

LA LICENCIA DE USO DE MARCA COMO SUSTITUCIÓN DEL PROPIETARIO DE LA MARCA*

Horacio RANGEL ORTIZ

SUMARIO: I. *Licencias exclusivas y no exclusivas.* II. *Licencias onerosas y gratuitas.* III. *Sublicencias.* IV. *La licencia de marcas como negociación de los derechos del propietario de la marca.* V. *Control de Calidad.* VI. *Registro del contrato de licencia.* VII. *Marcas No registradas-Licencias.* VIII. *La autorización de uso de marcas en el Derecho Mexicano.* IX. *El sistema de la L.P.I. de 1942.* X. *Las leyes sobre traspaso de tecnología y la aparente duplicidad de inscripciones.* XI. *El sistema de la L.I.M. de 1976.* XII. *Los mecanismos de control de calidad y su posible confusión con las llamadas cláusulas restrictivas.* XIII. *Elementos de presión o de coerción de posible aplicación ante el incumplimiento de las disposiciones sobre control de calidad en la L.I.M.*

Cuando se dice que el dueño de una marca registrada goza del derecho al uso exclusivo del signo nuestra atención suele centrarse en dos aspectos básicos de la protección y la exclusividad marcaria, a saber: I) el derecho que tiene el propietario a usar directamente su marca y II) el derecho del propietario a perseguir a terceros por usos no autorizados de la marca.

De estos dos presupuestos básicos de la exclusividad marcaria se desprenden otras manifestaciones propias del ejercicio del derecho a la marca como es la prerrogativa del propietario consistente en determinar quién o quiénes pueden compartir el derecho a la marca con él. Este derecho se manifiesta concretamente a través de las autorizaciones de uso que concede el propietario de la marca a terceros interesados en usar ese signo ya reservado anteriormente por el propio titular. A este tipo de autorizaciones se les conoce como licencias de marca.

Ya quedó dicho que de los presupuestos básicos mencionados se desprenden otros derechos como es el de conceder licencias para el uso de la marca. Efectivamente, la licencia de marcas implica una renuncia por parte del titular a ejercitar el derecho consistente en perseguir a terceros por el uso no autorizado de la marca, pues el derecho

* "X Aniversario de la Ley de Invenciones y Marcas", UNAM, Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado. 6 de marzo de 1985.

a perseguir administrativa y judicialmente a terceros se apoya en la ausencia de una autorización por parte del titular de la marca. Por lo tanto, el propietario de una marca al contratar una licencia de uso, entre otras cosas estará haciendo una promesa de no demandar al tercero durante la vigencia del pacto.

Este tipo de pactos incluyen dos figuras: la del licenciante y la del licenciatarío. El primero, propietario o dueño de la marca, quien concede la autorización; el segundo, usuario de la marca, quien recibe la autorización, también conocido como usuario autorizado.

Es característica de la licencia de marcas que el propietario o licenciante conserva la plena propiedad de los derechos sobre el signo. Es decir, en contraste con las cesiones, en la licencia no se da una transmisión de propiedad de los derechos sobre el signo.

Las negociaciones que tienen como objeto una autorización de uso de marca ordinariamente son documentadas a través de un convenio o contrato celebrado entre el licenciante y el licenciatarío.

I. LICENCIAS EXCLUSIVAS Y NO EXCLUSIVAS

El contrato por el que se autoriza el uso de una marca puede involucrar una licencia exclusiva o no exclusiva.

La licencia será exclusiva cuando el licenciante se comprometa a no otorgar licencias adicionales. Técnicamente hablando, la licencia exclusiva no sólo implica una promesa del titular a no conceder licencias adicionales, sino que excluye al propio licenciante del derecho a usar la marca durante la vigencia del contrato. Esto es lo que significa la exclusividad. Conviene distinguir la licencia exclusiva de la *licencia única* ("sole license")¹ en donde el licenciante también se compromete a no otorgar licencias adicionales pero no ofrece exclusividad, pues el derecho al uso de la marca, esto es, el uso mismo de la marca, lo comparten licenciante y licenciatarío.

La exclusividad en una licencia puede involucrar modalidades en su objeto. Por ejemplo, el licenciante podrá otorgar una licencia exclusiva para la totalidad de los productos amparados por una marca registrada, o bien sólo para determinado producto. Esto significa que una marca registrada puede ser dada en licencia a diversos licenciataríos, independientes el uno del otro, y todos ellos gozar de exclusividad en

¹ G. BRUNSVOLD, Brian, y P. O'REILLEY, Dennis, "Basic Principles of Licensing" en: *The Law and Business of Patent and Know-How Licensing*, 5th Edition. Editado por Brian G. Brunsvold y Dennis P. O'Reilley, Wash., D. C., 1981, p. B-5.

cuanto a la aplicación de la marca a los productos especificados en la licencia.

En relación con la licencia no exclusiva basta señalar que en este caso el licenciante no ofrece exclusividad y se reserva el derecho a conceder licencias adicionales.

II. LICENCIAS ONEROSAS Y GRATUITAS

Otro criterio de clasificación de las licencias es el de *onerosas* y *gratuitas*.

