

El contrato de licencia de marcas

Cómo sacar provecho a las marcas
españolas en el mercado global

C U A D E R N O S B Á S I C O S

El contrato de licencia de marcas

Cómo sacar provecho a las marcas
españolas en el mercado global

Octubre, 2013

© Lerdys Saray Heredia Sánchez

© ICEX España Exportación e Inversiones
P.º de la Castellana, 278, 28046 Madrid tel.:
902 34 9000

c.e.: icex@icex.es
www.icex.es

Publicaciones ICEX
www.icex.es/publicaciones
c.e.: edicion@icex.es

Administración General del Estado (AGE):
<http://www.060.es>

Catálogo de publicaciones de la AGE:
<http://publicacionesoficiales.boe.es>

NIPO: 114190878

Diseño: Juan Manuel Álvarez Junco
Maquetación: Imprenta Nacional de la AEBOE
Imprime: EGRAF, S.A.

Esta obra tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

El ICEX no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

INTRODUCCIÓN	6
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LICENCIAR LA MARCA FUERA DE ESPAÑA EN TIEMPOS DE CRISIS?	9
VENTAJAS DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA PARA EL EMPRESARIO	9
ALGUNAS DEFINICIONES GENERALES SOBRE MARCAS COMERCIALES, VÁLIDAS PARA MOVERSE MEJOR EN EL TERRENO	11
¿Qué se puede registrar como marca?	11
¿Dónde se puede registrar una marca?	11
¿Cuáles son las marcas que aseguran una determinada calidad y seguridad empresarial?	12
¿Qué no se puede registrar como marca?	12
¿Qué otros signos distintivos es posible registrar?	12
¿Por cuánto tiempo se ejerce el derecho sobre una marca?	13
¿Qué marca se licenciará en el extranjero?	13
¿Se requieren autorizaciones para licenciar una marca registrada en el extranjero?	13
¿Qué ventajas le ofrece al empresario español una licencia internacional de marcas?	14

LAS LICENCIAS DE MARCAS COMO CONTRATOS INTERNACIONALES: CLAVES PRÁCTICAS PARA SU APLICACIÓN	15
LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES: GENERALIDADES	18
CLAVES PRÁCTICAS PARA LA REDACCIÓN DEL CONTRATO INTERNACIONAL	20
<i>Common Law Drafting Style</i>	20
<i>Continental Drafting Style</i>	21
ELEMENTOS PARTICULARES APLICABLES AL CONTRATO DE LICENCIA	22
Lengua del contrato	22
Contenido nuclear del contrato	24
Encabezamiento y título del contrato	24
Identificación de los contratantes	26
Lugar y fecha del contrato	27
Preámbulo del contrato	27
Definiciones	29
Formación del contrato	30
Responsabilidad precontractual en la fase de negociación	30
Alcance de los derechos	32
Obligaciones principales de las partes	34
Consideraciones comerciales y financieras	35
Cláusula de elección de la ley que regirá el contrato	35
Cláusula de elección de foro o arbitraje (también denominada de «solución de controversias»)	37

CONSIDERACIONES FINALES	39
ANEXO. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL BÁSICA	41
ANEXO. MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA	43
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA	52
ENLACES WEB RECOMENDADOS	54
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN	56

Introducción

El presente Cuaderno pretende ofrecer a las empresas españolas las herramientas prácticas básicas para que puedan negociar de forma satisfactoria **en mercados extranjeros** acuerdos de licencias sobre las marcas de las que sean titulares.

Partimos de una exposición de la complejidad y especialidad de este tema, por lo que puede tener de interés para todos aquellos actores económicos que, no contando necesariamente con conocimientos jurídicos, deciden internacionalizar su actividad buscando beneficios de la explotación de un bien intangible como lo es **la marca comercial**, su signo distintivo en tanto que empresa.

Otorgar licencias para explotar una marca supone una forma de obtener ingresos adicionales a un coste relativamente bajo. No obstante, para que

una empresa pueda tomar la decisión de licenciar una marca suya en el extranjero, debe valorar varios elementos clave, que pueden ser tanto de tipo interno –propios del ritmo y rendimiento de su actividad respecto de un mercado concreto– como de carácter externo, derivados de las condiciones del mercado global.

ALGUNOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA EXPLOTAR UNA MARCA EN EL EXTRANJERO

Elementos internos

Cumplimiento del ciclo de vida de un producto o servicio en el mercado nacional o local.

Reorientación de la actividad comercial a mercados extranjeros.

Apertura y/o acceso a mercados desconocidos.

Necesidad de afianzar una posición en un mercado extranjero ya conocido.

Elementos externos

- Características de la globalización del mercado internacional.
- Compromisos estatales de promover normas para luchar contra la falsificación y piratería de las marcas y favorecer el comercio leal, lo que «invita» a dirigir la mirada hacia países legalmente «seguros».
- Eliminación de obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios en el seno de determinadas zonas más allá de la Unión Europea (NAFTA, MERCOSUR, CARICOM, COMUNIDAD ANDINA).
- Posibilidad de convertir en oportunidades de negocios los riesgos asociados a los mercados internacionales.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que cada situación en torno al cierre de una licencia de marcas **es única**. Por lo tanto, su negociación, firma y ejecución se deben adecuar a las circunstancias concretas de cada caso, tales como: tipo de marca (de producto o de servicio), territorio para el que se

autoriza su uso, características del mercado en cuestión (económicas, legales, de consumo, de presencia de competidores locales o extranjeros, etc.), intereses de las partes, aspectos financieros, regulaciones fiscales, entre otras.

El presente Cuaderno básico pretende ofrecer respuestas sencillas y útiles a los interrogantes más comunes relativos a estos contratos, y poder adecuarlas luego a los casos particulares, siguiendo un protocolo de actuación sencillo y práctico.

Para ello, se estructura de la siguiente forma: un primer epígrafe está dedicado a tratar las ventajas y aspectos técnicos de la licencia de marcas españolas en el extranjero, así como al estudio de los aspectos prácticos generales de las marcas comerciales: su definición, tipos y protección legal. El segundo epígrafe hace referencia a los aspectos generales prácticos de la negociación en la contratación internacional; a las claves de la redacción de un contrato de licencia de marcas; a los aspectos particulares a tener en cuenta en los contratos internacionales relativos a signos distintivos. Sendos anexos recogen una recopilación de legislación internacional aplicable en este ámbito y un modelo orientativo de contrato de licencia de marca. A continuación, se ofrece una bibliografía recomendada y una relación de enlaces web relacionados con estos temas. Un cuestionario de autoevaluación cierra la obra y le permite al lector valorar los conocimientos adquiridos.

¿Por qué es importante licenciar la marca fuera de España en tiempos de crisis?

VENTAJAS DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA PARA EL EMPRESARIO

Las licencias de signos distintivos (marcas y nombres comerciales) se han convertido en un negocio extremadamente importante a nivel global. La comercialización de dichos signos distintivos constituye, a día de hoy, una herramienta importantísima no solo en los mercados nacionales, sino también en la actividad empresarial transfronteriza.

En este contexto, es importante recordar que las marcas, como modalidad de la propiedad industrial que son, funcionan como un instrumento de diferenciación empresarial, y ello es así por varias razones:

- Permiten que la diferenciación del origen empresarial de los productos y servicios funcione como **activo intangible** de valor económico;

- Dotan de **seguridad jurídica** a la diferenciación (origen, calidad, materias utilizadas, reputación, elaboración, tradición, etc.);
- Su regulación y, en consecuencia, la protección a los titulares de esa propiedad industrial se establece en un doble sistema legal: nacional e internacional;
- Empresas y empresarios tienen la posibilidad de usar tipos de marcas dirigidos específicamente a certificar o cualificar el origen de determinados productos, como son las **marcas colectivas** y **marcas de certificación o garantía**;
- Las marcas sirven para promover y fomentar la contratación de unos productos o servicios específicos, diferenciándolos de otros idénticos o similares al informar de sus características y su procedencia empresarial;
- Proporcionan al consumidor información sobre una calidad constante del producto o servicio y facilitan su entrada y permanencia en el mercado; y
- Constituyen un mecanismo apto para condensar el eventual *goodwill*, o valor de la buena reputación de la empresa, del producto o servicio para los consumidores.

EN DEFINITIVA: Las marcas son uno de los principales pilares de la rentabilidad de una empresa. Permiten generar confianza en el mercado, garantizar un nivel de calidad esperado; establecer y mantener una relación duradera con los clientes, permitiendo la diferenciación respecto a productos similares, hasta tal punto que, de simple indicador de procedencia empresarial, han pasado a ser un **signo acreditativo de la calidad** y un **mecanismo publicitario de gran efectividad** que incluso permite jugar con los precios de venta y, finalmente, incrementar los márgenes de utilidad.

