dispone de mecanismos contractuales para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad por él pretendidos, si no recurre a ellos de forma preventiva, mal podría reconocérsele un régimen más favorable de protección. Implícitamente parece recomendarse que las controversias relativas a la calidad sean resueltas (en primera instancia) por las partes, a través de los instrumentos establecidos en el contrato, y se recurra a la acción marcaria cuando el licenciario desconoce las medidas de control impuestas por el licenciante. No sorprende, por tanto, que en los casos en que se optó por la acción marcaria, se alegó la elaboración y comercialización de productos marcados sin la previa aprobación del prototipo o la contratación con proveedores no autorizados lo que incidió en la fabricación de productos con calidades inferiores a los establecidos en el contrato.

En todo caso, conviene preguntarse por el papel que cumple la licencia hipotética en estos supuestos y todo parece indicar que cumple una función agravatoria de la responsabilidad. Con la licencia hipotética se busca compensar las regalías que el titular hubiera recibido de haber consentido la explotación⁸¹, pero en este caso el infractor ha pagado previamente por la explotación del derecho, cosa distinta es que haya fabricado el producto o prestado el servicio con estándares inferiores a los establecidos en el contrato. Así pues, el licenciario realiza un doble pago por la explotación del derecho licenciado porque paga

⁸⁰ También ha sido consistente en el reconocimiento de acciones civiles en favor del licenciario como mecanismo de defensa frente a las resoluciones arbitrarias.

⁸¹ Un sector de la doctrina española se muestra crítico con su inclusión como medida indemnizatoria dado su indudable carácter restitutorio cuya finalidad viene dada por la necesidad de equilibrar dos patrimonios independientes que se vieron afectados por atribuciones patrimoniales injustificadas. Distinción que también ha sido empleada en el derecho inglés que diferencian los daños de los remedios en equidad frente a las infracciones de propiedad industrial; Sin embargo, en la literatura estadounidense; pp. 1342-1345) empieza a reconocerse como una medida alternativa del daño (*disgorgement damages*) para cierto tipo de incumplimientos. BASOZABAL (1997); BENTLY y SHERMAN (2014); (BROOKS (2006); CORNISH y otros (2013); FARNSWORTH (1985); FERNANDEZ (2004); LOBATO (2007).

las regalías establecidas en un primer momento y después vuelve a sufragarlas por el incumplimiento de los estándares de calidad.

Bien podría argumentarse que el pago de la licencia hipotética es tan sólo uno de los criterios establecidos para la cuantificación del daño y subsiste la posibilidad de recurrir al criterio de las consecuencias negativas de la infracción –entre ellas, los beneficios dejados de obtener por el titular o los beneficios que hubiera obtenido el infractor–. Una posible interpretación del artículo 43.2(a) de la Ley de Marcas permitiría acumular las ganancias dejadas de percibir por el titular con las ganancias obtenidas por el licenciatarario. No obstante, en este trabajo se excluye tal posibilidad teniendo en cuenta ambos han sido utilizados como criterios alternativos para cuantificar el daño⁸². En esta línea, el Artículo 74.2 de la Ley de Patentes prohíbe expresamente su acumulación. Si bien se admite esta posibilidad, también es cierto que en la práctica el criterio escogido para cuantificar el daño es el de la licencia hipotética lo que termina reforzando el carácter agravatorio⁸³.

IV. CONCLUSIONES

El contrato de licencia ha ganado notable preponderancia en el tráfico jurídico por su capacidad de integrar la propiedad industrial en los procesos de producción y/o de comercialización de productos y servicios. No todas las controversias se resuelven por la vía del incumplimiento, y, en determinados supuestos, cabe la posibilidad invocar el *ius prohibendi* frente al licenciatarario.

Podría pensarse que, en estos casos, el licenciante prefiere la infracción porque garantiza la eficacia jurídico real de la propiedad industrial. No obstante, la realidad da cuenta de la alternancia de las acciones. Tratándose de la calidad, por ejemplo, no es extraño que el licenciante opte por la vía contractual, pese a la disponibilidad de la infracción marcaria. Esto resulta especialmente cierto en relaciones multidimensionales, como la franquicia, pues al titular le interesa extinguir la relación contractual en su conjunto, no solo proteger su propiedad industrial. También se ha optado por este camino en supuestos de explotación extemporánea por parte del licenciatarario.

