

DERECHO CONCURSAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL: EL CONTRATO DE LICENCIA.

Blas Alberto González Navarro
Abogado, socio Cuatrecasas. Magistrado en excedencia.

Licenses Withstand German Insolvency Proceedings

Posted: 17 Sep 2013 07:28 AM PDT

by Thorsten Bausch

Hoffmann Eitle

With its decision of July 25, 2013 (6 U 541/12), the Higher Regional Court Munich confirmed the first-instance decision finding that licenses under the patents of an insolvent company remain valid and enforceable.

This case relates to the spinning-off of the stand-alone memory business unit from Infineon AG to the newly established Quimonda AG, and the later insolvency of Quimonda. With the spin-off, Infineon transferred to Quimonda inter alia a patent portfolio that had originated in part from Siemens AG. The patents being transferred were partially subject to license or cross-license agreements entered into by Siemens or Infineon.

The contribution agreement effecting the spin-off to Quimonda stipulated that: (i) Infineon was to retain irrevocable, non-exclusive use rights to the transferred patents for any uses in technical fields outside the field of stand-alone memories, (ii) the licences granted before the spin-off by Infineon or its predecessor Siemens under the transferred patents were to remain unaffected, and (iii) irrevocable and non-exclusive use rights for Infineon and its existing licensees were also granted under any patents subsequently filed by Quimonda, but only within a certain period.

Sec. 103 German Insolvency Act provides that the insolvency administrator has a right to elect whether to perform a contract imposing mutual obligations, unless at the date when the insolvency proceedings were opened at least one of the parties had already completely performed its obligations. If the administrator elects performance, he can receive performance from the other contracting party and the contractual obligations of the insolvent company will become obligations incumbent on the assets of the insolvent estate and will have to be fulfilled using the assets of the estate. If the administrator elects non-performance, the other party will only have a claim for non-performance which it can assert as any insolvency creditor.

In this case, Quimonda's insolvency administrator elected non-performance with the intention not to have to fulfil Quimonda's obligations under the contribution agreement. In the insolvency administrator's view, this freed the patents of any licenses to Infineon and its licensees, making them more valuable for a subsequent sale.

However, the HRC Munich declared in its judgement that the use rights of Infineon and its licensees are not affected by the insolvency administrator's election of non-performance, following largely the reasoning of the first instance court. The HRC held that its decision does not hinge on the controversial question of whether a non-exclusive license constitutes an in rem right. With regard to the use rights retained by Infineon in the spin-off (see (i) above), the Court argued that Quimonda had never acquired the full rights, but only rights subject to the use rights. Hence, these use rights never became part of the estate in the first place and therefore cannot be affected by the administrator's right to refuse further performance of the contract. With regard to licenses encumbering the patents before their transfer in the spin-off (see (ii) above), the Court cited as a basis for its arguments Sec. 15(3) German Patent Act which provides that licenses remain unaffected by subsequent transfers (principle of succession protection). Also regarding the use rights granted on patent applications filed by Quimonda after the spin-off (see (iii) above), the Court regards Sec. 103 German Insolvency Act to be not applicable. In the Court's view, since these licenses are irrevocable and unlimited as to time and territory, Quimonda with the grant of these licenses had already completely performed its obligations.

Although, in this author's view, the grounds of the decision are not in all respects fully persuasive, the decision itself is to be welcomed. Having licenses at risk should the licensor go into insolvency constitutes a severe commercial risk for licensees who often invest large sums in the development of products covered by the license. Two attempts to resolve this issue by inserting a new Sec 108a into the German Insolvency Act have failed. It is therefore to be hoped and expected that the Federal Court of Justice will finally resolve this legal question. Appeals against this decision of the HRC Munich are already pending (Docket No.: X ZR 94/13

RESUMEN: *Se abordan en este trabajo, sin ánimo de exhaustividad, algunas notas problemáticas que el contrato de licencia de patente, marca o diseño industrial plantea en un concurso de acreedores. La importancia creciente que la propiedad industrial presenta en muchos procesos concursales, hasta el punto de que en ocasiones se asiste a concursos que sólo exigen, para su misma viabilidad, resolver cuestiones nucleares en torno a esos activos intangibles, permite describir algunas de esas situaciones, generalmente ligadas a una adecuada comprensión de la naturaleza y caracteres del contrato de licencia, que operará de forma diversa ante la aplicación de los artículos 61 y 62 de la Ley Concursal, legitimará al licenciatarario exclusivo para proteger la masa activa del licenciante en concurso sin necesidad de autorización judicial, o resultará inviable si su origen no es negocial, como ocurre con las licencias obligatorias.*