La licencia onerosa implica una contraprestación o pago del licenciatarío al licenciante por el derecho a usar la marca. En este caso la contraprestación puede pactarse de diversos modos siendo la más usual la que establece la obligación de pagar una cantidad llamada regalía. Esta contraprestación normalmente se fija con base en un porcentaje sobre las ventas netas del licenciatarío. Es de importancia establecer claramente en el contrato la definición del concepto de ventas netas, pues los criterios para establecer la cantidad contra la cual se aplicará el porcentaje que constituye la regalía pueden variar y provocar complicaciones en la administración de la licencia. El precio neto de ventas normalmente consistirá en el precio de venta del producto marcado menos el costo o el valor de los gastos de ciertas partidas que, como se dice, conviene especificar.²

Entre las partidas específicas que las partes han de negociar o incluir en la sustracción figuran descuentos, impuestos y gastos de diversa índole, aspectos estos que justifican la presencia no sólo de asesores legales sino también de profesionales contables y administradores en el manejo adecuado de las operaciones de licencia. En el manejo de estos conceptos conviene tener presentes ciertas reglas y recomendaciones de las que ahora no nos ocuparemos pero que de modo general quedan ilustradas en la Guía de Licencias para los países en desarrollo, documento preparado y publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual al que los remito para mayores referencias sobre estos aspectos.³

² Frente al concepto de ventas netas o precio neto de venta existe el precio bruto de venta, concepto que también varía de empresa a empresa y de país a país. El precio bruto de ventas normalmente no involucra la deducción de partidas específicas aun cuando en algunos países se exige que ciertas partidas sean deducidas para los efectos del cálculo de regalías. Véase OMPI, *Guía de Licencias para los países en vías de desarrollo*, publicación OMPI N° 620 (s), 1977, pp. 101 y 102.

³ OMPI, *Guía de Licencias...*, p. 100 y ss.

Además del sistema de contraprestación a través del pago de regalías contra las ventas del licenciataro se usa también el sistema de pago inicial independientemente de las ventas; o bien ambas modalidades.

Dentro de este mismo criterio de clasificación de las licencias de marcas se encuentran las licencias gratuitas que se caracterizan por la ausencia de una cláusula contractual que establezca pagos o contraprestaciones a favor del licenciante por el uso de la marca dada en la licencia.⁴

III. SUBLICENCIAS

El derecho a usar una marca bajo licencia normalmente se limita al goce del mismo directamente por el licenciataro o usuario autorizado. Sin embargo, las partes pueden pactar en el contrato que el licenciataro podrá a su vez conceder licencias a terceros al amparo de la licencia original. Las licencias concedidas por el licenciataro son llamadas sublicencias. Una sublicencia no debe incluir mayores derechos que los que se han pactado en la licencia original como tampoco debe oponerse a las estipulaciones contractuales fijadas en la licencia básica.

Por ahora sólo he querido referirme a los criterios más generales relativos a la clasificación de las licencias. Sin embargo, existen otras modalidades en materia de licencias teórica y prácticamente posibles, tantas como las necesidades y el resultado de las negociaciones de las partes contratantes lo ameriten.

IV. LA LICENCIA DE MARCAS COMO NEGOCIACIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROPIETARIO DE LA MARCA

Hasta aquí he tratado de explicar algunas de las características generales de las licencias de marcas. De las anteriores observaciones encontramos que el derecho a conceder licencias, lo mismo que la negociación y documentación de las mismas implica una negociación de los derechos del titular de la marca, de manera que el licenciataro pasa a *sustituir* al propietario al serle dada la marca en licencia.

La noción apuntada en el sentido que las licencias de marcas implican una negociación de los derechos del propietario de la marca, esto es, de los derechos que se derivan de la marca, la encontramos ilustrada en la Ley-Tipo sobre marcas, nombres comerciales y competencia des-

⁴ Esta modalidad de las licencias se llega a presentar cuando la empresa licenciante tiene una participación importante en el capital de la empresa licenciataria.

leal (BIRPI). El artículo 24 de la Ley-Tipo establece la nulidad de las cláusulas de los contratos de licencia y relativas a ellos que impongan al licenciataro limitaciones, en el plano industrial o comercial, *que no se deriven de los derechos conferidos por el registro de la marca o que no sean necesarias para salvaguardar sus derechos*. Ahora bien, la idea de que el licenciataro de una marca puede en rigor sustituir al dueño de la marca en lo que ve al uso de la misma ha sido objeto de discusiones similares a las que se han planteado con motivo de las cesiones y transmisiones de la marca.⁵ No es sino hasta después de la Segunda Guerra mundial que las licencias de marcas comienzan a tener mayor aceptación y por lo tanto pasan a ser objeto de reglamentación en las leyes de marcas.⁶ Se decía que el cumplimiento de las funciones propias de la marca, particularmente la de ser un indicativo de procedencia, se estaría distorsionando al permitirse que un tercero distinto al propietario usara la marca. Todo esto con apoyo en la noción clásica de la función de indicación de origen o procedencia. Sin embargo, hoy en día es generalmente aceptado que esta función ya no la cumplen las marcas en el contexto de la vieja teoría que postulaba que una marca representaba para el consumidor la fuente u origen de los productos marcados. Ello se debe en parte al hecho de que tal fuente es con frecuencia desconocida por los consumidores y también porque el origen de que se habla es incierto y variado. Las marcas las encontramos en productos que pudieron haber sido fabricados en su totalidad por un productor o en partes por varios productores o subcontratistas. Viendo las cosas con mayor realismo encontramos que al consumidor le preocupa más la calidad del producto que adquiere y la garantía de calidad de la marca.

Cuando en nuestros días se habla de la función de indicación de procedencia efectivamente se está especificando que la marca es un indicativo del origen de los productos o servicios; sin embargo, esta indicación se refiere a un origen anónimo.⁷ Por tanto, para que se verifique

⁵ En relación con dichas discusiones pueden consultarse los siguientes trabajos: MARTIN ACHARD, Edmond, *La cession libre de la marque*, Librairie de l'Université, Gêneve, 1946; RANGEL MEDINA, David, "La libre transmisión de la marca", *El Foro*, cuarta época, nos. 22-23, México, julio-diciembre, 1958; RONDÓN DE SANJO, Hildergart, "La Cesión de la marca", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año III, enero-junio 1965, no. 5, México, pp. 77 y ss.

⁶ Véase P. LADAS, Stephen, *Patents, Trademarks and Related Rights*, National and International Protection, Vol. II, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, p. 1128.