La coexistencia de regímenes puede generar problemas operativos, pero la jurisprudencia española ha establecido pautas que permiten intuir una línea de acción:

1. La resolución contractual no es requisito para el ejercicio del derecho de exclusiva.
2. El resultado de la acción civil no condiciona necesariamente el resultado de la reclamación por infracción. En estos casos, corresponderá al juez determinar si, con anterioridad a la decisión arbitral o judicial, concurrieron los presupuestos de la acción y, en especial, si el incumplimiento se corresponde con las obligaciones descritas en la normativa especial.

⁸² En este sentido, MASSAGUER (2016) p. 25.

⁸³ No sólo tratándose de la marca, también de otros bienes de propiedad industrial (por ejemplo, la patente). Entre otras, TRIBUNAL SUPREMO, RJ 2008/4029, RJ 2009/2789, RJ 2010/9169, RJ 2011/1414, RJ 2012/9705, RJ 2013/199, y RJ 2016/542; AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, AC 2011/952, AC 2012/126, JUR 2016/212996; y, AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, JUR 2013/190925.

3. Se pueden acumular pretensiones contractuales y de propiedad industrial en la reclamación adelantada contra el licenciataria siempre que se presente en la jurisdicción mercantil. La competencia privativa de los jueces de los mercantil en respecto de la propiedad industrial impide la acumulación en la jurisdicción civil.

4. El ejercicio de la infracción marcaria por el incumplimiento de la calidad está supeditado al desconocimiento de las medidas de control establecidas por el titular. La ausencia de medidas o su actitud pasiva frente al proceso productivo del licenciataria impide el ejercicio del *ius prohibendi*.

La dualidad de regímenes, sin duda, protege de mejor manera la propiedad industrial y es una ruta que se podría explorar en el contexto suramericano.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BASOZABAL ARRUE, Xabier (1997): “Método Triple de Computo del Daño: La indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, *Anuario de derecho civil*, vol. 50, N° 3: pp. 1263-1299.
- BEN-SHAHAR, Omri (2011): “Damages for Unlicensed Use”, *The University of Chicago Law Review*, vol. 78, N° 1: pp. 7-29.
- BENTLY, Lionel y SHERMAN, Brad (2014): *Intellectual property law* (Oxford, Oxford University Press).
- BERCOVITZ, German y BERCOVITZ, Rodrigo (2013): *Tratado de contratos*, Tomo IV (Valencia, Tirant lo Blanch).
- BOZOVIC, Iza y HADFIELD, Gillian (2012): “Scaffolding: Using Formal Contracts to Build Informal Relations in Support of Innovation”, *USC Law Legal Studies*, documento de investigación N° C12-3.
- BROOKS, Richard (2006): “The Efficient Performance Hypothesis”, *The Yale Law Journal*, vol. 116: pp. 568-596.
- CASADO CERVINO, Alberto (1994): *La licencia de la marca comunitaria*, Tomo 16 (Santiago de Compostela, Marcial Pons).
- CASADO CERVINO, Alberto (2007): “Agotamiento del derecho de marca: alcance, requisitos y límites conforme a la doctrina del TJCE”, *Actualidad Civil*, N° 14: pp. 1619-1636.
- CHULIÁ VICÉNT, Eduardo y BELTRÁN ALANDETE, Teresa (1994): *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos*, Volumen I (Barcelona, Jose María Bosch Editor).
- CONTRERAS, Jorge L. (2022): *Intellectual property licensing and transactions. Theory and practice* (Cambridge, Cambridge University Press).
- CORNISH, William; LLEWELYN, David y APLIN, Tanya (2013): *Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights* (London, Sweet & Maxwell).
- DI CATALDO, Vincenzo (2010): “Contratos de licencia, obligación de uso de la invención y cláusulas restrictivas de la competencia”, *ADI 30*: pp. 211-224.
- FARNSWORTH, Allan (1985): “Your Loss or My Gain? The Dilemma of the Disgorgement Principle in Breach of Contract”, *Yale Law Journal*, vol. 94, N° 6: pp. 1341-1392.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos (2004): *Tratado sobre derecho de marcas* (Barcelona, Marcial Pons).

