

LA LICENCIA DE USO DE MARCA ¿FRANQUICIA O ARRENDAMIENTO?

*LICENSING FOR TRADEMARK USE. FRANCHISE
OR LEASE?*

Pedro Alfonso Labariega Villanueva¹

RESUMEN

Dentro de la estructura financiera y económica de las empresas es frecuente que las marcas aparezcan como uno de los activos importantes. La razón de ello radica en que éstas, representan no sólo el vehículo mediante el cual la empresa da a conocer en el mercado los productos o servicios que comercializa, sino que al mismo tiempo constituyen un derecho exclusivo sobre el uso de una denominación y/o logotipo concretos en un sector del mercado.

Sin duda la marca es, hoy en día, uno de los activos empresariales de más fácil trasmisión, del que es oportuno resaltar su valiosa aportación al momento de transferirla o licenciarla, habida cuenta que, el titular de una marca, cuando la licencia o enajena, transfiere con ella la totalidad o parte de los productos o servicios que ésta designa en el mercado con esa determinada denominación o logotipo, traspasando con ello la explotación o la titularidad de este activo empresarial. De ahí la importancia de la marca como activo de la empresa: su simple transmisión puede implicar el uso exclusivo de determinada denominación y/o logotipo para designar determinados productos o servicios en un sector del mercado.

Es muy importante estar concientes de que la marca deviene un signo distintivo de las empresas y que dicha característica al ser considerada por el derecho merece una atención particular. Así que el examen jurídico de una de las figuras contractuales a través de la cual el signo distintivo sale de las manos del titular para que un tercero lo explote en productos o servicios idénticos o similares, es más que pertinente. Por otro lado, es indudable que en el derecho positivo mexicano, la implementación legislativa establecida actualmente para las modalidades típicas del contrato de licencia es, en general, escasa y fragmentaria y no proporciona herramientas que permitan completar su régimen jurídico en todo aquello no programado por la voluntad de los contratantes.

¹ Investigador por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y en otras universidades públicas y privadas de México.

El examen de esta figura que ahora se entrega no es un estudio exhaustivo, tan sólo una propuesta más o menos acabada con la finalidad de que se difunda su régimen jurídico.

PALABRAS CLAVE: Arrendamiento; comercialización; franquicia; licencia; derecho de marca registrada; uso.

ABSTRACT

Within the economic and financial structure of companies, trademarks frequently appear as one of the most important assets. The reason for this is that they represent not only the vehicle by means of which the business brings its products and services to the market, but also because they constitute an exclusive right on the use of a name and/or concrete logo in a market sector.

Therefore, without a doubt, the trademark is nowadays one of the business' easiest assets to transfer, and it shall be noted it is a valuable contribution at the moment of transferring or licensing, given that, the holder of a trademark, whether through the licensing or transfer,

transfers the totality or part of the products or services that such trademark designates in the market with that determined name or logo, therefore transferring the use and/or ownership of this business asset.

Derived from the above, we may note the importance of the trademark as business asset: its simple transfer may imply the exclusive use of determined name and/or logo in order to designate certain products or services in a market sector.

It is very important to be aware of the fact the trademark becomes a hallmark business sign and that such characteristic, as a right, deserves particular attention. As such, the legal review of contractual figures through which the hallmark sign leaves the hands of the holder so that a third party uses it for identical or similar products and services, is more than pertinent. On the other hand, without a doubt, , the current legislative implementation established for the typical methods of licensing agreements in Mexican applicable law is, in general, scarce and fragmented and does not provide tools that permit the completion of its legal regulation in all matters not provided by the will of the parties. The examination of this figure herein is not an exhaustive study; rather, it is only a proposal with the purpose of spreading information about its legal framework.²

KEY WORDS: Leasing, commercialization, franchising, licensing, trademark right, use.

"El uso de la marca es una especie de derecho de concesión de un oligopolio que tiene por consiguiente un valor económico".

² Traducción realizada por Taylor Sloane. SOLCARGO, www.solcarga.com.mx

(Di Tella)³

Sumario

1. Introducción
2. Concepto de contrato de licencia de uso de marca
3. Este contrato en la legislación mexicana
4. Reconocimiento internacional del contrato
5. El carácter mercantil del contrato
6. Naturaleza jurídica del contrato de licencia de uso de marca
7. Caracterización del contrato de licencia de uso de marca
8. Clasificación del contrato de licencia de uso de marca
9. Elementos del contrato de licencia de uso de marca
10. Los derechos de las partes contratantes
11. Las Obligaciones de ambas partes
12. Cláusulas habituales
13. Distinciones con respecto a contratos similares o afines
14. Extinción del contrato

1. Introducción

La importancia, riqueza y versatilidad que toda marca engloba *per se*, generan un caudal de aplicaciones que en la práctica de los negocios la convierte en la joya más preciada de la corona.

Por tanto, la marca que una empresa utiliza para identificar sus productos, deviene en la mayoría de los casos, el activo intangible más valioso, y tiene la propiedad de expresarse en forma multifacética, en atención a las distintas funciones que está llamada a desempeñar a lo largo de su azarosa vida.

En efecto, dicha multifuncionalidad incrementa con mucho el valor de la marca, ya que deviene la progenitora de contratos diversos mediante los cuales la empresa titular de dicho signo distintivo puede obtener gran rentabilidad. Basta saber, por

³ Di Tella, Guido, *La manipulación de la demanda: el problema de las marcas'*, en Wionczec, Miguel S. *et al.*, *Comercio de Tecnología y subdesarrollo económico*, Coordinación de Ciencias, México, UNAM, 1973, p. 100.

ejemplo, que el valor de la marca Coca-Cola ha sido estimado en aproximadamente 42 mil millones de dólares americanos.

Pues bien, el derecho de marca consiste en la *facultad* que tiene el titular de la misma *para usar la marca en forma exclusiva* (artículos 87 y 136 de la Ley de la Propiedad Industrial-LPI; a. 56, II, § 2 del Reglamento a dicha Ley-RLPI). Esta situación monopólica permite al titular o titulares que adoptan una cuidadosa política sobre dicho signo distintivo, la explotación de la misma a través de distintas formas de operaciones legales muy diversas, en ocasiones atípicas y a veces, utilizadas con finalidad indirecta, por ejemplo los contratos de licencia, como anexo de la franquicia, como accesorio del suministro o transferencia de un fondo de comercio. Como podemos advertir, la marca, concede a su titular el derecho más amplio de transmitir las marcas registradas o en trámite por los medios y con las formalidades que establece la legislación común, y, por supuesto, con el alcance y las restricciones aplicables a la marca transferida. La titularidad de marca, faculta para “autorizar” a una o más personas como usuarios de la misma, con relación a todos o a algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca (artículo 136 en relación con los artículos 87, 116, 130, 142 y 150 de la LPI; los artículos 54 fracciones I y II, 58 § 2, 64 fracción III del RLPI). El derecho de propiedad industrial también puede transmitirse como complementario de un contrato de *engineering*, de la locación de obra llave en mano (*turnkey contract*), o de los contratos de distribución exclusiva con autorización del uso de la marca. Además, no hay que olvidar que dicho derecho puede transmitirse como una aportación para la constitución de una sociedad o para la celebración de un contrato asociativo, etcétera.

Efectivamente, un ejemplo de esta praxis lo encontramos en el artículo 142 de la vigente ley que regula las marcas en México, es decir, la LPI cuando expresa:

Existirá franquicia, cuando con *la licencia de uso de una marca* se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta designa.⁴

⁴ En distintos productos vendidos en los supermercados Wal-Mart de México que portan la marca Great Value aparece la siguiente leyenda: Marca *registrada* propiedad de *Wal-Mart Stores, Inc. Licenciada a Wal-Mart de México, S.A. de C.V. Usada bajo sublicencia por Nueva Wal-Mart de México, S. de R. L. de C. V.*

Que fuese posible una “licencia cuando menos de uso” debió resultar de fórmulas como ésta: “ningún comerciante... puede usar marcas de otros... sin su especial *licencia* y voluntad” o “sin especiales *licencias* de... los herederos”. Según los Statuti dei Mercanti di Cremona del 1388: nadie permitía “marcar”... los vestidos... con el signo de otra sociedad o persona individual según el arte de Calimala... sin la “licencia” de los socios de la sociedad o de la persona física.⁵ Además, se tiene memoria de una licencia concedida en Cremona, por un comerciante a otro, en 1395, de “marcar” las piezas de paño... de éste con la marca del primero, dicha “autorización” era otorgada *donandi causa*.⁶ Algunos autores indican que Inglaterra fue la primera nación en legislar esta materia al establecer en la *British Trade Marks Act* de 13 de abril de 1938 disposiciones sobre licencias: sujeto a las disposiciones de esta Sección, una persona “diversa” del propietario de una marca puede ser inscrita como “usuario registrado” con relación a todos o algunos de los productos para los cuales ésta se encuentra registrada (siempre que no sea una marca de defensa) y con las condiciones o restricciones que se señalen (Sección 28).⁷

⁵ El texto latino disponía: “nullus audeat signare...pannos...signo alterius societatis vel persone...singularis de arte kallimate...sine licencia sotiorum dicte societatis vel singularis persone”; párrafo tomado del *Statuto dell'Arte di Calimala* del 1301, cap. LIII, libro III, citado por Franceschelli, *Trattato di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1960, vol I, p. 256.

⁶ Franceschelli, *op. cit.*, p. 245. Dicho autor toma la información de Gualazzini, Ugo, *I mercanti di Cremona, 1183-1260-1927. Cenni storici sulla loro organizzazione*, Crème, Consiglio prov. dell'economia, 1928.

⁷ La sección 22 de dicha ley expresaba: “a pesar de cualquier regla de derecho o de equidad en contrario, una *marca* registrada será asignable y *transferible a cualquiera* [persona] con o sin la hacienda de un negocio” (notwithstanding any rule of law or equity to the contrary, a registered trade-mark shall be... assignable and transmissible either in connection with the goodwill of a business or not). También se establecía dicha figura con términos parecidos en el artículo 8 de la *Trade Marks Amendment Act 1937* en *Kerleys Law of Trade Marks*, 7a. ed., Londres, 1951, pp. 747-749. La *Lanham Act* estadounidense de 1905 requería la transferencia de todo el establecimiento para poder transmitir la marca. En efecto, dicha norma disponía expresamente que toda *marca registrada*... será *asignable* juntamente con la hacienda del negocio en el que la marca viene usada (“every registered trademark... shall be assignable in connectio with the goodwill of the business in which the mark is used”). Pero la *Lanham Act* de 1946 innovando la ley de marcas de 1905 sancionó la admisión de una transferencia de la marca acompañada sólo de “aquella parte de la hacienda de la empresa que está conectada a su uso y que la simboliza”. Decía el texto relativo: una *marca... registrada* será *asignable* juntamente con la hacienda del negocio en el que la marca es utilizada, o con esa parte de la hacienda del negocio conectada con el uso de y simbolizado por la *marca* (a registered mark... shall be assignable with the goodwill of the business in which the mark is used, or with that part of the goodwill of the business connected with the use of and

2. Concepto de contrato de licencia de uso de marca

Una noción general expresa que el contrato de licencia es un contrato oneroso y *sui generis*, en virtud del cual el licenciante autoriza al licenciatario, a ejercitar todos o algunos de los derechos que se derivan de la marca. Más concretamente es:

el acuerdo de voluntades a través del cual, el titular de un derecho de marca (licenciante), conviene en otorgar una autorización a un tercero denominado licenciatario, para que éste la utilice en el comercio por un período de tiempo determinado y a cambio de la contraprestación pactada.⁸

Ahora bien, la doctrina nos proporciona dos conceptos: uno, amplio y otro restringido. Respecto del primero diremos que se trata de un contrato mediante el cual el titular de la marca (concedente o licenciante) se obliga, sin despojarse del derecho, a permitir a la otra parte (concesionario o licenciatario) el uso de la marca que la ley le reserva como exclusivo, lo que equivale decir la imposición del signo en

symbolized by the mark). Análoga solución había sido sugerida por el artículo 6o. *quatter* de la Convención de París, en el texto de Londres de 1934. Véase Mangini, V., "Le vicende traslativi del marchio", *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padua, CEDAM, 1982, vol. V, p. 290. Sepúlveda "Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexicano", *Boletín de Derecho Comparado de México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 42, septiembre-diciembre 1961, p. 630, afirma contundentemente "que el sistema de licencias que establece la vigente Ley Mexicana de la Propiedad Industrial de 1943 se ha *calcado* de la ley inglesa de marcas de 1937, reformada en 1938".

