

¿QUÉ SUCEDERÍA SI, PESE A TODO, LAS MARCAS FUERAN COMERCIALIZADAS IN GROSS?¹²

(Sobre la comercialización de la Marca en EEUU)

WHAT IF, AFTER ALL, TRADEMARKS WERE “TRADED IN GROSS”?

Irene Calboli

Professor of Law and Director Intellectual Property and Technology Program.
Marquette University Law School (Milwaukee, WI United States).

Traducción y notas aclaratorias de **José Carlos Espigares Huete**

Profesor Contratado Doctor. Área de Derecho Mercantil. Departamento de Ciencia Jurídica.
Universidad Miguel Hernández de Elche.

Sumario: Introducción: I.-Los estándares actuales para el comercio de marca. I.A.- La regla de transmisión de la marca “*With Goodwill*”. I.B.- La regla de la licencia de marcas con “control de calidad”. II.-La creciente insostenibilidad de los estándares actuales. II.A.-Problemas e inconsistencias de la transmisión “*With Goodwill*”. II.B.- Problemas e inconsistencias de la concesión de licencias “*With Quality Control*”. III.-Qué sucedería si, pese a todo, las marcas fueran comercializadas “in gross? III.A.-La cuestión de “Comerciar” Marcas “In Gross”. III.B.-Comercio “In Gross” y Protección del Consumidor. IV.-Conclusión.

Recibido: 7 de Febrero de 2013
Aceptado: 11 de Febrero de 2013

¹ Este artículo es traducción del previamente publicado por la autora en inglés en 2008 MICH. ST.L.REV. 345.

² Este trabajo ha sido realizado en el marco de las actividades previstas en el Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación "Principales instituciones del Derecho de la Insolvencia" (DER2011-29417-C02-01) cuyo investigador principal es el profesor Alberto Díaz Moreno. También en el ámbito del Grupo emergente de la UMH "El Derecho concursal desde una perspectiva multidisciplinar".

QUÉ SUCEDERÍA SI, PESE A TODO, LAS MARCAS FUERAN COMERCIALIZADAS IN GROSS?

Sumario: **Introducción: I.-Los estándares actuales para el comercio de marca. I.A.- La regla de transmisión de la marca “*With Goodwill*”. I.B.- La regla de la licencia de marcas con “control de calidad”. II.-La creciente insostenibilidad de los estándares actuales. II.A.-Problemas e inconsistencias de la transmisión “*With Goodwill*”. II.B.- Problemas e inconsistencias de la concesión de licencias “*With Quality Control*”. III.-Qué sucedería si, pese a todo, las marcas fueran comercializadas “in gross? III.A.-La cuestión de “Comerciar” Marcas “In Gross”. III.B.-Comercio “In Gross” y Protección del Consumidor. IV.-Conclusión.**

NOTA ACLARATORIA PRINCIPAL (Prof. ESPIGARES):

En Derecho español, obviamente, que la marca es objeto de negocios jurídicos es indudable. Lo mismo sucede en el ámbito comunitario. No puede ser de otra manera si tenemos en cuenta que la titularidad sobre la marca está configurada como un derecho real. Cuestión distinta, en cambio y precisamente, es la de los términos en los que han de producirse tales negocios. Así, por esta razón, es de extrema utilidad conocer las particularidades y las exigencias a las que están sometidos estos negocios jurídicos en otros ordenamientos. También porque la globalización del mercado, cada vez más intensa, es determinante de situaciones en las que hay que valorar con extraordinaria precisión el régimen al que la operación está sometida. La eventualidad – que en realidad no es tal, pues nada tiene de *circunstancia de realización incierta o conjetural* – de la transmisión de la marca tanto por actos *inter vivos* como *mortis causa*, la constitución de derechos reales de garantía sobre la misma, el condominio o copropiedad de la marca, así como la celebración de contratos relativos a su uso, nos obliga a plantearnos cuestiones que evidencian la verdadera significación y vigencia práctica del Derecho de Marcas.

El estudio de la profesora Irene Calboli aborda un tema de enorme interés. Nos da cuenta de la comercialización de la marca en los EEUU. Los problemas inherentes al Derecho norteamericano sobre este particular están expuestos con un alto grado de capacidad analítica y, por tanto, de notable capacidad crítica. La solución que propone, no obstante, no es sorprendente para quienes estamos sometidos a un régimen legal que actualmente parte de premisas enfrentadas al Derecho norteamericano en este punto. Y esto aunque, paradójicamente,

hemos terminado importando – también en este sector – prácticas de este Derecho (acuerdos de merchandising, por ejemplo).

La autora se plantea la comercialización de la marca en su habitual doble vertiente; esto es, su transmisión o cesión definitiva y la cesión temporal de uso o licencia de marca. En Derecho español el planteamiento es diametralmente opuesto al propio del Derecho norteamericano. No sabemos en qué términos quedarían mejor protegidos los intereses de los consumidores. Pero la solución propuesta por la profesora Calboli adopta abiertamente la solución del Derecho español. El art. 46.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas permite la transmisión «con independencia de la totalidad o una parte de la empresa». Tanto la marca como la empresa pueden, en consecuencia, ser transmitidas independientemente. Esta opción no es exclusiva de nuestro Derecho. Así ocurre con el Derecho francés, coincidente en este punto con nuestra legislación. Y lo que tiene una significación aún mayor: coincidente con la posición acogida en el ámbito comunitario. El art. 17.1 del Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria precisa que: «1. *Con independencia de la transmisión de la empresa*, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada». El art.19.1 completa esta regla ya que «La marca comunitaria podrá, *con independencia de la empresa*, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales». Más minuciosa parece la legislación española en tanto que « (...) 2. Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca (...).» (art. 46.2 LM). Sobre esta materia debe repararse, por su carácter principal y determinante, en la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, actual Directiva 2008/95/CE. Su influencia en los ordenamientos del entorno y en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria ha sido expuesta con rigor por ORTUÑO BAEZA, *Nuevas aportaciones sobre Derecho de Marcas y Derecho Concursal (El contrato de licencia como referente)*, Marcial Pons, Madrid, 2010.

La solución propuesta por la profesora Calboli nos parece de un gran sentido común. Es conciliadora del innegable carácter patrimonial del Derecho sobre la marca y los previsibles intereses de los consumidores y usuarios. No hay razones para condicionar, siempre y en todo caso, la válida cesión de la marca a la transmisión del establecimiento o, simplemente, de la maquinaria, procesos e instalaciones utilizados para elaborar el producto sobre el que recae la marca.

Conviene reseñar, no obstante, que la posición del Derecho norteamericano – ni mejor ni peor a priori que la del ámbito comunitario europeo –, no es ninguna extravagancia. Se aproxima a la posición tradicional de los ordenamientos italiano y alemán. Pero lo que resulta incuestionable, como se pone de manifiesto en este trabajo, es el cambio de tendencia realizada por la jurisprudencia norteamericana. Una tendencia que abraza las posiciones más cercanas al carácter patrimonial del derecho sobre la marca]

INTRODUCCIÓN

Las condiciones bajo las cuales las marcas (*trademarks*)³ deberían ser “comercializadas” –esto es, transmitidas o cedidas en licencia en el mercado- han estado tradicionalmente en el centro del debate de las funciones y protección de las marcas⁴. Históricamente, sobre la base de que las marcas no pueden ser protegidas por sí mismas como una mercancía, sino solamente como un elemento de información comercial y como símbolos del “*business goodwill*”⁵, el Derecho de Marcas ha prohibido comerciar “*in gross*”⁶. La Ley, más al contrario aún, ha dispuesto que las marcas sean transmitidas “*with the goodwill*” del

³ Para las definiciones de “*trademark*” y “*service mark*” *vid.* 15 U.S.C. § 1127 (2005). Este precepto utilizará ambos conceptos indistintamente y abarcando la totalidad de los símbolos protegidos por la *Trademark Act of 1946* [más adelante la *Lanham Act*].

[NOTA ACLARATORIA PROF. ESPIGARES: La clasificación de las marcas en Derecho español, como sabemos, atiende a diversos criterios. En relación al objeto cuya identificación es pretendida las marcas podrán ser de productos (marcas de fábrica) o de servicios (marcas de comercio). El titular de una marca registrada, por cierto, podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal (art.34.4 LM). Es posible, de este modo, que sobre un mismo bien concurren dos o más marcas de distinta naturaleza. El Reglamento sobre la Marca Comunitaria distingue igualmente entre marcas de productos o de servicios. Señala el art. 1 que «Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se denominarán *marcas comunitarias*».]

⁴ Para la historia y el fundamento de la protección de las marcas, *vid.* 4. J. T. HOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §§ 24-25 (4th ed.2007); FRANK I. SCHECHTER, THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE LAW RELATING TO TRADEMARKS (1925); Sidney A. Diamond, *The Historical Development of Trademarks*, 65 TRADEMARK REP. 265 (1975); Benjamin G. Paster, *Trademarks—Their Early History*, 59 TRADEMARK REP. 551 (1969); Gerald Ruston, *On the Origin of Trademarks*, 45 TRADEMARK REP. 127 (1955).

⁵ Para las funciones económicas de la marca, *vid.* con carácter general William M. Landes & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J.L. & ECON. 265 (1987) (resaltando que la protección de las marcas ha estado basada históricamente en la información proporcionada por las marcas por lo que se refiere al origen y calidad de los productos del mercado y reduciendo por tanto los costes de información del consumidor)

⁶ *Vid.*, por ejemplo, *Marshak v. Green*, 746 F.2d 927, 929 (2d Cir. 1984); *Mister Donut of Am. Inc. v. Mr. Donut, Inc.*, 418 F.2d 838, 842 (9th Cir. 1969).

negocio al que se refieran⁷, y ha permitido la concesión de licencias de marca⁸ sólo cuando el licenciante controle la calidad de los productos sobre los que recae la marca⁹.

Desde su aprobación, sin embargo, estos criterios han originado controversias y dificultades en su aplicación práctica porque giran en torno a dos conceptos que son ambiguos y difíciles de enmarcar en un contexto legislativo: “*trademark goodwill*” y “*quality control*”¹⁰. Además, el comercio de las marcas por sí mismo ha sido siempre habitual en el mundo de los negocios y los titulares de las marcas han argumentado tradicionalmente que éstas a menudo representan lo más valioso de sus negocios y, por consiguiente, deberían ser comercializadas libremente¹¹.

No resulta sorprendente que el resultado de tal inseguridad haya sido una situación legal inconsistente y mucha ambigüedad por lo que se refiere a lo que actualmente representa una transmisión válida de la marca y una licencia válida¹². Más aún, en las pasadas décadas, la discrepancia entre las reglas actuales sobre transmisión y licencia de marcas y su puesta en práctica ha ido en aumento. Notablemente, en varias instancias, los tribunales se han alejado de

⁷ Vid. Grover C. Grismore, *The Assignment of Trade Marks and Trade Names*, 30 MICH. L. REV. 489 (1932); Walter J. Halliday, *Assignments Under the Lanham Act*, 38 TRADEMARK REP. 970 (1948); Wallace R. Lane, *The Transfer of Trademarks and TradeNames*, 6 U. ILL. L. REV. 46 (1911). Este Artículo utilizará los términos “*assignment in gross*” y “*assignment with o without goodwill*” indistintamente.