⁷ Véase J. MCCARTHY, Thomas, *Trademarks and Unfair competition*, Vol. 1, The Lawyers Co-operative Publishing Co., Rochester New York, 1973, pp. 86 a 90.

esta función no es necesario que el consumidor conozca la identidad del fabricante de los productos marcados. La marca cumple la función de indicación de procedencia cuando ésta se aplica a una serie de productos de manera que el consumidor encuentra que los productos de la serie tienen un elemento en común: la marca; de ahí que el consumidor legítimamente suponga que todos los productos que ostentan la marca tienen un origen o procedencia común. Esto último, a pesar de que dicha procedencia sea anónima.

En vista de lo anterior, parece ser que el buen desempeño de estas funciones no requiere la participación directa del propietario de la marca en la fabricación de los productos o en la prestación de los servicios en tanto que el propietario ejercite un adecuado control sobre los licenciatarios con el fin de asegurar que el consumidor obtendrá una calidad constante en los productos o servicios a los que se aplica la marca dada en licencia.

V. CONTROL DE CALIDAD

Como ya quedó dicho, en la actualidad, el concepto de la función indicadora del origen que desempeñan las marcas, ha pasado de una noción de procedencia física a otra de procedencia común o "patrocinio". Conforme se va reconociendo que las marcas funcionan también como indicadores de cierta calidad constante de los bienes y servicios a que se aplican, la mayoría de las legislaciones han admitido en general las licencias de marcas, siempre que se mantenga alguna vinculación entre licenciante y licenciatario de modo que se asegure una procedencia común, en sentido amplio, y un nivel razonablemente constante de la calidad de los bienes y servicios vendidos bajo la marca objeto de la licencia.⁸

El establecimiento de medidas controladoras de la calidad de los productos o servicios vendidos al amparo de una marca licenciada tiene un origen doble. Por un lado existe el interés del propietario de la marca en que los licenciatarios se adecuen a las características y al nivel de calidad de los productos o servicios a que se ha aplicado la marca originalmente por el propio titular. Este interés por parte del propietario obedece normalmente a la implantación de programas bien

⁸ Véase OMPI, *Aspectos de la Protección del Consumidor relacionados con la propiedad industrial* (proyecto de memorándum revisado y preparado por la oficina internacional) BIG/260, marzo, 1981, p. 33. Véase también WIPO *The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers*, WIPO PUBLICATION No. 648 (E), Geneva 1983, pp. 28 a 32.

estructurados cuyo objeto es precisamente la conservación y el mantenimiento de la marca como tal. Al hablar aquí de conservación y mantenimiento de la marca quizá convenga distinguir entre el registro de la marca en su acepción legal y el signo en su acepción comercial. En este caso no me refiero a la conservación del registro de la marca sino a la conservación y mantenimiento de la imagen y del prestigio de que goza la marca. La conservación de esos elementos que rodean y constituyen a la marca es lograda entre otras cosas gracias a la calidad que ha quedado impresa en un determinado producto o servicio y que se ha dado a conocer a través de la comercialización del bien marcado. Existe pues una asociación entre el signo como tal y las características del producto o servicio, misma que debe conservarse a través de las medidas que aquí se mencionan. En la medida en que dicha asociación sea conservada, en esa misma medida se mantendrá la propia marca. Esta es una cuestión elemental normalmente comprendida y practicada por todo aquel que fabrica y vende productos o servicios al amparo de una marca de su propiedad y por lo mismo los niveles de calidad de los productos o servicios del propio titular de la marca tienden a conservarse sin mayores dificultades que las que se requieren en cualquier negociación bien dirigida y administrada. Sin embargo, la situación puede o no ser la misma cuando la marca es dada en licencia. En este caso, la fabricación de los productos o la prestación de los servicios está normalmente fuera de control del dueño de la marca, existiendo la posibilidad de que el usuario autorizado desprestigie la marca al no conservar los niveles de calidad con que los productos o servicios marcados se han dado a conocer en el mercado. De ahí que exista un legítimo interés por parte del dueño de la marca en que los licenciatarios la apliquen únicamente a aquellos productos o servicios que han alcanzado el nivel de calidad de los productos o servicios originales.

Existe por otra parte, un interés igualmente legítimo por parte de los consumidores en que los productos o servicios que son ofrecidos bajo una determinada marca reúnan efectivamente las cualidades y características con que anteriormente han sido comercializados en los mercados nacionales e internacionales. Al adquirir el producto o servicio el consumidor puede estar apoyando su decisión de compra guiado por la marca que ostenta el producto o bajo la cual se ofrecen los servicios, misma que para el consumidor es suficiente garantía de que el bien adquirido reúne determinadas características. Cuando el consumidor adquiere un producto o servicio de calidad inferior a la que él esperaba —y decíamos aparentemente garantizada— se presenta

una forma de engaño o defraudación que el propio consumidor puede o no sancionar repudiando el producto y absteniéndose de patrocinar al prestador de servicios, cierto; mas sin embargo el engaño y el fraude quedaron consumados. Fraude que puede repetirse tantas veces como adquisiciones o compras se efectúen por consumidores que guiaron su compra apoyados en el signo.

En atención a este doble interés y a los riesgos visibles a que antes me referí, las legislaciones de diversos países han establecido sistemas obligatorios de control de calidad de productos y servicios vendidos al amparo de una marca dada en licencia.

Se ha pensado que no sería razonable exigir una identidad en todo sentido en cuanto a niveles de calidad en los productos o servicios vendidos u ofrecidos por el licenciario dado que existen factores de diversa índole que dificultan dicha exigencia, incluidos aquí los problemas legales, aduanales, de adquisición de materia prima, de mano de obra, etc. Sin embargo, parece razonable la exigencia de que los productos o servicios del licenciario sean de calidad equivalente y elaborados o prestados de acuerdo con las especificaciones dadas por el licenciante para la fabricación del producto o la prestación del servicio.

Los sistemas obligatorios de control de calidad están destinados a impedir que el licenciario rebaje la calidad de los productos o los servicios con los que se usa la marca. Este sistema ha sido recomendado por los redactores de la Ley-Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal (BIRPI) que establece en el artículo 23 la nulidad del contrato de licencia cuando entre el titular de la marca y el licenciario no existan relaciones o disposiciones que aseguren un control efectivo, por parte del titular, de la calidad de los productos o servicios para los que se usa la marca.

