

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

NUEVAS APORTACIONES
SOBRE DERECHO DE MARCAS
Y DERECHO CONCURSAL
EL CONTRATO DE LICENCIA
COMO REFERENTE

Marcial Pons
MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES
2010

ÍNDICE

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

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

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