⁸ Este artículo utilizará indistintamente los términos “*trademark licensing*”, “*licensing*” “*trademark licenses*”, “*license*” y “*licensing agreements*”.

⁹ Vid. *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403, 415 (1916), *superseded by statute*, Lanham Act, ch. 540, 60 Stat. 427 (1946), *as recognized in* *Park ‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 469 U.S. 189 (1995); *Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, Inc.*, 267 F.2d 358, 367 (2d Cir. 1959); también *vid. Alfred M. Marks, Trademark Licensing—Towards a More Flexible Standard*, 78 TRADEMARK REP. 641 (1988); Kevin Parks, “*Naked*” is Not a Four-Letter Word: Debunking the Myth of the “*Quality Control Requirement*” in *Trademark Licensing*, 82 TRADEMARK REP. 531 (1992).

[NOTA ACLARATORIA PROF. ESPIGARES: El principio general del Derecho español sobre transmisión de la marca con independencia de la empresa es igualmente aplicable a la licencia de marca. Ya sabemos que la licencia comporta la cesión temporal del uso de una marca. El titular de la marca (licenciante) permite temporalmente su uso a un tercero (licenciario). Aunque en el contrato de licencia particular de que se trate caben muchos matices. La práctica conoce una variedad muy amplia de contratos de licencia de marca. Así, precisamente, son habituales las cláusulas relativas al control de calidad de los productos elaborados por el licenciario. Estas cláusulas pueden afectar al control sobre las materias primas, suministro de ingredientes, procedimientos de elaboración, revisión de los productos o servicios realizados, o examen de muestras del producto. Igualmente son interesantes algunas cláusulas relativas a la publicidad; es el caso, por ejemplo, del pacto en virtud del cual el licenciante controla la publicidad del licenciario. El objetivo perseguido es que tal publicidad no resulte perjudicial para la imagen o reputación comercial del licenciante.]

¹⁰ Vid. la discusión sobre el particular *infra* apartados II.A y II.B.

¹¹ Vid., por ejemplo, Nathan Isaacs, *Traffic in Trade-Symbols*, 44 HARV. L. REV. 1210 (1931).

¹² Vid., con carácter general, Lisa H. Johnston, *Drifting Toward Trademark Rights in Gross*, 85 TRADEMARK REP. 19 (1995) (ilustrando tal confusión y como la protección de las marcas ha derivado en permitir los derechos de marca *in gross* en varias campos del Derecho de Marcas).

las exigencias relativas al “*goodwill*” y al “*quality control*” y han decidido sobre la validez de los acuerdos caso por caso valorando ante todo el resultado último –particularmente, si la calidad de los productos objeto de la marca ha cambiado y si el público resultó confundido con tales cambios-. Por tanto, esta tendencia ni ha oficialmente abandonado las exigencias normativas actuales ni tampoco ha establecido un camino claro hacia lo que representa una válida transmisión o licencia de la marca¹³. Por consiguiente, mucha confusión continúa rodeando la aplicación de estas reglas y se deja en manos de los competidores preguntarse cómo estructurar unos acuerdos válidos.

Este Artículo aboga por un cambio en los estándares actuales. Se propone, específicamente, la adopción de nuevas reglas que permitirían el comercio de las marcas “*in gross*” – esto es, transmisión con o sin “*goodwill*” y licencia con o sin “*quality control*”-. En apoyo o en defensa de estos cambios este Artículo demuestra que las normas actuales están afectando negativamente a la competencia en el mercado y dando lugar innecesariamente a acciones legales por parte de competidores desleales. Sobre la base de la reciente tendencia judicial este Artículo propone que los tribunales deberían valorar la validez de las transmisiones y licencias centrándose directamente en el resultado de los acuerdos en cuestión –esto es, si el uso de las marcas transmitidas u objeto de licencia confundirá o defraudará al público-. Estos cambios no entorpecerían sino que más bien fomentarían la competencia del mercado. Finalmente, no afectarían a las reglas existentes de las que disponen los jueces para prevenir y sancionar transmisiones y licencias ilegales.

I.- Los estándares actuales para el comercio de marcas

La primera parte de este estudio proporciona una visión de las reglas actuales sobre la transmisión y la licencia de marcas y brevemente explica con más detalle su historia y su razón de ser. La regla contraria a la transmisión “*in gross*” – o a favor de la transmisión con “*goodwill*”- se desarrolló originalmente en *common law*, más tarde codificada en el Estatuto Federal de Marcas de 1905 (el Acta de 1905) [The federal trademark statute of 1905; 1905 Act], y finalmente confirmada en la Ley Lanham Trademark Act de 1946 (Lanham Act)¹⁴. La regla según la cual los licenciantes deberían controlar la calidad de los productos manufacturados al amparo de sus licencias fue también desarrollada por los jueces en los años

¹³ *Vid.* lo referido *infra* apartados I.A-B; igualmente *vid.* 3 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 18:10 (4th ed. 2007) (resaltando la inconsistencia de la situación legal sobre la transmisión de las marcas); Parks, *supra* nota 7, en 538 (criticando la inconsistencia en las decisiones judiciales sobre la licencia de marcas).

¹⁴ *Vid.* Irene Calboli, Trademark Assignment “With Goodwill”: A Concept Whose Time Has Gone, 57 F LA. L. REV. 771, 784-88 (2005) [hereinafter Calboli, *Trademark Assignment* (reconstruyendo la historia legislativa y judicial de la norma de transmisión con *goodwill*).

20 del siglo XX y más tarde introducida en el Estatuto con la adopción de la Ley Lanham¹⁵. Previamente, sin embargo, tanto en *common law* como bajo la regla del Acta de 1905, la concesión de licencias fue prohibida al suponer una violación de la función primordial de una marca – a saber, indicar el origen de los productos comercializados-

I.A.- La regla de transmisión de la marca “*With Goodwill*”.

La Sección 10 (a)(1) de la *Lanham Act* establece las condiciones para la transmisión de las marcas, señalando específicamente que “[a] una marca registrada o una marca para la cual una solicitud (...) ha sido presentada podrá transmitirse *with the goodwill* de la empresa en que la marca es utilizada, o con la parte de *goodwill* del negocio vinculada a su uso y simbolizada por la marca”¹⁶. De acuerdo con la sección 14 del Acta, las transmisiones de la marca sin *goodwill* asociado son inválidas y pueden llevar a la nulidad de la marca si son utilizadas para desvirtuar el origen de los productos comercializados¹⁷. Las transmisiones “*in gross*” pueden llevar también a la caducidad de la marca transmitida, como se indica en la sección 45,¹⁸ “(...) cuando cualquier tipo de conducta del titular, incluyendo tanto actos de omisión como de comisión, origine que la marca (...) pierda su significado como una marca”¹⁹.

La sección 10 (a)(2) limita la transmisión del *goodwill* a aquellas marcas que sean efectivamente transmitidas y no a cualquier otra marca adicional que pueda también ser utilizada por el transmitente en la misma empresa²⁰. La Sección 501.06 del Manual de Marcas en cuanto al Procedimiento de Examen (TMEP) de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO)²¹ restringe aún más la extensión de la sección 10, estableciendo que los propietarios de la marca son libres para transmitir sus marcas sólo con respecto a alguno de los productos para los que la marca está registrada, mientras reserva el derecho a usar la marca para

¹⁵ Vid. Irene Calboli, *The Sunset of “Quality Control” in Modern Trademark Licensing*, 57 AM.U. L. REV. 341 (2007) (proporcionando una visión analítica de la historia y fundamento de la vigente regla de las licencias de marcas)

¹⁶ 15 U.S.C. § 1060(a)(1) (2005) (énfasis añadido).

¹⁷ *Id.* § 1064 (3). “A petition to cancel . . . a mark . . . may . . . be filed . . . [a]t any time . . . if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used.” *Id.*

¹⁸ Vid. por ejemplo, *PepsiCo, Inc. v. Grapette Co.*, 416 F.2d 285, 290 (8th Cir. 1969); *Pilates, Inc. v. Current Concepts, Inc.*, 120 F. Supp. 2d 286, 310 (S.D.N.Y. 2000); *Hiland Potato Chip Co. v. Culbro Corp.*, 216 U.S.P.Q. (BNA) 352, 354 (S.D. Iowa 1981).

¹⁹ 15 U.S.C. § 1127.

²⁰ *Id.* § 1060(a)(2). La Sección 1060(a)(2) establece que en una transmisión, “it shall not be necessary to include the good will of the business connected with the use of and symbolized by any other mark used in the business or by the name or style under which the business is conducted”.

²¹ U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 501.06 (5th ed. 2007).

los otros productos²². La disposición también permite la copropiedad de una marca y establece que los propietarios puedan transmitir su parte (su interés) independientemente²³. El único propietario de una marca, del mismo modo, puede transmitir sólo “una parte (por ejemplo, el 50%) de su interés a otro”²⁴, reservándose el control de la parte restante de la marca.

Finalmente, para prevenir el tráfico en las solicitudes de marcas, la Sección 10 de la *Lanham Act* también prohíbe su transmisión (ITU) y establece que “ninguna solicitud para registrar una marca con arreglo a la Sección 1051 (b) (...) será transmisible antes de la presentación de una rectificación al amparo de la Sección 1051 (c)”²⁵.

Como se ha manifestado anteriormente, el fundamento de la prohibición de las transmisiones “*in gross*” descansa en el principio general de protección de las marcas consistente en que las marcas no pueden protegerse por sí mismas y sólo son protegibles en

²² *Id.*

²³ *Id.* “A trademark may be owned by two or more persons (...) and a co-owner may assign his or her interest in a mark.”

²⁴*Id.*

[NOTA ACLARATORIA PROF. ESPIGARES: La cotitularidad, propiedad indivisa o condominio de una marca está prevista en el art. 46.1 de la LM. Regula aspectos de distinto y capital interés. Lo hace en un solo párrafo. Esto pese a la diversidad de cuestiones y a la diversa naturaleza de las mismas. Permítasenos poner orden. Aunque sólo sea por el carácter de nota aclaratoria.

1. Derecho aplicable. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes.
2. La posible licencia o su uso. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil.
3. Ejercicio de acciones en defensa de la marca. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos.
4. Derecho de tanteo en caso de cesión de la parte correspondiente por un comunero. En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión.
5. Derecho de retracto. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas.
6. No uso de la marca indivisa. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho.]

²⁵ 15 U.S.C. § 1060(a)(1).

virtud de la información que transmiten a los consumidores²⁶. Por el contrario, el proteger palabras de uso frecuente como marcas por sí mismas dificultaría la competencia y privaría a la sociedad del acceso a un lenguaje común²⁷. Para prevenir la competencia desleal, sin embargo, los tribunales han articulado también el principio de que si las marcas no pueden ser protegidas por sí mismas, su “*goodwill*” puede disfrutar de una protección directa²⁸. Como consecuencia de este principio los tribunales han desarrollado la regla de que si las marcas existen y pueden ser protegidas como símbolos de “*goodwill*”, ellas deben ser transmitidas con ese “*goodwill*”²⁹.