PALABRAS CLAVE: *Licencia, patente, marca, diseño industrial, contrato, concurso de acreedores.*

ABSTRACT: *In this document the reader can find a partial approach of some problematic notes that the contract of license of patent, brand or industrial design raises in a bankruptcy procedure. The increasing importance that the industrial property presents in many of these procedures, up to the point of which in occasions that it only demand, for arguments of viability, to solve nuclear questions concerning these intangible assets, allow to describe some of these situations, generally tied to a suitable comprehension of the nature and characters of the contract of license, that will operate of diverse form before the application of the articles 61 and 62 of the Bankruptcy Law, will legitimize the exclusive licensee to protect the active mass of the owner without need of judicial authorization, or will turn out to be unviable if his origin is not a contract, likely the obligatory licenses.*

KEY WORDS: *License, patent, brand, industrial design, contract, bankruptcy.*

SUMARIO: **INTRODUCCIÓN. I.- CONCURSO Y CONTRATOS. II. EL CONTRATO DE LICENCIA. 1.- Concepto y naturaleza. 2.- Caracteres del contrato de licencia. III. EL CONTRATO DE LICENCIA EN EL CONCURSO DE ACREEDORES. 1.- Los efectos del concurso del licenciataria sobre la licencia. 2.- La legitimación activa del licenciataria para defender la propiedad industrial ante actos de infracción una vez declarado el concurso del licenciante. 3.- Las licencias obligatorias de la patente en el concurso de acreedores del titular.**

INTRODUCCIÓN

La experiencia profesional me ha llevado a valorar, como materias jurídicamente ricas y llenas de matices, técnicamente muy complejas pero al tiempo de una concreción práctica más que evidente, dos sectores del Derecho Mercantil que en la actualidad me ocupan por completo, como es el Derecho Concursal y la Propiedad Industrial. La evolución que nuestro Derecho Mercantil ha experimentado en los últimos años, desde septiembre de 2004, cuando entró en vigor la Ley Concursal (LC), incluso antes, con motivo de su publicación en julio de 2003, me parece notoria. Y la que ha experimentado, al amparo de la existencia de una jurisdicción especializada, el Derecho de la Propiedad Industrial, con debates en materia de

patentes de enorme complejidad como las farmacéuticas, o sobre las marcas y diseños comunitarios, que hace años eran inhabituales en nuestro país, resulta igualmente manifiesta. Faltaba ahondar en una relación que, ineludible, iba a acabar por entablarse y, con ello, plantear problemas jurídicos de enorme interés: la relación entre el concurso y las exclusivas derivadas de la propiedad industrial.

El crecimiento exponencial de los concursos de acreedores en España, por razones de estructura económica y financiera perfectamente conocidas, ha puesto a prueba la eficacia y utilidad real para el empresario de nuestra joven LC, una criatura que, en edad de crecimiento y consolidación, se ha visto implicada en una perfecta e histórica tormenta, que se va a llevar por delante buena parte de nuestro tejido productivo, el cual habrá que reinventar. No es de extrañar, por tanto, siquiera sea por motivos de mera estadística, que la importancia que en ese escenario tenían los activos intangibles fuera cada vez mayor, pues su integración en la masa activa ha convertido a muchos concursos, a la vista de la irrelevancia o iliquidez del resto de activos, en concursos puramente marcarios o sostenidos en el valor de sus patentes. En consecuencia, muchas de las actuales operaciones que venimos desarrollando de adquisición y venta de unidades productivas, operaciones de puro M&A amparadas por el procedimiento concursal y el visto bueno judicial en tiempos record, pivotan sobre un factor nuclear: la transmisión eficaz y oportuna (valga la redundancia) de la marca o la patente de la entidad concursada, una transmisión en la que los acreedores ponen sus esperanzas de que, con la inyección de liquidez derivada del éxito de la cesión, el concurso pudiera incluso concluirse por solvencia sobrevenida, tal y como ya permite el artículo 176.1.4º de la LC, en la redacción dada por la Reforma 38/2011.

