

M.^a TERESA ORTUÑO BAEZA
Prof. Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Alicante

NUEVAS APORTACIONES
SOBRE DERECHO DE MARCAS
Y DERECHO CONCURSAL

EL CONTRATO DE LICENCIA
COMO REFERENTE

Marcial Pons
MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES
2010

ÍNDICE

	Pág.
I. INTRODUCCIÓN: MARCO JURÍDICO.....	9
1. PRELIMINAR: LA MARCA COMO OBJETO INDEPENDIENTE DE NEGOCIOS JURÍDICOS	11
2. REGULACIÓN DE LA LICENCIA DE MARCA EN LA ESFERA COMUNITARIA.....	14
2.1. Tratamiento de la licencia de marca en la DM y su influencia en los ordenamientos europeos	14
2.2. Regulación de la licencia de marca en el RMC.....	17
3. REGULACIÓN DE LA LICENCIA DE MARCA EN NUESTRO ORDENAMIENTO POSITIVO	20
3.1. Antecedentes	20
3.2. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: novedades más relevantes (enunciación y remisión)	22
II. CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LICENCIA DE MARCA: NUEVAS APORTACIONES JURISPRUDENCIALES Y LEGISLATIVAS.....	25
1. CONCEPTO.....	25
2. DELIMITACIÓN	29
2.1. La cesión de la marca y su distinción de los acuerdos de licencia en la reciente jurisprudencia española.....	29
2.2. Acuerdos de delimitación del uso de la marca: la transacción sobre marcas en la LM 2001	33
2.3. Contratos de distribución: especial referencia a los acuerdos de franquicia.....	38
2.3.1. Tratamiento legislativo y delimitación frente al contrato de licencia	40
2.3.1.1. Regulación comunitaria e internacional	40

	Pág.
2.3.1.2. Regulación nacional: incidencia del RD 419/2006 ...	42
2.3.2. Delimitación doctrinal y jurisprudencial.....	45
2.3.3. La licencia de marca y los distintos tipos de franquicia.....	51
2.4. Acuerdos de <i>merchandising</i>	61
2.4.1. Concepto doctrinal y clasificación en atención a su objeto	62
2.4.2. La marca como objeto de los acuerdos de <i>merchandising</i> : Pre- supuestos normativos. Especial referencia a la protección de las marcas renombradas	65
2.4.2.1. Protección de las marcas renombradas en la esfera comunitaria e internacional	68
2.4.2.2. Protección otorgada a las marcas renombradas en La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas	71
2.4.3. Consideraciones resuntivas: el contrato de <i>merchandising</i> y el esquema contractual de la licencia.....	79
2.5. Alcance del <i>ius prohibendi</i> , limitaciones al derecho de marca y uso de la marca por terceros	83
2.5.1. Alcance del <i>ius prohibendi</i> en la jurisprudencia del TJCE.....	83
2.5.2. Utilización de la marca ajena en la publicidad comparativa	92
2.5.3. Supuestos amparados en las limitaciones del derecho de marca del art. 37 LM.....	113
 III. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO DE LICENCIA EN LA LM 2001: CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS.....	 123
1. NOVEDADES EN MATERIA DE CAPACIDAD	123
1.1. Concesión de licencias sobre marcas en régimen de cotitularidad.....	124
1.2. Concesión de sublicencias.....	130
2. NOVEDADES EN MATERIA DE REGISTRO	135
2.1. Tratamiento de la oponibilidad de los contratos de licencia en la LM 2001	136
2.2. Los principios de prioridad registral y publicidad formal	147
2.3. Órgano competente para la presentación de la solicitud de inscripción ..	147
3. Ámbito del contenido del contrato de licencia: Delimitación contractual y legal.....	149
3.1. Efectos del incumplimiento por el licenciatario de los límites contrac- tuales en la LM 2001: adaptación a la DM.....	149
3.1.1. Límites relativos a la duración	158
3.1.2. Límites relativos a la forma protegida por el registro	160
3.1.3. Límites relativos a la naturaleza de los productos o servicios..	160
3.1.4. Límites relativos al territorio en el cual pueda ponerse la marca.....	161
3.1.5. Límites relativos a la calidad de los productos o servicios	163

	Pág.
3.2 Presunciones legales relativas a la extensión del contrato.....	168
3.2.1. Relativa a la duración del contrato: la obligación de renovación	171
3.2.2. Relativa a la extensión territorial	174
3.2.3. Relativa a los productos o servicios.....	175
3.2.4. Relativa a la posición del licenciataria: licencia exclusiva y simple.....	177
 IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y SU TRATAMIENTO A LA LUZ DEL DERECHO CONCURSAL.....	 185
1. LA DECLARACIÓN DE CONCURSO DE UNA DE LAS PARTES Y LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO: ANTECEDENTES	186
2. TRATAMIENTO DE ESTA CUESTIÓN POR LA LC: MARCO NORMATIVO	188
3. REGLA GENERAL Y SOLICITUD DE RESOLUCIÓN EN INTERÉS DEL CONCURSO	190
4. CLÁUSULAS CONTRACTUALES: NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS RESOLUTORIAS PARA EL CASO DE CONCURSO	194
5. POSIBILIDAD DE SOLICITAR LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	198
6. SUPUESTOS ESPECIALES	206
6.1. Ejercicio de la facultad de denuncia unilateral	207
6.2. Aplicación de normas especiales.....	211
 BIBLIOGRAFÍA	 216
JURISPRUDENCIA	233

I

INTRODUCCIÓN: MARCO JURÍDICO

La aprobación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, con las trascendentales modificaciones que introdujo en el ámbito de la licencia de marca, justifican que, después de haber publicado una monografía sobre este tema¹, vuelva a ocuparme de esta cuestión. Aquel trabajo, a la luz de la normativa anterior, ponía de manifiesto determinados aspectos del régimen jurídico de la licencia de marca que requerían una atención del legislador. Intervención legislativa que se hacía necesaria, de un lado, en orden a paliar la problemática que, ante la falta de previsión contractual, podría originar el cumplimiento de estos contratos y, de otro lado, incluso para adaptar algún aspecto de su regulación al contenido de la primera Directiva en materia de marcas.