Aunque los tribunales han establecido que las marcas deberían ser transmitidas con su *goodwill* asociado, nunca han proporcionado una definición satisfactoria de ese *goodwill*³⁰, y las pasadas décadas han sido testigo del uso judicial de definiciones ambiguas y abiertas que han llevado a menudo a casos legales inconsistentes en este campo³¹. Del mismo modo, ninguna clarificación de lo que representa el *goodwill* proporcionó la normativa de marcas después de la introducción de esta norma en el Acta de 1905 o Ley Lanham³². Como se critica en este Artículo, la falta de una definición clara de *goodwill* y la ambigüedad que rodea su actual interpretación constituyen los primeros fracasos de la normativa vigente sobre la transmisión de las marcas.

I.B-. La regla de la licencia de marcas con “control de calidad”.

La Sección 5 y 45 de la Lanham Act establece las condiciones para la validez de la licencia de marcas. Como se ha indicado antes, la concesión de licencias no estaba permitida en *common law* o bajo la Trademark Act de 1905. Presumiblemente por causa de los cambios económicos que tuvieron lugar a principios del siglo veinte, sin embargo, la Lanham Act sigue la posición que ya había sido adoptada por algunos tribunales y reconoce que una marca puede ser válidamente usada por “empresas vinculadas”. La norma recoge las exigencias para la

²⁶ *Vid.* 4 MC CARTHY, *supra* note 2, §§ 23-24.

²⁷ *Vid.*, por ejemplo, *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.*, 248 U.S. 90, 97 (1918), *superada por la norma*, Lanham Act, ch. 540, 60 Stat. 427 (1946).

²⁸ *Vid.* *Kemp v. Bumble Bee Seafoods, Inc.*, 398 F.3d 1049, 1056-57 (8th Cir. 2005); *Playboy Enters., Inc. v. Netscape Commc'ns Corp.*, 354 F.3d 1020, 1024-25 (9th Cir. 2004).

²⁹ *Vid.* Grismore, *supra* note 5, at 491. “[E]s obviamente una perogrullada que uno no pueda transmitir una marca “*in gross*” (...) ya que uno no posee una marca “*in gross*” (...) [y] todo lo que uno puede hacer es transferir a otro el *good will* adquirido o la expectativa al uso (...)”. *Id.*

³⁰ *Vid.* JAMES LOVE HOPKINS, *THE LAW OF UNFAIR TRADE: INCLUDING TRADE- MARKS, TRADE SECRETS, AND GOOD-WILL* § 61, at 132 (1900). “[Hay] dificultad en decidir con exactitud que está incluido bajo [*Goodwill*]” *Id.*

³¹ *Vid.* 3 MCCARTHY, *supra* note 11, § 18:10. *Id.* en 18-23. “Mientras algunos tribunales aplicarán la (...) norma con vigor miope, otros tribunales interpretarán el “*goodwill*” con el fin de centrarse en la naturaleza del uso del cesionario no en el formalismo de qué bienes pasaron al cesionario”.

³² *Vid.* Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* note 12, at 802.

validez de esta práctica basada en la función primaria de una marca –a saber, identificar el origen de los productos comercializados-. En particular, la Sección 5 de la Lanham Act establece que mientras “una marca registrada o una solicitud de marca puede ser utilizada legítimamente entre “empresas vinculadas”, este uso “se aplicará para el beneficio del que registra la marca o solicita el registro” y “no afectará a la validez de tal marca o su registro, *con tal de que tal marca no sea usada de manera que decepcione al público*”³³. El mismo principio se aplica a la licencia de ITU trademark applications/ solicitudes de marca³⁴. De acuerdo con la sección 5, “si el primer uso de una marca (...) es controlado por quien registra o solicita el registro de la marca con respeto a la naturaleza y a la calidad de los bienes o servicios, este primer uso se aplicará a beneficio de quien registra o de quien solicita, según sea el caso”³⁵. Como ya se hizo constar en la parte dos, estos términos parecen poner la base legal para las licencias promocionales o el comercio de marcas³⁶. La sección 5 de la Ley Lanham proporciona las definiciones de “tal uso” y “empresas vinculadas” que son usadas en la sección 5. Específicamente la disposición define una “empresa vinculada” como cualquier persona cuyo uso de la marca está controlado por el propietario de la marca respetando la naturaleza y la calidad de los bienes o servicios respecto a los que la marca se utiliza”³⁷.

Parecido a las transmisiones “*in gross*”, la concesión de licencias sin control de calidad puede acarrear la pérdida de la licencia de los derechos de la marca y está sujeta a la disposición

³³ Lanham Act § 5, 15 U.S.C. § 1055 (2005) (énfasis añadido); *Vid.* también RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 33 cmt. b (1995). “If the trademark owner exercises reasonable control over the nature and quality of the licensee’s goods or services, the benefits of the licensee’s use accrue to the trademark owner. *Id.*”

³⁴ Esta parte de la previsión fue introducida en el texto original como resultado de la Ley de Revisión de Marcas de 1988. *Vid.* Trademark Law Revision Act of 1988, Pub. L. No. 100-667, 102 Stat. 3935 (codificada y enmendada a través del 15 U.S.C. § 1060).

³⁵ 15 U.S.C. § 1055.

[NOTA ACLARATORIA PROF.ESPIGARES: También en Derecho español la transmisión de la marca puede afectar tanto a la marca registrada como a la que se encuentre en el trámite de concesión. Se sostiene, con razón, que en el último caso estaríamos ante una cesión de derechos. En el primero, y dependiendo de la naturaleza del negocio traslativo, nos encontraríamos con una compraventa, una transmisión hereditaria, una permuta o, por ejemplo, ante una donación].

³⁶ Este tipo de licencia ha llegado a ser muy importante en las pasadas décadas y es usado, por ejemplo, para camisetas de MCDONALD’S, sombreros de RED SOX o golosinas de WESTLAW, los cuales no suelen estar directamente relacionados con los bienes y servicios manufacturados o distribuidos por los propietarios de la marca. *Vid.* Marks, *supra* note 7, at 641. También Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?*, 54 EMORY L.J.461 (2005).

³⁷ 15 U.S.C. § 1127. Originariamente, una “empresa vinculada” fue definida como “any person who legitimately controls or is controlled by the registrant or applicant for registration in respect to the nature and quality of the goods or services in connection with which the mark is used.” Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1946). Esta definición fue reformada al eliminar la palabra “legítimamente” en 1998 con la adopción de la Trademark Law Revision Act. *See* Trademark Law Revision Act of 1988, § 134.

de la sección 14 si los consumidores son engañados como resultado del acuerdo³⁸. La invalidez de la licencia puede llevar también al abandono o cancelación de la marca dada en licencia en virtud de la sección 45³⁹, sin tener en cuenta si el propietario pretendía renunciar o no la marca⁴⁰. Finalmente, la falta de control de calidad y las diferencias resultantes en la calidad de los productos pueden conducir a la responsabilidad por publicidad engañosa en virtud de la *Federal Trade Commission Act* cuando las marcas sean utilizadas como instrumentos para engañar al público por inducir a los consumidores a creer que la calidad del producto es diferente de la realidad⁴¹.

Como hemos indicado anteriormente, la exigencia del “control de calidad” fue creada en un principio por los tribunales antes de la aprobación de la *Lanham Act*⁴². Para justificar la validez de la licencia los tribunales hicieron una amplia interpretación del origen y función de las marcas y argumentaron que tal función sería respetada incluso si los titulares de la marca original no produjeran los productos comercializados, siempre que ellos controlaran a los fabricantes⁴³. Al establecer tales límites para la validez de la licencia, sin embargo, los jueces nunca definieron “el control de calidad” ni explicaron con más detalles cuanto control era necesario o suficiente para que los acuerdos de concesión de licencias fueran considerados válidos en la práctica. De forma similar, ni la Sección 5 ni la 45 aportaron ninguna clarificación en este sentido una vez que esta exigencia fue introducida en la norma. Como se desarrolla más abajo, esta falta de guía normativa y judicial representa el mayor problema en la aplicación del requisito del control de calidad.

II.- LA CRECIENTE INSOSTENIBILIDAD DE LOS ESTÁNDARES ACTUALES.

Esta parte destaca la insostenibilidad de las reglas actuales para la validez de las transmisiones de marcas y la concesión de licencias en la economía moderna. Aunque el

³⁸ 5 U.S.C. § 1064(3). *Vid.* *Barcamerica Int’l USA Trust v. Tyfield Imps., Inc.*, 289 F.3d 589 (9th Cir. 2002); *Stanfield v. Osborne Indus., Inc.*, 52 F.3d 867 (10th Cir. 1995).

³⁹ 15 U.S.C. § 1127. *Vid.*, por ejemplo, *Oberlin v. Marlin Am. Corp.*, 596 F.2d 1322 (7th Cir. 1979); *Haymaker Sports, Inc. v. Turian*, 581 F. 2d 257 (C.C.P.A. 1978); *Westco Group, Inc. v. K.B. & Assocs., Inc.*, 128 F. Supp. 2d 1082 (N.D. Ohio 2001).

⁴⁰ *Vid. Barcamerica Int’l*, 289 F.3d at 589.

⁴¹ *Vid.* 3 MCCARTHY, *supra* note 11, § 18:48, at 18-103 (citando *Waltham Watch Co.v. FTC*, 318 F.2d 28 (7th Cir. 1963) (FTC Act violation); *Scotch Whiskey Ass’n v .BartonDistilling Co.*, 338 F. Supp. 595 (N.D. Ill. 1971) (*false advertising* in violation of Lanham Act § 43(a)), modificado y revisado parcialmente, 489 F.2d 809 (7th Cir. 1973)).

⁴² *Vid.* *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf.*, 240 U.S. 403 (1916), reemplazada por la norma, Lanham Act, ch. 540, 60 Stat. 427 (1946), así como reconocida *en Park ‘N Fly, Inc. v. Dollar Park& Fly,Inc.*,469 U.S.189.(1995); *Kiddv.Johnson*, 100U.S. 617 (1879). 41. *See, e.g.*, 3 M CCARTHY, *supra* note 11, § 18:40.

⁴³ *Vid.*, por ejemplo, 3 MC CARTHY, *supra* note 11, § 18:40.

lenguaje de estas normas ha permanecido intacto hasta hoy, su interpretación ha estado plagada de inconsistencia judicial desde su introducción en la Ley. Para la mayoría, esta inconsistencia puede atribuirse a la dificultad de interpretación de los conceptos “*trademark goodwill*” y “*quality control*”. Como resultado, los tribunales se han apartado de la tarea de interpretación de estos conceptos y han adoptado cada vez más una posición pragmática – declarando las transmisiones o licencias en litigio válidas siempre que el público no sea engañado como resultado de los acuerdos. Prácticas modernas de marcas tales como transmisiones, licenses-back y las licencias promocionales, han contribuido también a ampliar esta separación entre la teoría sobre las marcas y la realidad en las últimas décadas.