- GALLEGO CONDE, Beatriz (2002): “El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual: un Análisis desde la Perspectiva del Comercio Internacional y del Derecho de la Libre Competencia”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 23: pp. 43-72.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2017): “El alcance territorial del agotamiento del derecho de marca en la reciente jurisprudencia del TJCE”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 20: pp. 567-592.
- GILSON, Ronald; SABEL, Charles y SCOTT, Robert (2010): “Braiding: The interaction of formal and informal contracting in theory, practice, and doctrine”, *Columbia Law Review*, vol. 110, N° 6: pp. 1377-1447.
- GRIMALDOS GARCÍA, Isabel (2007): “La función de la marca como indicador de la calidad del producto o servicio en los casos Emanuel y Fiorucci”, *Actas de derecho Industrial y derecho de autor*, Tomo 28: pp. 825-844.
- JIMÉNEZ BLANCO, Pilar (2002): “Restricciones expresas a la exportacion y agotamiento comunitario de las marcas”, *Diario La Ley*, N° 1440: pp. 1-19.
- JONES, Philip (1993): “Violation of a Patent License Restriction: Breach of Contract or Patent Infringement?”, *The Journal of Law and Technology*, Vol. 33, N° 3: pp. 225-240.
- LANDES, William y POSNER, Richard (2003) : *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press).
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007): *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas* (Madrid: Civitas).
- MARTÍN ARESTI, Pilar (1997): *La licencia contractual de patente* (Pamplona: Aranzadi Thomson Reuters).
- MARTÍN ARESTI, Pilar (2008): “Artículo 48 -Licencia-”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José (edits.), *Comentarios a la Ley de marcas*, Tomo I (Navarra: Aranzadi) pp. 759-779.
- MASSAGUER FUENTES, José (1989): *El contrato de licencia de know-how* (Barcelona: José María Bosch Editor).
- MASSAGUER FUENTES, José (1995): “Licencia de Marca”, en Montoya Melgar, Alfredo (edit.), *Enciclopedia jurídica básica*, Vol. III (Madrid: Civitas) pp. 4105-4111.
- MASSAGUER FUENTES, José (2016): “Aspectos sustantivos de la nueva ley de patentes”, *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, N° 42: pp. 20-30.
- MUSSO, Alberto (2013): “Cesiones y licencias de propiedad industrial: Distinciones y regulación en los derechos italiano y comparado”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 33: pp. 161-184.
- SUÑOL LUCEA, Aurea (2009): *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de competencia desleal* (Madrid: Thomson Reuters-Civitas).
- WILLIAMSON, Oliver (1991): “Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives”, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 36, N° 2: pp. 269-296.

NORMAS E INSTRUMENTOS CITADOS

España, Código Civil.

España, Ley N° 17 (07/12/2001) de Marcas.

España, Ley N° 20 (07/07/2003) de Diseño Industrial.

España, Ley N° 24 (24/07/2015) de Patentes.

Unión Europea, Directiva (UE) 89/104 del Consejo, 21/12/1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Diario Oficial UE, L 040, 11/02/1989.

Unión Europea, Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, 20/12/1993, sobre la marca comunitaria. Diario Oficial, L 11, 14/01/1994.

Unión Europea, Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, 27/04/2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Diario Oficial UE, L 123, 27/04/2004.

Unión Europea, Directiva (UE) 2004/48 del Parlamento Europeo y del Consejo, 29/04/2004, relativa al respecto de los derechos de propiedad intelectual. Diario Oficial UE, L 195, 02/06/2004.

Unión Europea, Directiva (UE) 2008/95 del Parlamento Europeo y del Consejo, 22/10/2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Diario Oficial UE, L 299, 08/11/2008.

Unión Europea, Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, 20/02/2009, sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial, L 78, 24/03/2009.

Unión Europea, Reglamento (CE) 330/2010 de la Comisión, 20/04/2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. Diario Oficial, L 102, 23/04/2010.

Unión Europea, Reglamento (CE) 316/2014 de la Comisión, 21/03/2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Diario Oficial UE, L 93, 28/03/2014.

Unión Europea, Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento y del Consejo, 16/12/2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) N° 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) N° 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos). Diario Oficial, L 341, 24/12/2015.

Unión Europea, Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, 16/12/2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Diario Oficial UE, L 336, 23/12/2015.

Unión Europea, Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, 08/07/2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Diario Oficial UE, L 157, 15/06/2016.