Pero además de la consideración de marcas y patentes como activos centrales en muchos inventarios concursales, también saltan al paso importantes problemas en el aspecto contractual. Me refiero, obviamente, a las licencias concedidas por la concursada, que se encuentra en vigor cuando acontece la declaración del concurso. Cómo afecta el concurso a estos contratos es una pregunta con varias derivadas. Por ejemplo: ¿es viable que, ante una insolvencia empresarial que terminó por concretarse en la inactividad de la empresa y, con ello, en la falta de explotación de la patente, se declare el concurso y posteriormente trate de activarse una licencia obligatoria con arreglo a los artículos 95 y siguientes de la Ley de Patentes (LP)? ¿Supondría esto una suerte de expropiación pública de la competencia exclusiva del Juez del concurso para manejar el activo de la concursada, que puede optar, con la administración concursal, por decisiones diferentes en interés del concurso? Se me antoja que la primera pregunta debe ser contestada en sentido negativo, y la segunda en sentido positivo.

Trataremos ese tema. El primer objeto de estas líneas, sin embargo, es tratar otra faceta de la licencia en el concurso: la pretendida imposibilidad de que, por mor del artículo 61.3 de la LC, la declaración del concurso conduzca, por sí misma, a la extinción del contrato. Me propongo revisar someramente el régimen general de los

contratos en el concurso de acreedores, analizar la naturaleza jurídica del contrato de licencia y plantear posibles argumentos para sostener que el concurso puede acabar con la licencia desde el momento en que se declara.

I.- CONCURSO Y CONTRATOS.

El régimen que la LC diseñó, avanzando decididamente en relación a las ausencias de la legislación concursal derogada, en torno al régimen de los contratos que la empresa concursada, el deudor, tiene vigentes cuando el concurso se declara, ha sido suficientemente estudiado en la doctrina y carece de sentido ahondar aquí en ello. Baste con recordar la regulación de los artículos 61 y 62 de la LC, que en realidad integran una única unidad normativa, separada por motivos prácticos en dos artículos centrales y una excepción en blanco.

El primer mensaje del legislador es claro: según el artículo 61.1, tratándose de contratos con obligaciones recíprocas, cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso. Aquí no cabe resolver por incumplimiento, pues ello dinamitaría el procedimiento concursal: quien es acreedor, deberá comunicar su crédito; quien es deudor, se verá reflejado en el inventario del concursado.

Ahora bien, si el escenario no es el de un contrato cumplido por una parte e incumplido total o parcialmente por otra, sino con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte, el artículo 61.2 establece que, en tal caso, la declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia del contrato: las prestaciones a que esté obligado el concursado se seguirán realizando con cargo a la masa.

Llega en este momento uno de los grandes protagonistas de esta regulación: el interés del concurso. Su protagonismo es tal porque supone la desactivación de nuestro tradicional Derecho Civil, que postula desde el siglo XIX que el incumplimiento de una parte en un contrato con obligaciones recíprocas otorga al acreedor *in bonis* el derecho a resolver o pedir el cumplimiento, en todo caso con la correspondiente indemnización (art. 1124 CC). En sede concursal, es posible que el interés colectivo lleve al Juez a decidir, con acuerdo de las partes o en sentencia incidental, que, pese a no existir incumplimiento, el contrato en cuestión ya no interesa al concurso y es preciso resolverlo¹. O por el contrario, que existiendo incumplimiento posterior (incluso

¹ Art. 61.2 2º párrafo LC: “No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso. El secretario judicial citará a comparecencia ante el juez al concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a la resolución y sus efectos, el juez dictará auto

incumplimiento anterior al concurso si el contrato era de tracto sucesivo), debe mantenerse la vigencia del contrato y obligar al acreedor *in bonis* a seguir en la relación negocial, aunque entonces deberá saldarse la deuda que con él tenía la concursada² (véase a este respecto la importante doctrina dictada por la Sala 1ª del Tribunal Supremo al tratar el prototípico ejemplo del contrato de suministro de energía eléctrica, SS. 21 de marzo de 2012).

En consonancia con todo lo anterior, y dado que el concurso produce este efecto sobre los contratos del deudor, es lógica la consecuencia que seguidamente el legislador obtiene en el artículo 61.3 de la LC: se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes.

Todo esto es la regla general. De ella escapan casos específicos, amparados por su propia legislación. Así lo establece el artículo 63 de la LC: “1. *Lo establecido en los artículos anteriores no afectará al ejercicio de la facultad de denuncia unilateral del contrato que proceda conforme a la ley.* 2. *Tampoco afectará a la aplicación de las leyes que dispongan o expresamente permitan pactar la extinción del contrato en los casos de situaciones concursales o de liquidación administrativa de alguna de las partes*”.

declarando resuelto el contrato de conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. Cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la indemnización”.