ALGUNAS DEFINICIONES GENERALES SOBRE MARCAS COMERCIALES, VÁLIDAS PARA MOVERSE MEJOR EN EL TERRENO

A continuación, se ofrece un breve y sencillo cuestionario que va a permitir al empresario situarse de forma clara en un escenario que, muchas veces, le resulta ajeno desde una perspectiva legal, ya que no siempre coincide lo que establece la normativa española con lo regulado en los mercados extranjeros. Conviene retomar primero algunos conceptos básicos, dada la relación que guardan con el objeto del contrato de licencias tratado en este Cuaderno.

¿Qué se puede registrar como marca?

La respuesta a esta pregunta es sencilla: cualquier signo consistente en un elemento gráfico, denominativo, sonoro, incluso intangible, o cualquiera de las combinaciones entre estos, que permita identificar el origen empresarial de un producto o servicio en el mercado. Ello siempre en el marco que establezca la legislación del país o territorio donde se registre dicha marca.

¿Dónde se puede registrar una marca?

Los registros de marca pueden ser nacionales (ante la oficina del país en cuestión); internacionales (de acuerdo con un convenio internacional que permite contar con un abanico de registros para varios terri-

torios, a través de una única solicitud); o bien pueden ser regionales (como la marca comunitaria, que permite obtener la protección en todo el mercado europeo, a través de un único registro)¹.

¿Cuáles son las marcas que aseguran una determinada calidad y seguridad empresarial?

Dentro de los diferentes tipos de marcas, las legislaciones contemplan habitualmente: 1) las **marcas colectivas**, para distinguir el origen común de varias empresas diferentes bajo control único; y 2) las **marcas de certificación o garantía**, cuya función es indicar que los productos o servicios que amparan tienen un determinado nivel de calidad.

¿Qué no se puede registrar como marca?

Todos aquellos signos prohibidos por la legislación del mercado donde se pretende el registro. Generalmente, los signos iguales o similares a otros ya registrados, o bien aquellos que, por su naturaleza, sean contrarios al orden público (por ejemplo, escudos, logotipos, banderas de Estados, siglas de organizaciones internacionales, emblemas, etc.).

¿Qué otros signos distintivos es posible registrar?

Además de las marcas comerciales, las legislaciones establecen la posibilidad de proteger otros sig-

¹ Oficina de Armonización del Mercado Interior (www.oami.europa.eu); Guía de Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial (<http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>).

nos distintivos complementarios, como pueden ser los nombres comerciales, los rótulos de establecimientos, los lemas comerciales... Ello depende de las características de cada mercado en particular y de las modalidades de signos distintivos contemplados en la normativa. En cualquier caso, la marca comercial es el signo distintivo más importante.

¿Por cuánto tiempo se ejerce el derecho sobre una marca?

Normalmente, las marcas se registran por períodos de diez años y su renovación depende de la voluntad de su titular de continuar explotándola. Su validez se considera ilimitada, en la medida en que el titular haga las renovaciones, que también suelen ser por diez años.

¿Qué marca se licenciará en el extranjero?

La marca a licenciar debe pertenecer al empresario que figura como licenciante y los derechos sobre esta deben estar «vivos», lo que significa que el registro debe estar en vigor. La elección de la marca a licenciar depende de la estrategia empresarial que se aplique para ese mercado en particular.

¿Se requieren autorizaciones para licenciar una marca registrada en el extranjero?

Tratándose de un contrato privado, es suficiente con que el titular de la marca y el licenciario local se pongan de acuerdo sobre el modo, condiciones y alcance de la licencia. Es un acto *inter partes*. Ahora bien,

dependiendo de la normativa local, se exigirá que la licencia se consigne en algún registro público o no.

¿Qué ventajas le ofrece al empresario español una licencia internacional de marcas?

Le ofrece múltiples ventajas, tales como la posibilidad de aprovechar un mercado que no le es familiar, e interactuar durante un período concreto de tiempo con el licenciatarario y obtener beneficios periódicos en función del éxito del producto o servicio en el mercado exterior.

Las licencias de marcas como contratos internacionales: claves prácticas para su aplicación

La explotación de las marcas a través del contrato de licencia se lleva a cabo en negocios de muy diversa naturaleza. Los contratos suelen ser atípicos; generalmente, sus acuerdos se nutren de distintos tipos de fórmulas contractuales. En la práctica, no es infrecuente que la licencia de bienes inmateriales se combine con, o se incluya en otros contratos más complejos, como puede ser el contrato de franquicia internacional².

² Véase Alfonso Ortega, *El contrato de franquicia internacional. Hacia la idea global de empresa*, Cuadernos básicos, ICEX, Madrid, 2010.

En Europa, donde los Estados y las instituciones comunitarias muestran un especial interés en regular el mercado y la libre competencia, puede afirmarse que los contratos relativos a los derechos de propiedad industrial son objeto de escasa regulación jurídica, dato a tener en cuenta si se trata de llegar a acuerdos de este tipo más allá de nuestras fronteras. Por lo tanto, es necesario asegurar el éxito del acuerdo a través de la redacción de un contrato que recoja los intereses de ambas partes de una forma estructurada, razonada y que sea el resultado de una correcta negociación.

Antes de analizar brevemente las claves generales y particulares de los contratos de licencia de marcas, es importante llamar la atención sobre las diferencias entre los contratos de cesión y los contratos de licencia.

NO ES LO MISMO CEDER QUE LICENCIAR UNA MARCA

La cesión implica: la transmisión plena de los derechos sobre la marca objeto del negocio, permitiendo al *adquirente* ocupar la posición jurídica del *cedente a todos los efectos*, a cambio de un precio.

La licencia implica: la transmisión de parte de las facultades relacionadas con la explotación de la marca por parte del licenciario, a cambio del pago de regalías, pero *el licenciante mantiene la titularidad* de la marca, mantiene la propiedad intelectual sobre la misma.

Por consiguiente, la concesión de una licencia de marcas conlleva consecuencias prácticas y jurídicas muy distintas de las derivadas de una venta o cesión, ya que obedece a objetivos comerciales muy diferentes. Por tanto, se debe tener en cuenta que si la licencia no se corresponde con los objetivos empresariales planteados, entonces no es una buena estrategia para la internacionalización.

VENTAJAS DE LAS LICENCIAS PARA LAS PARTES

PARA EL LICENCIANTE

- Si la empresa española no puede (o no quiere) intervenir en la fabricación del producto, puede autorizar a un tercero a que use su signo distintivo para «marcar» esos productos, a cambio de unos ingresos periódicos.
- Le permite mantener la titularidad de la propiedad intelectual sobre el signo, que sigue siendo suyo.
- Las licencias pueden utilizarse como un modo de acceder a mercados extranjeros que presentan dificultades con el idioma, el etiquetado, el envasado, etc. Todo lo cual puede ser desarrollado por una empresa local que sí conoce el mercado.
- La licencia puede ser una vía para atraer a un infractor del derecho de marcas a nuestro terreno, evitando así costosos procedimientos legales internacionales.

PARA EL LICENCIATARIO

- La empresa local puede explotar una marca o signo registrado en su país, que pertenece a una empresa española.
- Teniendo conocimientos de su propio mercado, le resultará más fácil colocar los productos o servicios en relación con otros competidores.
- Al no tener la titularidad del derecho, no le corresponde hacer frente a las cargas legales que ello implica.
- Puede ser licenciataria de varias empresas extranjeras, en función de sus intereses.
- El coste de la licencia es relativamente bajo.

A continuación, se detalla el procedimiento a seguir para la negociación de este tipo de contratos. Primeramente, se analizan los aspectos generales relativos a la negociación y a la redacción, a tener en cuenta –válidos para cualquier tipo de contrato–, y seguidamente, se analizan los *aspectos particulares* relativos a la negociación de las licencias internacionales.

LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES: GENERALIDADES

En la elaboración y negociación de los contratos internacionales, cualquiera sea su finalidad, se deben observar los siguientes elementos:

1. *El encuadre jurídico del contrato.* Las empresas deben ser conscientes de la normativa aplicable al contrato internacional, para tener claro cuáles son sus derechos y obligaciones. No se olvide que los contratos internacionales presentan vínculos con varios países; por lo tanto, conviene saber a priori qué normativa los va a regir.

Por ejemplo: a) Normas que rigen las obligaciones de las partes; b) Normas que regulan los efectos del contrato sobre los intereses generales, como las leyes de derecho público que pueden establecer sanciones, multas, exigencias de autorizaciones, retiradas de permisos, etc., ya que se trata de relaciones entre los particulares y los Estados implicados³.

2. *Definición de las cláusulas del contrato.* Generalmente, las leyes nacionales dejan libertad a los contratantes para fijar el contenido de sus obligaciones, tanto mediante contratos tipo como a través de modelos específicamente diseñados para la ocasión. En este punto, importa destacar que *cada contrato presenta sus particularidades* y, por lo tanto, la «importación de cláusulas» procedentes de otros contratos al igual que los mo-

³ Estas normas han de ser tenidas en cuenta cuando se trate de contratos que afecten a países como China, Cuba, Venezuela, Bolivia y Corea del Norte.

delos preestablecidos de contratos, pueden resultar técnicas inadaptadas para el caso concreto.