En América Latina algunos países tales como Brasil, Honduras, Paraguay y México tienen disposiciones expresas de control de calidad en licencia de marcas. También en América Latina, los países sujetos al régimen de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena podrían interpretar el artículo 82⁹ para la aplicación de controles de calidad en las licencias de marcas. En Colombia además se ha expedido un decreto¹⁰ con disposiciones legales que se refieren a la calidad de los productos. A pesar de que las normas del decreto no se refieren directamente a las

⁹ El artículo 82 de la Decisión 85 establece que todo contrato de licencia debe contener estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios prestados por el beneficiario de la licencia.

¹⁰ Decreto no. 3466 de 3 de diciembre de 1982 en *Revista de Información y Consulta -legislación económica-* febrero 15/85. No. 728. Colombia, p. 24.

licencias, son aplicables a productos o servicios fabricados o prestados bajo licencia.

Un caso de interés y actual es el de la marca "Sanforizado"¹¹ propiedad de la compañía Cluett Peabody. El proceso se refiere a la fabricación de ropa de manera que ésta no encoja al ser lavada. Este proceso estuvo patentado y se concedieron licencias en muchos países. Los licenciarios autorizados a utilizar el proceso estaban en condiciones de fabricar ropa que no encogiera, con lo que sus ventas se vieron incrementadas. Los consumidores por su parte ya podían adquirir prendas de vestir que no encogerían.

Además del proceso las licencias incluían una autorización de uso de la marca "Sanforizado" de modo que las prendas fabricadas de acuerdo con el proceso fueran distinguidas con esta marca. La marca se volvió famosa.

La propietaria de la marca estableció un sistema de control de calidad que incluía un laboratorio de control de calidad donde se probaban muestras de las prendas fabricadas por los licenciarios con el objeto de asegurarse que los licenciarios habían aplicado correctamente las especificaciones y normas del proceso.

Estas operaciones provocaron que con el tiempo los consumidores compraran prendas de vestir que ostentaban la marca "Sanforizado" con la confianza de que no encogerían después de lavarse.

Después de algunos años las patentes del proceso cumplieron su término natural de vigencia, pero la marca y las licencias continuaron. La marca todavía era muy valiosa. Aunque todos podían utilizar el proceso no podían usar la marca "Sanforizado" sin autorización. La marca "Sanforizado" constituía una garantía de calidad de la prenda. Si la prenda no ostentaba esta marca el consumidor no estaba seguro sobre si encogería o no y prefería adquirir aquella que le daba una garantía de calidad. Actualmente el programa de licencias de la marca "Sanforizado" continúa en muchos países alrededor del mundo.

Algunos economistas creen que la compañía propietaria de la marca debiera dejar de serlo y que ésta debiera corresponder a los licenciarios o a nadie, de modo que todo el mundo pudiera usarla sin necesidad de pagar regalías. En el mundo real lo que ocurriría es que no faltaría quien quisiera ahorrar dinero en la fabricación de las prendas comercializándolas bajo esta marca sin haber aplicado el proceso o

¹¹ Véase O. BLAIR, Homer, *Understanding Patents, Trademarks and other Property Assets and Their Role in Technology Transfer and Licensing*. The Practical View. 10 Maguire Road, Lexington, Massachusetts 02173, U.S.A., 1978, pp. 8 y ss.

bien habiéndolo aplicado incorrectamente. Esto provocaría un auténtico engaño a los consumidores que adquirieran estas prendas con la marca "Sanforizado" bajo la creencia de que las mismas no encogerían.

Aun en el caso de que la propiedad de la marca pasara a los licenciarios no faltaría quien insistiera en ahorrar buscando las ventas por el prestigio intrínseco de la marca, con el consecuente engaño a los consumidores.

Esta operación de licencia ilustra con claridad el efecto del establecimiento de controles de calidad cuando una marca es dada en licencia. A la fecha, la marca se conserva y los licenciarios continúan enviando muestras de las prendas a las que se aplica el proceso para ser examinadas y aprobadas previa su comercialización bajo la marca "Sanforizado".

VI. REGISTRO DEL CONTRATO DE LICENCIA

La inscripción de contratos de licencia de marca tiene como antecedente la figura conocida como "usuario registrado". El usuario registrado es precisamente el registro del usuario autorizado ante la oficina de marcas para dejar constancia de que se ha dado una autorización de uso a un tercero distinto al propietario de la marca registrada.

En América Latina, Brasil y México fueron algunos de los primeros países con el sistema de usuario registrado. En el resto del mundo fue Gran Bretaña; por eso algunos autores como el Dr. Stephen P. Ladas identificaron a este sistema como el "sistema inglés". Aún cuando la presentación del contrato de licencia es necesaria para practicar dicha inscripción, es el usuario y no el contrato lo que constituye el objeto de la inscripción, esto es, del usuario registrado.

Sin embargo con el paso del tiempo algunos países han adoptado sistemas de inscripción del contrato que en ciertos casos constituye un requisito previo a cumplir para practicar el registro del usuario autorizado.

En algunos sistemas el contrato carece de toda validez legal si éste no ha sido inscrito. En otros, el contrato surte efectos entre las partes, pero no frente a terceros. En uno y otro caso la inscripción del contrato puede tratarse de una formalidad no sujeta a aprobación, en tanto que en otras modalidades de la inscripción el contrato debe ser examinado por la autoridad antes de proceder a la inscripción.

Sea como requisito para practicar el registro del usuario o bien para

que la operación tenga validez legal, los países que han adoptado sistemas de inscripción del contrato de licencia —con las modalidades señaladas—, atribuyen a la inscripción o registro ciertos efectos de interés para el dueño de una marca registrada.