⁸ En vista de que no encontramos un concepto legal de contrato de licencia de marca, ésta es la noción que con leves matices proporciona la generalidad de la doctrina; véase en Fernández Novoa, C., *Fundamentos del derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, p. 338; Sánchez Calero, F., *Instituciones de derecho mercantil*, 20a. ed., Madrid, 1997, p. 179; Massaguer, J., "Licencia de marca", *Enciclopedia Jurídica Civitas*, Madrid, 1995, t. III, p. 4105. Lafont Pianetta, Pedro *Manual de contratos*, t. I., Librería del Profesional, Bogotá, 2001, p. 446, nos proporciona su concepto: "convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último". Lorenzetti, R.L., *Tratado de los Contratos*, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2000, t. III, p. 86, expresa: "es aquel por el cual el titular de un derecho sobre un bien inmaterial de propiedad industrial transfiere a la otra parte, licenciataria, el uso y goce sobre el derecho". Véase Farina, J.M., *Contratos comerciales modernos*, 2a. ed., Argentina, Astrea-Depalma, 1999, p. 635. Expresa Casado Cerviño, A., "Marca comunitaria", *Propiedad industrial. Teoría y Práctica*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 307, que a través de esta figura el titular de la marca autoriza a un tercero a usar dicho signo distintivo a cambio de la regalía pactada.

el producto y la colocación en el comercio de los productos así contraseñados.⁹ Esta noción es, por tanto, bastante comprensiva para contener todas aquellas múltiples formas contractuales que dan lugar

a una sustitución, en sentido amplio en el ejercicio del derecho que puede limitarse a operaciones meramente ejecutivas, como puede ser la fabricación y la posterior venta, o extenderse hasta aquellas operaciones de mayor responsabilidad —como es la participación en la confección y selección de productos —que representan el lado interno del uso de la marca y que... caracterizan la posición del titular del derecho.¹⁰

Además, hemos de añadir que de este amplio concepto quedan en rigor excluidos los contratos de concesión de venta en exclusiva y de distribución en general. La exclusiva de reventa —que normalmente tiene por objeto productos estandarizados y contraseñados por marcas universalmente difundidas y notorias, cuya reputación se debe a una constante e intensa publicidad comercial— encuentra generalmente sus razones económicas en el monopolio resultante de un derecho de propiedad industrial, y en particular, de la existencia de un derecho exclusivo sobre la marca. Más de alguno ha querido ver en la concesión exclusiva una licencia “implícita” de la marca a favor del concesionario.¹¹ Sin embargo, la doctrina más reciente no comparte dicha opinión, pues objeta, por un lado, que si el concesionario explota verdaderamente una licencia, debería gozar de la facultad —que, en cambio, no le está permitida— de colocar la marca en sus propios productos o en los productos no fabricados por el concedente;¹² por otra parte, que el concesionario —el cual se limita a adquirir para la reventa de productos ya contraseñados y destinados al comercio por el concedente— no se encuentra respecto al signo distintivo en una posición diversa de la de cualquier otro adquirente de productos originales: la posibilidad de utilizar la marca —además la misma facultad de emplearlo con fines de publicidad de los productos contraseñados— no le deriva de un acto permisivo del titular, sino del mero hecho de poder disponer de los productos.¹³

⁹ Así Auteri, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, Giuffrè, Milano 1955, p. 302. Puede, pues, decirse que con la cesión se efectúa la transmisión definitiva de la titularidad, mientras con la licencia se verifica la disociación entre titularidad y disfrute económico del signo.

¹⁰ *Idem*. Para un examen profundo de las nociones contrapuestas de cesión y licencia y sobre la naturaleza jurídica de los dos contratos, *cf.* Mangini, *La licenza...*, p. 11.

¹¹ Champaud, “*La concession commerciale*”, *Rev. Trim. Dr. Comm.*, XV, 1963, Francia, pp. 460 y ss.

¹² *Idem*.

¹³ Auteri, *op. cit.*, p. 303.

Sacando provecho de esta objeciones es, pues, posible formular, al menos por el momento, una noción más “restringida de contrato de licencia y reservar dicha calificación sólo a los contratos mediante los cuales el concedente autoriza al licenciataria a colocar la marca en los productos fabricados por él mismo o bien, proporcionados por el concedente, pero transformados o reelaborados por el mismo licenciataria”. Por tanto, no estarían incluidos, en dicha noción todos aquellos contratos por los cuales el titular del derecho confiere al distribuidor simples poderes de fabricación de productos (originales) y de colocación en ellos de la marca;¹⁴ aquellos contratos, en definitiva, en los que no se identifican diferencias sustanciales respecto a la concesión de venta en exclusiva, ya que estas especies tienen en común la «originalidad» de los productos, entendida como procedencia de éstos del núcleo productivo del titular de la marca. En esta última acepción restringida, la calificación de licencia, entendida como negocio traslativo de derecho de marca, se adaptaría exclusivamente a las especies a las que se atribuye al licenciataria un poder autónomo de cumplir operaciones (no únicamente ejecutivas, sino) reconocidas como esenciales para el ejercicio del derecho atribuido al titular del signo, como la fabricación (o cuando menos, la transformación o reelaboración) de productos comercializados con dicha marca.¹⁵

Finalmente, es preciso reiterar que, además de los contratos de licencia de marca, existen otros contratos como los de franquicia, distribución o agencia mercantil, en virtud de los cuales el titular de una marca puede otorgar el uso exclusivo o no exclusivo de la misma a terceros, aplicándose para esta última modalidad (sin exclusividad) las conclusiones ya señaladas relativas al contrato de licencia no exclusiva.

3. Este contrato en la legislación mexicana

Varios son los ordenamientos que en mayor o menor medida hicieron referencia a esta figura. El artículo 1419 del Código de Comercio de 1884¹⁶ decía que “el comerciante tiene propiedad en sus marcas, y ninguno otro podrá usar las mismas”.

Por su parte, el artículo el artículo 1405 declaraba: “Se reconoce igualmente la el artículo el artículo 1405 declaraba: “Se reconoce igualmente la propiedad industrial

¹⁴ *Ibidem*, p. 302.

¹⁵ Sobre el tema véase Mangini, “Cesioni e licenza”, *Trattato di diritto commerciale...*, t. V., p. 285.

¹⁶ Publicado el 20 de abril de 1884, en vigor a partir del 20 de julio de 1884, según artículo 1o. transitorio. Cuba registra un Real Decreto del 21 de agosto de 1884.

de que se hace *un uso mercantil* en establecimientos abiertos con ese objeto". Mientras el 1404 establecía: "La ley reconoce la propiedad de los privilegios concedidos en debida forma; y si de ellos hace el inventor *un uso mercantil, celebrando contratos con diversas personas para su explotación, ó* recibiendo una renta por su uso y aplicación gozará de los privilegios del derecho comercial". Estos preceptos de la ordenanza mercantil, nos permiten inferir, a nuestro juicio, la posibilidad de licenciar el uso de la marca, aunque no se refiera expresamente al contrato de licencia de uso de marca.¹⁷

La Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889 (DOF)¹⁸ expresaba que "Las marcas de fábrica no se *transmiten* sino con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan de distinción pero su *transmisión* no está sujeta a ninguna formalidad especial y se verificará conforme a las reglas del derecho común". Apreciamos aquí la transmisión del signo distintivo, no a través de un contrato de licencia, específico de afectación a la marca, sino que la transmisión de ésta se efectuaba en paquete, esto es, cuando se transfería el negocio o la empresa

¹⁷ Estos son otros preceptos que nos pueden complementar la idea de que la marca se podía transmitir a un tercero para su explotación. El artículo 1405: "Se reconoce igualmente la propiedad industrial de que se hace un uso mercantil en establecimientos abiertos con ese objeto".

El artículo 1410: "En general toda negociación de comercio da una propiedad mercantil á su dueño".

El artículo 1411: "El efecto de la propiedad mercantil es representar un valor propio, independiente del precio de los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación".

El artículo 1412; "La propiedad mercantil es del dueño de la negociación".

La mayoría de la doctrina mexicana indica que la licencia de uso de marca se comenzó a reglamentar a partir de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

¹⁸ DOF es acrónimo de *Diario Oficial de la Federación*. En vigor a partir del 01.01.1890. Así el artículo 2573 del Código Civil italiano: *Trasferimento di marchio*. Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, *si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda*.

[*Transmisión de la marca*. La marca puede transmitirse o licenciarse para la totalidad o para una parte de los productos o servicios para los que se ha registrado, con tal de que de dicha de transmisión o de licencia no derive engaño en aquellos caracteres de los productos o servicios que son esenciales en la apreciación del público. Cuando la marca está constituida por un signo figurativo, por una denominación de fantasía o por una razón social derivada, se presume que el derecho al uso exclusivo del mismo se transmite juntamente con la hacienda].

misma. De cualquier manera es una forma de transmitir la licencia de uso de la marca.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903¹⁹ sentenciaba expresamente: “Las marcas registradas pueden *transmitirse y enajenarse* como cualquier otro derecho; pero serán requisito indispensable el que se haga constar en ellas el nombre del adquirente, cuando estén en el caso a que se refiere la fracción III del artículo 9o.”. Su transmisión debía registrarse en la Oficina de Patentes y Marcas, y sin este requisito no producía efecto en contra de tercero (artículo 12).

“La transmisión de una marca lleva consigo el derecho de *explotación industrial o comercial* de los productos industriales o *efectos de comercio amparados por ella*” (artículo 13).

Hasta donde nos ha sido posible obtener información, ésta es la primera disposición *especial* mexicana que regula *expresamente* este contrato.²⁰ Mientras que el Reglamento a dicha Ley numeraba en el artículo 14 los requisitos para solicitar el registro del traspaso de una marca.²¹

La Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 27 de julio de 1928 (DOF),²² vigente a partir del 1o. de enero de 1929 preceptúa claramente que

El derecho que se adquiere por el *uso* de una marca a que se contraen los artículos 4o. y 5o. puede ser *traspasado* a un tercero; pero será requisito indispensable para hacerlo valer por éste que se compruebe legalmente el traspaso ante el Departamento de la Propiedad Industrial” (artículo 6o.).

Vendría después la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 (DOF),²³ cuyos artículos 161-167 regularon particularmente las marcas. En ese tenor el artículo 161 expresó:

¹⁹ En vigor el 01.10.1903, según artículo 80 de la propia ley; *cfr.* García, F. P., *Colección de leyes federales vigentes, sus reglamentos y circulares sobre minería, patentes de invención y marcas industriales y de comercio*, México, Herrero Eds., 1904. Conviene apuntar que el Decreto de 28.05.1903 autorizó al Ejecutivo reformar la legislación sobre Patentes de invención, Marcas de fábrica y demás propiedad industrial, con arreglo a las bases que en él se indican.

²⁰ En contra Rangel Ortiz, H., “La licencia de uso de marca como sustitución del propietario de la marca”, *Revista de investigaciones jurídicas*, México, E.L.D., 1986, p. 345.

²¹ Dicha disposición se expidió el 24 de septiembre de 1903.

²² Vigente a partir del 1o. de enero de 1929.

En los términos de esta sección, *una persona diversa* del propietario podrá ser inscrita en el registro *a título de usuario de la marca*, con relación a todos o a algunos de los productos para los cuales ésta se encuentre registrada, y con las condiciones o restricciones que se señalen. El empleo de una marca registrada por un usuario autorizado, se considerará como uso o empleo autorizado, siempre que se trate de un empleo o uso que se ajuste a las condiciones o restricciones a las cuales esté sometido el registro del usuario.

Como podemos apreciar ya se reglamentan detalladamente las licencias marcarias. Además, dicha disposición se refirió especialmente al control de calidad por parte del propietario, y también constituyó el registro de las licencias ante la entonces Oficina de Patentes y Marcas. Prescripciones similares fueron introducidas por otros países latinoamericanos casi treinta años después, por lo que la ley mexicana de 1942 fue considerada avanzada.

Luego aparecería la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 30 de diciembre de 1972 (DOF; en vigor a los treinta días de su publicación) para señalar:

Es obligatoria la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo anterior, de los documentos en que contengan los actos, contratos o convenios de cualquier naturaleza que deban surtir efectos en el territorio nacional y que se realicen o celebren con motivo de: a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas... (Artículo 2).

Y la sanción por no acatar esta disposición la ordena claramente el artículo 6o. al indicar:

Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2, así como sus modificaciones, que no hayan sido inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología no producirán ningún efecto legal y, en consecuencia, no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser reclamado ante los tribunales nacionales (artículo 6).

Más adelante la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976 (DOF) continuó regulando este contrato en los artículos 134-138.

²³ En vigor a partir del 1o. de enero de 1943. Sepúlveda, C. ("Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexicano", *Boletín de Derecho Comparado de México*, núm. 42, septiembre-diciembre de 1961, p. 630) afirma que "el sistema de las licencias que establece la vigente Ley mexicana de la propiedad Industrial de 1943 se ha *calcado* de la ley inglesa de marcas de 1937, reformada en 1938". En el mismo sentido se expresa Rangel Ortiz, H., *idem*.

Esta ley introdujo la figura de la *licencia obligatoria para el uso de marcas registradas*, mediante el pago de las regalías que debía establecer la entonces Secretaría de Industria y Comercio, con la intención de evitar “los abusos o los inconvenientes para la economía del país, que podrían derivar del derecho exclusivo para el uso de una marca”. “Hasta ahora —expresaba la Exposición de Motivos— el Estado mexicano carece de instrumentos jurídicos para permitir el *uso de una marca* cuando lo reclame el interés público y el titular de las mismas se niegue a concederlo”.

Mediante la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 11 de febrero de 1982 (DOF) se reitera la exigencia del *registro* para la concesión del *uso o autorización* de explotación de marcas (artículo 2o.).

El Reglamento a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 (de 30 de agosto de 1988 –DOF) estableció disposiciones que normaron directamente la figura que nos ocupa en los artículos 85-89.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, actualmente vigente, con las reformas que la han modificado como el cambio de nombre a Ley de la Propiedad Industrial (LPI),²⁴ dedicó los artículos 136-150 para las *licencias* y la transmisión de derechos. Además, dicho contrato también se halla reglamentado en otras disposiciones vigentes en México y que son de carácter internacional como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) del que es parte signataria México junto con Canadá y Estados Unidos, aunque muy escuetamente, se menciona que: “Cada una de las Partes podrá establecer condiciones para el *licenciamiento* y la cesión de *marcas*, en el entendido que *no se permitirán las licencias obligatorias de marcas* y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca”. (artículo 1708.11).²⁵ De igual manera y en términos bastante parecidos se plasmó en los Tratados o Acuerdos multilaterales, trilaterales o bilaterales que México suscribió posteriormente con varios países como:

²⁴ El título de esta Ley se modificó con base en el artículo primero del decreto publicado en el DOF del 02.08.1994. Dicho ordenamiento sufrió su última reforma el 25.01.2006. Dicha ley es reglamentaria en la materia del a, 28 constitucional.