A TENER EN CUENTA PARA UNA CORRECTA REDACCIÓN DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES

El contrato debe presentar una redacción que permita alcanzar los objetivos económicos de las partes y debe ser clara, por lo que debe evitarse la incorporación de *cláusulas ambiguas*.

- 3. Comprobación de los riesgos del contrato.** En los contratos internacionales, en ocasiones, hay falta de certeza sobre la solvencia de la otra parte. Es por consiguiente recomendable efectuar las averiguaciones correspondientes para asegurarse de qué posibilidades reales tiene el otro contratante de cumplir el contrato. Y, al mismo tiempo, es conveniente recabar información sobre el país de ejecución del contrato, todo ello para averiguar el *factor de riesgo político o económico* que puede presentar este.
- 4. Designación de la persona que negociará el contrato.** Una buena parte de los contratos internacionales surgen de negociaciones largas y complejas. La elección de óptimos negociadores es fundamental para que el contrato recoja un adecuado equilibrio entre las obligaciones de las partes.
- 5. Previsión de las vías de solución de los posibles litigios derivados del contrato.** Por si el contrato diera a lugar a controversias, las partes deben prever, durante la negociación del mismo, el modo más adecuado de resolver sus posibles diferencias. Por lo tanto, conviene definir en este momento si se va a litigar en sede judicial, ante tribunales

extranjeros, o si se va a recurrir al arbitraje comercial internacional.

CLAVES PRÁCTICAS PARA LA REDACCIÓN DEL CONTRATO INTERNACIONAL

Como ya se ha apuntado, la redacción de un contrato internacional es de elevada dificultad técnica, ya que son *más complejos* que los contratos nacionales, por lo que requieren una redacción más detallada.

Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede con los contratos nacionales, en los que el derecho nacional puede suplir directamente lo no previsto por las partes en sus acuerdos, en estos es necesario saber *qué ley estatal* los rige, que bien puede ser la de un país con concepciones jurídicas muy diferentes de las que se aplican en España y en Europa.

En la práctica, y siempre de acuerdo con las circunstancias concretas del caso, se puede aplicar una de las dos modalidades de redacción que se detallan a continuación: el método o estilo del *Common Law*, o bien el método o estilo continental.

Common Law Drafting Style

Esta técnica supone que la redacción del texto es muy detallada: las cláusulas recogen todos los elementos necesarios a la vida del contrato. Se trata de prever todas las situaciones que puedan darse en el desarrollo y ejecución del contrato internacional.

VENTAJAS DE ESTE MÉTODO DE REDACCIÓN

- Evita la «intervención supletoria» de leyes estatales, pues las partes prevén hasta en sus menores detalles todo lo relativo a sus acuerdos. De esta forma, aumenta la *seguridad jurídica*, ya que el contrato se rige, en primer lugar, por lo dispuesto entre las partes⁴.
- Evita la interpretación divergente y/o contradictoria por parte de los tribunales que puedan declararse competentes en caso de litigio. Ello significa que si nos encontramos ante un contrato que «lo recoge todo», se evita que un tribunal o árbitro tenga que interpretarlo, como puede suceder en caso de recoger los acuerdos a través de un contrato «demasiado escueto». De esta forma se asegura una interpretación uniforme del contenido y alcance de los acuerdos, con independencia del órgano que la realice.
- Permite la contratación sobre la base de «modelos de contratos» y «condiciones generales de contratación». Dada la alta técnica empleada, los modelos de contratos internacionales redactados por las grandes empresas o por asociaciones de comerciantes o cámaras de comercio, se inspiran en este método. De esta manera, se pretende establecer una cierta uniformidad contractual, que sirva para la mayor parte de los contratos internacionales del sector del que se trate y que permita a los contratantes la discusión de todos los aspectos particulares del contrato.

Continental Drafting Style

Esta técnica se utiliza en relación con un contrato que contiene una identificación mínima de los contratantes y de las obligaciones esenciales que los mismos asumen: precio, objeto, entrega y pago. El

⁴ Es una técnica de redacción apropiada para los países del ámbito de la *Common Law*. Estos Estados no cuentan con una «codificación legal» escrita que pueda integrar el contrato; a falta de una previsión concreta y escrita por las partes, lo que estas no recojan generaría una *laguna legal*. Teniendo en cuenta el peso del mercado norteamericano para la empresa española, es conveniente recordar que las firmas estadounidenses imponen su modo de redactar los contratos, lo que da lugar al llamado *Self-Regulatory Contract*, resultado de la utilización de la técnica del *Common Law Drafting Style*.

resultado es un contrato de mínimos, de tipo sintético. En este caso, los aspectos complementarios se dejan expresamente sin regular en el contrato.

VENTAJAS DE ESTE MÉTODO DE REDACCIÓN

- Permite una contratación más rápida. Muchas veces hay que aprovechar las condiciones de mercado, que resultan óptimas exclusivamente durante días o incluso horas. En tales circunstancias, no hay tiempo de negociar un contrato detallado, por lo que se especifican, exclusivamente, los *elementos esenciales* del contrato. También, otras veces, esta técnica de redacción del contrato ahorra «costes de negociación», que pueden elevar el precio de la operación.
- Es apropiado para la contratación entre empresas de países de *Civil Law* o derecho continental⁵. Los contratantes no regulan todos los aspectos particulares y posibles contingencias del contrato, ya que se sabe que existe una ley estatal, una codificación escrita, que proporcionará la regulación supletoria de todo lo no previsto por las partes, por ejemplo, cláusulas penales, remedios en caso de falta de ejecución del contrato, lugar de pago, intereses, etc. Se plasma en el contrato exclusivamente lo esencial: intercambio de consentimientos, objeto, causa y poco más. Lo demás lo determina la ley estatal que rige el contrato.

ELEMENTOS PARTICULARES APLICABLES AL CONTRATO DE LICENCIA

Lengua del contrato

Existe el llamado «riesgo del lenguaje» en dos casos:

1. Cuando los documentos que sirven de base a la negociación del contrato se redactan en una lengua que los contratantes no conocen, o que pue-

⁵ Válido para los mercados del entorno comunitario, por ejemplo.

de inducir a confusión en cuanto a su verdadero significado, mientras que el contrato definitivo se redacta en otra lengua, esta sí comprensible para los contratantes.

2. Cuando es el mismo contrato el que se redacta en una lengua que una de las partes no conoce, domina o comprende a la perfección.

Como sucede en la redacción de las cláusulas del contrato, cada parte tiende a «imponer» su propia lengua a la redacción del entero contrato. Ello facilita la comprensión del texto y la estandarización de los contratos de la empresa en el tráfico comercial interno e internacional. Pero la **imposición de la lengua propia** no es frecuente por varios motivos:

1. Existen países con leyes especiales que obligan a redactar los contratos en una lengua determinada. La libertad de lengua, en tal caso, no existirá.
2. La situación suele llegar a un punto de estancamiento, porque ambos contratantes suelen empeñarse en la utilización de su lengua, de modo que sea el otro contratante el que corra con los gastos de una traducción privada válida para su uso interno.
3. En la práctica del comercio internacional se ha impuesto la utilización de una *lengua franca*, que generalmente es el inglés⁶.

⁶ El auge de las empresas norteamericanas en la contratación internacional hace que estas impongan contratos redactados en inglés. Es así frecuente la utilización de «modelos de contratos internacionales» y de «cláusulas tipo» redactados en inglés. El conocimiento cada vez más general del idioma inglés en su variante *International English* hace que las partes renuncien a su idioma y negocien y redacten el contrato en inglés.

En la práctica, se sugiere insertar en el contrato una cláusula en virtud de la cual la parte que logra imponer su lengua garantiza la exacta y fiel correspondencia de dicha versión lingüística del contrato con la versión traducida del contrato a la lengua del otro contratante (cláusula de «traducción fiel»). En el fondo, el contrato se ha negociado y redactado en la lengua de la contraparte, pero esta se encarga de la traducción del contrato a la lengua de la otra parte, garantizando por contrato la fiel traducción, y respondiendo por ello como una obligación más que nace del contrato.

También es posible elegir, de todas formas, una versión lingüística. Es lo que expresa el art. 4.7 de los Principios Unidroit (1994): en caso de discrepancia entre varias versiones idiomáticas del mismo contrato, todas con la misma jerarquía, se preferirá la interpretación acorde con la versión en el idioma en el que fue redactado originalmente el contrato. De esta forma, prevalece el *idioma de redacción original*, que suele ser el *idioma de la negociación*.

Contenido nuclear del contrato

RECUÉRDESE QUE: No existen dos contratos iguales en cuanto a su contenido y estructura, dado que ello depende de las circunstancias de cada caso concreto y de quiénes sean las partes contractuales, del contexto de la negociación y los términos de ejecución del contrato, etc.