En ciertos casos, dependiendo de la modalidad del sistema que se haya adoptado, la inscripción resulta un elemento indispensable para que el uso efectuado por el usuario autorizado le beneficie al dueño de la marca. En América Latina éste puede ser un aspecto importante si consideramos que las leyes de doce países de la región contienen disposiciones de uso como requisito para evitar la caducidad del registro o para permitir su renovación.¹² En los sistemas que sancionan la falta de inscripción del contrato con la ausencia de efectos de la autorización, o bien con nulidad, el uso que haga el usuario autorizado no podría ser reclamado en favor del licenciante, sino probablemente sólo por el propio licenciario que es quien realizó directamente el uso. Por contra, la inscripción impide que el licenciario pretenda tener algún derecho sobre la marca en virtud del uso que hace de ella.

Cuando la falta de inscripción del contrato de licencia no afecta la validez del pacto, lo usual será que la operación no surta efectos frente a terceros. Si se inscribe la licencia y, por tanto, se hace efectiva frente a terceros, las consecuencias resultantes podrán ser, entre otras, las siguientes:

- La licencia inscrita seguirá siendo válida incluso después de que el que ha concedido la licencia ceda el registro de la marca a otra persona o a otra empresa;
- Si la licencia es exclusiva las licencias posteriores serán nulas;
- En determinados casos el licenciario podrá iniciar acciones legales contra terceros, usurpadores de los derechos sobre la marca.¹³

VII. MARCAS NO REGISTRADAS - LICENCIAS

Usualmente el licenciante ya cuenta con un registro de la marca antes de conceder una licencia de uso. Por lo tanto, el objeto de la licencia será la autorización de uso de una marca registrada. Sin embargo, se llegan a presentar casos de licencias que tienen como objeto

¹² Véase: OMPI, *Situación de la Propiedad Industrial en los Países de América Latina*. Publicación OMPI No. 873(s), Ginebra 1981.

¹³ *Ibid.*

la autorización de uso de una marca cuyo registro aún está pendiente. Es decir, de una solicitud de registro. En estos casos el objeto de la autorización en general quedará perfeccionado sólo hasta que se decida sobre la concesión del registro. Sin embargo no sería prudente afirmar que la operación carece de objeto si la marca no está registrada pues la determinación de los derechos que se tengan sobre una marca de hecho, es decir, no registrada, es una cuestión que puede manejarse con distintos criterios. Por un lado habría que analizar el carácter atributivo o declarativo del registro y determinar si efectivamente la negativa final para el registro de la marca elimina la posibilidad de que subsistan derechos sobre el signo. Efectivamente la negativa final de registro se traduce en la carencia de derechos exclusivos, pero es probable que se conserven otros derechos derivados del uso de la marca aun no habiendo exclusividad. Si tales derechos efectivamente son independientes del registro, en el sistema legal de cada país habrá de encontrarse la respuesta sobre si tales derechos únicamente puede disfrutarlos quien los engendró o bien si el ejercicio y disfrute de los derechos sobre la marca de hecho pueden ser el objeto de una autorización de uso. En un caso así, ni licenciante ni licenciario gozarían de exclusividad como tampoco podrían iniciar acciones contra usurpadores de la marca, pero probablemente puedan compartir los derechos legítimamente adquiridos por el uso efectuado por el licenciante a través de operaciones de licencia similares a aquellas que involucran una marca registrada. La cuestión implica el tratamiento de aspectos controvertidos que por ahora me abstengo de tratar en detalle pero cuya solución ameritaría el análisis de los términos en que se redactó y se pactó la operación, así como de otros aspectos que apenas han sido aquí anunciados. Todo esto, antes de concluir válidamente que únicamente las marcas registradas pueden ser dadas en uso en los sistemas donde la exclusividad se obtiene con el registro.

Sin embargo es mi opinión que si el objeto de la licencia era una marca registrada y nada más, y las partes contrataron apoyadas en la existencia de los derechos exclusivos adquiridos por el licenciante a través del registro, al desaparecer el registro desaparece el objeto del contrato. Situación muy distinta a aquella en la que los entendimientos contractuales de las partes no se apoyan en un registro marcario sino en derechos legítimamente adquiridos sobre una marca no registrada.

Finalmente es pertinente aclarar que estas observaciones no se hacen en el contexto de los sistemas de uso donde la cuestión quizá sea

menos debatible, sino en los sistemas de registro en donde sólo la marca registrada tiene exclusividad pero que también admiten la existencia de efectos jurídicos de diversa índole cuya fuente es precisamente el uso. Esto es, en el contexto de los sistemas mixtos.

VIII. LA AUTORIZACIÓN DE USO DE MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

Las primeras leyes que regularon la materia de marcas no contemplaban la posibilidad de que el signo protegido pudiera ser usado por persona distinta a su propietario.

El primer antecedente legislativo de que se tiene noticia en materia de autorización de uso de marcas está representado por la ley de marcas inglesa de 1938 que en su artículo 28 incluye disposiciones específicas sobre los términos y condiciones en que una marca puede ser dada en licencia por su propietario. En esta ley encontramos por primera vez la figura del *usuario autorizado*, posteriormente adoptada por otras legislaciones como es el caso de México.

En México, las leyes de marcas de 1889, 1903 y 1928 no incluían regulación alguna sobre licencias de marcas. El primer antecedente legislativo sobre esta materia lo encontramos en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 que en sus artículos 160 a 166 reproducía una parte importante del "sistema inglés" a través de la figura del usuario autorizado o registrado.

IX. EL SISTEMA DE LA L.P.I. DE 1942

El artículo 160 L.P.I. establecía que cuando existan entre personas físicas o morales distintas, convenciones que aseguren, por el empleo de los mismos procedimientos o fórmulas técnicas, la equivalencia de los productos fabricados, se permitirá a los diversos afiliados el empleo o uso simultáneo de la misma. En su segundo párrafo este artículo indicaba que "los productos que se vendan en éstas deberán ser fabricados según los mismos procedimientos o fórmulas técnicas en tal forma que su aspecto y su naturaleza sean equivalentes".