²⁵ Es decir, artículo 1708, apartado 11; ver DOF 20.12.1993, en vigor el 01.01.1994, según artículo 2203.

- 1) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica (artículos 14-17).²⁶
- 2) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia y la República de Venezuela o "G-3" (artículos 18-15).²⁷
- 3) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia (16-23).²⁸
- 4) El Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua (artículos 17-16).²⁹
- 5) El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos (artículos 15-23).³⁰
- 6) El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (artículo 12).³¹
- 7) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel (artículos 7-05).³²
- 8) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras – Triángulo del Norte – (artículos 16-24).³³

²⁶ De 10.01.1995 (DOF), vigente a partir del 01.01.1995, según artículo 19-03.

²⁷ De 09.01.1995 (DOF), vigente a partir del 01.01.1995, según artículo 23-04, párrafo 1o.

²⁸ De 11.01.1995 (DOF), vigente a partir del 01.01.1995, según artículo 21-04.

²⁹ De 01.07.1998 (DOF), vigente a partir de esa fecha, según artículo 22-03.

³⁰ De 28.07.1999 (DOF), vigente a partir del 01.08.1999, según artículo 20-04, párrafo 2 y con el Acuerdo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado el 30.07.1999 (DOF). Artículo 15-23: *Licencias y cesión.* "Cada Parte podrá establecer las condiciones para las *licencias* y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

³¹ De 26.06.2000 (DOF), vigente a partir del 01.10.2000, según artículo 60 y con el Acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 30.09.2000 (DOF). Fe de erratas de 11.2000 (DOF).

³² De 28.06.2000 (DOF), vigente a partir del 01.07.2000, según artículo 12-03 y con el Acuerdo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de 30.06.2000 (DOF). Fe de erratas de 19.07.2000.

³³ De 14.03.2001 (DOF), vigente respecto de las Repúblicas de El Salvador y Guatemala el 15.03.2001 por Acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores publicado en el DOF de 15.03.2001 y, respecto de la

- 9) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (artículos 69).³⁴
- 10) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay (artículos 15-21).³⁵
- 11) El Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón y su acuerdo de implementación (artículos 73 y 144).³⁶

4. Reconocimiento internacional de este contrato

Como es lógico esperar, además de los tratados suscritos por México, existen ciertas disposiciones internacionales que regulan la figura; en seguida se listan algunas de ellas:

* Convención de Unión de París, revisada en Londres.³⁷

El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares por establecimientos industriales o comerciales considerados como *copropietarios* de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, siempre que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público (Artículo 5 C (3)).

* ADPIC o TRIPS.³⁸

República de Honduras el 01.06.2001 por Acuerdo de la Secretaría de Economía de 01.06.2001 (DOF). Fe de erratas de 13.06.2001.

³⁴ De 29.06.2001 (DOF), vigente a partir del 01.07.2001, para la Confederación Suiza, para el Reino de Noruega y para México, según artículo 84-2 de dicho Tratado. Según artículo 84-3, vigente para la República de Islandia el 01.10.2001. (DOF) y para el principado de Liechtenstein el 01.11.2001, según se evidencia en los Acuerdos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 28.11.2001 (DOF). Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio suscriptores de dicho Tratado fueron: La República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza.

³⁵ De 14.07.2004, vigente a partir del 15.07.2004, según artículo 20-03.

³⁶ De 31.03.2005 (DOF), vigente a partir del día siguiente de su publicación, según artículo único del correspondiente Decreto.

³⁷ México se adhirió a dicha Convención en 1955 (DOF 18.07.1955). La copropiedad de la marca permite presumir la licencia de uso de la misma.

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las *licencias* y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las *licencias* obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca (Artículo 21. Licencias y cesión).

* Directiva Comunitaria sobre Marcas 89/104/CEE.³⁹

La marca podrá ser objeto de *licencias* para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o para parte del territorio de un Estado miembro. Las *licencias* podrán ser exclusivas o no exclusivas. (Artículo 8. Licencia).

* Reglamento (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO sobre la Marca Comunitaria.⁴⁰

La marca comunitaria podrá ser objeto de *licencias* para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las *licencias* podrán ser exclusivas o no exclusivas. (Artículo 22, apartado 1).

³⁸ El Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) o TRIPS (*Trade related Aspects of Intellectual Property Rights*) es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Publicado en el DOF de 30.12.1994, vigente desde el 01.01.1995.

³⁹ Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO CE núm. L 40 del 11.2.1989, p. 1). El apartado dos de dicho precepto expresa: El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al *licenciatario* que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

⁴⁰ El 13 de abril entrará en vigor dicho reglamento de 26 de febrero de 2009. Este Reglamento viene a refundir el anterior Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Diario Oficial núm. L 011 de 14/01/1994 p. 0001-0036; artículo 22 apartado 1) con las sucesivas modificaciones que este ha venido experimentando (hasta 8). Su nueva redacción no incorpora nuevas normas sustantivas, limitándose a codificar y sistematizar los distintos preceptos que habían venido siendo reformados desde 1994. Este Reglamento ha venido regulando todo lo relativo a las marcas comunitarias, su definición, los derechos y acciones que confiere a su titular, su solicitud, el registro, la renovación y caducidad, así como todo lo relativo a las cuestiones de competencia judicial. Regula igualmente la creación y funcionamiento de la OAMI.

* Decisión 486 “Régimen sobre la Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina”

El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar *licencia* a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva (Artículo 162, párrafo. 1).⁴¹

* Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese arreglo.

1) [*Petición de inscripción de una licencia*] a) La petición de inscripción de una *licencia* será presentada a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente por el titular o, si la Oficina admite dicha presentación, por la Oficina de la Parte Contratante del titular o la Oficina de una Parte Contratante respecto de la que se conceda la *licencia* (Regla 20 bis).⁴²

* Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Cuando la legislación de una Parte Contratante exija una indicación de que se usa la marca bajo *licencia*, el incumplimiento total o parcial de ese requisito no afectará la validez del registro de la marca que es objeto de la *licencia* ni la protección de esa marca, ni tampoco la aplicación del artículo 19.3) (Artículo 20).⁴³

5. El carácter mercantil del contrato

Con base en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia comerciales podemos inferir que son *mercantiles* las relaciones que encuentran su fuente en un *acto de comercio*. El Código de Comercio mexicano no proporciona un concepto de acto de comercio porque esa no es su tarea, pero sí enlista los actos de comercio en el artículo 75.

Dicha enumeración es meramente descriptiva o ejemplificativa, por más que sean categóricos los criterios sobre cuya base un acto puede ser declarado comercial.⁴⁴

⁴¹ El párrafo segundo completa diciendo: “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros”.

⁴² En vigor a partir del 1o. de septiembre de 2008. El Estado Mexicano se adhirió al Arreglo de Madrid el 26 de julio de 1909; sin embargo, mediante decreto de 9 de marzo de 1943 se denunció el instrumento propio del Arreglo, dejando de integrar derecho positivo vigente en el territorio nacional; suscribiendo posteriormente la revisión de La Haya.

⁴³ Vigente a partir del 16 de marzo de 2009. Este instrumento no ha sido suscrito aún por México. Los artículos que regulan la licencia son del 17 al 21. Este ordenamiento tiene un reglamento.

⁴⁴ Ascarelli, T., *Derecho mercantil*, México, Porrúa, 1940, cap. II. núm. 2.

Ahora bien, en la doctrina de los actos de comercio encontramos una nomenclatura que los clasifica en actos de comercio absolutos y actos de comercio relativos (o de mercantilidad condicionada).⁴⁵ Absolutos, porque siempre y necesariamente están regidos por el derecho mercantil.⁴⁶ Una subdivisión de éstos comprende a los actos de comercio absolutos por el “objeto”,⁴⁷ debido a que la comercialidad de dichos actos dimana del objeto sobre el que recae la voluntad de las partes, de ahí que en este catálogo estén incluidas las negociaciones sobre “cosas mercantiles”,⁴⁸ por ejemplo: títulos valor, buques, empresas, patentes, “marcas”, nombres comerciales y demás signos distintivos de mercancías o del establecimiento, etcétera. En efecto, enseña Rocco que pueden ser objeto de relaciones jurídicas “mercantiles” todas las cosas corporales e “incorporales”, como los diferentes signos distintivos: la razón social, el lema, la “marca”.⁴⁹ Bajo esta categoría hallamos, pues, a

⁴⁵ Arcangeli, Ageo, *Los actos de comercio y la noción jurídica de comercio*, trad. por Roberto L. Mantilla Molina, México, JUS, 1942, cap. II. Es quien proporciona dicha catalogación. Se denominan absolutos en virtud de que “son siempre y constantemente actos de comercio, sea quien fuere el que los ejecute y sean cuales fueren las modalidades de su ejecución”; Ascarelli, *op. cit.*, cap. II, núm. 3.

⁴⁶ Sobre el tema: Mantilla Molina, *Derecho mercantil*, 18a. ed., México, Porrúa, 1979, pp. 55 y ss.; Barrera Graf, Jorge, *Instituciones de derecho mercantil*, México, Porrúa, 1989, cap. V.; *id.*, *Tratado de derecho mercantil*, México, Porrúa, 1957, p. 251.

⁴⁷ Góngora Pimentel, G., “Actos de comercio”, *Diccionario Jurídico Mexicano*, t. I, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1982.

⁴⁸ Quiroz, Daniel, “La cosa mercantil y el acto comercial”, *Revista General de Derecho y Jurisprudencia*, año I, núm. 3, julio-septiembre, México, 1930, pp. 441 y ss. Señala que la cosa mercantil implica un orden de cosas jurídicas destinadas *constantemente* a realizar fines comerciales, en contraposición a aquellas mercantiles, cuyo destino (dedicación) es meramente transitorio. Peculiaridad “medular” de la cosa mercantil por naturaleza es la *perpetuidad* en la realización de fines comerciales. Esa continua dirección de la cosa se la proyecta el ser humano que como sujeto, determina la calificación del objeto (subjektivamente representa la intención del sujeto y objetivamente, el resultado que debe obtenerse con el objeto). El énfasis nos pertenece.

⁴⁹ Rocco, A., “Principios de derecho mercantil”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1966, p. 246. Este autor expresa, además, que pertenecen a las cosas *incorporales*... las que tienen valor puramente intelectual, esto es, que existen sólo como conceptos, como criterios abstractos: así por ejemplo las enseñanzas distintivos considerados, no en su manifestación concreta, sino abstractamente. En este sentido Zavala Rodríguez, C.J., *Código de Comercio Comentado*, Bs. As., 1972, t. I, p. 40; Bertone/ Cabanellas, *Derecho de marcas*, 2a. ed., Bs. As., Heliasta, 2003, t. II., p. 489, indica que cuando la licencia de marca se realiza con *animus donandi*, excepcionalmente no será mercantil, ya que una licencia gratuita por ese solo hecho no sería mercantil, si forma parte de una relación más amplia entre las partes, y se la destina para las actividades comerciales del licenciatarario.

las marcas, y por ende, el contrato que autorice su uso tendrá que considerarse regido por la legislación mercantil. En este sentido la Suprema Corte de Justicia de México ha establecido que “la materia de la contratación” y no sólo la calidad de los contratantes, es lo que “define” los actos de comercio.⁵⁰

La comercialidad de dichos actos —afirma Ascarelli— halla su explicación en razones verídicas, tratándose de institutos que se han desarrollado históricamente con relación a la actividad mercantil, y que encuentran por ello en el derecho comercial su propia disciplina.⁵¹ En este sentido, es pertinente mencionar que el Código de Comercio mexicano de 1884 reglamentaba la propiedad mercantil y dentro de ésta la propiedad industrial y las “marcas” (artículo 1403-1449).

Por otro lado, hemos de añadir que el legislador mexicano ha considerado como actos de comercio los actos que con motivo de su actividad realizan las empresas y que la doctrina denomina actos en serie o en “masa”, es decir, aquellos que están conectados con la organización y explotación de las empresas, que se suceden iguales, en continuidad y que constituyen la conducta, el quehacer dentro de la negociación o empresa de su titular (empresario) y de su personal. La fuente de dicho catálogo son trece fracciones (V-XI, XIV, XV, XVI, XVIII, XX *in fine* y XXII) del artículo 75 del Código de Comercio, pues ellas se refieren directa o indirectamente a la empresa, y en algunas de ellas se abarcan diversas clases de negociaciones (fracciones. V, VI, VII, IX, X).⁵² En tal virtud, hemos de tener presente lo afirmado antes: que la marca es uno de los activos más importantes y por ende, más valiosos de las empresas y, como tal, objeto de relaciones jurídicas por parte de aquéllas; un ejemplo de ello es el contrato de “licencia de uso de marca”. Ya hemos señalado que en algunas empresas lo que más valor económico tiene es la marca y lo que ella representa, y no sus instalaciones. Por tanto, las fracciones aludidas de este precepto son un cimiento más en el que se fundamenta la mercantilidad del contrato que nos ocupa.