Ello se produjo con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, que, junto con su desarrollo reglamentario, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, constituye la regulación básica de los signos distintivos en nuestro Ordenamiento. Como es sabido, esta Ley vino a sustituir a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas. Como explica la propia Exposición de motivos, las razones que justificaron la reforma de la Ley de marcas, teniendo en cuenta la relativa novedad de la legislación de 1988, fueron fundamentalmente tres: La primera derivaba de la necesidad de dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimitó las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas y al Estado en materia de propiedad industrial; la segunda razón traía causa de las reformas efectuadas en disposiciones de carácter comu-

¹ M. T. ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, Madrid, Barcelona, 2000.

nitario² e internacional, cuya obligada incorporación a nuestra legislación hacían a su vez inexcusable la reforma en esta materia. Finalmente, entre las razones justificativas de la reforma se señaló la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que venían aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

La actual Ley de Marcas recoge una regulación más completa de la marca como objeto de derecho de propiedad³, a la que dedica el capítulo IV del Título V, en vigor desde el día siguiente a la publicación de la Ley⁴. En él se prevé la posibilidad de que la marca sea objeto de titularidad común, de que sea transmitida o de que constituya el objeto de otros derechos. Reciben, sin embargo, un tratamiento particular dos de estas figuras, en concreto la transmisión y la licencia de marca. Se ocupa, asimismo, de la inscripción en el Registro de marcas de las situaciones jurídicas creadas como consecuencia de la transmisión o del otorgamiento de determinados derechos sobre la marca. Las modificaciones se caracterizan, en gran medida, por una mayor sintonía con el Derecho comunitario e internacional y por la adopción de la Ley de patentes como modelo para la introducción de algunas normas. No obstante, también inciden, si quiera tangencialmente, en el régimen jurídico de la licencia de marca otras modificaciones introducidas en nuestro ordenamiento por esta LM de 2001, tales como la adopción del sistema multiclase, la desaparición de la figura de las marcas derivadas, la ampliación del *ius prohibendi* del titular de la marca o la regulación de las marcas renombradas, por citar algunos ejemplos.

Junto a la aprobación de la LM de 2001, que constituye sin duda el cambio más relevante, adquiere también importancia la aprobación de legislación sectorial que afecta a esta figura en algunos aspectos de su régimen jurídico. En este sentido, y sin ánimo de agotar la enumeración, destacamos la aprobación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y del

² Para una panorámica general sobre la adaptación de la Ley española a la disciplina comunitaria de marcas, *vid.* A. CASADO CERVIÑO, «La nueva Ley española de marcas: análisis desde la perspectiva del Derecho comunitario», XXII *ADI*, 2001, pp. 23-49.

³ Sobre la terminología adoptada en la rúbrica en la que, siguiendo la tradición en nuestro país, tomada del ordenamiento francés, se habla de la existencia de un derecho de propiedad y los matices y precisiones con los que debemos adoptarla, toda vez que es mayoritaria la consideración de la marca como un bien inmaterial, *vid.* M. T. ORTUÑO BAEZA, «La cesión de la marca (continuación)», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 236, abril-junio de 2000, pp. 545-633 (616 y ss.).

⁴ En efecto, debe señalarse, mientras la entrada en vigor de la LM se produjo con carácter general el 31 de julio de 2002, en virtud de lo previsto en la disposición adicional tercera el Título V entró en vigor al día siguiente al de la publicación de la LM, esto es, a partir del 9 de diciembre de 2001.

RD 419/2006, de 7 de abril, por el que se modifica el tratamiento del contrato de franquicia y el registro de franquiciadores. Asimismo, en el ámbito internacional ha de tenerse en cuenta la Recomendación conjunta relativa al las licencias de marcas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial y por la Asamblea general de la OMPI⁵.

El largo tiempo transcurrido desde la publicación del anterior trabajo hace que, necesariamente, las nuevas reflexiones sobre el mismo pasen por un análisis de la más reciente jurisprudencia nacional que ofrece elementos interesantes de reflexión, fundamentalmente en cuestiones relativas a la naturaleza jurídica y la extinción de esta relación contractual. También en este tiempo el TJCE se ha pronunciado acerca de cuestiones relevantes en el ámbito del derecho de marcas que afectan fundamentalmente a la delimitación del ámbito de protección de la marca y, consecuentemente, a la concreción del concepto de licencia.

Se pretende así realizar un estudio únicamente de aquellos aspectos del régimen jurídico de la licencia que han sido objeto de modificación y que, por tanto, requieren de un nuevo análisis, teniendo en cuenta, por otra parte, las contribuciones jurisprudenciales y doctrinales más recientes y manteniendo, en la medida de lo posible, las remisiones correspondientes a los trabajos ya existentes.

1. PRELIMINAR: LA MARCA COMO OBJETO INDEPENDIENTE DE NEGOCIOS JURÍDICOS

La prohibición de transmisión de la marca al margen de la empresa ha constituido un obstáculo al reconocimiento del valor patrimonial autónomo de la misma, y con ello a su inclusión en la categoría de los bienes inmateriales. A ello cabe añadir que, frente a lo que ocurre con las creaciones industriales o intelectuales que generan un beneficio social directo, las marcas constituyen simplemente un medio para alcanzar el fin superior de la identificación de los productos en el mercado⁶. No obstante, la creciente importancia que la función publicitaria de la marca ha ido adquiriendo en el plano económico, entre otras circunstancias, llevó a un reconocimiento en el plano jurídico del valor autónomo de la

⁵ Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial y por la Asamblea general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) durante la trigésima quinta serie de reuniones de las asambleas de los Estados miembros de la OMPI (25 de septiembre-3 de octubre de 2000).