Encabezamiento y título del contrato

Por influencia norteamericana, es habitual que los contratos internacionales comiencen con un *enca-*

bezamiento o *título* que los predetermine jurídicamente y que suele aparecer en la primera página, seguido de un sumario de las partes, cláusulas del contrato y, en su caso, de sus apéndices.

En general, hay dos formas de encabezar el contrato:

1. *Encabezamiento genérico*. En ocasiones las partes encabezan su contrato con un simple *título básico* que no hace referencia a un «tipo de contrato», y esto sucede así porque a veces se trata de un contrato *atípico* (caso bastante común en las licencias de marcas) y que, por tanto, es difícil que encaje en algún tipo legal concreto previsto por los códigos y leyes especiales de un país dado; o bien porque el «acuerdo» engloba varios contratos de *naturaleza diversa* –licencia de marcas, franquicia, distribución, etc.–; o inclusive porque las partes comienzan la negociación con un objetivo económico determinado y no saben a qué acuerdos finales llegarán.
2. *Encabezamiento específico*. Las partes incluyen en la cabecera del contrato el nombre del tipo de contrato que tienen la intención de celebrar o que han celebrado. Por ejemplo, «contrato de licencia exclusiva de marca», «contrato de transmisión de derechos de marcas», «contrato de licencia de *know-how*», etc. Con esta postura, las partes dejan claramente establecido que han querido celebrar un contrato que responde a un *esquema legal prefijado* y que desean que, en todo lo no regulado por el contrato, sea de aplicación lo previsto sobre ese tipo de contratos en un determinado ordenamiento jurídico. El encabezamiento específico de un contrato internacional está relacionado, evidentemente, con la cuestión de la *ley aplicable al mismo*. En otras palabras, presupone

que las partes saben qué ley estatal es de aplicación al contrato, bien porque la han elegido, bien porque conocen la ley que rige el contrato en defecto de elección.

Las partes logran, así, *identificar* de modo inmediato el objeto del contrato, diferenciándolo de otros que la empresa puede haber firmado con el mismo contratante, o con otros contratantes.

Identificación de los contratantes

El contrato se inicia con la identificación de las partes, es decir, de los individuos –personas físicas o jurídicas– obligados en virtud del contrato: los contratantes.

TÉNGASE EN CUENTA: La identificación de los contratantes debe ser lo más precisa posible, ya que *facilita las comunicaciones* entre las partes, que suelen ser frecuentes en los contratos de larga duración; *permite la identificación* del sujeto que haya de ser demandado en caso de incumplimiento del contrato, para lo cual es absolutamente imprescindible conocer no solo la identidad del contratante, sino su domicilio y otros datos accesorios; y, finalmente, permite averiguar, en el caso de sociedades y personas jurídicas, si quien contrata es la *sociedad madre* o una *sociedad filial*. Al tratarse de sociedades diferentes, es preciso conocer con qué sociedad se está contratando⁷.

⁷ Las «cláusulas de designación de las partes» son estipulaciones por las que se equipara a una parte con un *nombre abreviado* que resulta claro y significativo y que suele empezar con letra mayúscula, para diferenciarlo de terceros. Por ejemplo: la sociedad «SOLVENS International» será denominada en este contrato como «el Licenciante». Esta práctica evita repeticiones inútiles en el contrato, ya que en él hay que referirse con mucha frecuencia a las partes del mismo; facilita la comprensión del contrato al hablar de la *calidad* en virtud de la cual actúa una persona o sociedad, aclarando también las obligaciones que asume y los derechos que posee cada

Lugar y fecha del contrato

Generalmente, al inicio del articulado contractual se suele indicar, siguiendo la costumbre anglosajona, el lugar y la fecha del contrato. No obstante, la cláusula puede insertarse, igualmente, al final del contrato, aunque no es lo normal. La fijación de la fecha del contrato resulta importante para determinar su entrada en vigor, así como las normas estatales vigentes en el momento de la redacción y firma del mismo.

La determinación del lugar donde se ha concluido el contrato es relevante en los contratos entre firmantes presentes, vale decir, partes contratantes que se encuentran en el mismo lugar, en el momento de la celebración del contrato, a la hora de determinar la ley estatal que rige las cuestiones relativas a la forma de celebración del mismo.

TÉNGASE EN CUENTA: Según las leyes de cada país, los requisitos exigidos para las formalidades a aplicar a la celebración de los contratos pueden variar. De este modo podría ser ante notario, con obligación de inscripción en algún registro público, en presencia de testigos.

Preámbulo del contrato

La mayor parte de los contratos internacionales van precedidos de un *Preámbulo* que, a semejanza de

parte contractual. Y también, porque facilita la utilización del contrato con otros socios y en otras ocasiones, convirtiéndolo en un «modelo de contrato». En efecto, el contrato se puede utilizar como un formulario a completar, que sirve como «otro contrato internacional», siendo precisa solo la sustitución de la «cláusula de identificación», pero no las «cláusulas de designación» de las partes, ni las que utilizan el nombre abreviado de los contratantes.

la estructura de las normas legales, explica la necesidad, objetivos y estructura del mismo. Hay varias cosas destacables respecto a esta parte del contrato:

1. *Contenido del Preámbulo.* Es muy variado y no siempre responde al mismo esquema. Puede incluir las siguientes cuestiones: *razones económicas y comerciales que justifican la conclusión del contrato; contexto económico-jurídico en el que se ha celebrado; razones que justifican la inclusión de ciertas cláusulas*⁸; circunstancias que refuerzan la posición contractual de las partes⁹.
2. *Valor jurídico del Preámbulo.* El Preámbulo forma parte del contrato: expresa la voluntad de los contratantes y vincula a los mismos si contiene obligaciones¹⁰. Con frecuencia, el Preámbulo contiene **obligaciones** que los contratantes asu-

⁸ En el Preámbulo se pueden explicar las razones que han llevado a las partes a insertar en el contrato cláusulas no habituales. Por ejemplo, así se puede justificar una cláusula sobre *idioma oficial* del contrato.

⁹ En ocasiones, el Preámbulo hace referencia a la *calidad* de los contratantes. Por ejemplo, en un contrato de licencia se puede hacer referencia a que el licenciante posee un determinado *know-how* o ciertas marcas, o a que el adquirente está respaldado por un grupo financiero internacional, etc.

¹⁰ La *inclusión* del Preámbulo en el texto final del contrato es algo *elegido* por los contratantes, a diferencia de lo que sucede con otros documentos que los sujetos del contrato no incluyen en el texto final del mismo: balances y presupuestos de las empresas que reflejan el valor de las sociedades y su solvencia, etc. Estos «otros documentos», utilizados en las negociaciones, sirven como «base económica» para la conclusión del contrato, pero no forman parte del mismo.

men, o aclara y explica el porqué de ciertas cláusulas del contrato, reflejando el acuerdo de los contratantes sobre ciertos puntos. Desde el momento en que el Preámbulo contiene un **consenso de las partes**, puede afirmarse que forma parte del contrato. Ahora bien, aunque el Preámbulo forme parte del contrato, no significa presente siempre el mismo valor jurídico. El valor jurídico del Preámbulo del contrato **depende de su contenido intrínseco**¹¹.

El Preámbulo se cierra con una «fórmula» que persigue varias finalidades: dejar claro que el Preámbulo forma *parte integral* del contrato; introducir al lector, intérprete y aplicador del contrato en la parte dispositiva del contrato, en las obligaciones asumidas por las partes.

Definiciones

Tras el Preámbulo, en los contratos internacionales suelen insertarse las llamadas cláusulas de *definición o interpretación*: aquí se define lo que se entiende por un «concepto concreto» en el contexto del contrato.

¹¹ Por ejemplo, del *contexto económico-jurídico en el que se ha celebrado el contrato*. Esta parte del Preámbulo refleja las condiciones en las que se ha celebrado el contrato. Lo expresado en él servirá para detectar si se ha producido un cambio profundo en las circunstancias que vuelva excesivamente onerosas las obligaciones de alguna de las partes. Esta parte del Preámbulo sirve, pues, como condición para la operatividad de la cláusula de *Hardship* y también para justificar la inclusión de determinadas cláusulas del contrato. Sirve para *interpretar* la voluntad de los contratantes expresada en las distintas cláusulas del contrato.

Formación del contrato

Los contratos existen y producen efectos desde su conclusión. Pero esta *afirmación de principio* tiene varias excepciones:

- Primera: los contratos pueden tener «efectos anticipados» en lo relativo a la **responsabilidad precontractual**.
- Segunda: los contratantes pueden «diferir» la entrada en vigor del contrato, de modo que, aunque sea un contrato válido y existente, no produzca efectos hasta un determinado momento.
- Tercera: las diferentes legislaciones nacionales mantienen reglas diversas respecto al *momento* en que se ha concluido el contrato, sobre todo en los contratos celebrados entre personas que no se encuentran presentes en el mismo lugar.

