

LA TITULARIDAD DE REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: LA LICENCIA

Una de las cuestiones que se suscitan a la hora de solicitar una patente, marca o cualquier otra modalidad registral, es la de la titularidad de dicho registro. En no pocas ocasiones, por muy diversos motivos, se opta por la titularidad a favor de persona distinta a quien en realidad está explotando una patente, una marca o cualquier otro registro.

Resulta, por tanto, habitual, que la explotación se realice mediante una persona jurídica que es quien factura las ventas, quien encarga catálogos o quien contrata la publicidad, mientras que el titular, del signo distintivo o de la invención de que se trate, es una persona física con mayor o menor grado de vinculación con la sociedad que los explota, en numerosas ocasiones ejerciendo cargos de administración de las mismas.

No obstante, esta práctica habitual merece un detenido examen jurídico por cuanto que la normativa mercantil establece responsabilidades a los Órganos de Administración por determinadas actuaciones en perjuicio de la sociedad a la que representan, cuestión ésta que, sin restarle la importancia que merece, no es objeto de este artículo.

Cuando en estas situaciones se produce, por parte de un tercero, una infracción de los derechos derivados de la titularidad de un registro, nos encontramos con que, en estrictos términos jurídicos, como tal persona física, el titular registral, ni fabrica ni comercializa los productos propios de la actividad principal de la sociedad y por tanto, no podría en ningún momento justificar (por medio de facturas, descensos de ventas...) un perjuicio económico causado por dicha infracción.

Tanto el artículo 63 de la Ley de Patentes como el art. 36 de la vigente Ley de Marcas para signos distintivos, establece que el titular cuyo derecho de Patente sea lesionado (extensible a Modelos de Utilidad, Modelos y Dibujos Industriales) podrá, en especial, solicitar la indemnización de daños y perjuicios sufridos.

El artículo 66 de la Ley de Patentes y el 38 de la Ley de Marcas, a su vez, disponen en primer lugar que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no solo el valor de la pérdida que se haya sufrido sino también la ganancia que se haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho.

La ganancia dejada de obtener, siguen estos artículos, se fijará, a elección del perjudicado, conforme a uno de los criterios siguientes:

- a) Los beneficios que el titular habría obtenido si no hubiera tenido lugar la violación.
- b) Los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación.
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera

permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Es por ello por lo que en este momento, una persona física, por muy vinculada que se encuentre, en la práctica, con la sociedad que efectivamente explota los derechos, puede encontrarse en serias dificultades ante una hipotética reclamación de daños y perjuicios que pudiera emprender, ya que el papel que juega dicha persona es la de mero titular de los derechos de Propiedad Industrial, no siendo su actividad ni la fabricación ni la comercialización de ningún producto o la prestación de servicios.

Esta circunstancia, que se convierte en un serio inconveniente a la hora de demandar a un tercero por los daños y perjuicios causados por una infracción de esta naturaleza, puede ser salvada mediante la suscripción, entre el titular del registro y la sociedad que efectivamente los explota, de un **contrato de licencia**.

De esta forma, para un adecuado tratamiento de este tema, debemos partir de lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley de Patentes y el 42 de la Ley de Marcas, en los que se permite que la patente o marca puedan ser objeto de licencias, exclusivas o no exclusivas.

Así, salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que se reconocen al titular de la patente (o marca) frente a los terceros que infrinjan su derecho. Si no fuera una licencia exclusiva, no podrá ejercitarlas pero sí requerir notarialmente al titular del registro para que entable la acción judicial correspondiente.

En ambos casos, es decir, tanto si se trata de una patente, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial o se trata de una marca, las licencias **solo surtirán efectos frente a terceros desde que hubieren sido inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas** (art. 79.2 Ley de Patentes y 43 Ley de Marcas)

La inscripción de licencia deberá solicitarse mediante instancia en la que es posible, y en numerosas ocasiones conveniente, acompañarla del documento público acreditativo, junto con los justificantes de pago de los impuestos correspondientes, si bien, desde la entrada en vigor de la Ley 14/1999 de 4 de mayo, no es obligatoria la aportación del correspondiente contrato de licencia.

El régimen de licencias de registros de Propiedad Industrial permite un juego interesante entre licenciante y licenciario, máxime si se trata de personas físicas y jurídicas íntimamente unidas o entre distintas personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades vinculado, en especial por el hecho de disponer de una cantidad cierta a la hora de determinar una posible reclamación de daños y perjuicios según hemos visto al referirnos al artículo 66 de la Ley de Patentes