⁶ *Vid.* M. MONTEAGUDO, *La protección de la marca renombrada*, Madrid, 1995, pp. 73 y ss., quien señala que estas objeciones desaparecen para el caso de las marcas renombradas.

marca que ha tenido su reflejo, entre otras, en la admisión generalizada de la cesión de la marca de forma independiente de la empresa y en la regulación de la licencia de marca⁷. El hecho de que se invierta una gran cantidad de dinero en la publicidad de una marca puede llevar a que la marca aparezca como un bien con un valor propio, independiente de cualquier producto al que pueda aplicarse. Por otra parte, no existe ninguna duda de que el ordenamiento jurídico garantiza la apropiabilidad jurídica de las marcas, dado que otorga a su titular un poder de exclusión frente a terceros.

Siendo esto así, en la actualidad, la aptitud de la marca para constituir objeto de negocios jurídicos no se discute. Como es sabido, la regulación de la cesión de la marca ha sido fuente de importantes divergencias en el marco del Derecho comparado. En este sentido, hasta la modificación de las legislaciones europeas en materia de marcas, fue un tema especialmente controvertido la posibilidad de transmitir la marca de forma independiente de la empresa. Diversas cuestiones condicionaban las distintas posturas que los ordenamientos europeos venían sosteniendo. Así resultaban relevantes aspectos como la naturaleza de la marca, las funciones de la misma y la posibilidad de engaño a los consumidores derivada de estos actos de transmisión. En la actualidad, sin embargo, la tendencia en los distintos ordenamientos de nuestro entorno es favorable a la admisión de la cesión de la marca de forma aislada, surgiendo ahora las divergencias en punto a la introducción de cautelas o medidas de control en orden a la salvaguarda de las funciones jurídicamente protegidas de la marca y la protección de los consumidores.

Una vez generalizada la admisión de la cesión libre de la marca y, sobre todo en el contexto legislativo creado por un ordenamiento como el nuestro, en el que tuvo una gran influencia la denominación acuñada en la legislación francesa, en la que se hablaba de derechos de propiedad⁸,

⁷ En este sentido, *vid.* también la Resolución de la DGRN de 29 de noviembre de 1995 (RJ 1995\8889): «El valor patrimonial que la marca puede alcanzar en el mercado y su consideración de activo independiente se deduce del párrafo primero del mismo precepto cuando sanciona su posible transmisión separadamente de la empresa o de parte de ella».

⁸ El art. 1 de la Ley francesa sobre las invenciones de 7 de enero de 1791 disponía que «todo descubrimiento o nueva invención, en todos los géneros de industria, es propiedad de su autor» (P. ROUBIER, *Le Droit de la propriété industrielle*, 5.ª ed., París, 1952, p. 92). Esta Ley ejerció una gran influencia en la legislación de otros Estados europeos, generalizándose las expresiones de «propiedad industrial» y «propiedad intelectual». El término «propiedad» se usó, sin embargo, en un sentido más lato del que se venía utilizando, es decir, en un sentido no técnico, prácticamente asimilable a la titularidad de un derecho subjetivo absoluto, como un simple medio para afirmar la existencia de un derecho subjetivo, que permitiera escapar de la idea de monopolio concedido de forma graciosa [A. BERCOVITZ, «Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes», *RDM*, núm. 105-106, p. 1967, pp. 79-142 (114-115); A. VANZETTI, «Funzione e natura giuridica del marchio», *Riv.dir.comm.*, 1961, pp. 16-88 (53-55)].

carece de toda justificación la consideración de la marca como un bien accesorio de la empresa. Así, al referirse a la naturaleza del derecho sobre la marca, nuestra doctrina mayoritaria se adscribe a la teoría de los bienes inmateriales⁹, de tal forma que lo concibe como un derecho patrimonial de carácter absoluto cuyo objeto es un bien jurídico susceptible de circulación y que, consecuentemente, también podrá ser objeto de licencias.

El objeto de la licencia podrán constituirlo, no obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46.2 LM, tanto la marca¹⁰ como su solicitud de registro. En ambos casos nos encontramos ante un bien susceptible de valoración económica¹¹ —si bien para el caso de la simple solicitud, en una situación de interinidad¹²— que puede constituir el objeto de una relación contractual¹³. En este punto nuestra LM se ha limitado a dar continuidad a una regla prevista ya en el art. 42 LM y adoptada en la práctica totalidad de los ordenamientos europeos que han tomado como modelo lo previsto en este sentido en el art. 24 RMC.

⁹ Se trata de la denominación utilizada con carácter general en los manuales de Derecho civil y de Derecho mercantil, así como en los trabajos especializados sobre la materia. Así, con carácter enunciativo: C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos», *RDM*, enero-marzo, núm. 95, 1965, pp. 7-40 (21 y ss.); *Fundamentos de derecho de marcas*, Madrid, 1984, p. 21; *Derecho de marcas*, Madrid, 1990, p. 218; J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *El secreto industrial*, Madrid, 1974, pp. 70 y ss.; J. MASSAGUER, «Aproximación sistemática general al Derecho de competencia y de los bienes inmateriales», *RGD*, núm. 544-545, enero-febrero, 1990, pp. 245-263 (257 y ss.); J. M. GONDRA ROMERO, «Teoría general de signos de empresa», en *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, t. I, Madrid, 1996, pp. 829-868 (852-854 y 862-863).

¹⁰ De la posibilidad de conceder licencias quedan excluidas las marcas colectivas, ya que, en virtud de lo dispuesto en el art. 62.4 LM (y antes en el art. 61 LM 1988), no podrán ser transmitidas ni podrá autorizarse su uso a aquellas personas que no estén oficialmente reconocidas por la Asociación.

¹¹ J. A. GÓMEZ SEGADÉ y C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *La modernización del Derecho español de patentes*, Madrid, 1984, p. 238, respecto de la patente y su solicitud; M. BOTANA AGRA, «La solicitud de marca comunitaria como objeto de propiedad», en *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, obra coordinada por Alberto Casado Cerviño y M.^a Luisa Llobregat Hurtado, Madrid, 2000, pp. 299-303 (300); A. CASADO CERVIÑO, «Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la Ley de 1988», *op. cit.*, pp. 2142-2143; «Licencia», en *Comentarios al Reglamento de Marca Comunitaria*, obra coordinada por Alberto Casado Cerviño y M.^a Luisa Llobregat Hurtado, vol. I, Alicante, 1996, pp. 259-271 (262-263); A. RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia de marca*, Madrid, 1999, p. 204.

