

# Las licencias de uso de marca



**ANNALISA JÁQUEZ NUÑEZ**  
Headrick Rizik Alvarez & Fernández

La Ley 20-00<sup>1</sup> sobre Propiedad Industrial y su Reglamento de Aplicación, constituyen los cimientos del régimen jurídico aplicable a los signos distintivos en la República Dominicana. Para los efectos de dicha Ley se entiende como marca cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otra empresa<sup>2</sup>. El derecho al uso exclusivo de la misma se adquiere mediante su registro<sup>3</sup>.

De conformidad con el artículo 72 de la Ley 20-00, las marcas pueden consistir en palabras, denominaciones de fantasía, letras, números, figuras, formas tridimensionales, entre otros. Cabe señalar que con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica ("DR-CAFTA"), serían admisibles – bajo los términos pactados – los registros de marcas sonoras y olfativas<sup>4</sup>. Esto último, entre otros aspectos, implicando la creación de los instrumentos legales que permitan su adecuada implementación.

El Contrato de Licencia de Marca es aquél por medio del cual el titular de derechos sobre una marca confiere a un tercero la facultad de aplicarla sobre sus productos y hacer un uso comercial de ésta<sup>5</sup>. En efecto, el Licenciatario puede ser el titular de la marca o bien un usufructuario con autorización para conceder el uso de la marca a terceros. El licenciatario, por su parte, ha sido identificado como cualquier persona con capacidad para contratar.

En la práctica, este tipo de contrato puede presentarse como un contrato principal o como un acuerdo accesorio a otro contrato, que pudiera ser de agencia, franquicia, distribución, representación, entre otros.

El Contrato de Licencia debe tener por objeto una marca existente y válida, registrada o en trámite de registro. En este último caso, el Licenciatario no puede renunciar a la solicitud depositada sin la anuencia del Licenciatario<sup>6</sup>.

La licencia de marca puede ser total o parcial. Será total cuando comprenda el uso de la marca aplicada a todos los productos referidos en el registro y parcial cuando el licenciatario sólo está autorizado a utilizar la respecto de ciertos productos o a utilizar – aún respecto de todos los productos – sólo

una parte de una marca compuesta de varios términos.

La doctrina francesa ha diferenciado las obligaciones esenciales que se desprenden de un Contrato de Licencia de Marca: a) El Licenciatario tiene la obligación de poner la marca a disposición del Licenciatario, mantener la vigencia del registro y otorgar garantías contra vicios ocultos – que concierne la validez de la marca – y evicción, esto es, asegurar el disfrute pacífico respecto de hechos propios y de terceros; y, b) El Licenciatario, debe pagar el precio de la licencia – cuando hubiese sido concedida a título oneroso – y explotar la marca, manteniendo su valor y vigencia<sup>7</sup>, especialmente en el caso de licencias exclusivas. Dependiendo de la naturaleza del contrato, particularidades de la marca y/o productos a los cuales se aplica, otras obligaciones surgen con cargo a las partes contratantes.

En virtud de las previsiones de la Ley 20-00, en ausencia de estipulaciones en contrario, son aplicables las siguientes normas respecto de un contrato de licencia<sup>8</sup>:

a) El Licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio de la República Dominicana y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada.

Cabe señalar que en Francia, salvo acuerdo en contrario, se presume que la autorización para la explotación de la marca fue concedida respecto del país completo. Sin embargo, importantes doctrinarios han manifestado que un contrato de licencia no podría ser estipulado por el tiempo de duración del derecho de marca, puesto que es indefinidamente renovable, implicando un compromiso perpetuo.

b) El Licenciatario no podrá ceder la licencia ni otorgar sublicencias. En relación al particular, la doctrina francesa ha expresado que la licencia de marca posee un carácter "intuitu personae" de forma que el Licenciatario tiene la obligación de explotar personalmente la marca, salvo estipulación expresa en contrario<sup>9</sup>.

c) En ausencia de acuerdo expreso entre las partes, la licencia no será considerada exclusiva. Cuando la licencia tuviera carácter exclusivo, el Licenciatario no podrá otorgar

otras licencias para el uso de la marca, ni usarla por sí mismo en el país<sup>10</sup>.

En virtud de la Ley 20-00, las licencias relativas a una marca registrada o en trámite de registro sólo tienen efectos legales frente a terceros después de ser inscritas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial<sup>11</sup>. En Francia, se ha mantenido un criterio similar al establecer que las mismas deben ser publicadas en el registro nacional para ser oponibles a terceros<sup>12</sup>.

La Ley 20-00 no exige expresamente que el Contrato de Licencia sea formalizado por escrito, sin embargo, el cumplimiento de las previsiones antes indicadas implica la existencia del mismo. En efecto, el Artículo 53 de su Reglamento de Aplicación, refiere entre los requisitos para el registro de licencias la presentación de una instancia acompañada de la documentación que "certifique la licencia" e indicación expresa de ciertas estipulaciones del contrato.

Finalmente y en relación al particular, es de interés observar que el Artículo 15.2.10 del DR-CAFTA prevé que "ninguna parte podrá exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho sobre una marca o para otros propósitos". Los compromisos asumidos por la República Dominicana en el contexto del referido Tratado, admiten que se establezcan los medios para permitir al Licenciatario registrar las licencias con el propósito de hacer de conocimiento público su existencia. No obstante, dicha comunicación al público no puede ser considerada como un requisito para afirmar cualquier derecho derivado de la licencia concedida.

## (Footnotes)

<sup>1</sup> Ley 20-00 del 8 de mayo de 2000.

<sup>2</sup> Artículo 70, literal a) de la Ley 20-00.

<sup>3</sup> Artículo 71, numeral 1 de la Ley 20-00.

<sup>4</sup> Artículo 15.2.1 del DR-CAFTA. La consideración de marcas olfativas a los fines de su registro, tendrá carácter opcional.

<sup>5</sup> Chavanne, Albert et Burs, Jean Jacques, Droit de la Propriété Industrielle, 5e. Ed., Précis Dalloz, pág.664.

<sup>6</sup> J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, Droit de la Propriété Industrielle, Litec, pág. 246.

<sup>7</sup> El Art. 91 de la Ley 20-00 autoriza la realización de gestiones para el control de calidad respecto de las marcas licenciadas.

<sup>8</sup> Artículo 90, literal 2 de la Ley 20-00

<sup>9</sup> Galloux, Jean-Christophe Galloux, Cours Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz 2000, page 429.

<sup>10</sup> Ley 20-00 Artículo 90, literal d).

<sup>11</sup> Artículo 90, literal 1 de la Ley 20-00

<sup>12</sup> Aubert Chavanne et Jean-Jacques Burs, Droit de la Propriété Industrielle, 4<sup>e</sup> édition, Précis Dalloz, page 615.