Al respecto, muy claramente se señala por la doctrina que la fundamentación tradicional de comercialidad del contrato de licencia dimana de su carácter interprofesional (en ellos participa al menos una empresa: una o ambas partes contratantes son una empresa) y del contenido de sus prestaciones que permite

⁵⁰ La ejecutoria está visible en el Informe de 1987, Tercera Parte, Tribunales Colegiados. pp. 719 y 720: A. D. 575/87. Rocío Morales de Barrera y Coags. 29 de septiembre de 1987.

⁵¹ *Loc. cit.*

⁵² Barrera Graf, *Instituciones de derecho mercantil*, México, Porrúa, 1989, p. 74.

considerar que los contratos celebrados son utilizados como instrumento para la exteriorización y realización de la actividad empresarial. Independientemente de dicha consideración, ha de valorarse, además, que las instituciones y figuras que integran el derecho industrial únicamente devienen significativas al ubicarse en la estructura empresarial cuya operatividad se inserta a su vez en el juego de la economía de mercado, esto es, en el contorno empresarial, hontanar del derecho mercantil.⁵³ Por tanto, si por derecho mercantil se entiende el derecho del tráfico económico-profesional que hoy es intercambio empresarial,⁵⁴ el tratamiento de dichas instituciones y figuras jurídicas deviene sustancial e intrínsecamente jurídico-mercantil.⁵⁵

6. Naturaleza jurídica del contrato del contrato de licencia de uso de marca

El contrato de licencia de uso de marca al ser una modalidad del contrato de licencia participa de la misma naturaleza jurídica que éste. Es de explorado derecho que el examen de la naturaleza jurídica de un contrato deviene un esfuerzo encaminado a descubrir su régimen jurídico, asunto que es primordial con respecto a los contratos atípicos en tanto que ajenos a una disciplina legislativa, pero que también adquiere particular importancia en relación con contratos típicos respecto de los que el régimen jurídico previsto es claramente deficiente y no brinda un esquema normativo completo del negocio que permita solucionar la problemática que el mismo sugiere.⁵⁶

Este contrato en general es atípico; pero gran parte de las modalidades de dicho negocio en función de su objeto, esto es, aquellas que tienen por objeto bienes inmateriales protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, son hoy en día contratos típicos o, al menos, "parcialmente" típicos. Sin embargo, se mantienen algunas particularidades atípicas del contrato de licencia debido a la

⁵³ Al respecto véase Girón Tena, José, *Apuntes de derecho mercantil. La empresa*, Madrid, 1985, 127.

⁵⁴ Girón Tena, José, *El concepto de derecho mercantil*, ADC, 1954, p. 695 y ss.

⁵⁵ Garrigues, Joaquín, *La propiedad industrial y la empresa*, ADI, 4, 1977, p. 13 y ss., especialmente la p. 18, en donde comenta la *vinculación institucional* entre propiedad industrial y empresa. Sobre la mercantilidad de los actos de empresa véase en *Semanario Judicial de la Federación* (SJF), 5a. Época, t. XL, p. 1258,

⁵⁶ Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, p. 117.

peculiaridad de su objeto (por ejemplo el contrato de licencia de *know-how*).⁵⁷ Ahora bien, las diferencias entre derechos sobre creaciones industriales, derechos sobre signos distintivos y *know-how* confieren singularidades sustantivas a las diferentes modalidades del contrato de licencia que, sin embargo, son insuficientes para fundamentar una diferente naturaleza del contrato en cada caso. Por otro lado, no hay duda que la implementación legislativa prevista para las modalidades típicas del contrato de licencia es, en general, escasa y fragmentaria y no proporciona herramientas que permitan completar su régimen jurídico en todo aquello no programado por la voluntad de los contratantes.⁵⁸

Con relación a este aspecto la doctrina es generosa en su variada expresión: las opiniones oscilan desde la subsunción o asimilación con otro contrato atípico hasta la consideración de que no es pertinente optar por una apreciación genérica sino que requiere examinar cada caso en particular, debido, precisamente a la heterogeneidad de su contenido en la práctica.⁵⁹

En la actualidad prevalece considerarlo como un contrato *sui generis*, con singularidad propia y naturaleza distinta a los demás, aun cuando se reconozca que pueda presentar rasgos de tipos contractuales distintos cuyo régimen resultaría aplicable analógicamente en función de la configuración del contrato en el caso concreto.⁶⁰

Las sugerencias de subsumir el contrato de licencia en una figura contractual concreta no han sido exitosas. La doctrina y la jurisprudencia contienen pretensiones de fusionarlo en el arrendamiento de cosas (artículos 2398 y 2459 Código Civil Federal) o, al menos, de asimilarlo a éste.⁶¹ Si bien, no podemos negar cierta

⁵⁷ Es más, en algunas legislaciones, este contrato es también *innominado*; al respecto consúltese Massaguer, J., *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, 1989, p. 79 y ss.

⁵⁸ Sánchez, Roncero, Antonio *loc. cit.*

⁵⁹ Fernández Novoa, C. y Gómez Segade J.A., *La modernización del derecho español de patentes*, Madrid, 1984, pp. 262 y 263.

⁶⁰ *Ibidem*; Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, p. 119.

⁶¹ En la doctrina y jurisprudencia de Bélgica y de Francia ésta es la orientación prevaleciente: Roubier, P., *Le droit de la propriété industrielle*, París, 1952, t. II, pp. 264, 265, 285 y 286; Mathély, P., *Le droit français des signes distinctifs*, París, 1984, p. 365; Joliet, R., "Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français", *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, pp. 173-175; Sepúlveda, *El sistema mexicano de propiedad industrial...*, 2a. ed., México, Porrúa, 1981, p. 4. Siguiendo la doctrina francesa Roubier, P., *Traité de la Propriété Industrielle*, París, 1954, t. II, p. 285; Pouillet, Eugene, *Traité théorique et pratique*

proximidad entre el contrato de arrendamiento y el contrato de licencia,⁶² la diversidad que existe en ambas figuras es más sustantiva que análoga.⁶³ Además, el *objeto* del contrato de licencia (un bien inmaterial jurídicamente protegido) otorga a dicho contrato una configuración especial que lo disocia nítidamente del contrato de arrendamiento;⁶⁴ el aspecto de colaboración presente en los contratos de licencia⁶⁵ así como su carácter *intuitus personae* no se considera o tiene escasa ingerencia en el supuesto de arrendamiento,⁶⁶ además, la subsunción del contrato de licencia en el

des brevets d'invention, 6a. ed., París, 1915, núm. 284 bis. Señala que sería un arrendamiento *sui generis*, que guarda diferencias con esa figura familiar en cuanto que el bien no es tenido *in patiendo* sino *in faciendo*, y por ello los autores aceptan la similitud, pues el dueño no renuncia al derecho que le concede la marca, sino sólo al derecho de perseguir a quien la use sin su consentimiento.

⁶² Primordialmente, en ambos supuestos se trata de permitir el uso de un objeto (una cosa corpórea o un bien inmaterial) a cambio de un precio (en el caso más frecuente de contrato de licencia remunerado).

⁶³ Ascarelli, T., *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, trad. Verdura Tuels, E. y Suárez-Llanos, L., Barcelona, 1970, pp. 350 y 351. Actualmente en la doctrina alemana y suiza predomina la tesis que considera al contrato de licencia como contrato *sui generis* (por tanto, no asimilable a figura alguna contractual típica) si bien se propone la aplicación analógica de las normas previstas para el *Pachtvertrag* (alquiler) (que son las previstas para el *Mietvertrag*—arrendamiento—) con las salvedades propias del objeto y fin de aquél: § 581.II BGB.

⁶⁴ Así una de las características esenciales de los bienes inmateriales reside en la posibilidad de utilizarse al mismo tiempo en un conjunto ilimitado de sujetos, lo cual permite que su titular pueda autorizar el uso o explotación simultáneo del mismo bien inmaterial a distintos sujetos a través de la celebración de una pluralidad de contratos de licencia y, a su vez, que pueda continuar usando o explotando el bien inmaterial por sí mismo; esta posibilidad queda excluida en todo caso en el alquiler dado que la naturaleza de bien corporal de su objeto implica que el derecho de uso del alquiler es esencialmente exclusivo (véase Modiano, G., *Le contrat de licence: Problèmes juridiques soulevés par certaines clauses du contrat de licence*, Gènevè, 1979, p. 48). A su vez se pueden imponer limitaciones materiales y territoriales al ámbito de la autorización que no son concebibles en el alquiler. Finalmente, la caracterización como arrendamiento presupondría la entrega, lo que no es posible en relación con bienes inmateriales; véase Ascarelli, *op. cit.*, p. 351. Sobre la distinción entre contrato de arrendamiento y contrato de licencia derivadas de la distinta configuración de sus respectivos objetos véase Bertone/Cabanellas, *op. cit.*, p. 373; Martín Aresti, P., *La licencia contractual de patente*, Pamplona, 1997, pp. 78 y 79.

⁶⁵ Respecto a la semejanza en relación con este asunto entre contrato de licencia y contrato de arrendamiento véase entre otros, Fernández/Gómez, *La modernización...*, p. 263.

⁶⁶ Véase, entre otros, Bertone/Cabanellas, *op. cit.*, pp. 373 y 374. El carácter *intuitus personae* del contrato de licencia determina que el licenciatario, en principio y salvo pacto en contrario, no pueda sublicenciar o ceder el contrato de licencia. De ahí que para el licenciante, la persona del licenciatario deviene decisiva en tanto que el uso o explotación que éste haga del bien inmaterial licenciado puede afectar muy sustantivamente a su valor económico (este aspecto es particularmente relevante en el

contrato de arrendamiento no permitiría explicar instituciones tan distintivas de aquél como el régimen de control establecido por el licenciante en los contratos de licencia de marcas.⁶⁷

De igual manera —según expresa Roncero—⁶⁸ tampoco parece factible determinar con carácter general su asimilación a otras figuras jurídicas como el usufructo o los contratos de compraventa, préstamo y sociedad. La distinta conformación del contrato en función de su objeto y la heterogeneidad de su contenido obligacional en cada supuesto obstaculiza que, con carácter general, pueda procederse no ya a su subsunción en otra figura contractual típica sino tan sólo a su asimilación a cualquier otra figura negocial. Dicha cuestión hallará solución sólo en atención a la concreta configuración del negocio y a la situación de intereses subyacentes en cada supuesto.

7. Caracterización del contrato de licencia de uso de marca

A. Típico

Si bien el contrato de licencia de uso de marca tiene una disciplina normativa en la LPI, sin embargo, ésta es escasa e incompleta, pues el legislador se refiere poco o nada a sus características, contenido obligacional, efectos que el contrato produce entre las partes, cumplimiento e incumplimiento, extinción y normas supletorias de la voluntad de los contratantes.⁶⁹ Esto es, no brinda los instrumentos que conduzcan a complementar su régimen jurídico.

B. Nominado

supuesto del contrato de licencia de uso de marca). Por su parte, en el caso del arrendamiento el principio es el contrario, aceptándose el subarrendamiento, salvo pacto en contrario (*cf.* así, entre otros, el artículo 264 del Código de las Obligaciones suizo, el artículo 1550 del Código Civil español, mientras que en el subarrendamiento mexicano sucede lo contrario artículo 2480 del Código Civil Federal); sobre esta cuestión véase Bertone/Cabanellas, *op. cit. y loc. cit.*).

⁶⁷ Roncero Sánchez, Antonio, *El contrato de licencia de marca*, Madrid, Civitas, 1999, p. 121.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 122.

⁶⁹ En este sentido, Arce Gargollo, Javier, *Contratos mercantiles atípicos*, 4a. ed., México, Porrúa, 1997, p. 111. Los contratos *atípicos* —como concepto negativo de los típicos— son aquellos cuyo contenido no tiene regulación o disciplina en la legislación (Messineo, F., *Il contratto in genere*, Milán, Giuffrè ed., 1973, t. I, p. 690) respecto a la relación de Derecho privado entre los particulares que contratan.

Está claro que este contrato recibe una denominación propia en la legislación nacional e internacional relativa v.gr. el artículo 142 de la LPI, el artículo 1708.11 del TLCAN o el artículo 20 del Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas.

C. *Bilateral*

Este tipo de contratos normalmente son bilaterales, es decir, cuando una y otra parte se obligan (artículo 1836 del Código Civil Federal), aunque pueden ser unilaterales si la licencia es gratuita y no incluye obligaciones directas para el licenciario. Recordemos que la bilateralidad se refiere no a la pluralidad de voluntades componentes del contrato, sino a la pluralidad de efectos obligatorios que emergen del mismo.⁷⁰

D. *Sinalagmático*.

En tanto las obligaciones de cada una de las partes del contrato son correlativas entre sí, es decir, la causa de la prestación del licenciante es la contraprestación del licenciario y viceversa.⁷¹ En otras palabras, este contrato es tal porque las obligaciones que nacen a cargo de una y otra parte tienen entre sí una interdependencia recíproca, de tal manera que si una de las obligaciones (por ejemplo por imposibilidad del objeto) no nace al celebrarse el contrato *ex tunc*, tampoco surge la obligación a cargo de la otra parte. Además, dicha interdependencia se requiere no sólo en el momento de perfeccionarse el contrato *ex tunc*, sino que ha de permanecer hasta la ejecución del mismo.⁷² Esto se corrobora si tenemos presente otra de las características complementaria a ésta: el *intuitus personae*.