JURISPRUDENCIA CITADA

COMUNITARIA EUROPEA

- STJCE, *Deutsche Gramophon v. Metro* (08.06.1971), C-78/70.
STJCE, *Centrafarm v. Winthrop* (31.10.1974), C-16/74.
STJCE, *Dansk Supermarked v. Imperco* (22.01.1981), C-58/80.
STJCE, *Pharmon BV v. Hoechst AG* (09.07.1985), C-19/84.
STJCE, *SA CNL-Sucal NV v. Haag GF AG* (17.10.1990), C-10/89.
STJCE, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH v. Ideal-Standard GmbH* (22.06.1994), C-9/93.
STJCE, *Silhouette International v. Hartlauer Handelsgesellschaft* (16.07.1998), C-335/96.
STJCE, *Sebag Inc. v. GB-Unic SA* (01.07.1999), C-173/98.
STJCE, *Zino Davidoff v. A&G Imports Ltd.* (20.11.2001), C-414/99 a C-416/99.
STJCE, *Van Doren v. Lifestyle Sports* (08.03.2003), C-244/00.
STJCE, *Peak Holding v. Axolin-Elinor AB* (30.11.2004), C-16/03.
STJCE, *Martin y Paz Diffusion v. David Depuydt* (19.09.2013), C-661/11.

ESPAÑOLA

- Tribunal Supremo, Sala 1º, 23 de marzo de 1988, RJ 1988/2228.
Tribunal Supremo, Sala 1º, 23 de junio de 1997, RJ 1997/5201.
Tribunal Supremo, Sala 1º, 05 de febrero de 2008, RJ 2008/4029.
Tribunal Supremo, Sala 1º (02.03.2009), RJ 2009/2789.
Tribunal Supremo, Sala 1º (18.11.2010), RJ 2010/9169.
Tribunal Supremo, Sala 1º (09.12.2010), RJ 2011/1414.
Tribunal Supremo, Sala 1º (09.11.2012), RJ 2012/9705.
Tribunal Supremo, Sala 1º (05.11.2012), RJ 2013/199.
Tribunal Supremo, Sala 1º (19.02.2016), RJ 2016/542.
Audiencia Provincial de Alicante, (23.10.2008), AC 2009/48.
Audiencia Provincial de Alicante, Sala 8ª (24.02.2011), AC 2011/952.
Audiencia Provincial de Alicante, Sala 8ª (16.11.2011), AC 2012/126.
Audiencia Provincial de Alicante, Sala 8ª, (23.07.2012), AC 2012/2108.
Audiencia Provincial de Alicante, Sala 8ª, (30.09.2015), JUR 2016/11611.
Audiencia Provincial de Alicante, Sala 8ª (15.07.2016), JUR 2016/212996.
Audiencia Provincial de Badajoz, Sala 1ª, 22 de enero de 2001, JUR 2001/82429.
Audiencia Provincial de Barcelona, Sala 16ª (16.12.1996), AC 1997/1650.
Audiencia Provincial de Barcelona, Sala 15ª (08.03.2005), JUR 2005/125822.
Audiencia Provincial de Barcelona, Sala 13ª (11.07.2011), JUR 2011/318711.
Audiencia Provincial de Barcelona, Sala 15ª (13.03.2013), JUR 2013/190925.
Audiencia Provincial de La Rioja (04.01.2011), JUR 2001/113651.
Audiencia Provincial de Madrid, Sala 9ª, (18.05.2009), AC 2009/1908.
Audiencia Provincial de Madrid, Sala 11ª (30.03.2011), JUR 2011/227933.
Audiencia Provincial de Sevilla, Sala 2ª (04.04.2000), JUR 2000/220081.
Audiencia Provincial de Toledo, Sala 2ª (09.04.2001), AC 2001/1786.

Audiencia Provincial de Valencia, Sala 9ª (29.01.2014), AC 2014/673.

Audiencia Provincial de Vizcaya, Sala 3ª (22.12.2015), JUR 2016/63562.

Juzgado de lo Mercantil de Alicante (20.06.2014), AC 2014/1056.

ESTADOUNIDENSE

B & J Manufacturing Co. v. Hennessy Industries, Inc., 663 F.2d 1075 (7th, 1981).

Eli Lilly v. Genentech Inc., 17 U.S.P.Q.2d 1531 (S.D. Ind. 1990).

Barcamerica International usa trust v. Tyfield Importers, inc, 289 F.3d 589 (9th Cir. 2002)

SCO Group, Inc. v. Novell, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 68371.