Sobre las dificultades que plantean las solicitudes de bienes inmateriales como objetos de aportación social, sobre todo por su posible contravención del principio de efectividad del capital social, *vid.* M. A. DÍAZ GÓMEZ, *Las aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso* Madrid, 1997, pp. 103-106.

¹² En este mismo sentido respecto de la licencia de patente, P. MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, Pamplona, 1997, p. 89.

¹³ Sobre la problemática acerca de la concesión de licencias sobre la solicitud de marca y su asimilación a un contrato de licencia sobre una marca en proceso de inscripción, *vid.* A. RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia de marca*, *op. cit.*, pp. 203 y ss.

2. REGULACIÓN DE LA LICENCIA DE MARCA EN LA ESFERA COMUNITARIA

Las divergencias existentes en torno a la problemática relativa a la cesión de la marca se manifestaron también a la hora de regular los contratos de licencia. Con anterioridad a la armonización de las legislaciones de marcas de los Estados miembro, los diferentes sistemas existentes en torno a la admisibilidad de la cesión aislada de la marca influían de forma notable en la admisibilidad de los contratos de licencia, encontrando en los ordenamientos adscritos al sistema de cesión vinculada una serie de cortapisas a su concesión. En efecto, la posición que las legislaciones internas adoptaron frente a la regla de la conexión marca-empresa —una vez superada la relación marca-empresario— repercutieron de modo directo en la admisibilidad o no de la licencia de marca. En este mismo sentido, los factores determinantes del mantenimiento, primero y del posterior abandono de la regla de la cesión vinculada de la marca han influido también de forma directa en el régimen jurídico de la licencia de marca en tanto que constituye, si no estrictamente una transmisión de derechos como la cesión, sí un contrato sobre la marca, impregnado de una problemática en muchos casos común. Teniendo esto en cuenta, y remitiendo el estudio de estas cuestiones a trabajos anteriores¹⁴, parece útil hacer un breve repaso al tratamiento de esta última figura en la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, actual Directiva 2008/95/CE (DM) y su influencia en los distintos ordenamientos de nuestro entorno, así como en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC).

2.1. Tratamiento de la licencia de marca en la DM y su influencia en los ordenamientos europeos

Ya en los considerandos de la DM se puso de manifiesto la necesidad de aproximar las legislaciones de los Estados miembro, dado que podían obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. No obstante, también advierte que no pretende una armonización total de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas, sino sólo la de aquellas disposiciones nacionales que tuvieran mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior.

¹⁴ *Vid.* M. T. ORTUÑO BAEZA, «La cesión de la marca», *RDM*, núm. 235, 2000, pp. 75-144, con una exposición de los sistemas en torno a la regulación de la cesión aislada de la marca; M. T. ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, *op. cit.*, pp. 47 y ss., para una referencia a la regulación de la licencia de marca en los distintos ordenamientos con anterioridad a la DM.

A diferencia de lo que ocurrió respecto de la regulación de la cesión de la marca —que no fue objeto de regulación expresa en la DM— desde los primeros proyectos de Directiva figuraba una disposición reguladora de la licencia de marca, que pasó al texto definitivo casi sin variaciones. Así en el art. 8 DM se establece la posibilidad de que la marca pueda 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 para parte del territorio de un Estado miembro. Además las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. Se consagra así la licitud de la concesión de licencias, incluso no exclusivas, pudiendo además contener estos acuerdos limitaciones de carácter territorial.

En el segundo párrafo del mismo artículo se otorga la facultad al titular de la marca de invocar los derechos conferidos por su marca frente al licenciatario que infrinja determinadas disposiciones del contrato de licencia, y en concreto enumera las 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.

Esta Directiva puede calificarse como esencialmente normativa, por cuanto deja pocas alternativas de adaptación a los Estados¹⁵. En este sentido, el reconocimiento explícito por la Directiva de marcas de los acuerdos de licencia de marca hizo necesaria la incorporación formal de la regulación de estos contratos en la normativa interna de cada uno de los Estados miembros¹⁶.

La reforma del Derecho de marcas operada a partir de las pautas marcadas en la DM, manifestadas en el reconocimiento expreso de la licencia de marca, supuso, sobre todo en aquellos ordenamientos que venían manteniendo una posición más restrictiva al respecto, una reconsideración de las construcciones dogmáticas del Derecho de marcas, representada por la flexibilización en el modo de entender la función indicadora del origen y, de otro lado, en el reconocimiento, en algunos ordenamientos de nuestro entorno, de la función indicadora de la calidad

¹⁵ M. BOTANA AGRA, «La primera Directiva comunitaria en materia de marcas», 13 *ADI*, 1989-90, pp. 649-651 (651); C. CANEVARI, «La Direttiva 89/104/CEE in materia di marchi d'impresa e la sua attuazione in Spagna, Francia, Danimarca e Grecia», I parte, en *Diritto del Commercio Internazionale*, octubre-diciembre, núm. 7.4, 1993, pp. 835-862 (850).

¹⁶ Art. 30 de la Ley alemana de marcas de 1995; art. 23 del Código Italiano de la Propiedad Industrial de 2005 (incorporando el contenido del Decreto legislativo de 4 de diciembre de 1992); art. 28 de la *Trade Marks Act* de 1994; art. L.714-1 del Código de la Propiedad Intelectual francés (que incorporó de Ley núm. 91-7, de 4 de enero de 1991, sobre las marcas de fábrica, de comercio o de servicio); arts. 32 y 264 del Código Portugués de la Propiedad Industrial de 2003.