E. *Consensual*

Ya que no se requiere determinada formalidad para la validez (artículo 1832 del CCF) de este contrato ni se exige la entrega de la cosa para su perfeccionamiento,⁷³ basta

⁷⁰ Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, Padua, Francesco Montuoro, 1946, § 290.

⁷¹ Al respecto Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, p. 100; Mediano, Giovanna, *Le contrat de licence: Problèmes juridiques soulevés pour certaines clauses du contrat de licence*, Genève, 1979, p. 35.

⁷² Trabucchi, *idem*. denomina a la primera interdependencia *vínculo sinalagmático genético* y a la segunda *vínculo sinalagmático funcional*. Sinalagma, dice este autor, es el vínculo recíproco que existe entre prestación y contraprestación en algunos contratos.

⁷³ La solución es distinta en otros regímenes como el francés que requieren que el contrato sea formulado por escrito para que tenga validez; *cfr.* el fallo del Tribunal de Gran Instancia de París, 31 de octubre de 1972 en *Propriété Industrielle. Bulletin Documentaire*, t. 1973-III, p. 135. Sobre la libertad de

la concurrencia del consentimiento de ambas partes. De ahí que las obligaciones nacientes del mismo tienen plena vigencia como efecto de la propia aquiescencia de los contratantes. Sin embargo, la ley establece la formalidad de la inscripción en el registro marcario administrado por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) que obviamente requiere la presentación de la solicitud por escrito ante dicha autoridad (artículos 136 y 137 de la LPI; artículos 10-12 del Reglamento a la LPI) para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, lo cual no afecta ni a la existencia ni a la validez del contrato. Ello significa que en una interpretación contrario sensu, esto es, el contrato de licencia no registrado, sólo producirá efectos entre las partes que han realizado dicho pacto.⁷⁴

F. *Principal*

Ello quiere decir que el contrato de licencia existe por sí mismo, que no depende de otro contrato ni de una obligación preexistente, sino que tiene autonomía jurídica propia y fin privativo independiente de los demás. Sin embargo, en ocasiones la licencia deviene un contrato *accesorio* cuando el derecho de propiedad industrial también se transfiere como complementario de un contrato, de *engineering*, de la locación de obra llave en mano, o de los contratos de distribución exclusiva con autorización del uso de la marca (franquicia). Además, como ya referimos antes, derecho tal también puede transmitirse como una aportación para la constitución de una sociedad o para la celebración de un contrato asociativo, etcétera.

G. *Mercantil*

Dada la trascendencia de este aspecto, ya antes hemos desarrollado un apartado específico sobre el tema. Sin embargo, nos parece pertinente añadir otro criterio —la interposición en el cambio— que también determina la mercantilidad de la licencia.

forma congruente con la naturaleza de las transacciones comerciales véase en *Semanario Judicial de la Federación*, 5a. Época, t. CXXXI, p. 760.

⁷⁴ Por ejemplo, si el otorgante de la licencia intentara reclamar al licenciatarlo el impago de las regalías pactadas, éste no podría excepcionarse alegando la no inscripción del contrato. Así Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, McGraw-Hill Interamericana, 1998, p. 276. En este sentido estimo aplicable —*mutatis mutandi*— el criterio de la Suprema Corte de Justicia que establece que “los documentos que, conforme al Código Mercantil [LPI inclusive], deben registrarse y no se registren, sólo producirán efecto entre los que los otorguen, pero no podrán producir perjuicio a tercero”; *cf.* *Semanario Judicial de la Federación*, 5a. Época, t. XVI, p. 266. *Cursivas nuestras.*

Éste es el acto de comercio típico e históricamente fundamental exclama categórico Ascarelli.⁷⁵

Efectivamente, la doctrina y la jurisprudencia han integrado sucesivamente la enumeración que consigna el Código de Comercio en el artículo 75, ya que éste considera *acto de comercio* todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados *con propósito de especulación comercial* de bienes muebles (fracción I). Ya dijimos arriba que la marca es una cosa mercantil incorpórea y por ende, la negociación que recaiga sobre la misma con fines de explotación en el mercado, obviamente es un acto mercantil.

Corroborar este criterio la opinión autorizada de Mantilla Molina⁷⁶ al expresar que tratándose de bienes muebles es indiferente el negocio por el cual se adquieren, si se verifica con dicha "finalidad". Poco influye, pues, el objeto en la calificación de comercialidad manifestada en la fracción I de dicho precepto: basta que sea un bien mueble. También las personas devienen ajenas para la mercantilidad del acto;

⁷⁵ *Op. cit.*, cap. II, núm. 4.

⁷⁶ ACTO DE COMERCIO, NATURALEZA DEL. LA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN Y NO SOLO LA CALIDAD DE LOS CONTRATANTES, ES LO QUE LA DEFINE. El acto mercantil puede depender de la calidad de las personas que en él intervienen, del *fin* o motivo perseguido o del objeto sobre el que recae el acto. Si en la especie uno de los celebrantes del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria lo fue una institución bancaria, cuyas operaciones persiguen un *fin de especulación comercial*, y si la fracción XIV del artículo 75 del Código de Comercio da a las operaciones de bancos la naturaleza de actos de comercio, tales circunstancias restan toda significación al hecho cierto de que una de las partes celebrantes no tenga la calidad de comerciante ni de banco o banquero, pues basta la calidad de su contraparte para que su relación jurídica se repute como *acto de comercio*. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. *Cursivas no incluidas*.

Amparo directo 575/87. Rocío Morales de Barrera y Coags. 29 de septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio Patlán Romero. Secretario: Sergio Pallares y Lara. *Semanario Judicial de la Federación*, 7a. Época, t. 217-228, Sexta Parte, p. 23.

Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro "ACTOS DE COMERCIO. LA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN Y NO SOLO LA CALIDAD DE LOS CONTRATANTES, ES LO QUE DEFINE LOS".

La jurisprudencia y la doctrina (Zavala Rodríguez, C.J., *Código de Comercio Comentado*, t. I, Bs. As., Depalma, 1972, p. 40) han extendido el significado de este criterio, englobando no solamente a las cosas propiamente dichas, sino a los bienes y derechos incorporales. En efecto, los derechos que adquiere el licenciatario por la adquisición de la licencia son incorporados normalmente por éste al proceso productivo, dándoles así un destino comercial; tales derechos permitirán al licenciatario colocar en el mercado bienes y servicios identificados con la marca objeto de la licencia (Bertone/Cabanellas, *op. cit.*, p. 488; así también Satanowsky, M., *Tratado de derecho comercial*, t. III, Bs. As., TEA, 1957, p. 19).

quienesquiera que lo realicen será mercantil, si la adquisición implica la “finalidad” ya señalada: ceder la cosa, o su “uso”, obteniendo un “lucro”.

H. *Oneroso*

De acuerdo con la doctrina clásica la concretización de esta característica requiere que cada uno de los contratantes prometa algo, o dé algo a cambio de otra promesa o de otra cosa que recibe. Es decir, que exista una reciprocidad en cuanto a los provechos, en cuanto a las ventajas, y también en cuanto a las cargas o gravámenes (artículo 1837 Código Civil Federal).⁷⁷ En pocas palabras, intercambio de prestaciones. En tal virtud, la obligación principal del licenciante consiste en otorgar al licenciatarario la autorización para el uso de la marca, a cambio de que el licenciatarario pague una cantidad determinada como retribución del derecho de uso de la marca.

I. *Conmutativo*

Dentro de la categoría de los contratos onerosos se suele incluir la distinción entre contratos aleatorios y conmutativos. La licencia es un contrato conmutativo debido a que las prestaciones de las partes quedan, en general, determinadas desde un principio. Desde luego que podrán existir elementos de estos contratos que impliquen aleatoriedad, particularmente cuando las regalías pagaderas al licenciante lo sean con base en las ventas que se realicen con el signo distintivo; entonces, la remuneración estará

supeditada a un hecho incierto, como es la rentabilidad comercial de la marca. Sin embargo, la prestación primordial de estos pactos, que es la autorización a utilizar la marca, no es cautiva de la aleatoriedad, de ahí que sea indiscutible que el contrato de licencia es siempre un contrato conmutativo.⁷⁸

Conviene hacer una precisión: la ausencia de remuneración como contraprestación por el uso de la marca licenciada por parte del licenciatarario no basta para calificar de gratuito al contrato, ya que el licenciante puede perseguir otros beneficios que se satisfagan mediante el cumplimiento de obligaciones distintas a las

⁷⁷ *Derecho mercantil*, 18a. ed., México, Porrúa, 1979, núm. 79. En el mismo sentido, Barrera Graf, *op. cit.*, cap. V, núm. 9.3.

⁷⁸ Planiol, Marcelo y Ripert, Jorge, *Tratado práctico de derecho civil francés*, t. II, trad. Mario Cruz, México, Ed. facsimilar, Acrópolis, 1998, p. 50. Según Ripert Georges y Boulanger Jean, *Tratado de derecho civil*, t. IV, vol. I, Bs. As., La Ley, 1988, p. 62) el contrato es a título oneroso cuando cada una de las partes recibe algo de la otra, ya sea bajo la forma de dación inmediata o bajo la forma de una promesa para el futuro.

de pagar el precio, en tal supuesto la prestación del licenciante no respondería a una pura liberalidad.⁷⁹

J. *De cambio o de colaboración entre las partes*

Ciertamente, este contrato al originar una relación duradera entre los contratantes genera el aspecto de cooperación. En efecto, la razón de ser del contrato se materializa en la obligación del licenciante de proporcionar una licencia o autorización para el uso o explotación de un bien incorpóreo, compromiso que se convierte en una conducta activa, por cuanto el licenciante está llamado a realizar todo lo necesario para ubicar y mantener al licenciatarlo en una posición que le permita ejercitar el derecho de uso que le fue conferido.⁸⁰ Este enfoque es una muestra más del consorcio existente entre licenciante y licenciatarlo.⁸¹

Todavía más, dicho vínculo colaboracionista se concreta también en otros aspectos del contenido del acuerdo contractual como en el régimen de control de la calidad de los productos o servicios identificados por el licenciatarlo.⁸²

⁷⁹ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *op. cit.*, p. 490; Massaguer, *Licencia de marca*, p. 4106. Roncero (*op. cit.*, p. 103). Con más detalle al respecto véase Aresti, *op. cit.*, pp. 128-130. He aquí el ejemplo: cuando el licenciante busca a través de la conclusión del contrato de licencia, satisfacer el cumplimiento de la obligación de uso que la ley impone al titular del derecho de marca; en dicha hipótesis, la obligación de uso impuesta al licenciatarlo funcionaría como contraprestación de la obligación de concesión de la licencia o autorización que asume el licenciante, se concretaría por ende, el intercambio de prestaciones y en consecuencia el contrato habría de considerarse oneroso, *cfr.* Roncero, *op. cit.*, p. 103.

⁸⁰ He aquí el ejemplo: cuando el licenciante busca a través de la conclusión del contrato de licencia, satisfacer el cumplimiento de la obligación de uso que la ley impone al titular del derecho de marca; en dicha hipótesis, la obligación de uso impuesta al licenciatarlo funcionaría como contraprestación de la obligación de concesión de la licencia o autorización que asume el licenciante, se concretaría por ende, el intercambio de prestaciones y en consecuencia el contrato habría de considerarse oneroso, *cfr.* Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, p. 103.

⁸¹ En Norteamérica, el fundamento legal de la admisibilidad de este contrato lo establece la Sección 5 del *Lanham Act*, al referirse a la utilización común de una marca por *related companies*, esto es, por sociedades o compañías ligadas o de alguna manera interdependientes, lo cual evidencia la colaboración subyacente en el fondo de toda relación de licencia, así Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, p. 108.

⁸² El propio régimen legal de algunas modalidades del contrato de licencia respalda dicha cooperación al imponer determinadas cargas que constituyen una comprobación de ese ligazón; por ejemplo el artículo 76 (Ejercicio de acciones), párrafo 1o. de la ley española de marcas: 1. Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de garantía no podrán ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo "autorización expresa del titular" o disposición contraria del reglamento de uso.

K. *De cumplimiento o ejecución sucesiva*

Este tipo de contratos no se verifican al ejecutar una prestación única sino que se van cumplimentando periódicamente en el tiempo, es decir, en virtud del acuerdo se originan obligaciones continuas y duraderas para los contratantes.⁸³

Podría suponerse que el contrato de licencia de uso de marca siempre tiene una duración determinada, ya sea la que establezcan las partes en el contrato o bien, como máximo, la instituida por la ley relativa. Sin embargo, respecto al derecho de marca, aunque se establece por ley una validez temporal máxima, se permite su renovación constantemente, lo que supone que pueda prolongarse también indefinidamente.⁸⁴

L. *Intuitus personae o intuitus instrumenti*

Esta peculiaridad implica que la persona del licenciatario es importante para el licenciante, pues el contrato se verifica, precisamente, en razón de la persona o en consideración de las aptitudes técnicas y productivas de la empresa.⁸⁵ Puesto que el valor patrimonial de la marca objeto del contrato puede verse afectado por el uso o explotación que de la misma haga el licenciatario, es por lo que el licenciante dedica particular cuidado a la persona del licenciatario (*intuitus personae*) o a la organización empresarial (*intuitus tabernae o intuitus instrumenti*). Este asunto es trascendental en tanto la utilización del licenciatario de la marca objeto del contrato puede trastornar la buena fama (*goowill*) o el prestigio de los productos o servicios identificados por la misma y, con ello, modificar el valor económico de dicho signo distintivo, por lo que el licenciante no puede dejar de controlar la calidad de los productos o servicios que portan la marca otorgada al licenciatario. Amén de que esta característica del contrato cimienta algunos aspectos de su régimen jurídico como la cesión de la licencia y las sublicencias.⁸⁶

⁸³ *Idem*

⁸⁴ En este sentido: Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *op. cit.*, p. 490; Massaguer, *op. cit.*, p. 4106.