² Artículo 62 LC: “Resolución por incumplimiento. 1. *La declaración de concurso no afectará a la facultad de resolución de los contratos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente por incumplimiento posterior de cualquiera de las partes. Si se tratara de contratos de tracto sucesivo, la facultad de resolución podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso.*

2. *La acción resolutoria se ejercitará ante el juez del concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal.*

3. *Aunque exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá acordar el cumplimiento del contrato, siendo a cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el concursado.*

4. *Acordada la resolución del contrato, quedarán extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento.*

En cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. En todo caso, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda”.

II. EL CONTRATO DE LICENCIA.

1.- Concepto y naturaleza.

La inserción del contrato de licencia en el escenario concursal produce problemas de enorme interés. Son problemas ligados con la propia esencia de esta figura negocial, que arrancan de preguntas tan nucleares como la determinación de si la marca, el diseño o la patente realmente deben tener entidad patrimonial autónoma, y por tanto un valor propio, o si por el contrario deben incluirse dentro del fondo de comercio, lo que equivale a interrogarse sobre el propio vínculo entre propiedad industrial y empresa y cómo debe disciplinarse la transmisión o la cesión en el uso de la primera. En la actualidad, superada esa fase doctrinal y autorizada la libre cesión de la marca, el diseño y la patente como objetos de la propiedad privada con independencia de la empresa, no creo dudoso que una marca o una patente tienen valor patrimonial autónomo, a veces un valor absolutamente determinante de la integración de la masa activa de un concurso, lo que convierte a la licencia en un objeto de atención ineludible para el administrador concursal y los acreedores. El ejemplo que al respecto ofrecen los concursos de Nueva Rumasa, con marcas de enorme potencial como Dhul, Cacaolat, Trapa, Elgorriaga, etc, o las patentes de la Kodak en USA, son muy buenas muestras de cómo existen concursos que pivotan sobre el tratamiento a dar a los intangibles del activo.

Licencia, como dice la doctrina (v. por ejemplo la monografía de M^a TERESA ORTUÑO en relación a la marca), es un término equiparable a permiso o autorización, pues integra la manifestación de la voluntad de la persona legitimada de permitir a otra el ejercicio de un derecho que de otra forma no tendría. Desde una perspectiva más mercantil, la licencia es un contrato por el cual el titular de un derecho de exclusiva, el licenciante, u otra persona legitimada para disponer de él, concede a otra persona, el licenciataria, en todo o en parte y para una zona determinada, el uso y disfrute de su derecho de explotación, a cambio del pago de una cantidad de dinero, que generalmente se instrumenta en un royalty, un canon u otras sumas.

La doctrina científica siempre ha mantenido que el contrato de licencia es un contrato sui generis, de forma que su atipicidad ha generado muchas teorías sobre su verdadera naturaleza jurídica, detectando rasgos del arrendamiento, del usufructo o incluso de la sociedad. En la actualidad, y dejando a un lado las disquisiciones doctrinales sobre qué es en realidad un contrato atípico cuando el negocio sí que es socialmente típico, siendo un contrato al menos nominado (en marcas desde la Ley de 1988), esas dudas conceptuales perviven, pues se cuenta con una tipicidad sólo parcial, no sólo porque existen modalidades no reguladas (por ejemplo, una licencia sobre know how), sino sobre todo porque, como señala MASSAGUER, la ley no aborda el contenido obligacional nuclear de la figura ni lo define. De aquí la importancia que para comprender el contrato de licencia tiene la deliberada y consciente decisión legislativa de priorizar la autonomía de la voluntad de los contratantes, sin más límites que los generales del artículo 1255

del Código Civil, completada con las normas especiales que le dedica la legislación especial de propiedad industrial.

Siendo así, y contando por tanto con ese escenario de libertad contractual, un administrador concursal podría plantearse si el contrato de licencia que examina tiene en realidad eficacia real, o es un figura que sólo produce efectos obligacionales. Si se examina la regulación, veremos que los artículos 46.2 y 48 de la LM, 74 y 75 de la LP y 59 y 60 de la LPDI prevén de forma separada las licencias y la posibilidad de constituir sobre la propiedad industriales derechos de garantías u otros de carácter real, por lo que, en primera instancia, parece que la licencia sólo es una figura de carácter obligacional. Pero salta al paso una duda: ¿cabe mantener igualmente esa conclusión si se tiene en cuenta que la licencia se inscribe registralmente y entonces es perfectamente oponible ante terceros? ¿No tiene acaso un licenciatario exclusivo, que excluye no sólo a otros posibles licenciatarios, sino también y salvo pacto en contra la explotación por el propio licenciante, una legitimación directa y propia para ejercer las acciones que corresponden al titular para proteger la patente, la marca o el diseño ante actos de infracción por parte de terceros? ¿No tiene incluso el licenciatario no exclusivo una legitimación subsidiaria a ese efecto, incluyendo la capacidad directa de solicitar medidas cautelares en caso de urgencia mientras el titular decide o no defender su exclusiva a raíz del requerimiento remitido por aquél?