Desaparecieron así las dudas existentes hasta la fecha en torno al régimen jurídico aplicable a esta figura, que se referían sobre todo a la posible aplicación a la licencia de las normas relativas a la cesión de la marca y la necesidad del ejercicio por parte del titular de la marca de un control sobre la actividad del licenciatario. En efecto, los Estados miembro, al tratar de adaptar sus legislaciones al contenido de la Directiva, han recogido de forma expresa la figura de la licencia de marca, lo que ha supuesto un gran cambio respecto de la normativa tradicional en este punto en varios Estados, planteándose, como se verá, más divergencias respecto de la adaptación al contenido del párrafo segundo del art. 8 DM¹⁷.

Además, si bien prácticamente —con algunas excepciones de matiz que se irán indicando— se puede decir que se ha conseguido una armonización sobre los aspectos de la licencia regulados en la Directiva, se observan diferentes soluciones en el tratamiento de aquellos aspectos que no han sido regulados en la misma, tales como, a título enunciativo, la legitimación del licenciatario para el ejercicio de acciones, los requisitos de forma o las medidas establecidas en orden a evitar el posible engaño a los consumidores como consecuencia de la concesión de licencias¹⁸.

No se trata de una regulación completa de esta figura, sino que, en líneas generales, las distintas legislaciones de nuestro entorno, así como nuestra propia LM, se han limitado a regular aspectos parciales de la misma. Así, se establece en todas ellas, de forma expresa, la posibilidad de conceder licencias sobre la marca, pudiendo éstas referirse a todos o parte de los productos o servicios para los que la marca se encuentra registrada, a todo o parte del territorio del Estado y, de otro lado, concederse de forma exclusiva o no exclusiva, todo ello con independencia de cualquier acto de transmisión simultáneo de la empresa. Se regulan también, con mayor o menor detalle, las facultades del ejercicio de acciones tanto entre licenciante y licenciatario, como frente a terceros y, finalmente, se recogen en todas ellas los requisitos formales de la misma. Se omite formular una definición de estos contratos y especificar su régimen obligacional básico. En cuanto a la protección de los intereses de los consumidores, se ha optado por no establecer de forma expresa la necesidad del ejercicio por parte del licenciante de un control sobre la actividad del licenciatario, limitándose —con excepción de la normativa italiana, más conservadora en este punto¹⁹— a

¹⁷ Vid. A. KUR, «Harmonization of the Trade Mark Laws in Europe: results and open questions», *Riv.dir.ind.*, 1996, I, pp. 227-246 (231), donde a título enunciativo indica las disposiciones de los distintos Estados en las que han pretendido adaptar su legislación interna al contenido del art. 8 de la Primera Directiva de marcas.

¹⁸ A. KUR, «Harmonization of the Trade Mark Laws in Europe: results and open questions», *op. cit.*, pp. 237 y ss.

¹⁹ Art. 23.4 del Código Italiano de la Propiedad Industrial.

establecer la caducidad de la marca en caso de que ésta se convirtiera en un signo engañoso²⁰.

2.2. Regulación de la licencia de marca en el RMC

El otro instrumento legislativo utilizado para conseguir los objetivos de la Europa comunitaria en lo referente a la libre circulación de mercancías, y paliar los problemas derivados de las distintas soluciones aportadas por las legislaciones en materia de marcas de los Estados miembros, fue, como es sabido, el Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, actualmente Reglamento (CE) núm. 207/2009.

Las razones jurídicas y económicas que militaban a favor de la creación del sistema de la marca comunitaria se plasmaron en el Memorándum sobre la creación de una marca comunitaria²¹. En él se apuntaba que, dada la considerable importancia económica de la licencia de marca y de la explotación de marcas por empresas vinculadas, se hacía conveniente ampliar el régimen previsto en el art. 24 del Anteproyecto de 1964²², redactándolo de tal modo que comprendiera no sólo aquellos supuestos en los que un tercero utilizara la marca en virtud de un contrato de licencia, sino también a los supuestos de uso de la marca por empresas vinculadas. Además, en este mismo documento se señalaba la conveniencia, dada la importancia práctica de la licencia de marca, de regular de forma detallada los efectos de su concesión, en particular, aclarando que la misma no afectaría ni al carácter distintivo, ni al ámbito de protección de la marca y que el uso de la marca por el licenciatario o una empresa vinculada debería considerarse como un uso realizado por el titular²³.

²⁰ Para una perspectiva más completa acerca del tratamiento de esta cuestión en los Estados de nuestro entorno, *vid.* M. T. ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, *op. cit.*, pp. 77 y ss.

²¹ *Mémorandum sur la création d'une marque communautaire (Bulletin des Communautés européennes Supplément 8/76)*.

²² Las labores preparatorias para la creación de la figura de la marca comunitaria se emprendieron a partir de 1961, culminándose provisionalmente en 1964 con la elaboración de un Anteproyecto de convenio para un Derecho europeo de marcas, que no se publicó en su momento, y entre cuyas notas características se encontraba la del reconocimiento de la licencia y de la libre cesión de la marca. En concreto en su art. 24 se establecía que la marca europea podía ser objeto de licencia para la totalidad o para una parte de los productos para los que había sido registrada y además, que carecían de cualquier efecto con respecto a la aplicación de tal Convenio las limitaciones de la licencia que no vinieran referidas a la limitación de la duración o de los productos para los que la marca hubiera sido registrada. Estos trabajos se retomaron a partir de 1974, poniéndose entonces de manifiesto, dadas las opiniones lanzadas por los sectores interesados, la necesidad de revisar y reelaborar el Anteproyecto de 1964. Para dar cumplimiento a esta tarea la Comisión convocó un grupo de trabajo, que tuvo como resultado la redacción del Memorándum para la creación de una marca comunitaria [*vid.* C. FERNÁNDEZ NÓVOA, *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995, pp. 29 y ss. y 272 y ss.; L. M. MIRANDA SERRANO y J. PAGADOR LÓPEZ, «La marca comunitaria (Comentario al Reglamento CE, núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria)», *Noticias de la Unión Europea*, 1995, núm. 123, pp. 51-74 (53)].

²³ *Bulletin des Communautés européennes. Supplément 8/76*, p. 36.