⁸⁵ Roncero, *op. cit.*, pp. 105 y 106.

⁸⁶ Iglesias Prada, J. L., "Notas para el estudio del contrato de concesión mercantil", VVAA, *Estudios en homenaje a Rodrigo Uría*, Madrid, Civitas, 1978, p. 277. Este autor expresa que la relevancia de las condiciones personales de los contratantes han ido perdiendo terreno paulatinamente ante la absorbente y específica consideración de las aptitudes técnicas y productivas de la empresa. Efectivamente, el *intuitus* se ha trasladado desde el comerciante o empresario al establecimiento mercantil del que es titular. Sobre el tema véase, además, Gómez Segade, *La protección jurídica de las*

Por otra parte, la persona del licenciante puede devenir descollante para el licenciatario cuando, independientemente de que existan a cargo de aquél prestaciones de naturaleza personalísima,⁸⁷ la explotación que de la marca pudiera llevar a cabo el licenciante también puede repercutir en el valor económico del objeto del contrato y, por ende, puede afectar la posición del licenciatario sin perjuicio de las posibilidades que la propia relación contractual brinde a éste para enfrentar esa situación.⁸⁸

M. *Discrecional (paritario) o por adhesión*

Las dos modalidades son factibles y habituales en las licencias de marca. Un caso clásico del segundo supuesto se concreta en las franquicias que incluyen las licencias de marcas, en donde la empresa franquiciante contrata con base en formularios preestablecidos que dejan poco margen a las negociaciones con cada franquiciatario.

8. Clasificación del contrato de licencia de marca

Un primer criterio que existe se refiere al “carácter” de la licencia o autorización otorgada por el licenciante.

A. *Según este parecer, hay licencia exclusiva y no exclusiva*

Cuando el licenciante se compromete a no conceder similares autorizaciones de uso a favor de otros licenciarios o simplemente cuando no tiene esa restricción. Las licencias exclusivas pueden a su vez ser de dos tipos, según que el licenciante asuma o no la obligación de abstenerse de usar la marca por sí mismo.⁸⁹ A este respecto es oportuno señalar que en el caso del contrato de licencia el pacto de exclusiva supone,

invenciones y la industria químico-farmacéutica, Madrid, Montecorvo, 1974, p. 337; Manzini, *La licenza di brevetto*, Padua, Cedam, 1970, pp. 51 y ss.

⁸⁷ Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, p. 104 Precisamente porque el contrato puede consignar la obligación del licenciante de garantizar la viabilidad económica de la explotación de la marca e incluso su rentabilidad, en tal supuesto la depreciación del valor de dicho signo distintivo se traduciría en un incumplimiento de esa obligación; Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, 107.

⁸⁸ Dichas obligaciones pueden aparecer, por ejemplo, en relación con el régimen establecido para el control de la calidad de los productos o servicios identificados por el licenciatario (instrucción sobre métodos o procedimiento de fabricación de los productos o servicios, formación de personal de la empresa licenciataria, etcétera); *idem*.

⁸⁹ Precisamente porque el contrato puede consignar la obligación del licenciante de garantizar la viabilidad económica de la explotación de la marca e incluso su rentabilidad, en tal supuesto la depreciación del valor de dicho signo distintivo se traduciría en un incumplimiento de esa obligación; Roncero, *op. cit.*, 107.

que el licenciante no puede otorgar otras autorizaciones que coexistan material, temporal y territorialmente con el ámbito de la licencia exclusiva pero no implica imperiosamente el compromiso del licenciante de abstenerse de ejercitar su derecho de uso o explotación de la marca licenciada. La exclusividad de la licencia puede pactarse expresamente o inferirse tácitamente del contenido del contrato y, de igual manera, la posibilidad de que el licenciante disponga o no de la facultad de ejercitar su derecho de uso (o asuma la obligación de no ejercitarlo) podrá estipularse explícitamente o deducirse de una interpretación de la voluntad de las partes.⁹⁰ La no exclusiva o simple es aquella por la que el licenciante se ciñe a autorizar el uso de la marca, sin contraer responsabilidad alguna respecto del otorgamiento de iguales licencias a terceros y sin renunciar al uso de la marca por sí mismo.

B. *Onerosa o gratuita*

Cuando se conviene pagos del licenciataria al licenciante como contraprestación por la licencia, o bien éste concede los derechos de uso sobre la marca sin que existan obligaciones equivalentes para el licenciataria.⁹¹

C. *Restringida e ilimitada*

Cuando la licencia otorgada se concede respecto de la totalidad de los derechos con que cuenta el titular en relación con las marcas objeto del contrato, o bien se autoriza con ciertas limitaciones. Así la licencia puede concederse únicamente respecto de cierto territorio, o en relación con determinadas mercancías.⁹²

D. *Voluntarias y obligatorias*

Existen las primeras cuando resultan de un acto contractual otorgado libremente por el titular de una marca. Son obligatorias cuando las impone la autoridad estatal, que establece coactivamente a favor de un licenciataria la posibilidad jurídica de explotar la marca. Las licencias obligatorias pueden ser utilizadas, en teoría, con fines de debilitamiento de posiciones anticompetitivas, cuando tales posiciones se instrumentan mediante el control de ciertas marcas. La posición contemporánea es contraria a las licencias obligatorias. El artículo 21 del acuerdo TRIPS o ADPIC

⁹⁰ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *op. cit.*, p. 491.

⁹¹ Así Roncero, *op. cit.*, pp. 143 y 144.

⁹² Bertone/ Cabanellas, *op. cit.*, p. 492.

(Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) que forma parte del derecho positivo mexicano, prohíbe este tipo de licencias.⁹³

Otro criterio utilizado para catalogar la figura que nos ocupa es el relativo a la *extensión* de los derechos otorgados por el contrato de licencia.⁹⁴

- a) Licencias respecto de una pluralidad de estados, que comprenden derechos de uso respecto de territorios regidos por diversos órdenes jurídicos;
- b) Licencias respecto de una zona que comprenden derechos de uso respecto de una parte del territorio regido por determinado orden jurídico;
- c) Licencias respecto de un territorio distinto de aquel en que ya opera el licenciante;
- d) Licencias por el espacio de tiempo en que el licenciataria no utilice la marca;
- e) Licencias para usar la marca en la publicidad de los bienes producidos por el licenciante, los cuales son comercializados por el licenciataria;
- f) Licencias para usar la marca en los bienes fabricados por el licenciataria con materias primas o insumos suministrados por el licenciante, y
- g) Licencias para usar marcas defensivas del licenciante.

Un tercer punto de vista para conformar un nomenclátor de los tipos de licencia se organiza con base en lo que sugiere la práctica cotidiana de los negocios:⁹⁵

- a) Licencia simple y compleja;
- b) Licencia de solicitud y marca;
- c) Licencia territorial y universal;
- d) Licencia total y parcial;
- e) Licencia externa e interna;
- f) Licencia fiduciaria;
- g) Sublicencia y cesión de licencia;
- h) Contrato de copromoción;
- i) Contrato de comercialización (*merchandising*), y

⁹³ *Idem*.

⁹⁴ *Ibidem*, pp. 493 y 494.

⁹⁵ Este catálogo nos lo proporciona Franceschelli, "Saggio sulla cessione dei marchi", *Riv. Dtto. Comm.*, año XLVI, núms. 1-2, enero-febrero de 1948, p. 36.

j) Contrato de franquicia.

9. Elementos del contrato de licencia de uso de marca

A. Personales: licenciante y licenciario

a. El licenciante

Es la parte del contrato que concede la autorización para el uso de la marca. Al respecto, es común que se parta de la identificación entre licenciante y titular del derecho de marca, es decir se considera que quien otorga la licencia o autorización para el uso de la marca será quien ostente la titularidad del derecho de marca. El propio legislador español, francés e italiano parece tomar como base este supuesto al reconocer la posibilidad de ejercer los derechos conferidos por el registro de marca frente al licenciario que infrinja los límites de su licencia (artículo 42.1 de la Ley española de marcas de 2001 [LM.es.]), dado que estos derechos se otorgan al titular registral (artículos 30 y 31 de la Ley española de marcas de 2001; artículo 23 párrafo 2o. de la Ley francesa de marcas de 1991; artículo 15.3 del decreto italiano de 1992).⁹⁶ Otros sujetos que sin ocupar la posición jurídica de titular, ostenten un derecho de uso sobre la marca sí podrán actuar como licenciante autorizando el uso de la misma; este es el caso, por ejemplo, del usufructuario, fiduciario, administrador concursal, el licenciario autorizado para sublicenciar, no así el acreedor pignoraticio. En este caso, cuando el licenciante no devenga titular del derecho de marca, el contenido del contrato se verá limitado por el ámbito de las facultades que ostente quien actúe como licenciante dado que éste no podrá conceder un derecho de uso más amplio que el ostentado por él mismo.⁹⁷

b. El licenciario

Es la persona o personas que obtuvieron la autorización para usar o explotar la marca objeto del contrato de licencia. En principio, podrá actuar como tal cualquier persona física o jurídica sin que sea necesario que ostente o no la titularidad de la empresa en la cual se fabriquen los productos o se presten los servicios que vayan a ser identificados con la marca. Por su parte, en los casos en los que la licencia se conceda en atención a la capacidad productiva y características de una empresa

⁹⁶ Véase al respecto Lefevre, Francisco, *Contratos mercantiles 2006-2007*, España, Francis Lefevre, 2006, p. 247. En el inventario que presenta este autor están incluidas la licencia exclusiva, la onerosa y gratuita, la obligatoria que aparecen en la primera lista con que encabezamos la clasificación.

⁹⁷ En este sentido el artículo 8.2 de la Primera Directiva comunitaria en materia de marcas reconoce dicha facultad "al titular de una marca" (y no al licenciante).

intuitus instrumenti, el licenciatario será la persona física o jurídica titular de la misma, sin perjuicio de que el derecho de uso que se otorga a través del contrato de licencia se vincule a la titularidad de la empresa. Resulta asimismo admisible, por otro lado, el otorgamiento de una licencia o autorización a una multiplicidad de sujetos.⁹⁸

El carácter *intuitus personae* que, en general, ha de atribuirse al contrato de licencia explica que las características personales del licenciatario tienen una gran importancia para el licenciante y que éste seleccione con mucha atención al sujeto o sujetos a quienes otorga la autorización. No obstante, según hemos manifestado, dicho carácter puede faltar en algunas modalidades del contrato de licencia en las cuales el otorgamiento de la licencia se realiza en atención a las características de una organización empresarial (*intuitus instrumenti*).

Esta caracterización tiene gran trascendencia en relación con el contenido de la posición jurídica de licenciatario dado que, en el primer caso, es decir, cuando se atribuya carácter personal a la licencia (lo que constituirá la regla general), en principio y salvo que expresamente se pacte lo contrario, el licenciatario no dispondrá de la facultad de transmitir sus derechos y obligaciones (cesión del contrato de licencia) ni tampoco la de otorgar sublicencias sin el consentimiento previo del licenciante. Por su parte, en los casos en los cuales la licencia se conceda en atención a las características de una empresa, debe admitirse que la transmisión de la empresa del licenciatario conlleve la cesión del contrato de licencia.

B. Elementos reales: objeto y precio

a. Objeto

En relación con la determinación de los posibles objetos del contrato de licencia relativo al signo distintivo marca, la LPI en su artículo 136 contempla el contrato de licencia cuyo objeto es una “marca registrada”, es decir, un signo inscrito como marca y el contrato de licencia sobre una “marca en trámite”, esto es, un marca en proceso de inscripción (una marca respecto de la cual se ha solicitado su inscripción en el registro de marcas que lleva el IMPI para obtener la protección que se otorga a las marcas registradas, es decir, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros).

b. Precio

⁹⁸ Roncero, *op. cit.*, p. 187 y 188.

Según señalamos al tratar la caracterización general de esta figura, mayoritariamente se considera que este contrato puede ser oneroso o gratuito. La retribución es, por tanto, elemento natural y no esencial del contrato, si bien los supuestos de licencia gratuita o no remunerada deben considerarse excepcionales. A su vez, en relación con la fijación de la retribución del licenciatario por el derecho de uso o explotación del bien inmaterial licenciado, existe plena libertad de las partes, sin que la misma haya de consistir necesariamente en el pago de una contraprestación pecuniaria. En todo caso, como ya sabemos, el precio ha de ser cierto y determinado en el contrato o determinable conforme al mecanismo o mecanismos establecidos en él.

En general, son imaginables diferentes modos de retribuir la autorización o licencia. Sin embargo, el supuesto más frecuente, es aquel en el cual se determina una retribución consistente en el pago de una suma de dinero. Pero también en relación con la fijación de ésta en la praxis aparecen múltiples posibilidades. En principio, la retribución puede ser fija o variable: en el primer caso se trata de una cantidad estipulada que el licenciatario se obliga a entregar al licenciante en una sola vez o en sucesivas entregas periódicas; en el segundo supuesto, dicho importe se calcula por referencia a ciertos parámetros, consistiendo frecuentemente en un porcentaje del precio de los productos o servicios que bajo la marca licenciada vende o distribuye el licenciatario. A su vez, una y otra modalidad de fijación del precio pueden combinarse pactándose la entrega de una cantidad fija (en una sola vez o fraccionada en varios pagos) y de una suma variable en función de diversos criterios.