El artículo 164, L.P.I. disponía que para inscribir a una persona en el Registro a título de usuario autorizado de una marca, esta persona y el propietario de la marca debían solicitarlo por escrito al que se acompañarían los documentos o informes necesarios en relación con: II. las relaciones industriales y comerciales que existan entre el propietario y el usuario, suministrándose informes del grado de vigilancia

o de control que el propietario ejerciera sobre el empleo autorizado de la marca y IV. las limitaciones y restricciones que se estipulen en relación a las características de los productos, al modo y al lugar del empleo o uso autorizado.

En el artículo 165 L.P.I. la autoridad quedaba facultada para rechazar la inscripción del usuario autorizado si después del examen de los documentos consideraba que el empleo de la marca por el usuario autorizado era susceptible de originar confusión entre el público. En el artículo 166, L.P.I. se autorizaba a la autoridad para que ya fuera de oficio o a petición de parte se procediera a la cancelación de la inscripción de un usuario autorizado: "I. Cuando el usuario registrado haya utilizado la marca de una manera diversa de la autorizada, o de manera tal que haya originado errores o confusiones entre el público".

Finalmente los artículos 161 y 162 L.P.I. imponían la regla en el sentido que el empleo de una marca registrada por el usuario autorizado se consideraría como uso o empleo autorizado, siempre que el uso se ajustara a las condiciones o restricciones a las cuales estaba sometido el registro del usuario. De acuerdo con esto último, el uso autorizado de una marca se asimilaba al efectuado por el propietario de la marca para todos aquellos efectos para los cuales ese uso tuviera importancia en virtud de la ley.

Es de hacerse notar que una reglamentación tan detallada como la que se contenía en la antigua ley de la propiedad industrial sólo se encuentra en las leyes de marcas de países como Canadá (Ley de Marcas de 1953, artículo 49), Australia (Ley de Marcas parte 9, secciones 73 a 81), Israel (Ley de Marcas de 1972, artículo 50) y naturalmente Inglaterra (Ley de Marcas de 1938, artículo 28).

X. LAS LEYES SOBRE TRASPASO DE TECNOLOGÍA Y LA APARENTE DUPLICIDAD DE INSCRIPCIONES

Hasta el año de 1972 las licencias de marcas eran consideradas como convenciones privadas, mismas que gozaban de legitimidad siempre y cuando se adecuaban al esquema del usuario autorizado establecido en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942. El carácter privado de este tipo de operaciones fue eliminado al entrar en vigor la primera ley que reguló el traspaso de tecnología en nuestro país: Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas¹⁴ (LTT de 1972), que en su artículo 2 contenía

¹⁴ Diario Oficial de 30 de diciembre de 1972.

la obligación de inscribir ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (RNTT) los contratos relativos a "la concesión del uso o autorización de explotación de marcas". Esta inscripción no era automática, pues la ley facultaba a la autoridad a examinar las condiciones económicas de contratación y a oponerse a la inscripción si el pacto violaba alguno de los 14 criterios enumerados en el artículo 7 de dicha ley. Los convenios no inscritos no producirían ningún efecto legal y, en consecuencia, no podrían hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podría ser reclamado ante los tribunales nacionales (artículo 6). Con algunas modificaciones, estos mismos criterios se conservan en la actual Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas¹⁵ (LCRTT de 1982).

En virtud de la implantación del esquema anterior llegó a considerarse que las licencias de marcas en nuestro país quedaban sujetas a un régimen de doble inscripción. Al entrar en vigor la Ley de Inventiones y Marcas (LIM) de 1976 (que abrogó a la Ley de la Propiedad Industrial de 1942) se exigió que para inscribir a una persona a título de usuario autorizado ante la Oficina de Marcas las partes debían acompañar a la solicitud correspondiente una constancia expedida por el RNTT acreditando que la marca en relación con la cual se solicita la inscripción de usuario autorizado se encuentra comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en el RNTT.

Aquí debe mencionarse que esta duplicidad de inscripciones es sólo aparente en virtud de que los objetivos perseguidos con una y otra inscripción son distintos. La inscripción del contrato ante el RNTT ha perseguido más bien el permitir a la autoridad el examen de las condiciones económicas de contratación (de acuerdo con los criterios contenidos en los artículos 15 y 16 de la LCRTT de 1982) y particularmente el enterar a la autoridad sobre si las transacciones incluyen o no las llamadas cláusulas restrictivas. En cambio, la inscripción del usuario autorizado (mas no del contrato) ante la Oficina de Marcas ha buscado (al menos bajo el régimen de la abrogada ley de la propiedad industrial) el comprometer a las partes para que los productos o servicios vendidos por el licenciatario o usuario autorizado sean de calidad, naturaleza y forma equivalentes a los vendidos por

¹⁵ Diario Oficial de 11 de enero de 1982. La LCRTT de 1982 abrogó a la LTT de 1972.

el dueño de la marca.¹⁶ La inscripción del licenciatario como usuario registrado también tiene como objeto el que el uso realizado por el licenciatario se equipare al efectuado por el titular de la marca para todos aquellos efectos a que haya lugar. En virtud del carácter público que tiene el Registro de la Oficina de Marcas se considera que la inscripción del usuario autorizado sirve también para que la licencia pueda hacerse efectiva frente a terceros.

Por lo anterior, creemos que las inscripciones que deben practicarse ante el RNTT y ante la Oficina de Marcas no constituyen una duplicidad real pues se trata de dos gestiones distintas que guardan sólo relaciones accidentales.