El señorío directo que otorga el artículo 124 de las LP, aplicable a marcas y diseños, al conceder esa legitimación para defender la exclusiva ante terceros, y la eficacia *erga omnes* de la inscripción de la licencia (arts. 46.3 LM, 79.2 LP y 59.2 LPDI), incluyendo por supuesto a posteriores adquirentes del título o a licenciatarios ulteriores, parece propio, en efecto, de un derecho real (en esta línea, BERCOVITZ ALVAREZ). El eco de la discusión sobre la eficacia real del arrendamiento inscrito es evidente. Sin embargo, las obligaciones que asume el titular de la marca, el diseño o la patente, entre ellas las de mantener la titularidad ante la oficina correspondiente (por más que se pacte que eso será a cargo del licenciatario), y sobre todo la inexistencia de un derecho autónomo de realización del objeto del contrato por parte del licenciatario para proteger su derecho, son características que alejan a la licencia de un derecho real y lo instalan, pues, en el seno de los contratos de eficacia obligacional, aunque sea mediando la concesión al licenciatario, a modo de obligaciones *propter rem*, de ciertos refuerzos de su posición que sólo pueden deberse a la especial importancia económica y la inversión que subyace en esto negocios.

Sea como fuere, es importante matizar la importancia de esta discusión en sede concursal, pues incluso asumiendo las tesis de quienes mantienen que la licencia inscrita tiene eficacia real, ello no podría traducirse sin más en un privilegio crediticio. Como dijo la SAP Barcelona, secc. 15ª, de 5 de octubre de 2006, cuando reflexionaba -evidentemente antes de la regulación introducida con la reforma operada por la Ley 38/2011 - sobre si un derecho de retención (que en bajo el Codi Civil catalán es un derecho real típico) podría otorgar un privilegio especial al margen del artículo 90 de la LC, el propósito inicial de acabar con la dispersión de los privilegios también se concretó en el debate sobre si era necesario respetar las preferencias extraconcursales, o

por el contrario proclamar un principio de exclusividad concursal, de modo que sólo por la LC es posible establecer prioridades a la hora de distribuir la masa activa. Y en este sentido, el legislador ha optado claramente por esta última opción, ubicando y sistematizando los privilegios y derechos preferentes en la sede concursal que les es propia, determinando al efecto el artículo 89.2 de la LC que “no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley”. En palabras de la Audiencia de Barcelona al tratar el derecho de ejecución separada que reconoce el artículo 56 de la LC:

“Este derecho de ejecución separada tiene su sentido en la medida que los créditos garantizados gocen de la condición de créditos con privilegio especial, conforme al artículo 90 LC, porque el artículo 155 LC les reconoce la preferencia para ser satisfechos con lo obtenido de la realización del bien o derecho afecto. De este modo, la ejecución separada no altera la par conditio creditorum, a la que quedan sujetos todos los acreedores concursales una vez declarado el concurso (art. 49 LC). Pero si reconociéramos este derecho de ejecución al titular de un crédito con garantía real, que no goza de privilegio especial, le estaríamos reconociendo de facto este privilegio, alterando la par conditio creditorum, pues al instar su ejecución una vez declarado el concurso y al margen de éste, podría cobrarse del bien o derecho afecto sin concurrir con el resto de acreedores, que por estar afectados por la declaración de concurso, no podrían hacer valer su preferencia en esa ejecución separada. De ahí que una interpretación sistemática de los artículos citados deba llevarnos a reconocer el derecho de ejecución separada únicamente a los títulos de créditos con garantía real que gocen de privilegio especial, sin perjuicio de las limitaciones que en el ejercicio de este derecho prevén los artículos 56 y 57 de la LC”.

El licenciatario que sea acreedor del licenciante, por tanto, no ostenta un derecho real sobre la marca, la patente o el diseño de que se trate, pero incluso de entender que lo ostenta por ser un licenciatario exclusivo de una exclusiva inscrita, ello no le podrá suponer ningún privilegio concursal.