Desde este documento inicial hasta llegar al texto definitivo²⁴, los concretos aspectos de la regulación de la licencia sufrieron importantes modificaciones cuya exposición remitimos a publicaciones anteriores²⁵. No obstante, a lo largo de este trabajo se hará oportuna referencia a los mismos, en tanto que puedan servir a la interpretación de aspectos problemáticos del régimen jurídico de la licencia.

Centrándonos ahora en el texto definitivo del RMC, cabe señalar que ya en los considerandos del mismo se apunta la posibilidad de que la marca comunitaria pueda ser objeto de licencias²⁶. En el articulado se dedica a la regulación de la transmisión de la marca la sección cuarta del Título II, llamada «la marca comunitaria como objeto de propiedad». Dentro de ésta, el tratamiento de la licencia de marca se sitúa fundamentalmente en el contenido del art. 22 RMC, que guarda un gran paralelismo con el del art. 8 DM. Así se establece expresamente la posibilidad de que la marca comunitaria —o su solicitud²⁷— pueda ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad, pudiendo además las licencias ser exclusivas o no exclusivas. No vincula, por tanto, la concesión de licencias a la transmisión de la empresa y establece que éstas podrán concederse o no en exclusiva, pudiendo además establecerse limitaciones con respecto a los productos o servicios y con respecto al territorio para el que se conceden, suponiendo esto último una excepción al principio de unidad de la marca comunitaria proclamado en el art. 1.2 RMC y reiterado en el art. 16.1 RMC.

En el segundo párrafo, y siguiendo también la línea marcada por la DM, se faculta al titular de la marca para alegar los derechos conferidos por ésta frente al licenciatario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda, al territorio en el cual pueda fijarse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

Junto a la incorporación del contenido del art. 8 DM, el RMC regula la posibilidad para el licenciatario de ejercitar las acciones relativas a la

²⁴ A la elaboración del Memorándum y el Anteproyecto de 1964 siguieron la Propuesta de Reglamento de 1980, el Proyecto de 1984 y el texto de 1988.

²⁵ *Vid.* M. T. ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, *op. cit.*, pp. 69-75.

²⁶ Cdo. 10.

La referencia en los considerandos del Reglamento a la posibilidad de que la marca comunitaria pudiera ser objeto de licencias aparece por vez primera en la Propuesta de Reglamento de 1984.

²⁷ *Vid.* art. 24 RMC, en el que se extiende la aplicación de los arts. 16 a 23 a las solicitudes de marca comunitaria.

violación de una marca comunitaria, así como su posibilidad para intervenir en los procesos entablados por el titular.

En cuanto a los requisitos formales, el párrafo 5 del art. 22 RMC, no exige la forma escrita y se limita a reconocer la posibilidad de que, a instancia de parte, se proceda a su inscripción en el Registro y su publicación. Los requisitos y condiciones en que se ha de realizar la inscripción se detallan en las reglas 33 a 35 del Reglamento de ejecución. Por su parte, la oponibilidad frente a terceros de estos actos, que depende como regla general y, salvo las excepciones allí previstas, de su inscripción en el Registro, se regula en el art. 23 RMC.

Por último debemos destacar que en el art. 16 RMC, con el que se abre la sección cuarta, se establecen, salvo disposición en contrario de los artículos integrantes de dicha sección, las normas de conflicto necesarias para determinar la ley aplicable a la marca comunitaria como objeto de propiedad, a través de la asimilación de la marca comunitaria a una marca nacional registrada en el Estado cuya legislación resulte aplicable. Los criterios de conexión establecidos remiten, por este orden, a la ley nacional del Estado en el que el titular tenga su sede o domicilio social o, en su defecto, un establecimiento²⁸ en la fecha considerada y, finalmente, en defecto de los criterios anteriores, a la ley española, por ser el Estado miembro en que tiene su sede la Oficina²⁹. El art. 16 RMC contiene además, en el párrafo tercero, una regla complementaria de las anteriores dirigida a aclarar los términos de su aplicación en los supuestos de cotitularidad de la marca comunitaria, aplicándose entonces el apartado 1 al primer inscrito y en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Por último dispone que cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2.

²⁸ La doctrina ha señalado las dificultades que plantea la aplicación de este criterio de conexión frente al criterio principal y al criterio de cierre. En efecto, mientras que aquéllos presentan las ventajas de la certeza y facilidad, al que se añade el de la invariabilidad para el caso de aplicación del criterio de cierre, mayores problemas plantea la aplicación del criterio relativo al establecimiento del titular de la marca. Estas dificultades derivan, como ha puesto de manifiesto nuestra doctrina, de un lado en la falta de uniformidad en la noción de establecimiento en los distintos Estados miembros y, de otro lado, en la posible existencia de más de un establecimiento, no encontrándose un criterio objetivo que permita la elección de uno de ellos, lo que lleva a que en ocasiones este criterio resulte inoperante [*vid.* T. DE LAS HERAS, «Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional», en *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, coordinada por A. Casado Cerviño y M. L. Llobregat Hurtado, Alicante, 1996, pp. 209-217 (216-217)].

²⁹ En cualquier caso, la doctrina entiende que esta remisión a las legislaciones de los Estados miembros sólo actuará con carácter supletorio, en defecto de disposición al respecto en el Reglamento sobre marca comunitaria y de forma limitada al estatuto real de la marca comunitaria, quedando excluido el estatuto contractual [T. DE LAS HERAS, «Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional», *op. cit.*, pp. 210-213; M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria y el Derecho internacional privado», en *Marca y Diseño Comunitario*, Pamplona, 1996, coordinada por A. Bercovitz, pp. 225-260 (249 y 257)].