XI. EL SISTEMA DE LA LIM DE 1976

Al entrar en vigor la LIM se incluyeron en este ordenamiento disposiciones relativas a la inscripción del usuario autorizado en los artículos 134 a 138 LIM. Aunque esta ley conserva en términos muy generales un esquema parecido al sistema inglés, debe destacarse la ausencia de disposiciones expresas tendientes a la implantación de sistemas de control de calidad del tipo de las que se contenían en los artículos 160, 164, 165 y 166 de la antigua ley de la propiedad industrial. Sorprende por ejemplo, el que hayan sido eliminados los mecanismos a que se refiere el artículo 160 L.P.I. para asegurar la equivalencia de los productos vendidos por el licenciatario en relación con los fabricados por el dueño de la marca. Tampoco puede uno explicarse por qué la Ley de Invenciones y Marcas ya no requiere a las partes el que proporcionen los informes a que se refería el artículo 164, II y IV, L.P.I. en relación con el grado de vigilancia sobre el empleo autorizado y sobre las limitaciones o restricciones estipuladas sobre el uso autorizado. Sorprende también el que la cancelación a que se refiere el artículo 166, L.P.I. no se haya tomado en cuenta para sustituirla con un equivalente adecuado en la LIM cuando el usuario registrado haya utilizado la marca de una manera diversa de la autorizada, o de manera tal que haya originado errores o confusiones entre el público.

En armonía con la ausencia de disposiciones detalladas en materia de control de calidad, la Ley de Invenciones y Marcas incluye las licencias obligatorias en materia de marcas (artículo 132). Las licencias obligatorias en materia de marcas estaban suficientemente desprestigia-

¹⁶ Véase también artículo 62 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Diario Oficial de 20 de febrero de 1981 y 1o. de septiembre de 1982.

das en el mundo jurídico mucho tiempo antes de que se redactara la LIM por considerarse que atentan contra la esencia misma de la institución marcaria. Al tratar los contratos de autorización de uso de marcas la Ley-Tipo revela que las licencias obligatorias en esta materia son perjudiciales para el público ya que éste corre el peligro de comprar u obtener con la misma marca productos o servicios de calidad diferente. Situación diferente a las licencias obligatorias en materia de patentes que bajo ciertas circunstancias (distintas a las previstas en la Ley de Invenciones y Marcas) se ha pensado que pueden ser necesarias a fin de que las invenciones sean explotadas en el país mismo. En el caso de las marcas no existe esa necesidad ya que los productos y los servicios pueden siempre llevar otra marca.

XII. LOS MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SU POSIBLE CONFUSIÓN CON LAS LLAMADAS CLÁUSULAS RESTRICTIVAS

Es posible que la ausencia de disposiciones claras y específicas en la LIM como las que se contenían en la Ley de la Propiedad Industrial se deba a la falta de información o comprensión sobre el papel que juegan los controles de calidad en las licencias de marcas. Es evidente que para ubicar al dueño de la marca en condiciones que le permitan vigilar y controlar la calidad de los productos y servicios a los que el licenciatario aplica la marca debe permitírsele la implantación de mecanismos tendientes a la observancia de los procedimientos correspondientes.

Todo parece indicar que esta eliminación se debe a una confusión de estos mecanismos con las llamadas cláusulas restrictivas normalmente prohibidas por las leyes que regulan el traspaso de tecnología. Parece ser que los procedimientos referidos en los artículos 160 y 164, II y IV, L.P.I. fueron tomados en el contexto de las cláusulas restrictivas que permiten al proveedor intervenir directa o indirectamente en la administración del receptor (V. gr. artículo 7, III LTT de 1972 o artículo 15, I, LCRTT de 1982) y por tanto se optó por su eliminación en el capítulo de usuarios autorizados en la LIM.

Esta posible equiparación de controles de calidad con cláusulas restrictivas tampoco justifica la ausencia de controles adecuados en la LIM pues es bien sabido que cuando tales controles o intervenciones guardan relación con una autorización de uso de marca las autoridades deben permitir su implantación. Aun en los sistemas que de manera rigurosa prohíben este tipo de cláusulas se ha considerado que el carácter restrictivo de las mismas queda diluido cuando con ellas se

persigue vigilar y controlar adecuadamente la calidad de los productos o servicios vendidos por el licenciataria.¹⁷

Quizá una reflexión de quienes han tenido a su cargo la redacción de ordenamientos legales sobre la materia provocó una revisión de estos criterios a través de la inclusión de disposiciones de excepción en el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas (Reglamento LCRTT).¹⁸ Existen tres disposiciones específicas en el Reglamento LCRTT que confirman los *correctivos* impuestos. Se trata de los artículos 42, II; 45, III y 51, I, Reglamento LCRTT en relación con las fracciones I, III y VI del artículo 15, LCRTT respectivamente. Con todo acierto estas disposiciones reglamentarias dejaron claro que las cláusulas normalmente consideradas como restrictivas y por lo tanto prohibidas en los términos del artículo 15, I, III y VI LCRTT debían de aceptarse cuando con su inclusión en el contrato se pretendiere dar cumplimiento a las disposiciones sobre control de calidad que hasta aquí hemos venido tratando.¹⁹

¹⁷ Véase Ley-Tipo *op. cit.*, artículo 24, pp. 57 y 58. En Venezuela existe el Decreto 746 de 11 de febrero de 1975 que en su artículo 1, apartado d) considera como cláusulas restrictivas y en consecuencia de obligatoria eliminación, aquellas que impongan la obligación de utilizar un determinado sistema de control de calidad como medio de sometimiento para el beneficiario de la licencia. A pesar de esto último, aun en países como Venezuela existe la posibilidad de implantar soluciones paralelas que establezcan la inclusión de estos controles.

¹⁸ Diario Oficial: 25 de noviembre de 1982.

¹⁹ Artículo 15, LCRTT. La Secretaría no inscribirá los actos, convenios o contratos a que se refiere el Artículo Segundo de esta Ley en los siguientes casos:

- I. Cuando se incluyan cláusulas, por las cuales al proveedor se le permita regular o intervenir directa o indirectamente en la administración del adquirente de tecnología;
- III. Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente;
- VI. Cuando se prohíba el uso de tecnologías complementarias.

Artículo 41, Regl. LCRTT. Para la aplicación de lo dispuesto en la fracción I del artículo 15 de la Ley no se inscribirán los actos, convenios o contratos en los que el adquirente pueda contraer la obligación de ceder en forma parcial o total su administración al proveedor, ni en los que dicho proveedor pueda asumir la facultad de adopción de decisiones en áreas que no se refieran al objeto del acuerdo.