Responsabilidad precontractual en la fase de negociación

Durante las negociaciones del contrato, las partes pueden adoptar posturas que comprometan su responsabilidad, con independencia de que el contrato que se está negociando se celebre o no posteriormente. Los códigos nacionales de derecho privado no previenen, generalmente, este hecho. Las normas nacionales están pensadas para contratos que se negocian y perfeccionan instantáneamente, contratos poco complicados, propios de una economía nacional, y no de una economía globalizada como la actual¹².

¹² Por ello, esos códigos presentan lagunas legales sobre la responsabilidad precontractual que se han tratado de colmar. El resultado es que, hoy en día, todas las legislaciones

ALGUNOS EJEMPLOS A TENER EN CUENTA

- En derecho francés se reconoce a las partes un deber de sinceridad y buena fe, que a veces se fundamenta en el fraude contractual o en el abuso de derecho.
- En derecho italiano, en base al *principio de buena fe*, habría responsabilidad precontractual si una parte se retira sin motivo de las negociaciones cuando estas han llegado a un estadio tal que se ha generado en la contraparte una razonable confianza. Se trata de un *deber de lealtad* en las negociaciones, en el principio de confianza imbuida al otro contratante y en el *obbligo di correttezza*.
- También en la jurisprudencia arbitral se reconoce generalmente un *deber de buena fe* en las negociaciones, cuya violación se sanciona de varias maneras: paralización de las negociaciones, rescaramiento, activación de las cláusulas penales, etc.¹³

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS DE LICENCIA

- El objetivo de la negociación de este tipo de contratos es alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso, por lo que ambas partes deben ser conscientes de lo que aportan a la relación contractual. ►

nacionales, con unos argumentos u otros, consideran que las partes pueden incurrir en responsabilidad incluso antes de celebrarse el contrato, y con independencia de que este se celebre o no finalmente.

¹³ La jurisprudencia arbitral suele reconocer las siguientes obligaciones a observar durante la etapa precontractual, derivadas del principio de que las partes deben comportarse de acuerdo con la *buena fe* en las negociaciones: *obligación de información recíproca*; *obligación de no romper las negociaciones sin justa causa*. Prolongar unas negociaciones artificialmente, y romperlas luego sin causa justificada, cuando la otra parte tiene ya fundada confianza en que el contrato se va a celebrar, supone infringir la *buena fe precontractual*.

- Es importante establecer objetivos máximos y mínimos, a fin de fijar un marco de prioridades, sobre todo en lo que se refiere a la parte económica resultante de la explotación comercial del signo distintivo.
- Es conveniente preparar «las bases de entendimiento» antes de sentarse a negociar un contrato de este tipo. Ello sirve para aclarar las posibles intenciones e incluso se puede intercambiar esta información durante el proceso negociador.
- Es muy importante identificar todas las cuestiones a tratar, tanto las relevantes como las secundarias, para otorgar prioridades a los temas objeto de negociación.
- La exactitud de los datos sobre el mercado extranjero es fundamental para no perder la perspectiva de lo que se pretende con la explotación del signo mercantil.
- Es muy favorable mantener una actitud negociadora y flexible; la empresa española debe tener presente en todo momento que si quiere licenciar la marca es porque no puede (o no quiere) invertir en producir; por lo tanto, ha de mostrarse flexible.

Alcance de los derechos

La materia protegida en un contrato de licencia de marcas se debe describir en la parte principal del acuerdo de licencia y, por su naturaleza, influirá considerablemente en los contenidos del mismo.

Se debe prestar especial atención al uso adecuado de la marca en actividades de publicidad y comercialización, así como en el mantenimiento de la calidad del producto o servicio amparado por la marca en cuestión. Por consiguiente, en este apartado del contrato debe quedar claramente recogida la posibilidad de que el licenciante pueda en todo momento recoger muestras, realizar controles, verificar protocolos, etc.

Otro aspecto básico es el **carácter de la licencia**, si es exclusiva o no exclusiva y qué territorios o mercados abarca. Si se trata de una *licencia exclusiva*,

generalmente un único licenciatarlo podrá explotar la marca en un mercado concreto, y puede estar sujeta al cumplimiento de objetivos para su mantenimiento. Además, es importante definir si este licenciatarlo –dado su carácter exclusivo– estará autorizado a sublicenciar la marca en cuestión, en su territorio.

En la práctica, se sugiere incluir una cláusula específica para aclarar este extremo y, en caso de que el licenciante lo autorice, sería conveniente que se incluyera la obligación de comunicar en todo caso al mismo «cualquier sublicencia otorgada por el licenciatarlo».

Por otra parte, en las *licencias no exclusivas* varios licenciatarlos comparten riesgos y beneficios. Cuál de las dos formas resulta más conveniente para la empresa española licenciante dependerá de la estrategia y posicionamiento en el mercado de la misma.

ERRORES MÁS COMUNES

- No identificar totalmente la marca licenciada: se deben consignar TODOS los datos relativos al registro, cargas, derechos de terceros, fechas, etc.
- No incluir mecanismos de control por parte del licenciante.
- Determinar si se traspasa algún tipo de información confidencial. En ese caso, debe incluirse compromiso de confidencialidad y plazo durante el cual debe mantenerse después de la terminación del contrato.
- No incluir sanciones y/o remedios frente a incumplimientos por parte del licenciatarlo.
- No delimitar correctamente el alcance territorial y personal de la licencia concedida.
- En caso de que la licencia sea de carácter exclusivo, fijar siempre las condiciones para mantener tal exclusividad; de no hacerse así, puede acarrear graves consecuencias económicas.

Obligaciones principales de las partes

a) Obligaciones de la empresa licenciante:

- Facilitar los conocimientos y derechos incluidos en el contrato.
- No conceder derechos a terceros para la explotación de la marca concedida en el territorio cubierto por los derechos conferidos, si el contrato tiene un carácter exclusivo.
- No explotar la marca concedida en el territorio licenciado, si no se ha pactado expresamente.
- No hacer competencia en el territorio licenciado.

b) Obligaciones de la empresa licenciataria:

- Guardar en secreto los conocimientos facilitados, de acuerdo con las cláusulas estipuladas al respecto.
- No hacer competencia a la empresa que transfiere el uso de la marca, ni fabricar ni vender productos competidores.
- Comunicar al titular de la marca las posibles mejoras industriales obtenidas.
- Pagar los cánones o regalías pactados en el contrato.
- Ejercer el control de calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados.
- Producción en cantidades mínimas.
- No hacer ventas activas, ni explotar la marca, fuera de los territorios concedidos.
- No explotar la marca concedida después del vencimiento del contrato.

- Informar al titular de cualquier infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de terceros, asistiéndole en el ejercicio de las acciones legales pertinentes.

Consideraciones comerciales y financieras

En esta parte del contrato deben recogerse las cuestiones relativas a la administración financiera¹⁴, cargas, gravámenes, control de registros, cuestiones monetarias y fiscales, pero fundamentalmente, la forma de pago acordada por las partes. En las licencias de marcas, generalmente se utiliza una combinación de pago inicial de una cantidad, en concepto de adquisición de la licencia, con pagos periódicos en concepto de regalías derivadas de la explotación del signo distintivo.

La base para el cálculo de las regalías dependerá de cada caso concreto, pero generalmente va asociada al total de ventas o bien al total de ingresos que haya obtenido el licenciatario en un período de tiempo determinado.

Cláusula de elección de la ley que regirá el contrato

Una de las cláusulas más importantes de los contratos internacionales es la de elección de ley aplicable al contrato. Su importancia se debe a varias razones: aunque no surja en ningún momento una confrontación entre las partes, es útil saber cuál es la ley aplicable al contrato, pues así las partes

¹⁴ Es importante destacar que cuando las partes tienen su domicilio social en diferentes países, estos aspectos deben hacer referencia a la moneda, tipos de cambios y tributación fiscal.

podrán cumplir con lo acordado ajustándose a derecho; si, por el contrario, surge el contencioso, la cláusula de elección de ley evita problemas y reduce costes, pues el juez o el árbitro ya saben qué ley debe regir el contrato: la elegida por las partes.

Esta cláusula de elección permite a los contratantes elegir el derecho que más convenga, por su contenido, a los intereses comunes. En consecuencia, podrán elegir *un mismo derecho aplicable a todas las partes del contrato, o a solo una parte de este*. Así pues, otorga **fuerza vinculante** al acuerdo de voluntades entre los contratantes y fija las condiciones para la existencia del contrato; establece los *límites* dentro de los cuales las partes pueden acordar los pactos y cláusulas que tengan por convenientes; y, proporciona la *regulación* del contrato, así como los criterios de *interpretación* del mismo.