3. REGULACIÓN DE LA LICENCIA DE MARCA EN NUESTRO ORDENAMIENTO POSITIVO

3.1. Antecedentes

Actualmente el contrato de licencia, entendido como «transmisión limitada» de un derecho, se encuentra regulado con respecto a las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial y también, aunque con distinta denominación, en la Ley de Propiedad Intelectual, en la que se reconocen figuras como el contrato de edición, de ejecución musical y de representación teatral. No obstante, hasta la reforma del Derecho de la propiedad industrial español operada a finales de los años ochenta, apenas se había prestado atención a los contratos de licencia en nuestro ordenamiento positivo, quizá debido a la escasa importancia práctica que el tema revestía atendiendo a nuestro grado de desarrollo técnico e industrial³⁰. Así, el Estatuto de la Propiedad Industrial sólo hacía referencia expresa a la figura de la licencia en el Título II, capítulo IV (arts. 83 a 99), titulado «explotación de las patentes. Puesta en práctica y licencias de explotación», limitándose al supuesto de licencias de explotación sobre patentes para aquellos casos en los que los concesionarios de patentes no pudieran acreditar su puesta en práctica³¹.

Siendo esto así y teniendo en cuenta las demandas del desarrollo industrial español, resulta justificado que en los trabajos de elaboración de la Ley de Patentes se dedicara especial atención a las distintas modalidades de licencia de patente³², que tuvieron su reflejo en una completa regulación contenida en la Ley de Patentes de 1986 de las licencias voluntarias, de pleno derecho y obligatorias y, ya antes en la Ley 12/1975, de 12 de mayo, de Protección de las Obtenciones Vegetales, a la que, adelantándose a la Ley de Patentes, se le atribuye el mérito de acuñar las denominaciones licenciante y licenciario³³. Consecuentemente encontramos en la LP (arts. 74 a 107) una de las regulaciones más amplias al respecto, estable-

³⁰ En este sentido, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA y J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La modernización del Derecho español de patentes*, op. cit., pp. 256-257.

³¹ Al margen de esta disposición, el art. 11 EPI hacía una referencia a la cesión, incluso para parte del territorio español, de los derechos o aprovechamientos garantizados por la concesión de patentes, marcas, modelos, dibujos, nombres comerciales, rótulos de establecimiento y películas cinematográficas.

³² Sobre los anteproyectos de la Ley de Patentes, vid. *Reforma del Derecho de patentes español*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967; J. A. GÓMEZ SEGADÉ, «Reforma del Derecho de patentes español», *RDM*, núm. 111, 1969, pp. 47-71; C. FERNÁNDEZ-NÓVOA y J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La modernización del Derecho español de patentes*, op. cit., pp. 257 y ss.; A. BERCOVITZ, *Problemática actual y reforma del Derecho de patentes español*, Madrid, 1978, pp. 115 y ss.

³³ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA y J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La modernización del Derecho español de patentes*, op. cit., p. 257; J. A. GÓMEZ SEGADÉ, «Reforma del Derecho de Patentes español», op. cit., pp. 68-69, donde señala que el Anteproyecto de la Ley de Patentes española de 1967 ya introdujo en su art.63 los términos «licenciante» y «licenciario».

ciendo un tratamiento separado para las licencias contractuales³⁴, de pleno derecho y obligatorias. La Ley no ofrece, sin embargo, una definición de la licencia de patente. La amplitud de dicha regulación obedece, como ha señalado nuestra doctrina, de un lado a la falta de pautas jurisprudenciales para resolver los problemas derivados de tales contratos y, de otro lado al deseo de reforzar la protección del licenciatario sobre la presunción de que, en la mayoría de los casos, estos acuerdos supondrán una transferencia de tecnología a nuestro país³⁵.

El contrato de licencia de marca no tuvo reflejo legislativo en nuestro ordenamiento hasta la aprobación de la Ley de marcas de 21 de diciembre de 1988. En efecto, como ya hemos indicado, el Estatuto de la Propiedad Industrial, a pesar de recoger algún tipo de licencia de patente, no hacía ninguna referencia en su articulado a la figura de la licencia de marca. Esta situación no se alteró sino a partir de la aparición de la Ley de marcas de 1988, en la que dentro del capítulo III del Libro IV, bajo la rúbrica «la marca como objeto de derecho de propiedad», en el que se incluían además el contrato de cesión y la constitución de derechos reales sobre la marca, se ofrecía por vez primera en nuestro país una regulación de esta figura.

Esta regulación era sin embargo bastante breve, limitándose nuestro legislador a introducir el contenido de la DM —con algunas divergencias que se irán señalando— y a establecer los requisitos de forma, así como, por remisión a la LP, la legitimación para el ejercicio de acciones frente a terceros por el licenciatario. En concreto esta regulación se resumía básicamente como sigue: en el art. 42 LM 1988 se declaraba la posibilidad de que constituyera objeto de licencia tanto la marca como su solicitud, enumerándose las diversas modalidades de licencia por las que las partes podían optar a la hora de concluir el acuerdo. En su segundo párrafo, con una redacción que como veremos no se ajustaba totalmente a la propuesta en la DM, legitimaba al licenciante para ejercitar los derechos derivados de su marca frente al licenciatario que violara alguno de los límites establecidos en el contrato. El art. 43 LM 1988 establecía los requisitos de forma y los arts. 44³⁶ y 45 LM 1988 regulaban el procedimiento de inscripción

³⁴ Con buen criterio, un sector de nuestra doctrina prefiere calificar este tipo de licencias como voluntarias, por entender que implícitamente toda licencia supone la existencia de un contrato (J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Madrid, 1988, pp. 121-122; C. FERNÁNDEZ-NÓVOA y J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La modernización del Derecho español de patentes*, op. cit., p. 258).

³⁵ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA y J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La modernización del Derecho español de patentes*, op. cit., pp. 258-260; J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, op. cit., p. 122, quien no obstante, matiza lo apuntado respecto de la protección del licenciatario entendiendo que ello no debe llevar a un desequilibrio entre las partes que haga poco atractiva la concesión de licencias en nuestro país.

³⁶ El art. 44 LM 1988 fue modificado por la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear (BOE, núm. 107, de 5 de mayo de 1999).

en la OEPM. De los preceptos mencionados sólo el primero se refería de forma exclusiva a la licencia, ya que en los arts. 43 a 45 LM 1988 no se contenía sino un régimen común para la cesión y la licencia en lo relativo a la forma y al procedimiento de inscripción.