10. Los derechos de las partes contratantes

A. *Del licenciatario*⁹⁹

a. El derecho primordial que pertenece al licenciatario es el de usar la marca licenciada con base en lo establecido en el contrato (artículo 141 LPI).

Además de ese derecho de uso, consustancial en un contrato de esta índole, el licenciatario dispone, según la Ley española de Marcas, de otros derechos:

El de reclamar al licenciante cuando como consecuencia de la sentencia que resuelva la *acción reivindicatoria* se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirían

⁹⁹ *Ibidem*, p. 195.

por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que asista a reclamar de su transmitente (a. 2.3).¹⁰⁰

- b. El derecho que se otorga al licenciatarario en el caso del “arbitraje”, y en el que los interesados podrán ser arbitrados sobre controversias emanadas del procedimiento para el registro de una marca. En ese sentido, el arbitraje sólo será válido si está suscrito por el licenciatarario exclusivo inscrito. De ahí que pueda considerarse como un derecho el que el licenciatarario pueda, suscribir o no el sometimiento a arbitraje en el procedimiento para el registro de una marca (a. 28, 3 a).
- c. En el caso de “nulidad” de marca. Efectivamente, el licenciatarario, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca licenciada haya actuado de mala fe, “el efecto retroactivo” de la nulidad “no afectará” al contrato de licencia concluido antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de cantidades pagadas en virtud del contrato (artículo 54.2).
- d. En el caso de *caducidad* de la marca. Se trata de un supuesto semejante al de nulidad. Es decir, se aplicará el mismo derecho establecido en el apartado 2 del artículo 54 de la Ley española de Marcas, con respecto al “efecto retroactivo”.
- e. Por último, el derecho de que goza el licenciatarario inscrito a impedir que el titular de la marca licenciada renuncie a ella por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Únicamente podrá abdicar si consta la anuencia del licenciatarario inscrito (a. 57.3).

B. *Del licenciante*

- a. Conseguir una contraprestación monetaria por permitir que el licenciatarario explote la marca de la que el licenciante es el titular.

Nuevamente la Ley española de marcas consigna que el licenciante podrá ejercitar los derechos que proceden del registro marcario como de su solicitud, frente a cualquier licenciatarario, cuando éste transgreda alguna de las disposiciones

¹⁰⁰ Sobre este aspecto véase Herrero & Asociados, *Factbook. Propiedad Industrial*, 2a. ed., Thomson-Aranzadi, 2004, pp. 174 y ss.

establecidas en el contrato de licencia de uso de marca (a. 48.2 relacionado con los aa. 34 y 38 de la Ley española de Marcas).

- b. Dichas prescripciones tienen que ver con la *duración*, la *forma protegida* por el registro, la *naturaleza* de los productos o servicios, el *territorio* en el cual pueda utilizarse la marca, la *calidad* de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.
- c. Otra prerrogativa que concierne al licenciante es que aunque haya otorgado una licencia, podrá utilizarla, no sólo cuando sea no exclusiva, sino también cuando sea exclusiva, siempre que en esta última hipótesis, se haya reservado su uso (aa. 48.5 y 48.6 de la Ley española de Marcas).

11. Las obligaciones de ambas partes

La extraordinaria diversidad que, desde el punto de vista de su contenido, puede presentar en la praxis el contrato de licencia de marca, justifica que nos ocupemos únicamente de los principales derechos y obligaciones de las partes y, por tanto, nuestra pretensión no es de exhaustividad. Es oportuno señalar la importancia capital que adquiere la voluntad de los contratantes en el caso concreto debido a que el régimen legal establecido en la LPI para este particular contrato contiene un esquema regulatorio muy deficiente de la institución de marcas, limitándose a establecer, por ejemplo, la legitimación del licenciatario para ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, frente a terceros transgresores (a. 140 LPI).

A. Del licenciante¹⁰¹

- a. La principal obligación que el licenciante asume es la de otorgar una licencia o autorización al licenciatario para que utilice un bien inmaterial jurídicamente protegido. Conducta que se concreta en situar y mantener al licenciatario en una posición que le permita el ejercicio pacífico de su derecho de uso sobre la marca licenciada, obligación que tiene por objeto diferentes deberes de prestación:
 - i) Pago de las tarifas para el mantenimiento y la renovación del registro. En la práctica es legal y común que el licenciatario soporte esta carga, esto es, que cubra todos los costos de las actuaciones ante la administración pública que se requieran para mantener en vigor la marca motivo de licencia. Desde luego, si dicha obligación no se incluye en el contrato, se infiere que es el propio licenciante el obligado a ello,

¹⁰¹ Ley 17/2001, del 7 de diciembre. Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre [RCL 2001, 3001]).

pues para que el licenciatarario pueda ejercitar su derecho de uso en las mismas condiciones de protección existentes en el momento de otorgamiento de la licencia sobre una marca registrada, es imperioso el mantenimiento del derecho de marca durante la vigencia del contrato de licencia.

ii) Ejercicio de las acciones en defensa del derecho de marca frente a terceros infractores. La existencia de esta carga es discutida por la doctrina.¹⁰² Ciertamente, parece lógico pensar que si el licenciante se obliga frente al licenciatarario a efectuar todo lo que se requiera para conservar a éste en una posición que le posibilite ejercitar su derecho de uso en las mismas condiciones de protección que existían en el momento de su otorgamiento, deberá también accionar ante terceros que ejecuten comportamientos que perjudiquen el derecho de marca siempre que tales conductas perjudiquen el derecho de uso del licenciatarario. Sin embargo, con respecto a este asunto ha de tenerse en cuenta si el licenciatarario está legitimado o no para ejercitar en nombre propio dichas acciones y, si existe el carácter exclusivo o no de la licencia concedida. Facultar al licenciatarario exclusivo para ejercitar tales acciones no implica necesariamente eximir al licenciante de su compromiso de enfrentar a terceros cuando éstos puedan amenazar el derecho de uso otorgado al licenciatarario.¹⁰³

b. En los casos de licencia *exclusiva*, asumiría también la obligación de no conceder otras licencias o autorizaciones que coincidan material, territorial o temporalmente con el ámbito de aquélla.

c. Garantizar al licenciatarario el goce pacífico de la marca licenciada, lo cual se traduce en una obligación de no hacer. En este caso, el licenciante configura un supuesto de responsabilidad por evicción que, como es de explorado derecho, emerge en cualquier contrato oneroso por el que se transfiera un derecho sobre un bien o por el que se confiera un derecho de goce sobre un bien de titularidad ajena.¹⁰⁴

¹⁰² Sobre este aspecto véase: Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, cap. V; Bertone/Cabanellas, *op. cit.*, cap. V – B; Lefevre, *op. cit.*, pp. 250 y ss.; Herrero & Asociados, *Propiedad industrial* (Factbook), Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004, pp. 174 y ss.

¹⁰³ Autores franceses admiten la existencia de esta obligación del licenciante, entre otros, véase Mathély, *op. cit.*, p. 369; entre los españoles *cfr.* al respecto Fernández Novoa, *Fundamentos...*, p. 342; en contra Bertone/Cabanellas, *op. cit.*, p. 406, para quienes esa obligación sólo existe en el supuesto de licencia exclusiva, no así en la hipótesis de licencia no exclusiva.

¹⁰⁴ Mayor información sobre este interesante aspecto véase en Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, pp. 220 y ss.

d. Eventual existencia de una obligación de control de la calidad de los productos o servicios marcados por el licenciatarlo. Para la concretización de tal compromiso conviene que el licenciante implemente un régimen de control que incluya al menos dos aspectos: la determinación de las características técnicas y niveles de calidad de los productos o servicios y las medidas de supervisión o control que posibiliten al licenciante comprobar que el licenciatarlo cumple las exigencias de calidad impuestas. En algunas disposiciones jurídicas la previsión de un régimen de control y su cumplimiento efectivo constituyen presunción de validez del contrato de licencia e incluso requisito para la supervivencia del propio derecho de marca.¹⁰⁵ El fundamento y la finalidad política-jurídica de la previsión de este régimen se concreta en impedir el engaño del público evitando, de un lado, que éste pueda ser inducido a error en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios y, de otro, que se vea defraudado en sus expectativas en relación con la calidad de los productos o servicios identificados con la misma marca.¹⁰⁶

¹⁰⁵ La evicción aplicable a diversos contratos regulados por el Código Civil Federal son: aparcería rural (artículo 2756); arrendamiento (artículos 2434, 2483 fracción VIII y 2299); compraventa (artículo 2283 fracciones II y III); donación (artículos 2351 y 2352); legado (artículos 1412, 1420 y 1459); permuta (a. 2329) prenda (artículo 2889), sociedad civil (artículo 2702); transacciones (artículos 2959-2961). De ellas la doctrina y jurisprudencia han obtenido el principio de la responsabilidad por evicción en dichas relaciones jurídicas. La Suprema Corte de México ha delimitado los conceptos de ambas figuras. Evicción y saneamiento. La *evicción* es el desposeimiento jurídico que alguien sufre de una cosa que había justamente adquirido por título oneroso, o sea el abandono que dicho adquirente tiene que hacer de la cosas, en todo o en parte, por virtud de sentencia judicial dictada a instancia de quien resulte su legítimo dueño, en razón de algún derecho anterior a la adquisición; y el *saneamiento* es la obligación que se impone al que hizo la enajenación, de devolver al adquirente el precio de la cosa enajenada. *Jurisprudencia* publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1988, II, p. 1354. Las cursivas que resaltan la diferenciación nos incumben. Sobre el tema encontramos, además, dos tesis aisladas relacionadas: Evicción por equiparación, procedencia de la acción de (legislación del estado de México). En la que el juzgador equipara una sentencia *firme* a una sentencia *ejecutoria* que priva de la cosa al comprador, lo que origina el derecho a la referida evicción. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, 9a. época, t. IX, abril de 1999, p. 540. Evicción. Debe llamarse a juicio al tercero obligado a la *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, 9a. época, t. XV, abril 2002, p. 1261.

¹⁰⁶ Esta es la situación, sobre todo, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el requisito del control viene legalmente impuesto en el régimen previsto para el contrato de licencia de marca como presupuesto de validez de éste (Sect. 5 y Sect. 45 de la *Lanham Act*) y ha sido objeto de un amplio desarrollo doctrinal y jurisprudencial; al respecto, puede consultarse el trabajo de Casado Cerviño, A., "Relieve del control en la licencia de marca", *Actas de derecho industrial*, 9, España, 1993, pp. 125-159, ensayo dedicado, especialmente, al Derecho norteamericano.

e. El ejercicio de las acciones en protección del derecho de marca frente al licenciatario (legitimación activa). Es pertinente pensar que el licenciante pueda, mejor dicho, deba accionar contra aquél, pues está latente la posibilidad de que viole alguno de los *límites* de su licencia estipulados en el contrato. Ello significa que el licenciante sólo podrá ejercitar dichas acciones siempre que con antelación se encuentre facultado para ello, ya porque sea el titular del derecho de marca, ya por cualesquiera otra circunstancia, por ejemplo, al devenir usufructuario del derecho de marca.

Esta posibilidad está precisa y claramente prevista en el artículo 8.2 de la Primera Directiva comunitaria en materia de marcas; precepto que lamentablemente sólo ha influido en la mayoría de los ordenamientos europeos y en el cual se establece que el titular de una marca

podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue licencia, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

Ahora bien, los límites que pueden fijarse a la autorización pueden ser de naturaleza diversa, entre los más frecuentes están los que afectan a su ámbito material, territorial y temporal. Téngase presente, además, que la actuación del licenciatario transgrediendo los límites de la autorización concedida (por ejemplo el uso de la marca en una zona geográfica no autorizada) es comparable a la actuación de cualquier sujeto privado de licencia o autorización. De ahí que la conducta transgresora faculte a ejercitar las acciones para proteger el derecho de la marca en vista de que el licenciatario que se extralimita se halla desprovisto de autorización lo que permite el ejercicio del *ius prohibendi* que la ley asigna al titular del derecho de marca.¹⁰⁷

No está por demás señalar que la posibilidad de ejercitar las acciones en protección del derecho de marca es aplicable respecto a cualquier licenciatario sin que para tal efecto tenga que ver el carácter exclusivo o no de la licencia o autorización.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 135. Una explicación bastante amplia sobre este aspecto puede verse en Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, pp. 223-234.

f. Responsabilidad extracontractual del licenciante frente a terceros. Este asunto es factible que surja con base en la ley de protección al consumidor; específicamente, como corolario de la aplicación del régimen de responsabilidad por daños causados a los consumidores.