TÉNGASE EN CUENTA: La mayor parte de los sistemas legales nacionales y de los convenios relativos a contratos internacionales permiten la elección de ley por los contratantes. Los contratantes gozan, pues, del **derecho subjetivo**, consistente en poder elegir la ley que regula el contrato en el que participan. La cláusula de elección de ley expresa, con claridad, la voluntad de las partes de designar el derecho nacional que debe regular el contrato. Por ejemplo: «Este contrato se rige e interpreta con arreglo a la ley panameña»¹⁵.

¹⁵ Los contenidos incorporados al contrato mediante esta cláusula son válidos como pactos entre las partes siempre que respeten las normas imperativas de la ley que rige el contrato. Los contratantes pueden, de esta manera, copiar contenidos procedentes de varias leyes estatales, de convenios internacionales –aunque no sean aplicables al contrato como tales–, de contratos-tipo, de disposiciones que pertenecen a *condiciones generales de contratación*, de usos y prácticas comerciales propias de la contratación internacional (*Incoterms*), etc.

Los contenidos introducidos en el contrato a través de esta cláusula de incorporación quedan incorporados de por sí al contrato; son pactos entre las partes, cláusulas fruto de la autonomía de su voluntad.

Cláusula de elección de foro o arbitraje (también denominada de «solución de controversias»)

Al contrario de lo que muchas veces se piensa, omitir la determinación de la jurisdicción competente no es una buena solución en la práctica: en caso de conflicto, varios tribunales de países distintos pueden declararse competentes simultáneamente y provocar una situación de *litispendencia internacional*, con el consiguiente aumento de gastos y riesgo de repetición de procesos. Lo más indicado es establecer una *cláusula doble de solución de controversias*.

En primer lugar, se puede pactar un medio de resolución de controversia que no implique necesariamente un enfrentamiento entre las partes. Puede preverse una mediación, una conciliación, la formación de un comité interpartes que busque una salida negociada a los posibles problemas que se puedan presentar¹⁶.

En segundo lugar, ante el fallo de la vía anterior, es conveniente pactar el *tribunal estatal* o los *árbi-*

¹⁶ El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha elaborado cláusulas modelo que facilitan la presentación de controversias a arbitraje o mediación. Consúltese: <http://arbiter.wipo.int/arbri-tation/contract-clauses/index.html>

tros competentes. Ello evitará que se litigue sobre algo ajeno al contrato como qué tribunal –estatal o arbitral– es el competente. Resulta, pues, conveniente insertar en el contrato internacional una cláusula de elección de tribunal estatal o una cláusula de sumisión a arbitraje.

VENTAJAS DE ELEGIR ÓRGANO COMPETENTE

1. Se facilita la *concentración de distintos litigios ante los tribunales*, lo que favorece los intereses de las partes, sobre todo de las empresas que operan en mercados que les resultan poco conocidos.
2. Gracias a esta elección, quedan fijados los tribunales desde el momento de la firma del contrato.
3. La cláusula de elección de tribunal competente permite que las partes elijan tribunales estatales *especialmente adaptados* para conocer con solvencia del litigio.

MODOS DE ATRIBUIR LA COMPETENCIA: CONSEJOS PRÁCTICOS¹⁷

1. El acuerdo de sumisión puede referirse a litigios que *hubieren surgido* (litigios pasados) o a litigios que *podieran surgir* (litigios futuros), pero siempre con ocasión de una *determinada relación jurídica*.

¹⁷ Cuando se trate de acuerdos dentro del territorio de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que los efectos del acuerdo expreso de sumisión son los siguientes: 1.º *Efecto de prórroga*. Se atribuye competencia judicial internacional a tribunales de un Estado que de otro modo no serían competentes según el Derecho comunitario; 2.º *Efecto de derogación*. Mediante el acuerdo expreso de sumisión se excluye la competencia judicial internacional de cualquier otro tribunal que pudiera ser competente; 3.º *Efectos obligatorios*.

2. Las partes pueden atribuir competencia a un órgano jurisdiccional *concreto* o bien atribuir competencia a los tribunales de un Estado en su *conjunto*.
3. Las partes pueden designar el tribunal o tribunales que estimen conveniente, sin que sea necesario que exista un *vínculo* entre el litigio y el órgano jurisdiccional designado.
4. Las partes pueden someter el litigio a tribunales de *Estados diferentes* al mismo tiempo, atribuyendo a cada órgano jurisdiccional el conocimiento de distintas controversias nacidas de la relación jurídica.
5. Igualmente, las partes pueden atribuir a un tribunal la competencia judicial internacional en relación a cuestiones concretas derivadas de la relación jurídica, dejando subsistentes, por lo que concierne a los demás aspectos de la relación, otras reglas de atribución de la competencia.

CONSIDERACIONES FINALES

Primera: Los contratos de licencia de marcas son de carácter atípico; por consiguiente, su formulación depende de las circunstancias concretas de cada caso.

Segunda: Los contratos de licencia de marcas en el extranjero constituyen una fuente de ingresos

La competencia judicial internacional determinada mediante el acuerdo expreso de sumisión es *obligatoria* para las partes, salvo que un eventual y mutuo acuerdo posterior, bien expreso, bien tácito, derogue el acuerdo primero de sumisión; 4.º *Efectos objetivos*. La sumisión expresa afecta a la relación jurídica y a las diferencias concretas pactadas por las partes. Por ello, la cláusula de sumisión incluida en un *contrato principal* no debe afectar a los *contratos accesorios* al mismo; 5.º *Efectos interpartes*. El acuerdo expreso de sumisión produce efectos *interpartes* y no frente a terceros. Ahora bien, alcanza también a aquellos que se hubieren subrogado válidamente, según la correspondiente ley aplicable, en la posición de cualquiera de las partes.

muy importantes para los titulares españoles que no están en condiciones de explotarlas directamente.

Tercera: Factores tales como, entre otros, las características del mercado extranjero, los riesgos presentes y potenciales o la experiencia de la empresa española respecto a ese mercado específico, serán claves para la formulación exitosa del acuerdo de licencia.

Cuarta: Según sea la normativa reguladora de los contratos internacionales aplicable en el mercado objeto de la licencia, así será el tipo de contrato, más o menos detallado, que pueden redactar las partes.

Quinta: Si la empresa tiene dudas previas a la firma del contrato, será mejor una retirada a tiempo que asumir obligaciones que no esté segura de poder cumplir.

Anexo. Legislación internacional básica

- Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.
- Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, a los que se aplican las marcas, de 15 de junio de 1957.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1981.
- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de fábrica o de comercio.
- Instrumento de ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, hecho en Singapur el 27 de marzo de 2006.

- Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
- Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

Anexo. Modelo de contrato de licencia de marca

En..., a... de... de 20...

REUNIDOS

De una parte,..... con DNI número..... en nombre y representación de....., domiciliada en....., que en lo sucesivo será denominada la LICENCIANTE.

De otra,..... con DNI número....., actuando en nombre y representación de....., domiciliada en....., que en lo sucesivo será denominada la LICENCIATARIA.

PREÁMBULO

I. La LICENCIANTE es titular de la marca (española/comunitaria/panameña, rusa –ESPECIFICAR)....., que está registrada con el número para distinguir pertenecientes a la clase de la clasificación internacional de marcas, tal como recoge el certificado de inscripción del registro de marca que queda incorporado como Anexo n.º ... al presente contrato.

II. La LICENCIATARIA está interesada en la fabricación y distribución en..... de los productos distinguidos con dicha marca.

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto.— El presente contrato de licencia tiene por objeto la marca..., tal como ha quedado descrita en el apartado I del Preámbulo. Se otorga la licencia para distinguir los siguientes productos de entre aquellos para los que la marca está registrada:

.....

.....

Los referidos productos los fabricará en cualquier caso la LICENCIATARIA, siguiendo las indicaciones y respetando las normas de calidad de la LICENCIANTE.

SEGUNDA. Alcance de la licencia concedida.— La licencia se otorga para marcar los productos objeto del contrato de cara a su distribución en el territorio pactado. Queda la LICENCIATARIA asimismo autorizada para la utilización de la marca en el

empaquetado o publicidad de dichos productos. El territorio para el que se otorga la licencia es..... Y la licencia se otorga con carácter..... [Recuérdense las opciones comentadas anteriormente:]

- exclusivo, obligándose la LICENCIANTE a no utilizar dicha marca en el territorio y ámbito pactado; y a no autorizar a terceros dicho uso, durante la vigencia del presente contrato.
- exclusivo, obligándose a no conceder a terceros otros derechos de licencia en el territorio y ámbito pactado, durante la vigencia del contrato; pero reservándose la LICENCIANTE la posibilidad de utilizar por sí misma la marca.
- no exclusivo, quedando por tanto la LICENCIANTE legitimada para usar la marca por sí misma o conceder licencias no exclusivas a terceros en el ámbito y territorio pactados en la presente licencia.