II.A.- Problemas e inconsistencias de la transmisión “*With Goodwill*”.

Como ya se subrayó antes, desde su adopción, el mayor defecto de la norma de transmisión “*with goodwill*” ha sido la falta de una definición clara de ese “*goodwill*”⁴⁴ Como resultado, los tribunales a menudo se esforzaron en valorar si las transmisiones en litigio eran válidas y finalmente adoptaron una aproximación al problema caso por caso⁴⁵. Para resolver este callejón sin salida, poco después de la creación de la norma de transmisión “*with goodwill*”, los tribunales empezaron a considerar la “realidad de la operación”, lo cual les permitió concluir que el “*goodwill*” de una marca había sido transferido, antes que definir y seguir la transmisión de “*goodwill*” por sí mismo⁴⁶. Con este propósito, los tribunales de *common law* confiaron en la transmisión del negocio completo, o de parte de él, para confirmar que el “*goodwill*” había sido transmitido también. Esta práctica tuvo lugar bajo la ley de 1905 y continuó incluso después de la promulgación de la Lanham Act⁴⁷. Hacia los años 50, sin embargo, debido a los cambios en la economía que siguieron al final de la guerra, los tribunales empezaron a aceptar que las transmisiones de marcas no tenían necesariamente que suponer la transmisión de los bienes del negocio⁴⁸. Por consiguiente, los tribunales empezaron a confiar en la “similitud substancial” de los productos comercializados para una vez más concluir la

⁴⁴ *Vid.* Análisis *supra* Apartado I.A-B.

⁴⁵ *Vid.* 3 McCARTHY, *supra* note 11, § 18:10.

⁴⁶ *Vid.* Archer Daniels Midland Co. v. Narula, No. 99C6997, 2001 WL 804025, at *7 (N.D. Ill. July 12, 2001).

⁴⁷ *Vid.* MacMahan Pharmacal Co. v. Denver Chem. Mfg. Co., 113 F. 468, 474-75 (8th Cir. 1901); *Vid.* también Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* note 12, at 789.

⁴⁸ En cambio, los tribunales empezaron a confiar en “la continuidad” de los productos comercializados. *Vid.* Vittoria N. Am., L.L.C. v. Euro-Asia Imps. Inc., 278 F.3d 1076, 1083 (10th Cir. 2001) (“La transferencia de bienes no es una condición sine qua non para transferir el “*goodwill*” asociado a la marca”); Visa, U.S.A., Inc. v. Birmingham Trust Nat’l Bank, 696 F.2d 1371, 1375 (Fed. Cir. 1982) (“Una transferencia válida de una marca (...) No requiere la transferencia de bienes físicos o tangibles. Todo lo que es necesario es la transferencia del “*goodwill*” al que pertenece la marca”); J. C. Hall Co. v. Hallmark Cards, Inc., 340 F.2d 960, 963 (C.C.P.A. 1965) (“Es un asunto de importancia no significativa con referencia a (...) la validez de la cesión (...) que ningún bien tangible fuese transferido...”).

transmisión del “*goodwill*”⁴⁹. Con el paso del tiempo, sin embargo, esta “similitud sustancial” se convirtió en “similitud suficiente”⁵⁰, y en algunos casos los tribunales defendieron que si los productos no eran totalmente diferentes unos de otros, se satisfacían, no obstante, los requisitos de la Sección 10⁵¹. Más recientemente los planteamientos de los tribunales han llegado a ser incluso más radicales, y los jueces a menudo han apoyado transmisiones claramente “*in gross*” siempre que el público no resultase engañado como resultado de los acuerdos⁵². Pero todavía los tribunales nunca han reconocido explícitamente que las transmisiones *sin “goodwill”* sean válidas. En su lugar han adoptado una interpretación del “*goodwill*” cada vez más amplia – por ejemplo, valor intangible ligado a una marca – y defendieron que la transmisión de una marca por sí misma podría implicar la transmisión del “*goodwill*” *asociado a la marca* si el uso del adquirente de la marca transmitida no daña o engaña al público comprador⁵³.

Además de esta tendencia judicial claramente a favor de las transmisiones libres, la práctica actual del Derecho de marcas ha creado también maniobras legales para evitar la Sección 10. En particular, los últimos años han visto un uso creciente de transmisiones de marcas con *licenses back* en las que los propietarios de la marca transmiten sus marcas a los cesionarios que, uno tras otro, conceden de vuelta la licencia de las marcas a los propietarios originales⁵⁴. A menudo esta práctica es usada para resolver las reclamaciones por infracción de marcas o para asegurar la prioridad en la propiedad de una marca específica⁵⁵. Esta práctica es cada vez más usada por los propietarios de la marca como garantía de préstamos⁵⁶. La finalidad de este tipo de acuerdo, no obstante, no es continuar produciendo productos que sean “similares sustancialmente” a aquellos producidos por el licenciante, ya que el cesionario no estaba produciendo los productos originales en primer lugar. En cambio, el verdadero propósito de

⁴⁹ *Vid.* con carácter general Glynn S. Lunney, Jr., *Trademark Monopolies*, 48 E MORY L.J. 367, 411-14 (1999) (Criticando el uso cada vez mayor por parte de la judicatura del test de “similitud sustancial”).

⁵⁰ *Vid.* *Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc.*, 841 F. Supp. 1339, 1350 (E.D.N.Y. 1994).

⁵¹ *Vid.* *Money Store v. Harriscorp Fin., Inc.*, 689 F.2d 666, 678 (7th Cir. 1982) (“apoyando una cesión donde el cesionario no ofrecía un *servicio diferente al ofrecido por el cedente*”).

⁵² *Vid.* *Archer Daniels Midland Co. v. Narula*, No. 99C6997, 2001 WL 804025, at *7 (N.D. Ill. July 12, 2001). “El enfoque debería situarse en proteger la legítima expectativa del cliente de continuidad bajo la marca, no en buscar un conjunto estereotipado de trámites” *Id.* (quoting 3 MCCARTHY, *supra* note 11, § 18:24). “[B]ajo un punto de vista moderno, la cesión debería ser mantenida si la transacción es tal que al comprador se le permite seguir en continuidad real con el pasado (...)” 3 MCCARTHY, *supra* note 11, § 18:24, at 18-54.

⁵³ *Vid.* Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* note 12, at 814-16.

[NOTA ACLARATORIA PROF. ESPIGARES: Desde la perspectiva del Derecho español parece razonable pensar que la adquisición de una marca supone, en cualquier caso, la adquisición indirecta de la reputación o *goodwill* de la empresa en que se desarrolló la marca.]

⁵⁴ *Vid.* *Glow Indus., Inc. v. Lopez*, 273 F. Supp. 2d 1095 (C.D. Cal. 2003).

⁵⁵ *Vid.* 3 MCCARTHY, *supra* note 11, § 18:9.

⁵⁶ *Vid.* Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* note 12, at 795.

estos contratos es adquirir el control de la marca transmitida *per se*. En línea con su reciente planteamiento a favor de la transmisión “*in gross*”, los tribunales han apoyado generalmente la validez de esta práctica, a la que han descrito como “práctica comercial bien asentada”⁵⁷, que aporta el beneficio de ajustar “la realidad comercial en congruencia con la percepción del cliente”⁵⁸.

Finalmente, los últimos años han visto también a los propietarios de la marca usar cada vez más sus marcas como garantía de préstamos, una vez más con la bendición de la mayoría de los jueces⁵⁹. Como ya se indicó más arriba, las operaciones garantizadas que implican a las marcas suelen estructurarse como transmisiones condicionales con licenses-back ya que los prestamistas no tienen ningún interés en usar las marcas, las cuales sólo protegen a estos últimos del incumplimiento de los prestatarios⁶⁰. Sin embargo, a los efectos de terceros, estos contratos necesitan ser registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU (USPTO), y ya que ésta no distingue entre transmisiones finales y condicionales, estos contratos están también sujetos a los requisitos de “*goodwill*”⁶¹. En la práctica, sin embargo, los tribunales han confirmado la validez de estos acuerdos cuando ninguna ventaja tangible sea transferida como parte de la operación asegurada, siempre que el público no resulte dañado como resultado, una vez más

⁵⁷ Visa, U.S.A., Inc. v. Birmingham Trust Nat’l Bank, 696 F.2d 1371, 1377 (Fed.Cir. 1982).

⁵⁸ E. & J. Gallo Winery v. Gallo Cattle Co., 967 F.2d 1280, 1290 (9th Cir. 1992) (quoting 1 J. THOMAS MCCARTHY, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 18:1(I) (2d ed.1984))

⁵⁹ Vid. Allison Sell McDade, Note, Trading in Trademarks—Why the AntiAssignment in Gross Doctrine Should Be Abolished When Trademarks Are Used as Collateral, 77 TEX.L. REV.465 (1998).

⁶⁰ Vid. Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* note 12, at 797-98.

⁶¹ 37 C.F.R. § 3.56 (2006). “Cesiones que son hechas condicionadas a la realización de ciertos actos o eventos, tales como el pago de dinero u otra condición subsiguiente, si se ha registrado en la Oficina, son consideradas cesiones a todos los efectos a los fines de la Oficina”. *Id.*

confirmando el abandono de hecho de los tribunales de una interpretación estricta de la norma de la Sección 10⁶².

II.B.- Problemas e inconsistencias de la concesión de licencias “With Quality Control”.

Como hemos mencionado anteriormente la inconsistencia judicial ha caracterizado también la aplicación de la norma de concesión de licencias “ con control de calidad” y, todavía hoy, los licenciantes y licenciarios continúan con inseguridad respecto a lo que constituye una concesión de licencia válida⁶³. En este contexto, la razón principal de tal inseguridad puede atribuirse tradicionalmente a la falta de una definición clara de *control de calidad*, tanto en la normativa como en la jurisprudencia⁶⁴. Como resultado, los tribunales han adoptado un planteamiento de la cuestión caso por caso, lo cual ha llevado a menudo a conclusiones divergentes⁶⁵. De forma similar a su planteamiento para el caso de la transmisión de marcas, no obstante, los tribunales han adoptado una tendencia cada vez mayor a considerar la validez de la licencias en las últimas décadas y han invalidado los acuerdos sólo esporádicamente⁶⁶.

En particular, durante los años anteriores e inmediatamente posteriores a la Lanham Act los jueces defendieron consistentemente que los propietarios de las marcas tenían un deber de

⁶² *Vid. In re Roman Cleanser Co.*, 802 F.2d 207 (6th Cir. 1986); también 3 McCARTHY, *supra* note 11, § 18:7.