El carácter parcial de esta regulación, si bien fue objeto de críticas de una parte de nuestra doctrina que ya entonces reclamaban una regulación más completa³⁷, fue sin embargo aplaudido por otro sector de la misma que entendía que la licencia de marca debía quedar sometida, como principio general, a las reglas y principios del Derecho de los contratos, de modo tal que la Ley debía limitarse, como había sido el caso, a recoger de forma expresa únicamente las particularidades que se derivan de la especial naturaleza del derecho de marcas³⁸.

3.2. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: novedades más relevantes (enunciación y remisión)

Actualmente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, desarrollada por el Reglamento aprobado por RD 687/2002, de 12 de julio, viene a constituir la regulación básica de los signos distintivos en nuestro Ordenamiento. Puestos de manifiesto por la doctrina los problemas prácticos a los que la falta de previsión legal y comercial podía llevar, así como la inadecuación en algunos aspectos de nuestra regulación con el contenido de la DM, la LM de 2001, dentro del capítulo IV del Título V, relativo a la marca como objeto de derecho de propiedad, ha dado al contrato de licencia de marca una regulación más completa. En el art. 46, dentro de lo que la Ley denomina «principios generales», introduce unas reglas relativas a la cotitularidad de la marca. En concreto, regula por vez primera los requisitos necesarios para conceder una licencia sobre una marca con varios titulares *pro indiviso*. Además, como ya se ha indicado, el art. 46.2 LM establece el principio general en virtud del cual, entre otros negocios jurídicos, la marca y su solicitud, con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, podrán ser objeto de licencias para todo o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas.

Este principio general se concreta en el art. 48.1 LM, en el que se establece que «tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencia

³⁷ A. BERCOVITZ, «Observaciones preliminares a la Ley de marcas de 1988», en *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Madrid, 1991, pp. 157-185 (168).

³⁸ A. CASADO CERVIÑO, *Hacia una reforma del Derecho de Marcas: algunas de sus posibles claves*, Fundación Universidad Empresa, Alicante, 1994, p. 44.

sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas».

El art. 48.2 LM prevé los supuestos en los que el titular de la marca podrá ejercitar su *ius prohibendi* contra el licenciatario adoptando la redacción prevista en el art. 8.2 DM, y acabando así, como se verá, con los problemas originados por la redacción anterior. Se contempla también por vez primera de forma expresa la posibilidad de ceder la licencia o conceder sublicencias, condicionándola a la autorización del licenciante (art. 48.3 LM). Finalmente, se establecen una serie de presunciones acerca del ámbito de la licencia que van a operar en defecto de pacto, aclarándose, además, el contenido de la exclusiva (números 4 a 6 del art. 48 LM).

La LM se ocupa, asimismo de la inscripción en el Registro de marcas de las situaciones jurídicas creadas como consecuencia de la transmisión o del otorgamiento de determinados derechos sobre la marca (arts. 46, 49 y 50 LM).

Las modificaciones introducidas en este capítulo se caracterizan, en gran medida, por una mayor sintonía con el Derecho comunitario e internacional y por la adopción de la Ley de patentes como modelo para la introducción de algunas normas. En concreto, en este último sentido, la actual LM, al establecer ciertas presunciones, reduce los conflictos que pudieran surgir ante la falta de previsión contractual en determinados aspectos. Este acercamiento de la LM en la regulación de la licencia de marca al contenido de la LP ha sido, sin embargo, objeto de crítica por un sector de nuestra doctrina, ya que, aunque se trata en ambos casos de bienes inmateriales, el fundamento de la protección y el contenido difieren de forma significativa³⁹.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el capítulo IV del Título V y, en particular el art. 48 LM 2001, no son las únicas normas que afectan a los contratos de licencia. Existen otras que, si bien en su mayoría no hacen referencia expresa al supuesto de la licencia, pueden incidir en el régimen de la misma, tales como el art. 2.3 LM, en el que se determinan las consecuencias que sobre las licencias puede tener el ejercicio de una acción reivindicatoria sobre la marca; los arts. 39.3 y 51.3 LM, en los que se equipara al uso del signo por el titular el realizado por un tercero con su consentimiento; los arts. 34.2 y 36 LM, en los que se condiciona la facultad del titular de la marca de ejercitar el *ius prohibendi* a que la actuación del tercero se realice sin su consentimiento; el art. 57.3 LM, en el que se supedita la admisión de la renuncia del titular de la marca al con-

³⁹ A. RONCERO SÁNCHEZ, «La marca como objeto de derecho de propiedad», en AAVV, *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, coordinada por Francisco José Alonso Espinosa, Granada, 2002, pp. 253-283 (255-256).

sentimiento del titular de una licencia inscrita, o el art. 55.1.e) LM, en el que se contempla como causa de caducidad de la marca el que como consecuencia del uso que de la misma haga el titular, o que se haga con su consentimiento, la marca se convierta en un signo apto para inducir al público a error⁴⁰.

No obstante la amplitud de esta regulación, teniendo en cuenta que, por regla general, no reviste carácter imperativo y que en ocasiones incluso se limita a establecer presunciones que rigen a falta de disposición contractual en contrario, sigue dejando un amplio margen a la autonomía de la voluntad, lo que dota a estos acuerdos de la deseada plasticidad para adaptarse a las circunstancias de cada caso⁴¹.

⁴⁰ También se menciona la licencia, aunque de forma incidental y sin repercutir en su régimen jurídico, en el art. 43.2.c) LM 2001, en el que se toma como posible parámetro para determinar la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho [sobre la utilización de este baremo en nuestra jurisprudencia, *vid.* C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «La licencia hipotética de la marca infringida. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 30 de noviembre de 1992 (Aranzadi Civil, 1992, núm. 1592)», en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 15, pp. 13-21].

⁴¹ En este sentido, respecto de la licencia de patente, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA y J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La modernización del Derecho español de patentes*, *op. cit.*, p. 262; J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, *op. cit.*, p. 122.