TERCERA. Contraprestación y nivel mínimo de ventas.— 1. La LICENCIANTE recibirá como contraprestación un pago en metálico por parte de la LICENCIATARIA que consistirá en:

a) Un pago inicial de..... que se realiza a la firma del presente contrato. Dicho pago no es reembolsable, ni siquiera si la licencia se extingue antes del plazo pactado, siempre que ello no sea debido a incumplimiento o mala fe de la LICENCIANTE.

b) Un pago [especificar] mensual / trimestral / semestral / anual, computable desde la firma del presente contrato, consistente en el por 100 del volumen de ventas de los productos licenciados distinguidos con la marca, excluyendo los impuestos y tributos que resulten de aplicación, costes de

transportes, primas de seguros, y descuentos conformes con los usos comerciales.

Dicho pago se hará efectivo en un plazo de... días desde el vencimiento del período de devengo, mediante el ingreso directo en cuenta y correspondiente liquidación, a favor del LICENCIANTE.

2. La LICENCIATARIA se compromete a alcanzar un nivel mínimo de ventas, que implique el pago como mínimo de los siguientes pagos [especificar] mensuales / trimestrales / anuales: durante el primer período,.....; durante el segundo período,.....; a partir del tercer período.....

El incumplimiento de los citados objetivos de venta no afectará al derecho de la LICENCIANTE de cobrar dichos cánones mínimos por los períodos señalados. Además, a partir del (segundo) período establecido, dicho incumplimiento se estimará que implica un incumplimiento de la obligación de uso por parte de la LICENCIATARIA.

CUARTA. Inscripción de la licencia.— Ambas partes están legitimadas para solicitar la inscripción en el Registro de marcas, tal como establece..... de la correspondiente Ley de Marcas que resulte de aplicación. Los gastos de dicha inscripción corresponderán a la LICENCIATARIA, obligándose la LICENCIANTE a colaborar para que dicha inscripción sea efectiva.

QUINTA. Obligaciones de la LICENCIATARIA.— 1. *Distribución de los productos.* La LICENCIATARIA fabricará los productos para los que está registrada la marca objeto del contrato, y los distribuirá con la referida marca en el territorio pactado. La LICENCIATARIA se obliga a no realizar una política activa de ventas de dichos productos en los terri-

torios en los que la marca esté protegida y que no han sido objeto de la presente licencia. En particular, no realizará en dichos territorios campañas publicitarias dirigidas a la distribución del producto, y no mantendrá almacenes o sucursales para dicha venta.

2. *Obligación de suministro.* La LICENCIATARIA contratará los servicios y adquirirá los productos de las empresas designadas por la LICENCIANTE y adquirirá las piezas o sustancias elaborados por la LICENCIANTE que se especifican en el Anexo n.º... Sin embargo, siempre que no se altere la calidad y características de los productos objeto del contrato, ni se introduzcan diferencias entre los productos fabricados por la LICENCIANTE y por la LICENCIATARIA, esta podrá suministrarse con productos de empresas distintas. En caso de existir discrepancias sobre este punto las partes se someterán al criterio de un tercero independiente.

3. *Control de la LICENCIANTE sobre las normas de calidad.* La LICENCIATARIA seguirá estrictamente las normas de calidad de la LICENCIANTE recogidas en el Anexo n.º... También seguirá las indicaciones en cuanto a calidad, características y materias primas a utilizar en la fabricación, reproduciendo fielmente las muestras facilitadas por la LICENCIANTE. La LICENCIANTE se reserva la facultad de modificar en cualquier momento dichas normas de calidad, mediando causa justificada (adecuada fabricación, mantener homogeneidad de los productos fabricados por distintas LICENCIATARIAS o por la propia LICENCIANTE, etc.). Además, podrá en todo momento controlar el adecuado cumplimiento de dichas normas.

4. *Uso de la marca.* La LICENCIATARIA usará la marca en la forma en que está registrada. Solo podrá variar dicha forma previa autorización por escrito de la LICENCIANTE. Asimismo, insertará en la presentación exterior de los productos una mención de la sociedad LICENCIANTE, así como el número de registro de la marca licenciada.

5. *Mantenimiento de la marca.* La LICENCIATARIA se obliga a mantener en vigor la marca, mediante el pago de las tasas correspondientes a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

6. *Información y estado de cuentas.* La LICENCIATARIA pondrá en conocimiento de la LICENCIANTE, de forma detallada y por escrito, el número de productos fabricados y distribuidos con la marca de la LICENCIANTE, los clientes suministrados (indicando marca, precio y fecha de suministro), así como cualquier otro dato que resulte relevante para un correcto control del uso de la marca por la LICENCIATARIA. Además, remitirá con la misma periodicidad prevista para los pagos previstos en la cláusula TERCERA.1.b) la documentación justificativa de la cantidad a satisfacer por dicho concepto. La documentación se remitirá antes del vencimiento del plazo previsto para efectuar dicho pago, y la LICENCIANTE podrá examinar la contabilidad de la LICENCIATARIA para comprobar la exactitud de la liquidación realizada. E incluso si fuese necesario para los fines de control del adecuado pago de los cánones pactados podrá controlar, a su costa, y personalmente o por persona expresamente autorizada al efecto, la producción de la LICENCIATARIA.

SEXTA. Obligaciones de la LICENCIANTE.— 1. *Asistencia técnica.* La LICENCIANTE se obliga a prestar toda la asistencia técnica que pre-

cise la LICENCIATARIA para la fabricación del producto. En particular, se obliga sin límite de tiempo a prestar la asistencia necesaria para reparar y mantener la maquinaria necesaria para la fabricación de los productos. Asimismo, a formar al personal de la LICENCIATARIA para la correcta fabricación de los productos y a supervisar la puesta en marcha de la explotación en las instalaciones de la LICENCIATARIA. Dicha asistencia técnica no implicará pago alguno por la LICENCIATARIA durante un período de..... meses. Transcurrido dicho plazo, la LICENCIATARIA deberá correr con los gastos laborales, de desplazamiento, manutención y alojamiento que dicha asistencia genere para la LICENCIANTE.

2. *Respeto del territorio concedido.* La LICENCIANTE se obliga a respetar el territorio concedido a la LICENCIATARIA en los mismos términos del número 1 de la cláusula anterior. Asimismo, impondrá en los contratos con terceros licenciarios prohibiciones de comercialización dentro del territorio concedido en la presente licencia con un alcance similar [opcional: y se obliga a remitir a la LICENCIATARIA una declaración firmada por dichos licenciarios en la que conste la prohibición aludida].

3. *Obligación de garantía.* La LICENCIANTE responderá en los términos de la normativa que corresponda, si por sentencia firme resultare privada la LICENCIATARIA de su derecho de licencia, por el mejor derecho de un tercero sobre la marca, pero no garantiza la rentabilidad económica del uso de la marca. La renuncia a la marca por la LICENCIANTE deberá ser consentida previamente por la LICENCIATARIA.

4. *Confidencialidad.* La LICENCIANTE se obliga a no divulgar por sí misma, ni por medio de ter-

ceras personas que contrate para actividades de control, los datos de carácter confidencial que puedan resultar de los datos suministrados por la LICENCIANTE o de su actividad de control sobre la misma.

SÉPTIMA. Legitimación para ejercitar acciones frente a terceros.— Si se produjeran actos de infracción de marca que afecten al derecho concedido a la LICENCIATARIA, la LICENCIANTE reconoce la legitimación de la LICENCIATARIA para ejercitar en juicio y en su propio nombre las acciones de protección de la marca objeto del presente contrato recogidas en..... [Normativa que resulte de aplicación].

OCTAVA. Intransmisibilidad de la licencia.— El presente contrato se pacta como intransmisible. Se requerirá autorización previa por escrito para ceder la licencia, otorgar sublicencias, o incluso aportar la licencia a una sociedad.

NOVENA. Duración de la licencia concedida.— La licencia se concede por un período de..... años, a contar desde la firma del presente contrato por las partes. Transcurrido dicho plazo, y mientras la marca permanezca en vigor, el contrato podrá prorrogarse por períodos de... años si no es denunciado por escrito y con un preaviso de..... meses por ninguna de las partes. Transcurrido dicho plazo, la LICENCIATARIA no podrá comercializar productos o servicios con el signo de la marca licenciada, salvo para cumplir compromisos ya adquiridos durante la vigencia del contrato.)

DÉCIMA. Ley aplicable.— El presente contrato queda sometido al derecho.....

UNDÉCIMA. Solución de controversias.— Para todas las dudas e incidencias que puedan surgir de la interpretación y aplicación del presente contrato, serán competentes los juzgados y tribunales de... con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

Las partes manifiestan su conformidad al presente contrato, que otorgan y firman en el lugar y fecha indicados.

LA LICENCIANTE

LA LICENCIATARIA

Bibliografía básica recomendada

ALVARADO HERRERA, L. (2003): *Comentarios a los principios de UNIDROIT para los contratos del comercio internacional*. Madrid: Aranzadi.