[NOTA ACLARATORIA PROF. ESPIGARES: En Derecho español la marca puede ser objeto de cesión en garantía con independencia de la empresa. No es necesario, por tanto, acudir a esta labor de *ingeniería jurídica*. Así se prevé expresamente en el art.46.2 LM, que se refiere también a la posibilidad de constitución de una hipoteca mobiliaria. En este supuesto se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. Se señala finalmente que, a estos efectos, ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos. Otros supuestos próximos, aunque no responden a la misma finalidad, son la cesión fiduciaria o la cesión condicionada con reserva de dominio. En la primera, por ejemplo, se cede la marca a un tercero que actúa por cuenta del original titular de la marca: la nueva titularidad es meramente formal o fiduciaria; el transmitente, bajo esta apariencia, sigue siendo el titular real de la marca. En la cesión condicionada con reserva de dominio, en cambio, el cedente se reserva la titularidad de la marca hasta, si es el caso, el completo pago del precio. Hasta que no se cumpla la condición no es posible su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas.]

⁶³ See Ann E. Doll, *Trademark Licensing: Quality Control*, 12 J. CONTEMP. LEGAL ISSUES 203 (2001). “¿Cuánto control debe el licenciante ejercer para garantizar a los consumidores y para proteger contra el abandono de la marca? Los tribunales no proporcionan respuestas específicas (...)”. *Id.* at 205.

⁶⁴ *Vid. supra* Sección I.B.

⁶⁵ *Vid. Calboli, Trademark Licensing, supra* nota 13, en 364.

⁶⁶ *Vid. Mark A. Lemley, The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 YALE L.J. 1687, 1710 (1999) (criticando esta tendencia judicial).

vigilar sus licencias, incluyendo la calidad actual de sus productos o sus licencias serían consideradas inválidas⁶⁷. Al comienzo de los 60, sin embargo, los tribunales se desviaron de una aplicación tan estricta de esta exigencia y repetidamente mantuvieron que un control “adecuado” era suficiente para cumplir con el control de calidad⁶⁸. En los años siguientes el control “adecuado” llegó a ser “suficiente”⁶⁹ o incluso control “mínimo”⁷⁰, y las décadas recientes han confirmado invariablemente esta tendencia, poniendo de manifiesto el rechazo de los jueces a declarar la invalidez de estas licencias de marcas⁷¹. Pero nunca los tribunales defendieron que el control de calidad se hubiese convertido en una carga innecesaria para los propietarios de las marcas. Prestaron atención cada día más, en cambio, a la calidad actual de los productos objeto de las licencias, asumiendo que si los productos eran iguales o sustancialmente similares, el control de calidad podría considerarse implícito y, por consiguiente, las licencias objeto de examen eran válidas⁷². Por consiguiente, aunque no oficialmente, este planteamiento ha contribuido a distanciar a los jueces de la aplicación del control de calidad y esta interpretación, de este modo, ha dejado cada vez más vacío y estéril tal requisito.

Las prácticas actuales del comercio de marcas, además de esta tendencia judicial, han contribuido al creciente distanciamiento entre el requisito del control de calidad y su aplicación

⁶⁷ *Vid.*, por ejemplo, *Huber Baking Co. v. Stroehmann Bros.*, 252 F.2d 945, 952-53 (2d Cir. 1958); *E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Celanese Corp. of Am.*, 167 F.2d 484, 489 (C.C.P.A. 1948); *Arthur Murray, Inc. v. Horst*, 110 F. Supp. 678, 679 (D. Mass. 1953); *Broeg v. Duchaine*, 67 N.E.2d 466 (Mass. 1946).

⁶⁸ *Vid.*, por ejemplo, *Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc.*, 267 F.2d 358, 367 (2d Cir. 1959); *Joseph Bancroft & Sons Co. v. Shelley Knitting Mills, Inc.*, 212 F. Supp. 715, 740 (E.D. Pa. 1962).

⁶⁹ *Vid.* Karin Segall, *Trademark Licensing: The Quality Control Requirement; International Trademark License Provisions; Click Licenses*, 775 PLI/PAT 353, 358 (2004) (describiendo las decisiones judiciales que sólo exigen “control suficiente”).

⁷⁰ *Id.* en 386. Para otros ejemplos en los que fue suficiente simplemente un mínimo control. *Vid.* *Penta Hotels Ltd. v. Penta Tours*, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1081 (D. Conn. 1988); *Bureau National Interprofessional Du Cognac v. International Better Drinks Corp.*, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1610 (T.T.A.B. 1988); *Nestle Co. v. Nash-Finch Co.*, 4 U.S.P.Q.2d (BNA) 1085 (T.T.A.B. 1987); *Embedded Moments, Inc. v. International Silver Co.*, 648 F. Supp. 187 (E.D.N.Y. 1986).

⁷¹ *Vid.*, por ejemplo, Karen Marie Kitterman, *Quality Control in Trademark Licensing*, 821 PLI/PAT 509, 515 (2005).

⁷² *Vid.*, por ejemplo., *Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc.*, 932 F.2d 1113 (5th Cir. 1991), *aff'd*, 505 U.S. 763 (1992); *Transgo, Inc. v. Ajac Transmission Parts Corp.*, 768 F.2d 1001 (9th Cir. 1985); *Land O'Lakes Creameries, Inc. v. Oconomowoc Canning Co.*, 330 F.2d 667 (7th Cir. 1964).

[NOTA ACLARATORIA PROF. ESPIGARES: En Derecho español no existe una obligación legal de control a cargo del licenciante; sí, en cambio, el derecho del titular de la marca a controlar la actuación del licenciatario. La pérdida del prestigio de la marca repercutirá directamente en su valor y, por tanto, negativamente en el titular de la marca. Entendiéndose contenido esencial del contrato creemos que no es necesario que se haya pactado expresamente. La contrapartida de tal situación es la imposibilidad de descartar la eventual responsabilidad del licenciante; no ya por la falta de control sino por su negligencia en la elección del licenciatario: así, por ejemplo, cuando estemos ante bienes de consumo dirigidos a un público de riesgo (*Vid.* STS de 26 de marzo de 1997, que resuelve en virtud del art. 1902 CC].

de hecho. En particular, durante los pasados 20 años, una nueva forma de concesión de la licencia ha llegado a ser cada vez más importante en el mercado: la concesión de licencias promocional⁷³. Esta práctica – que es también denominada *trademark merchandising* – suele acarrear el uso de una marca con licencia en productos no relacionados, y su meta directa no es aumentar la producción como en la concesión de licencias tradicional, sino construir y aumentar la imagen de la marca y la asociación del consumidor vinculando la marca autorizada a varios tipos de productos promocionales (por ejemplo, camisetas, tazas, plumas, etc.)⁷⁴. Como los críticos del requisito del control de calidad han señalado repetidamente, tradicionalmente esta práctica ha resultado ser incompatible con una significativa entrada en vigor del control de calidad, ya que los propietarios de la marca a menudo carecen de habilidad en la industria promocional de las mercancías⁷⁵. Los jueces, claramente al corriente de este hecho, rara vez han cuestionado la validez de las licencias basada en la falta de control de calidad y han confiado generalmente, en cambio, en la consistente calidad de los productos comercializados -esto es, en el test de la “realidad de la transacción”- para asumir que tal control ha sido ejercido⁷⁶.

El aumento de transmisiones con licenses-back, del mismo modo, ha contribuido a la creciente aceptación de hecho de la concesión de licencias “in gross”. El fundamento que hay detrás de esta práctica, como se indicaba anteriormente, se desvía profundamente del de una cesión o licencia de marca tradicional⁷⁷. En cambio, cesionarios/licenciantes participan de este tipo de acuerdo para adquirir el control sobre una marca – a menudo para resolver las demandas de infracción y prevenir demandas por abandono o “dirty hands”- y raramente ellos tienen el interés o la experiencia para controlar la calidad de los productos fabricados. Al mismo tiempo, los transmitentes/licenciatarios aceptan estos contratos simplemente para evitar ser considerados responsables de una infracción mientras continúan su actividad económica bajo la misma

⁷³ El reconocimiento de esta práctica se remonta a la decisión *Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.*, 360 F. Supp. 459 (N.D. Tex. 1973), *rev'd in part*, 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975). También en *Dogan & Lemley, supra* nota 34, at 471-73 (criticando la decisión y el fundamento del *trademark merchandising per se*).

⁷⁴ *Vid.* W. J. Keating, *Promotional Trademark Licensing: A Concept Whose Time Has Come*, 89 DICK. L. REV. 363 (1985).

⁷⁵ *Vid.*, con carácter general Lisa H. Johnston, *Drifting Toward Trademark Rights in Gross*, 85 TRADEMARK REP. 19, 35 (1995) (señalando que “[e]l argumento para abolir la exigencia del control de calidad se centra en el hecho de que en el comercio promocional el consumidor no espera un nivel de calidad predeterminado”).

⁷⁶ *Vid.* Calboli, *Trademark Licensing, supra* nota 13, en 371.

[NOTA ACLARATORIA PROF. ESPIGARES: El *merchandising* de marca es una modalidad del contrato de licencia plenamente extendida. El titular del Derecho de marca lo cede limitadamente a un tercero a cambio de una contraprestación y con un fin esencialmente publicitario. El licenciante carece de experiencia en el nuevo ámbito para el que licencia su marca pero desea publicitarse.]

⁷⁷ *Vid.* argumentación *supra* Section II.A.

marca⁷⁸. El control de la marca en caso de un incumplimiento por parte del prestatario es también la primera razón por la que los prestamistas usan estos acuerdos cuando las marcas son objeto de garantía para préstamos⁷⁹ –estando el control de calidad de nuevo fuera del ámbito práctico de estas transmisiones ya que los prestamistas raramente tienen la experiencia, o el interés, para supervisar la calidad de los productos producidos bajo la marca cedida en licencia⁸⁰.

Finalmente, como prueba adicional de su planteamiento pragmático de la cuestión, los jueces han socavado aún más la posibilidad de la aplicación estricta del control de calidad desarrollando la denominada doctrina de la exclusión del licenciario⁸¹. A los licenciarios, al amparo de esta doctrina, se les impide la posibilidad de demandar por la falta del control de calidad a los licenciantes durante la duración completa del acuerdo de la licencia⁸². Esta doctrina está basada, según lo establecido por los tribunales, en principios equitativos y dirigida ante todo a salvaguardar predecibles relaciones contractuales⁸³. En realidad, sin embargo, esta doctrina representa un paso más hacia la aceptación por parte de los tribunales de la concesión de licencias sin control de calidad.

III.- Qué sucedería si, después de todo, las marcas fueran comercializadas “in gross?”

La parte III defiende un cambio que consiste en permitir la libre transmisión y concesión de licencias de marca. Como se ha expuesto más arriba, las normas actuales han alcanzado un estado de “formalismo estéril”⁸⁴ y no están en consonancia con las necesidades de la moderna producción y distribución⁸⁵. Este artículo, en consecuencia, propone un cambio a

⁷⁸ *Vid.* 3 MCCARTHY, *supra* note 11, § 18:9 n.4.

⁷⁹ *Vid.*, por ejemplo, *Visa, U.S.A., Inc. v. Birmingham Trust Nat’l Bank*, 696 F.2d 1371 (Fed. Cir. 1982).

⁸⁰ Para evitar la obligación de controlar la calidad de los productos, las operaciones garantizadas se estructuran también generalmente como transmisiones sometidas a condición, las cuales no confieren título legal bajo el UCC y llegan a ser operativas únicamente si los prestamistas ejecutan la garantía ante el incumplimiento de los prestatarios. *Vid.* U.C.C. § 9-108 (2000).