B. *Del licenciario*

Téngase en cuenta que las obligaciones del licenciario son correlativas a los derechos del licenciante.

a. La obligación principal consiste en el pago de un precio o retribución del derecho de uso de la marca que al mismo se atribuye (regalías). El cómo, el cuánto y el dónde deberá pactarse claramente en el clausulado del contrato. Puede tratarse de pagos fijos o periódicos, o a mediante una combinación de ambos sistemas. Diversas son las formas que el pago puede asumir para saldar la deuda con el licenciante, nada de particular hay que decir con respecto al negocio en cuestión. Éste puede consistir en el pago: *a)* de una suma previamente liquidada a precio alzado (*lump-sum*), ya sea que ésta se consignare en una sola exhibición o en parcialidades; *b)* de periódicas regalías, calculadas porcentualmente con base en el uso o en el resultado económico obtenido (unidad de producto o de servicio, volumen de ventas o de productos brutos o netos), y eventualmente *c)* de compensaciones (*fees*) por la asistencia técnica y los servicios proporcionados por el licenciante, calculados con base en el número de los empleados agregados o en el período de servicio¹⁰⁸. Todas estas modalidades de pago, consideradas aisladamente o combinadas entre ellas, pueden suscitar una casuística muy articulada.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Es oportuno recordar que el ejercicio de dichas acciones puede verse obstaculizado como consecuencia de la aplicación de las normas protectoras de la libre competencia y del principio de libre circulación de mercancías.

¹⁰⁹ Las cláusulas puede redactarse en los siguientes términos: "A los efectos del presente contrato de licencia, y *a)* en consideración a las informaciones y a la documentación suministrada para obtener un producto que responda a los requisitos de calidad prescritos, el licenciario pagará al licenciante la cantidad de...; *b)* en consideración a la asistencia técnica prestada por especialistas y expertos proporcionados por el licenciante para capacitar al personal del licenciario a fin de poner en marcha los procedimientos necesarios para atribuir al producto los requisitos de calidad prescritos, este último pagará al primero una cantidad cuyo monto sea suficiente para cubrir la retribución y los accesorios debidos a aquel personal especializado, teniendo en cuenta los tiempos de trabajo efectivamente empleados en dicha instrucción así como de los costos de viaje y de misión usualmente reconocidos en la categoría; *c)* en consideración a la actividad de supervisión y de control ejecutada en las muestras del

- b. Junto a ésta, el licenciatario puede asumir la previsión de un régimen de control de calidad de los productos o servicios contraseñados por el licenciatario.
- c. La obligación de informar al licenciante de la realización de actos de infracción al derecho de marca.
- d. La obligación de uso de la marca objeto del contrato en la forma en que está registrada. El reconocimiento de un interés del licenciante en que el licenciatario utilice el objeto licenciado es evidente, sin embargo, no es bastante para fundamentar la obligación de uso en todo caso. Concretamente, por lo que se refiere a las marcas, el interés del licenciante en la existencia de dicha obligación parece incuestionable en los casos de licencia exclusiva en los cuales el licenciante no emplee directamente la marca (licencia “exclusiva reforzada”), dado que ello evitará que el registro caduque por falta de uso de ésta (o en caso de incumplimiento, la obligación del licenciatario de indemnizar al titular cuyo derecho se ha extinguido). Dicho estímulo también existirá en aquellas hipótesis en las que la concesión de una licencia persigue una finalidad de distribución de los bienes o servicios del licenciante y aumentará en los casos en los que el precio o retribución que ha de satisfacer el licenciatario se establezca en función del volumen de productos o servicios identificados con la marca licenciada por éste.¹¹⁰
- e. La obligación de mantener e incrementar el valor competitivo de ésta y desarrollar actividades publicitarias y de promoción de los productos y servicios distribuidos bajo la marca licenciada.
- f. Emplear los mismos procedimientos de fabricación que usa el titular (artículo 139 LPI);
- g. Indicar en los productos el nombre del usuario, así como el lugar de fabricación (artículo 139 LPI);
- h. Cumplir con la exigencia de las leyendas obligatorias;
- i. Ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca como si fuera el propio titular (artículo 140 LPI);

producto y en los procedimientos de fabricación, existencias y elaboración, el licenciatario pagará al licenciante por todo el tiempo que dure el presente contrato la cantidad anual de... (o bien una suma cuyo monto será del % del precio neto de venta del producto en México)”.

¹¹⁰ A tal propósito pueden consultarse la diversas hipótesis en *Guía de licencias para los países en desarrollo*, publicación OMPI núm. 620 (S), pp. 98 y ss., núm. 402 y ss.

- j. No otorgar a terceras personas autorización para usar las marcas, salvo pacto en contrario, y
- k. Rendir cuentas. Dicha obligación existe durante toda la vigencia del contrato, así como a la terminación del mismo.

Además de dichas obligaciones generales, es factible pactar algunas otras más (por ejemplo el pacto de no competencia, la cesión de derechos de propiedad industrial, etcétera).

12. Cláusulas habituales

El clausulado que normalmente se acostumbra establecer en un contrato de esta naturaleza contiene, entre otras, las siguientes estipulaciones:

- * *Cláusulas sobre control de calidad:* Se suele pactar un derecho de control a favor del licenciante, que especificará los detalles de la calidad exigida al bien o servicio del licenciatario.
- * *Cláusula de exclusiva:* Se estipula la obligación del licenciante de no conceder más licencias en el ámbito especificado en el contrato, normalmente relativo al lugar donde el licenciatario explotará la marca.
- * *Prohibición de competencia:* Igualmente, el licenciatario no podrá elaborar bienes o prestar servicios que compitan con los ofrecidos por la marca del licenciante.
- * *Cláusula sobre Know-how.* El Know-how es un bien intangible compuesto por los conocimientos del licenciante que se ponen a disposición del licenciatario, con el consiguiente deber de secreto de éste.
- * *Cláusula de atribución del territorio:* Espacio y localización designados en los que el licenciatario puede hacer uso de la marca.
- * *Cláusula de no impugnación de la marca:* El licenciatario no podrá cuestionar la validez de la marca del licenciante.
- * *Cláusula del licenciatario más favorecido:* El licenciatario tendrá derecho a obtener del licenciante condiciones igual de favorables que las que se hayan pactado con otro licenciatario.
- * *Cláusula de concesión de sublicencias:* La prohibición de conceder sublicencias por parte del licenciatario tiene carácter dispositivo. De esta manera, las partes pueden acordar que el licenciatario, a su vez, pueda ceder el uso de la marca a un tercero.

13. Algunas distinciones con respecto a contratos similares o afines

A. Con relación al contrato de cesión de marca

La “cesión” supone esencialmente la “transmisión de la totalidad” de los derechos existentes sobre un signo marcario, mientras que la licencia otorga tan sólo la facultad de “usar la marca”, por lo que el titular de ésta conserva los restantes derechos relativos a dicho signo.¹¹¹

B. Con relación al contrato de merchandising

En el contrato de licencia de marca, ésta se entrega en licencia para que sea estampada en productos o servicios “idénticos o semejantes” a aquellos para los cuales ha surgido. Mientras que en el contrato de *merchandising* la situación es diferente, pues, el licenciante concede a un tercero utilizar la marca en un nicho de mercado completamente “distinto” al suyo. Económicamente, la marca asume en este caso un mero valor de cambio, habiendo adquirido una fuerza de atracción en un determinado sector, que podrá disfrutarse en otros, bien distintos, ámbitos. Se puede, pues, hablar de fraccionamiento mercadológico, independiente de la afinidad de los productos, para los que se podrá tener, a diferencia del contrato de licencia, una pluralidad de licencias parciales, aunque exclusivas, porque obviamente cada una se referirá a una diversa categoría de productos.

C. Con relación al contrato de franquicia

Conviene señalar que la franquicia tiene una estrecha vinculación con el contrato de licencia de uso de marca, sin embargo, es importante apuntar que existen diferencias, ya que no en todas las modalidades de franquicia se incluye necesariamente una licencia de marca.¹¹² En general, se puede afirmar que el contrato de franquicia es un contrato-marco que contiene una amalgama de prestaciones que claramente rebasan las que proceden de un contrato de licencia de marca. En tal virtud, en la franquicia pueden incluirse autorizaciones para el uso o explotación de una marca, pero

¹¹¹ Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, p. 248.

¹¹² Baumbach, A. y W. Hefermehl (en *Warenzeichenrecht und internationale Wettbewerbs- und Zeichenrecht*, Munich, 1979, p. 438) expresan que en el marco del Derecho de la propiedad industrial, se entiende por licencia la autorización a utilizar un derecho de propiedad industrial de la misma manera, aunque no necesariamente con la misma extensión, que su titular. La sustancia del derecho es retenida por el titular, pero la utilización es transmitida al licenciatarario. El otorgamiento de una licencia es, por ende, un acto de disposición respecto del derecho tutelado. El licenciatarario obtiene un derecho concreto, consistente en una parte del derecho tutelado.

también de otros signos distintivos, patentes, *know how*, asistencia técnica, asesoramiento, formación profesional, etc. De ahí que la licencia de marca es tan sólo un elemento del acuerdo de franquicia, respecto del cual sería discutible, sin embargo, su carácter esencial.¹¹³ Además, en el contrato de licencia de marca el licenciante controla la calidad del producto mientras que en la franquicia, el franquiciante o franquiciador controla la comercialización y éste es un concepto más amplio que incluye a aquél.¹¹⁴ Otra distinción nítida también tiene que ver con sus respectivos objetos del contrato, puesto que en la licencia de marca el objeto es el *bien inmaterial marca* mientras que en la franquicia se trata del *método o técnica* de explotación de una empresa, un *sistema propio de comercialización o distribución* de productos o servicios.¹¹⁵

14. Extinción del contrato

El contrato de licencia de uso de marca se extingue por las causas previstas para los contratos en general: cumplimiento de un plazo o una condición resolutoria, rescisión unilateral o bilateral, imposibilidad de cumplimiento, agotamiento de sus efectos, resolución por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, o si se trata de una licencia por tiempo indefinido, denuncia del contrato. Las cuestiones que pueden surgir en estos supuestos son perfectamente enmendables al aplicar las normas generales sobre obligaciones y contratos contenidos en el código civil, de modo que no requieren individualización alguna en el clausulado de la licencia, excepción hecha de la denuncia del pacto de la que conviene concretar su lapso de ejercicio.

Anexo a dichas causas generales la terminación del contrato de licencia puede apresurarse cuando sobre la marca inciden ciertas circunstancias que motivan la extinción de ésta. Así acontece en los supuestos de nulidad, caducidad o renuncia del

¹¹³ Frignani, Aldo, (*Factorign, leasing, franchising, venture capital, leveraged-buy-out, hardship clause, countertrade, cash and carry, merchandising, know-how*, Turín, UTET, 1993, p. 247) considera que la licencia de marca *per se* no genera un contrato de franquicia en sentido propio.

¹¹⁴ No está por demás apuntar que amplios sectores de la doctrina estiman que la licencia de marca deviene un elemento sustancial de la franquicia. Así Verrucoli, P. ("Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale...", *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, 14, Giuffrè, Milán, 78, p. 247) quien ratifica que "la franquicia sin licencia no puede esatar en pie pero la licencia sola difficilmente da lugar a la franquicia" 114. Al respecto véase Echebarría Sáenz, J.A., *El contrato de franquicia. Definición y conflictos en las relaciones internas*, Madrid, Mc Grawhill, 1995, p. 128.

¹¹⁵ Al respecto véase Echebarría Sáenz, J.A., *El contrato de franquicia. Definición y conflictos en las relaciones internas*, Madrid, McGraw-Hill, 1995, p. 128.

titular a la marca materia del contrato.¹¹⁶ Asuntos que por motivo de espacio dejaremos en el tintero.

A. Efectos

Como es lógico suponer, la extinción de este peculiar pacto trae consigo la cancelación del vínculo jurídico entre licenciante y licenciataria.

En tal virtud, la liquidación de la relación contractual se reglamentará por lo pactado en el contrato y se integrará por el uso y la buena fe (artículo 1796 CCF). Específicamente, habrá de otorgarse un plazo suficiente para poder liquidar las existencias identificadas con la marca licenciada. Conviene señalar que no existe derecho a la indemnización por clientela, salvo pacto en contrario.

Por otra parte, se extingue para el futuro la obligación del pago de regalías. Sin embargo, es factible pactar el compromiso de continuar pagando regalías durante el plazo predeterminado en el convenio, aun cuando la marca haya sido declarada nula.¹¹⁷

Hemos de mencionar que en cuanto a las regalías ya devengadas, no se devolverán las ya pagadas, excepto que razones de equidad motiven su devolución o el titular de la marca se hubiese comportado de mala fe.

Además, el licenciataria no deberá utilizar la marca licenciada una vez extinguido el contrato, tampoco deberá anunciarse mediante la leyenda "antiguo licenciataria de", pues tal deviene un acto de competencia desleal por explotación indebida del prestigio ajeno.

¹¹⁶ La jurisprudencia estadounidense acertó a destacar esta última diferencia en una segunda fase al establecer que el objetivo de la franquicia es no sólo proporcionar el derecho de uso de una marca sino también el derecho a formar parte de un sistema de distribución; véase Fernández Novoa, C., "La jurisprudencia norteamericana propugna una nueva concepción del *franchising*", *ADI*, 7, 1981, pp. 495 y 496. Al respecto Lázaro Sánchez, E.J., "El contrato de franquicia. Aspectos básicos", *Anales de derecho*, Universidad de Murcia, 18, 2000, p. 101. Expresa que "el franquiciador concede a franquiciado la facultad de explotar la *imagen empresarial*, experimentada y exitosamente probada, que ha creado, autorizándolo a reproducir *todo el sistema de identificación, organización y modo de operar la empresa*, a cambio de una prestación pecuniaria y bajo el control del franquiciador". Sobre el tema Bercovitz Rodríguez-Cano, A. *et al.*, *Contratos mercantiles*, España, Thompson-Aranzadi, 2004, pp. 1552 y ss.

¹¹⁷ Ello está establecido en el artículo 2.1.7 del Reglamento (CE) 240/96 de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.