BOUZA VIDAL, N. (1992): «Aspectos internacionales de los contratos de transferencia de tecnologías», en *Curso de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1991*, pp. 231-270. San Sebastián: Universidad del País Vasco, Servicio de Publicaciones.

CALVO CARAVACA, A. L., y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (2006): «Arbitraje comercial internacional», en A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González (dirs.), *Curso de contratación internacional*, 2.^a edición, pp. 31-48. Madrid: Colex.

CHULIÁ, F. V. (1990): *Compendio crítico de derecho mercantil*. Barcelona: Bosch.

- DE MIGUEL ASENSIO, P. (1995): *Contratos internacionales de propiedad industrial*. Madrid: Civitas.
- FERNÁNDEZ NOVOA, C. (1995): *Derecho comunitario de marcas*. Madrid: Montecorvo.
- FERNÁNDEZ ROZAS, J. C. (2001): *Sistema del comercio internacional*. Madrid: Civitas.
- GALINDO SIFUENTES, E. (2004): *Derecho mercantil: comerciantes, comercio electrónico, contratos mercantiles y sociedades mercantiles*. Madrid: Porrúa.
- GUARDIOLA SACARRERA, E. (2004): *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, 2.ª edición, pp. 167-234. Barcelona: Bosch.
- LEFEBVRE, F. (2004-2005): *Memento práctico. Contratos mercantiles*. Madrid: Aranzadi.
- MASSAGUER FUENTES, J. (1999): *El contrato de licencia de know-how*. Barcelona: Bosch.
- MEDINA DE LEMUS, M. (2000): *Contratos de comercio exterior*, 2.ª edición, pp. 397-434. Madrid: Dykynson.
- OTERO LASTRES, J. (2001): «La definición legal de marca en la nueva Ley española de Marcas», en *Actas de derecho industrial y derecho de autor (ADI)*, tomo 22, pp. 195-214.
- ORTUÑO BAEZA, M.ª T. (2006): «La disciplina reguladora de la cesión de la marca en la Ley 17/2001: cuestiones relevantes», en *Revista de derecho mercantil*, n.º 258, octubre-diciembre, pp. 1.379-1.468.
- SABIDO RODRÍGUEZ, M. (2006): «Contratos internacionales de transferencia de tecnología», en A. L. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), *Curso de contratación internacional*. Madrid: Colex, 2.ª edición, 2006, pp. 597-612.
- SALELLES CLIMENT, J. R. (2001): «Los efectos de la declaración de quiebra sobre la cesión y la licencia de marca», en *ADI*, tomo 22, pp. 399-454.

Enlaces web recomendados

Oficina Europea de Patentes (OEP)

www.epo.org

Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.es.do>

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

[http://www.oecd.org/home/0,2987,
en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html](http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

www.wipo.int

Cámara de Comercio Internacional (CCI)

Sección de propiedad intelectual

<http://www.iccwbo.org/about-icc/policy-commissions/intellectual-property/>

Organización Mundial del Comercio (OMC)

www.wto.org

Página oficial del Convenio de Roma
http://www.rome-convention.org/instruments/i_conv_orig_es.htm

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
<http://www.csic.es/web/>

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
www.oepm.es

ICEX España Exportación e Inversiones
www.icex.es

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. **Respecto a la función que cumplen las marcas en el comercio, señale la respuesta correcta.**
 - a) Las marcas sirven para promover y fomentar la contratación de productos o servicios diferenciados, de otros idénticos o similares, al informar de sus características y su procedencia empresarial.
 - b) Solo sirven si la empresa quiere vender fuera de España.
 - c) Solo informan de las características del producto.
2. **Respecto a las licencias de marcas, señale la afirmación correcta:**
 - a) La marca a licenciar no tiene que ser de la empresa española que la licencia y es irrelevante si los derechos han caducado o no.
 - b) La marca a licenciar debe pertenecer al empresario español que figura como licenciante y los derechos sobre esta deben estar «vivos», lo que significa que el registro debe estar en vigor.
 - c) La marca a licenciar depende del licenciatario. Es este quien debe tenerla registrada.
3. **Para licenciar una marca registrada en el extranjero, ¿se requieren autorizaciones?**
 - a) Sí, en todo caso.
 - b) Nunca.
 - c) Tratándose de un contrato privado, es suficiente con que el titular de la marca y el licenciatario local se pongan de acuerdo.
4. **Respecto a la cesión de marca, señale la definición correcta:**
 - a) La cesión supone el traspaso de parte de los derechos sobre la marca.

- b) La cesión implica la transmisión plena de los derechos sobre la marca.
 - c) La cesión de marca no traspasa el dominio sobre la misma.
5. **Respecto a la licencia de marca, señale la afirmación correcta:**
- a) La licencia implica el traspaso total del dominio de la marca.
 - b) La licencia incluye los mismos derechos y obligaciones que las cesiones.
 - c) La licencia implica la transmisión de parte de las facultades relacionadas con la explotación de la marca por parte del licenciatario.
6. **Una de las ventajas de licenciar una marca por parte de la empresa española en el extranjero es:**
- a) Ganar dinero.
 - b) No tiene ventajas claras.
 - c) Si la empresa española no puede o no quiere intervenir en la fabricación del producto, puede autorizar a un tercero a usar su signo distintivo para «marcar» esos productos, a cambio de unos ingresos periódicos.
7. **Una de las ventajas de los contratos de licencia de marca para el licenciatario es:**
- a) No tiene ventajas realmente.
 - b) Al no tener la titularidad del derecho, no le corresponde hacer frente a las cargas legales que ello implica.
 - c) Que la marca es ajena.

8. Para la redacción de un contrato de licencia internacional de marca, se debe tener en cuenta que:
- a) Todos los contratos, son iguales.
 - b) Que nos podemos copiar los acuerdos y condiciones del contrato de otro competidor.
 - c) Que la «importación de cláusulas» procedentes de otros contratos y los modelos preestablecidos de contratos, pueden resultar técnicas inadaptadas para el caso concreto.
9. La comprobación de los riesgos del contrato es un elemento clave en este sector porque:
- a) En los contratos internacionales, siempre está todo claro y los riesgos no interesan a las partes.
 - b) En ocasiones, hay falta de certeza sobre la *solvencia* de la otra parte y también es conveniente recabar información sobre el país de ejecución del contrato, todo ello para averiguar el factor de riesgo político o económico que puede presentar el contrato.
 - c) Ninguna respuesta es correcta.
10. La principal ventaja del método detallado de redacción de contratos internacionales es:
- a) Realmente es irrelevante, no supone ventaja alguna.
 - b) Evitar la «intervención supletoria» de leyes estatales, pues las partes «prevén todo lo relativo a sus acuerdos, al mínimo detalle».
 - c) Aumentar la aplicación de leyes estatales a los acuerdos privados.
11. Entre los riesgos derivados de la lengua usada para redactar el contrato de licencia internacional de marcas figuran los siguientes:
- a) Cuando es el mismo contrato el que se redacta en una lengua que una de las partes no conoce, domina

o comprende a la perfección, pueden existir problemas de interpretación.

- b) No hay riesgo alguno, el contrato se redacta en inglés y todo resuelto.
- c) Se redacta todo en español, así nos entendemos todos.

12. ¿Es importante la forma en estos contratos?

- a) No, porque a veces no se hacen ni por escrito.
- b) Sí, porque según las leyes de cada país, los requisitos exigidos para las formalidades a aplicar a la celebración de los contratos pueden variar.
- c) Ninguna es correcta.

13. Las licencias exclusivas de marcas consisten en:

- a) Generalmente, se trata de que un único licenciataria podrá explotar la marca para un mercado concreto y puede estar limitada al cumplimiento de objetivos para su mantenimiento.
- b) Acuerdos para que todos los licenciataria hagan lo mismo.
- c) Las licencias exclusivas no existen en comercio internacional.

RESPUESTAS CORRECTAS

1. a
2. b
3. c
4. b
5. c
6. c
7. b
8. c
9. b
10. b
11. a
12. b
13. a

Lerdys Saray Heredia Sánchez es Licenciada en Derecho por la Universidad de Oriente, Cuba (1993) y por la Universidad de Alicante (2000), y Máster en Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante (1996). Es profesora asociada de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, de Elche. Es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, y desde febrero de 2007 es responsable de la sede de la Fundación CeiMigra en Alicante y está inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. Es asimismo profesora en varios másteres de Valencia, Murcia y Alicante. Ha sido ponente en varias jornadas, congresos y seminarios en materia de extranjería, comercio internacional y protección de los derechos de propiedad intelectual, entre otros. Es autora además de diversas colaboraciones y artículos relacionados con dichas materias, publicados en España, México, Cuba, Puerto Rico y Perú.

ISBN 978-84-7811-767-3



9 788478 117673

C U A D E R N O S B Á S I C O S