⁸¹ *Vid.* 3 MCCARTHY, *supra* note 11, § 18:63; también James M. Treece, *Licensee Estoppel in Patent and Trademark Cases*, 53 IOWA L. REV. 525 (1967).

⁸² *Vid.* *Prof’l Golfers Ass’n of Am. v. Bankers Life & Cas. Co.*, 514 F.2d 665 (5th Cir. 1975) (desestimando la demanda de abandono basada en la concesión de licencias sin control porque la preclusión impide la defensa). Pero también RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 33cmt. D (1995) (“El caso de desestimación es más débil cuando el licenciario alega la falta de control del licenciante sobre otros usuarios”).

⁸³ *Vid.* 3 MCCARTHY, *supra* note 11, § 18:63.

⁸⁴ *Id.* § 18:10.

⁸⁵ Parks, *supra* nota 7, at 531.

favor de la transmisión “con o sin goodwill”⁸⁶ y la concesión de la licencia “con o sin control”⁸⁷, donde los acuerdos se tendrían como válidos siempre que no se engañara o perjudicara a los consumidores. A pesar de las críticas habituales, estos cambios beneficiarían la competitividad en el mercado y evitarían frívolas acciones legales. Del mismo modo, no permitirían un comercio engañoso de marcas porque los tribunales tendrían la alternativa, y mejor aún, las herramientas para evitar transmisiones y concesiones de licencias engañosas.

III.A.- La cuestión de “Comerciar” Marcas “In Gross”

Por las razones expuestas con anterioridad, la mejor forma de resolver el conflicto entre las normas actuales sobre la transmisión de marcas y concesión de licencias y su puesta en práctica parece ser permitir el comercio libre de marcas. Especialmente con respecto a la transmisión de marcas, como ya he argumentado anteriormente, se defiende un cambio en la redacción de la Sección 10, bien eliminando “with goodwill” de la disposición o añadiendo una nueva redacción que permitiese la transmisión “with or without goodwill”⁸⁸. Con respecto a la concesión de licencias, este Artículo también defiende un cambio en la redacción de la Sección 45 eliminando cualquier texto que lleve a los propietarios de las marcas a ejercer control sobre las licencias⁸⁹. En cambio, como ya he sugerido anteriormente, una “a related company”, debería ser definida como “cualquier persona cuyo uso de una marca es autorizada por el propietario de la misma a condición de que tal marca no sea usada para engañar al público en lo que se refiere a la naturaleza y calidad de las mercancías o servicios para los que la marca es utilizada⁹⁰.

Las modificaciones propuestas, como ya se detallaba anteriormente, se basan en las recientes tendencias judiciales sobre transmisión y concesión de licencias respectivamente⁹¹. También resuelven el mayor problema de las normas actuales: la interpretación de los conceptos indeterminados *trademark goodwill* y *quality control*. Se evitará este problema porque los

⁸⁶ Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* nota 12, en 833.

⁸⁷ Calboli, *Trademark Licensing*, *supra* nota 13, en 389.

⁸⁸ *Vid* Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* nota 12, en 833.

⁸⁹ Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (2000). *Vid.*, *argumentación supra* Section I.B.

⁹⁰ *Vid.* Calboli, *Trademark Licensing*, *supra* nota 13, en 396.

⁹¹ *Vid.*, lo argumentado *supra* Sections II.A-B.

cambios propuestas desvían la atención directamente hacia el impacto de la operación en el mercado⁹². Los tribunales ya han comenzado a adoptar esta forma de pensar y han reconocido repetidamente que la validez de una transmisión o licencia debería ser juzgada teniendo en cuenta la totalidad de la operación⁹³. Estos cambios, de este modo, aproximarán el texto de las normas a la realidad⁹⁴. Con respecto a la concesión de licencias, al modificar la redacción de la Sección 45 también se restablecerá la coherencia con la definición normativa de “related company” y el texto de la sección 5, que no exige que los propietarios de las marcas “controlen” sus licencias⁹⁵ sino más bien que se centren en los efectos de los acuerdos en cuestión en el mercado, requiriendo sólo que la marca no sea “usada de forma tal que engañe al público”⁹⁶.

Igualmente importante resulta que un cambio a favor de los modelos propuestos también reducirá las reivindicaciones inútiles por parte de los que infringen las marcas en los procedimientos judiciales. Como ya se señaló, las normas actuales tienen su razón de ser en la protección del consumidor litigante, y no de aquellos consumidores que generalmente utilizan estas normas para alegar –a menudo válidas– defensas de “dirty hands” contra denuncias de vulneración del Derecho de marcas⁹⁷. Como se explica a continuación, los acusados todavía podrían reclamar la invalidez de los acuerdos en cuestión bajo los nuevos modelos. Esta invalidez, sin embargo, no dependería de la interpretación de factores ambiguos. Dependería, más bien, del actual resultado del uso de la marca por los adquirentes de la marca o por los licenciarios⁹⁸.

Al modificar las normas actuales también se resolverá la discrepancia actual entre la literalidad de la norma y la “bien asentada” práctica de la transmisión con licenses-back⁹⁹.

⁹² *Vid.* Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* nota 12, en 833 (haciendo hincapié en este punto en contra de la regla de transmisión “with goodwill”); Calboli, *Trademark Licensing*, *supra* note 13, en 397 (realizando una observación similar en el contexto de la concesión de licencias).

⁹³ *Vid.*, por ejemplo, *Money Store v. Harriscorp Fin., Inc.*, 689 F.2d 666, 676 (7th Cir. 1982) (afirmando que la literalidad del acuerdo no es suficiente para demostrar la transmisión del *goodwill*, y en cambio refiriéndose a la necesidad de valorar la operación en su conjunto y el comportamiento de las partes para llegar a esta conclusión); *Archer Daniels Midland Co. v. Narula*, No. 99C6997, 2001 WL 804025, at *7 (N.D. Ill. July 12, 2001) (basando su decisión en la “la realidad de la operación”); también *vid.*, lo argumentado *supra* Sections II.A-B.

⁹⁴ *Vid.* lo argumentado *supra* Sections II.A-B.

⁹⁵ Lanham Act § 5, 15 U.S.C. § 1055 (2000).

⁹⁶ *Id.*; también *Vid.* Keating, *supra* note 72, at 378.

⁹⁷ *Vid.*, por ejemplo, *Bourdeau Bros. v. Int’l Trade Comm’n*, 444 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2006); *Worthington v. Anderson*, 386 F.3d 1314 (10th Cir. 2004); *Citizens Fin. Group v. Citizens Nat’l Bank of Evans City*, 383 F.3d 110 (3d Cir. 2004); también *Parks*, *supra* nota 7, en 531.

⁹⁸ *Vid.* Michelle S. Friedman, *Nota*, *Naked Trademark Licenses in Business Format Franchising: The Quality Control Requirement and the Role of Local Culture*, 10 J. TECH. L. & POL’Y 353, 364 (2005) (citando *Nota*, *Quality Control and the Antitrust Laws in Trademark Licensing*, 72 YALE L.J. 1171, 1174 (1963)); también *Baglin v. Cusenier Co.*, 221 U.S. 580 (1911); *Canal Co. v. Clark*, 80 U.S. (13 Wall.) 311, 324 (1871); *Bulte v. Igleheart Bros.*, 137 F. 492, 498 (7th Cir. 1905).

⁹⁹ *Vid.* *Visa, U.S.A., Inc. v. Birmingham Trust Nat’l Bank*, 696 F.2d 1371, 1377 (Fed. Cir. 1982).

Asimismo, las enmiendas propuestas servirían a los propietarios de las marcas que deseen utilizarlas como garantía de un préstamo¹⁰⁰. En el ámbito de la concesión de licencias, la modificación propuesta también reforzaría la legitimidad de la concesión de una licencia promocional, que se ha convertido en una práctica de negocios cada vez más relevante y cuya importancia aumentará seguro en el futuro¹⁰¹. Los cambios propuestos, además, eliminarían la diferencia de trato entre los originales propietarios de la marca y los nuevos propietarios ahora licenciantes. Mientras que los transmitentes y los licenciantes están sujetos a la transmisión del *goodwill* y a los requisitos del *control de calidad*, respectivamente, y tienen que proporcionar al público productos de calidad sustancialmente similar, los propietarios originales de la marca no comparten la misma obligación y pueden cambiar la calidad de los productos que venden bajo una marca con tal de que el público no sea engañado o confundido¹⁰². Bajo las nuevas normas, los cesionarios y los licenciantes serían tan libres como los propietarios originales de la marca para cambiar la calidad de sus productos. Además, las enmiendas propuestas aproximarían el Derecho de Marcas de los Estados Unidos al planteamiento seguido en este punto por la mayoría de otras jurisdicciones. Se eliminarían así muchas inconsistencias en el tratamiento de la transmisión y concesión de licencias internacional en beneficio del comercio internacional¹⁰³.

Por último, además de restaurar la consistencia de las normas y de su aplicación, permitir el libre comercio de marcas podría aumentar la competencia en el mercado en beneficio de los consumidores. La posibilidad de transmitir o conceder una licencia sobre sus marcas libremente, y sin la preocupación de verse sometidos al riesgo de frívolas acciones legales, permitiría que los propietarios de la marca pudiesen ahorrar costes y, a su vez, ofrecer productos mejores y más baratos a los consumidores. En el caso de una transmisión, el transmitente podría continuar también produciendo productos similares bajo una marca diferente sin el riesgo de que se declarase la cesión nula porque el *goodwill* no fue transmitido. Esto, a su vez, aumentaría el número de productos similares disponibles en el mercado para los consumidores. Siempre que se informase al público los propietarios de las marcas podrían cambiar la calidad

¹⁰⁰ *Vid.* McDade, *supra* nota 57, en 491.

¹⁰¹ *Vid.* Marks, *supra* note 7, en 647-48.

¹⁰² La Sección 2(a) de la Lanham Act expresamente prohíbe el registro de marcas que son engañosas” Lanham Act § 2(a), 15 U.S.C. § 1052(a) (2000). Las marcas engañosas están sujetas a cancelación de acuerdo con la Sección 14(3). Lanham Act § 14(3), 15 U.S.C. § 1064(3). *Vid.* lo argumentado *supra* Sections I.A-B; también Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 367 (2d Cir. 1959); Nat’l Lead Co. v. Wolfe, 223 F.2d 195, 199 (9th Cir. 1955); Geo. Wash. Mint, Inc. v. Wash. Mint, Inc., 349 F. Supp. 255, 263 (S.D.N.Y.1972).

¹⁰³ *Vid.* Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* nota 12, en 816-28; 2 STEPHEN P. LADAS, PATENTS, TRADEMARKS, AND RELATED RIGHTS: NATIONAL AND INTERNATIONAL PROTECTION 1303-17 (1975); también MARY M. SQUYRES, 1-2 TRADEMARK PRACTICE THROUGHOUT THE WORLD §§ 6-17 (2006).

de los productos comercializados para responder mejor a las demandas del mercado y a las necesidades del consumidor¹⁰⁴.