Artículo 42, Regl. LCRTT. Se exceptuará la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior en los siguientes casos:

- II. Cuando el acto, convenio o contrato, involucre uso de marcas y la obligación se oriente únicamente a mantener niveles adecuados de calidad y prestigio de los productos.

Artículo 45, Regl. LCRTT. Se considerará que existe adecuación al supuesto previsto por la fracción III del artículo 15 de la Ley, en los siguientes casos:

XIII. ELEMENTOS DE PRESIÓN O DE COERCIÓN DE POSIBLE APLICACIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE CONTROL DE CALIDAD EN LA LIM.

Un análisis estático del artículo 137 LIM sugiere que esta disposición tiene las características de una norma *imperfecta*, pues de la lectura de esta disposición no se desprende sanción alguna como consecuencia de su incumplimiento. Sin embargo, del análisis dinámico de esta disposición —en relación con otras disposiciones de la LIM— resulta ya una norma *perfecta* con una sanción clara para el caso de que el mandato ahí contenido no sea observado por el licenciataria. Esto es así en virtud de lo dispuesto por el artículo 210 a) LIM que establece que son infracciones administrativas todas las violaciones a la LIM. Por lo tanto, habiéndose determinado una violación al artículo 137 LIM *automáticamente* queda violado el artículo 210 apartado a) LIM y consecuentemente procederá la aplicación de alguna de las sanciones a que se refiere el artículo 225 ²⁰ LIM.

Otro posible elemento de presión para procurar la observancia del mandamiento incluido en el artículo 137 LIM lo encontramos en el párrafo segundo del artículo 150 de la propia ley, mismo que ha sido tomado del artículo 77 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. El artículo 150 párrafo segundo LIM dispone que el registro de una marca podrá ser cancelado por la Secretaría cuando su titular especule o *haga uso indebido* en el precio o *calidad* de un producto o servicio amparado por la marca *en detrimento del público* o de la economía del país.²¹

- III. Cuando se condicione o limite en forma injustificada la incorporación de mejoras o desarrollos producidos por el adquirente, en particular, cuando no se involucren derechos marcarios.

Artículo 51, Regl. LCRTT. Constituyen excepción de lo señalado en la fracción VI del artículo 15 de la Ley, los siguientes casos:

- I. Si el acuerdo involucra la autorización del uso de una marca propiedad del proveedor.

²⁰ Artículo 255. Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

- I. Multa de cien a cien mil pesos. En caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, siempre que no exceda del máximo correspondiente.
- II. Clausura temporal hasta por 60 días.
- III. Clausura definitiva.
- IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

²¹ En relación con las críticas que han surgido por la inclusión de este artículo en la LIM por razón de utilizar un código de propiedad industrial como instrumento

Finalmente debe recordarse que cuando la LIM exige al titular de un registro comprobar el uso efectivo de la marca para conservar su vigencia,²² esta obligación —a cargo del titular del registro— puede cumplirse aportando pruebas de uso realizado directamente por el titular o bien por un usuario autorizado debidamente registrado en los términos del título cuarto, capítulo V LIM (Artículos 134 a 138) —y no en otros distintos—. Hasta ahora, se ha considerado que esta inscripción formal es suficiente para que los efectos a que se refiere el artículo 136 LIM sirvan como sustituto del uso que dejó de realizarse por el titular del registro,²³ sin que la autoridad verifique si el usuario autorizado ha aplicado la marca dada en licencia a productos equivalentes a los fabricados por el licenciante en lo que ve a calidad, forma y naturaleza (artículo 137 LIM).²⁴ Requisito este último para que proceda la equiparación a que se refiere el artículo 136 LIM, en virtud de lo mandado por el artículo 134, LIM: "El titular de una marca registrada podrá autorizar a una o más personas como usuarios de la marca... siempre y cuando se ajuste el contrato o convenio a lo dispuesto en los artículos siguientes". En vista de que el artículo 137 está incluido dentro de los dichos "artículos siguientes", de ello se sigue que el incumplimiento del artículo 137, LIM se traduce en la ausencia de un elemento necesario para integrar completamente la fi-

para regular o controlar materias ajenas a la propiedad industrial, esto es, la materia de precios (en oposición a *calidad*) véase RANGEL MEDINA, David, "Las Marcas en el nuevo régimen mexicano de propiedad industrial", en *Problemi Attuali di Diritto Industriale*, Giuffrè Editores, 1977, p. 914; RANGEL ORTIZ, Horacio, *El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos*, Editorial Libros de México, S.A., México, 1980, pp. 99 y 100.

²² Artículo 117, LIM. El titular de una marca deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría, el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente.

Artículo 140, LIM. La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba en forma fehaciente su uso efectivo y continuo, es decir, no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare.

Si una marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, bastará, para que proceda la renovación de todos los registros, que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases.

²³ Incluida aquí por supuesto la inscripción a que se refiere el artículo 135 último párrafo LIM en relación con la constancia del RNTT que debe acompañarse a la solicitud de inscripción de usuario autorizado.

²⁴ No se tiene noticia de que este tipo de actividades de inspección y vigilancia sean practicadas de oficio en algún otro país. Los desafíos en esta materia surgen en los litigios.

gura del usuario autorizado en el contexto de este capítulo de la ley y por lo tanto el uso realizado por el licenciario no podrá considerarse como el del usuario autorizado o registrado para los efectos a que se refiere el artículo 136 LIM. Esta teoría no ha sido puesta a prueba en nuestra jurisprudencia, ni ha servido de apoyo a la autoridad para objetar la validez del uso realizado por el licenciario. Sin embargo, esta situación no excluye la posibilidad de que este conjunto de disposiciones así interpretadas, se hagan valer en una contienda marcaria; interpretación que a nadie debe sorprender pues de la simple lectura de la parte final del artículo 161 y 162, L.P.I. se llegaba a la misma conclusión sin necesidad de un manejo de las disposiciones correspondientes como el que aquí ha quedado expuesto.