El argumento económico a favor del comercio libre de marcas es particularmente fuerte cuando se tiene en cuenta que la cancelación de una marca consecuencia de una transmisión o concesión de licencia no encubierta determina que los propietarios de la marca no continúen con la producción y distribución de los productos que lleva aparejada esa marca¹⁰⁵. Modificar las leyes actuales para permitir el comercio sin *goodwill* y sin el control de calidad limitaría estas cancelaciones – y la resultante reducción de productos disponibles para los consumidores- a los acuerdos que de hecho engañasen al público. Lo mismo cabría decir del hecho de que los propietarios de la marca tienen que incurrir en costes extra para renombrar sus productos y comercializarlos bajo el nuevo nombre, considerando que la cancelación de la marca permite a otras partes interesadas usar la marca¹⁰⁶.

No es extraño que estos costes extra, que impactan en la capacidad de los propietarios de la marca para competir, sean fundamentalmente repercutidos, al menos parcialmente, en los consumidores¹⁰⁷. La modificación propuesta sobre las exigencias actuales, tal y como se ha sugerido, evitará esta situación al limitar la cancelación de la marca a los acuerdos que sean verdaderamente engañosos e injustos para el mercado.

¹⁰⁴ *Vid.* Marks, *supra* nota 7, en 651 (“La teoría de las marcas debería proporcionar protección para el consumidor pero debería ser también lo suficientemente flexible para permitir una adaptación satisfactoria a nuevas situaciones,”) (citando a William M. Borchard & Richard M. Osman, *Trademark Sublicensing and Quality Control*, 70 TRADEMARK REP. 99, 114 (1980)); *Vid.* también Elmer William Hanak, III, *The Quality Assurance Function of Trademarks*, 43 FORDHAM L. REV. 363, 367 (1974).

¹⁰⁵ *Vid.* Calboli, *Trademark Licensing*, *supra* nota 13, at 399-400.

¹⁰⁶ *Vid.* por ejemplo, R. Darryl Burke, *Intellectual Property*, 29 TEX. TECH L. REV. 711, 723 (1998) (citando *Exxon Corp. v. Oxxford Clothes, Inc.*, 109 F.3d 1070, 1077 (5th Cir. 1997), en el que el descubrimiento de una licencia encubierta en última instancia obligó a Exxon a perder sus derechos al uso del símbolo de la marca comercializa de interlocking x's).

[NOTA ACLARATORIA PROF. ESPIGARES: Entre los supuestos de caducidad, que en número de seis son recogidos en Derecho español, se encuentra el de inducción a la confusión. Necesitaría acordarse mediante pronunciamiento judicial firme y determinaría, en esta parcela, la conclusión de una eficacia que hasta entonces ha sido operativa (cancelación del registro). La caducidad puede ser parcial en el sentido de afectar sólo a alguna o algunas de las gamas de productos o servicios para los que se concedió la marca. Repárese, por el resto, en los términos amplios en los que se expresa el art. 55. 1. LM: « Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a la cancelación del registro (...) e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios».]

¹⁰⁷ *Vid.* Marks, *supra* nota 7, en 648-49 (teniendo en cuenta los costes en los que incurren las empresas menos sofisticadas en la vigilancia y el control de una marca popular en el ámbito de la concesión de licencias).

III.B.- Comercio “In Gross” y Protección del Consumidor.

Como ya se demostró anteriormente, permitir a los titulares de la marca comerciar sus marcas “in gross” podría proporcionar tanto coherencia en el texto de la Ley de Marcas, y su aplicación por parte de la judicatura, como beneficiar al mercado aumentando la competitividad y evitando frívolas demandas. No obstante, un cambio hacia un régimen de transmisiones “con o sin goodwill” y concesión de licencias “con o sin control” no debería llevarse a cabo en detrimento de los consumidores – esto es, incluso bajo un régimen de comercio libre de marcas la primera preocupación de la Ley de Marcas debería continuar siendo la protección del público contra el fraude que podría resultar de transmisiones y concesión de licencias abusivas–.

“En otras palabras, aunque los consumidores no siempre tienen legalmente derecho a mercancías y servicios de la misma calidad, sí lo tienen, sin embargo, a no ser engañados en sus compras,”¹⁰⁸ y es razonable que esperen que los productos que adquieren sean de la misma calidad, sin tener en cuenta a los verdaderos fabricantes¹⁰⁹. Por consiguiente, si los nuevos titulares de la marca o los licenciarios deciden comercializar productos de calidad diferente, deben alertar al público de los cambios antes de que los consumidores lleven a cabo sus compras en el mercado¹¹⁰. A pesar del continuo escepticismo judicial ante esta solución¹¹¹, las campañas de publicidad dirigidas antes de la salida de un nuevo producto así como el uso de etiquetas directamente en los productos y en el lugar donde los productos son vendidos podría cumplir con la obligación hacia el público y servir como aviso adecuado de cualquier cambio. Incluso si alguno de los consumidores pudiera no advertir el nuevo anuncio o no leyese la nueva etiqueta alertándole de los cambios en la calidad de los productos, tales etiquetas y avisos legales evidenciarían, en cambio, el razonable esfuerzo hecho por parte de los propietarios y de

¹⁰⁸ Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* nota 12, en 836.

¹⁰⁹ *Vid.*, por ejemplo, Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act, 15 U.S.C. §§ 2301-12 (2004); Sherman Act, 15 U.S.C. §§ 1-7 (2004); Consumer Product Safety Act, 15 U.S.C. §§ 2051-85 (2000); *Original Appalachian Artworks, Inc. v. Granada Elecs., Inc.*, 816 F.2d 68 (2d Cir. 1987) (entendiendo que se había producido confusión en el consumidor porque el licenciario importó las muñecas Cabbage Patch fabricadas en el extranjero, contrariando los términos del acuerdo de licencia); *DC Comics v. Kryptonite Corp.*, 336 F. Supp. 2d 324 (S.D.N.Y. 2004) (fallando a favor del demandante al estimar que los actos del demandado podrían causar confusión en el consumidor, en un caso de infracción de marcas en razón del incumplimiento de un acuerdo); *Bay Summit Cmty. Ass’n v. Shell Oil Co.*, 59 Cal. Rptr. 2d 322 (Cal. Ct. App. 1996) (estimando estrictamente la responsabilidad del licenciante por daño a los consumidores al probarse que los productos del licenciario eran defectuosos); *Vid.* también RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS: MISREPRESENTATION BY SELLER OF CHATTELS TO CONSUMER § 402B (1965) (modificado en 1998 por RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS: PRODUCT LIABILITY § 9).

¹¹⁰ *Vid.* *Hy-Cross Hatchery, Inc. v. Osborne*, 303 F.2d 947, 950 (C.C.P.A. 1962); también *Hanak*, *supra* nota 102, en 374. “ Los tribunales han mantenido uniformemente que una explicación adecuada anula la posibilidad de engaño y, por tanto, de la pérdida de los derechos de la marca”. *Hanak*, *supra* nota 102, en 374.

¹¹¹ *Vid.*, por ejemplo., *Burgess v. Gilman*, 475 F. Supp. 2d 1051, 1058 n.1 (D. Nev. 2007) (indicando en una nota a pie de página el escepticismo del tribunal hacia la idea de que los anuncios expresen información precisa del producto y de la calidad del producto).

las personas que disponen de la licencia de la marca para informarles de los nuevos estándares de calidad o de las características de los productos.¹¹²

Las etiquetas y los avisos, no obstante, puede que no impidan el perjuicio para los consumidores cuando algunas personas sin escrúpulos traten injustamente de aprovecharse de las expectativas del público sobre una determinada marca¹¹³. En estas situaciones, no obstante, sería irrelevante si una marca ha sido transmitida o concedida la licencia “in gross”. Más bien serían casos de fraude comercial en los que los titulares de una marca la usan para engañar al público. A estos titulares se les debería impedir que continuasen con tal práctica y sancionarles de acuerdo con la normativa correspondiente. La modificación propuesta, en este sentido, no disminuiría la responsabilidad civil y criminal del titular de la marca por la calidad de sus productos frente a los consumidores. Aunque algunos autores han reclamado más responsabilidad a los propietarios de las marcas en este campo¹¹⁴, la legislación sobre responsabilidad del fabricante y protección del consumidor¹¹⁵ continuaría garantizando que los adquirentes de la marca y los licenciarios respeten los estándares requeridos de los productos y no engañen a los consumidores. En otro caso deberían hacer frente a la responsabilidad civil y penal por fraude comercial¹¹⁶.

Además, desde el punto de vista estricto del Derecho de marcas, las secciones 14 y 45 de la Lanham Act continuarían todavía prohibiendo usos fraudulentos de una marca bajo un sistema de libre comercio de marcas¹¹⁷. Las modificaciones propuestas, en particular, no afectarían al texto actual o la aplicación de estas previsiones, y la judicatura continuaría pudiendo referirse a las secciones 14 y 45 para proteger al público contra transmisiones y licencias engañosas. Igualmente las modificaciones propuestas no afectarían al texto de la sección 43(a) de la Lanham Act, y los competidores podrían llevar a cabo acciones civiles bajo esta previsión si estiman que ha sufrido perjuicio debido al uso engañoso de una marca

¹¹² Vid., Hanak, *supra* nota 102, en 374.

¹¹³ Calboli, Trademark Assignment, *supra* nota 12, en 837; Vid. también Hanak, *supra* nota 102, en 374.

¹¹⁴ Vid. David J. Franklyn, The Apparent Manufacturer Doctrine, Trademark Licensors and the Third Restatement of Torts, 49 CASE W. RES. L. REV. 671, 721 (1999).

¹¹⁵ Vid., por ejemplo, 15 U.S.C. §§ 2301–12 (2000) (sobre las normas que rigen las garantías del producto por parte del consumidor y la FTC); *id.* § 2051 (que evidencian un intento del congreso de que el público sea protegido contra riesgos excesivos asociados a los productos del consumidor); Vid., también Franklyn, *supra* nota 112, en 675.

¹¹⁶ Vid., por ejemplo, 15 U.S.C. § 2069 (sobre sanciones civiles según la Consumer Product Safety Act); *id.* § 2070 (sobre sanciones penales según la Consumer Product Safety Act).

¹¹⁷ Vid., lo argumentado *supra* Secciones I.A-B.

transmitida o cedida en licencia¹¹⁸. En pocas palabras, bajo un régimen de comercio de marcas “in gross” antes que anular una marca o declararla abandonada por la falta de traspaso del “goodwill” o por la falta de control de calidad, los tribunales directamente invalidarían estos acuerdos de ser verosímil que engañen o induzcan a error a los consumidores¹¹⁹.

En concreto, al valorar si el uso de una marca está en línea con las Secciones 14, 45, o 43(a), bajo los nuevos criterios, los tribunales deberían considerar si existen alteraciones de calidad entre los productos distribuidos bajo esa marca. Si los tribunales encuentran alguna diferencia de calidad, deberían constatar si es probable que esas diferencias perjudiquen incluso a un pequeño sector del público. En los casos en que estas diferencias puedan llevar a confusión o engaño, los tribunales deberían anular el acuerdo en cuestión y anular la marca o declararla abandonada¹²⁰. Al mismo tiempo, cuando no sea probable esta confusión o engaño, los tribunales deberían decantarse por permitir que el acuerdo siga produciendo sus efectos. En general, los tribunales deberían también considerar si cualquier variación de la calidad es impuesta por ley o por las necesidades de mercado¹²¹, y, si éste es el caso, deberían presumir la validez del acuerdo siempre que los nuevos productos cumplan con las guías de nueva calidad y los propietarios y los licenciarios pongan en marcha todos los esfuerzos que sean razonables para informar al público de los cambios correspondientes¹²². Sin embargo, si la variación de calidad se aplica sólo a algunos de los productos distribuidos por el propietario de la marca o por el titular de la licencia, y si no hay razón fundada para esta variación¹²³, los tribunales

¹¹⁸ *Vid.* Lanham Act § 43(a), 15 U.S.C. § 1125(a) (2000).

(a) Civil action.

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which..

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

¹¹⁹ Aunque también Parks, *supra* nota 7, en 552.

¹²⁰ *Vid.* lo argumentado *supra* Secciones I. A-B.

¹²¹ MCDONALD'S, por ejemplo, ha cambiado recientemente sus bien conocidas recetas para eliminar las grasas *trans* de sus Menús en respuesta a la demanda de productos más sanos. *Vid.* Jeannine DeFoe, *Food Makers Get on a Health Kick: PepsiCo, Kraft, and Others Are Making Strides in Reducing Trans Fats and Producing Healthier Foods to Meet Consumer Demand*, BUS. WK., Dec. 14, 2006, http://www.businessweek.com/investor/content/dec-2006/pi20061214_187559.htm. *Vid.* igualmente 21 C.F.R. § 101.45 (2006) (detallando los estrictos requisitos de etiquetado para los alimentos que contienen grasas *trans*).

¹²² *Vid.* Carter v. Joseph Bancroft & Sons Co., 360 F. Supp. 1103 (E.D. Pa. 1973); Franklyn, *supra* nota 112, en 707.

¹²³ *Vid.*, por ejemplo, Friedman, *supra* nota 96, en 375.

deberían presumir la nulidad del acuerdo ante la posibilidad de que los consumidores sean engañados¹²⁴.

Finalmente, las modificaciones propuestas de transmisión “con o sin goodwill” y concesión de licencia “con o sin control” no afectarían al texto de la Sección 14(5) de la Lanham Act¹²⁵, según la cual la *Federal Trade Commission* (FTC) puede cancelar el registro de las marcas cuando los propietarios las usen engañosamente para inducir a los consumidores a comprar productos que no cumplan con sus expectativas¹²⁶. Bajo la Sección 5 de la *Federal Trade Comisión Act*¹²⁷, la FTC también tiene autoridad para impedir actos de competencia desleal en general¹²⁸. Este poder incluye la persecución de todos los actos que impliquen el uso de marcas engañosas¹²⁹. La FTC ha enviado con frecuencia órdenes de cese y desistimiento a sociedades para prohibir “el uso de marcas que son intrínsecamente engañosas”¹³⁰. De nuevo, un cambio hacia un sistema de “libre comercio de marca” no afectaría al papel de la FTC en estos ámbitos, y continuaría ésta siendo la encargada de proteger los intereses de los consumidores y del mercado cancelando marcas engañosas.

IV.- CONCLUSIÓN.

¹²⁴ Para un análisis detallado de los pasos que los tribunales deberían seguir en el régimen propuesto sobre el comercio de marcas “in gross”. *Vid.* Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* nota 12, en 838-39 (describiendo los pasos con respecto a la aplicación judicial de las Secciones 14, 45, y 43(a) bajo una norma de cesión “con o sin goodwill”) y Calboli, *Trademark Licensing*, *supra* nota 13, en 404-05 (describiendo los pasos con respecto a la aplicación judicial de las mismas previsiones bajo la regla de concesión de licencia “con o sin control”).

¹²⁵ La Sección 14 de la Lanham Act dispone que: “[T]he Federal Trade Commission may apply to cancel any mark registered on the principal register established by this chapter.” 15 U.S.C. § 1064 (2000).

¹²⁶ *Vid.*, por ejemplo, *Jacob Siegel Co. v. FTC*, 327 U.S. 608, 611-12 (1946) (“La Comisión tiene una gran discrecionalidad en su elección de un remedio considerado apto para hacer frente a las prácticas ilícitas en este campo del tráfico y del comercio”); *Sears, Roebuck & Co. v. FTC*, 95 F.T.C. 406, 517 n.9 (1980), citado en *FTC v. Wolf*, No. 94-8119-CIV-Ferguson, 1996 U.S. Dist. LEXIS 1760, en *14 (S.D. Fla. Jan. 30, 1996); *Vid.*, también *Bart Schwartz Int’l Textiles, Ltd. v. FTC*, 289 F.2d 665 (C.C.P.A. 1961).

¹²⁷ *Federal Trade Commission Act*, ch. 311, 38 Stat. 717 (1914) (en la nueva redacción tras ser modificado en 15 U.S.C. §§ 41–58 (2000)).

¹²⁸ *Vid.*, por ejemplo, **Arthur Best**, *Controlling False Advertising: A Comparative Study of Public Regulation, Industry Self-Policing, and Private Litigation*, 20 GA. L. REV. 1, 20–25 (1985); **Thomas L. Ruffner**, *Nota, The Failed GE/Honeywell Merger: The Return of Portfolio- Effects Theory?*, 52 DEPAUL L. REV. 1285, 1299 (2003).

¹²⁹ La Sección 5(a)(1) de la *Federal Trade Commission Act* establece que “[u]nfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful.” 15 U.S.C. § 45(a)(1). Las “Unfair” practices (prácticas desleales) se definen en § 5(n) como aquéllas que “cause[] or [are] likely to cause substantial injury to consumers which is not reasonably avoidable by consumers themselves and not outweighed by countervailing benefits to consumers or to competition.” *Id.* § 45(n).

¹³⁰ Calboli, *Trademark Assignment*, *supra* nota 12, en 841 (citando a Hanak, *supra* nota 102, at 373); *Vid.*, también *R. Neumann & Co. v. Overseas Shipments, Inc.*, 326 F.2d 786, 788 (C.C.P.A. 1964); *Gaffrig Performance Indus., Inc. v. Livorsi Marine, Inc.*, Nos. 99C7778, 99C7822, 2003 U.S. Dist. LEXIS 23018 (N.D. Ill. Dec. 19, 2003).

Durante el siglo pasado, las marcas han adquirido cada vez más importancia debido al aumento de la sociedad del consumo y la transformación de los sectores de la industria manufacturera a causa de la globalización. Hasta el momento, sin embargo, estos cambios no han sido determinantes de un texto legal que establezca las condiciones que los titulares de las marcas deben respetar para transmitir las y cederlas en licencia válidamente. Como resultado, los titulares de las marcas y el mercado continúan estando sujetos a disposiciones obsoletas y plagadas de incoherencias en su interpretación. Conscientes de estos problemas, los jueces se han alejado cada vez más de las reglas actuales y de hecho ha adoptado una tendencia que favorece el comercio de marcas “in gross”. Este razonable criterio judicial, en cualquier caso, todavía deja lagunas para la ambigüedad y los competidores a menudo se preguntan cuándo estamos ante un acuerdo válido.

Ya que tal inseguridad no es aceptable, ha llegado el momento de revisar las reglas actuales y adoptar un sistema que permita el comercio de marcas “in gross” – por ejemplo, “la transmisión de la marca “con o sin goodwill” y la licencia de una marca “con o sin control”. Estos cambios, como aquí se ha demostrado, permitirían finalmente poner en consonancia el texto de la Ley con la interpretación judicial y la realidad empresarial. Tales cambios, además, no afectarían a los consumidores ni al mercado en la medida en que los tribunales tienen instrumentos alternativos para evitar transmisiones y concesiones de licencias engañosas. En consecuencia, y a pesar de las críticas que pudiesen suscitar, estos cambios deberían ser acogidos como avances positivos en el ámbito del Derecho de marcas y su práctica.

IRENE CALBOLI: Assistant Professor of Law, Marquette University Law School. Email: Irene.Calboli@marquette.edu. This Article expands upon my presentation at the Michigan State University College of Law 4th Annual Intellectual Property and Communications Law Program Symposium: “What Ifs and Other Alternative Intellectual Property and Cyberlaw Stories” (March 30-31, 2007), and combines, for the first time, the positions that I have previously expressed with respect to the transfer and licensing of trademark rights in the articles *Trademark Assignment “With Goodwill”: A Concept Whose Time Has Gone*, 57 LA. L. REV. 771 (2005) and *The Sunset of “Quality Control” in Modern Trademark Licensing*, 57 A M. U. L. REV. 341 (2007). I would like to thank Peter Yu for his invitation to the Conference and for the insightful comments he provided on earlier drafts of this Article. I also would like to thank Marquette University Law School for research support, Natalie Sturicz for research assistance, and Emma Haas and the editorial board and staff of the *Michigan State Law Review* for their help during the editing process of this Article.

JOSÉ CARLOS ESPIGARES HUETE es profesor del Área de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández desde el año 2005. Actualmente desempeña las funciones de Vicedecano en Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, incorporándose al Departamento de Derecho Mercantil de esta Universidad en 2001 bajo la dirección de los Profs. Luis de Angulo y Camacho de los Ríos. Obtuvo en 2005 el grado de Doctor Europeo en Derecho (*Dottorato Europeo di Ricerca*) por la Universidad de Bolonia (*Università degli Studi di Bologna*) bajo la dirección del Prof. Vito Mangini. Por lo que se refiere a la actividad investigadora son de particular interés sus estudios sobre garantías del crédito. Destaca el libro *Las garantías a primer requerimiento (...)*, Studia Albornotiana, Bolonia, 2006 (455 pp.) y recientemente la obra *La acción rescisoria concursal*, Civitas –Thomson Reuters, Cizur, 2011 (254 pp.). Ha sido miembro del grupo de investigación sobre *Los problemas de Aplicación de la Ley Concursal* (2009-2013) que dirige el Prof. Emilio Beltrán (Catedrático de Derecho Mercantil, vocal permanente de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación y miembro de la sección especial de esta misma Comisión para la reforma de la Ley Concursal). Espigares también es investigador principal del Grupo emergente de la UMH sobre *El Derecho Concursal desde una perspectiva multidisciplinar*. Ha recibido premios varios como el 'Premio al Mejor Trabajo original de Derecho Privado', otorgado por el Colegio Notarial de Andalucía en 2004, y el 'Premio a la Mejor Tesis doctoral de Derecho Privado', entregado por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Granada en 2006, el segundo galardón de los 'Premios Melchor Almagro Díaz', historiador y académico, para trabajos de estudio e investigación jurídica 2009 y el premio 'Excmo. Sr. Académico José Luis Pérez-Serrabona y Sanz para estudios jurídicos' 2009.