2.- Caracteres del contrato de licencia.

El análisis que del contrato de licencia hace la doctrina llega a conclusiones generalizadas: la licencia es un contrato consensual, pues no exige la entrega de la cosa para perfeccionarse, ni forma pública *ad solemnitatem* (sí forma escrita, y escritura e inscripción para ser eficaz frente a terceros); oneroso, aunque quepa discutir si por concepto; conmutativo y no aleatorio, aunque no en términos absolutos, dada la libertad de pacto de la que venimos hablando.

No obstante, dada su relevancia de cara a un concurso de acreedores, interesa destacar otros tres caracteres de la licencia:

- Se trata de un contrato de tracto sucesivo y duradero. La duración, obviamente, la que acuerden las partes, y ello en relación con la modalidad de que se trate (la patente tiene una duración legal ya tasada que no tienen las marcas, por ejemplo). Más exactamente, la doctrina diferencia entre la obligación del licenciante de permitir el uso pacífico de la marca por parte del licenciatarario, que es una obligación duradera de ejecución continuada, y la obligación de éste de pagar el royalty, que es duradera pero de ejecución periódica. Pero en todo caso, siendo un contrato duradero, podrá ser extinguido *ex nunc* por denuncia de una de las partes, mediando buena fe y justa causa, o incluso *ad nutum* y sin justa causa, aunque en este caso las consecuencias económicas puedan variar.

Es precisamente esta consideración global de la licencia como contrato de tracto sucesivo lo que diferencia la licencia de la cesión, que es un contrato de tracto único. Recordemos pues que, como señala la STS de 21 de marzo de 2012, dictada en torno a la aplicación en el concurso de acreedores del artículo 62 de la LC:

“En nuestro Derecho positivo no se define lo que debe entenderse por contrato de tracto sucesivo, afirmando la doctrina que tiene tal carácter aquel por el que un proveedor se obliga a realizar una sola prestación continuada en el tiempo o pluralidad de prestaciones sucesivas, periódicas o intermitentes, por tiempo determinado o indefinido, que se repiten, a fin de satisfacer intereses de carácter sucesivo, periódico o intermitente de forma más o menos permanente en el tiempo, a cambio de una contraprestación recíproca determinada o determinable, dotada de autonomía relativa dentro del marco de un único contrato”.

- Se trata igualmente de un contrato bilateral y sinalagmático, en el que todas las partes tienen obligaciones y éstas son recíprocas. La fuerza de este sinalagma en la licencia es de tal fuerza que alguna doctrina apuntó a una posible equiparación de este contrato con el de sociedad, basándose en el deber de colaboración que surge entre las partes (por ejemplo, a la hora de crear y defender el prestigio, el *goodwill* de una marca).
- Es, finalmente, un contrato con un elevado *intuitus personae*. La duración de la licencia, el hecho de que el licenciatarario es la persona a quien confía el licenciante la explotación y la promoción de su propiedad industrial, activos especialmente sensibles como una marca, hacen que las condiciones personales y estructurales del licenciatarario, su solvencia y su organización empresarial, sean determinantes a la hora de contratar. Toda la doctrina mercantilista (FERNANDEZ-NÓVOA, GÓMEZ SEGADÉ, BOTANA AGRA, MASSAGUER) es unánime al destacar la trascendencia que en la relación derivada de un contrato de licencia tiene la confianza entre las partes, que se traduce por ejemplo en la imposibilidad de que el licenciatarario ceda la licencia o sublicencie si no es con el previo acuerdo del licenciante (arts. 75.3 LP, 48.3 LM, 60.6 LPDI). Se trata además de

un *intuitus* que, como dice ORTUÑO BAEZA, recordando a MANGINI, GÓMEZ SEGADE y otros, no descansa ya tanto en la persona del licenciataria, sino en la solidez de su estructura empresarial y comercial, un *intuitus instrumenti* que desde luego comprende la solvencia del licenciataria.

No obstante, que la licencia tenga un muy elevado *intuitus personae* no significa que el mismo sea algo estructural, esencial en la figura: será cada caso concreto el que determine si la relación de confianza con el licenciataria era algo absolutamente determinante del contrato, o si está modulado por el pacto concreto alcanzado entre las partes, por ejemplo habilitando sin problemas la sublicencia, algo que la práctica enseña como perfectamente habitual.

III. EL CONTRATO DE LICENCIA EN EL CONCURSO DE ACREEDORES.

La aproximación concursal al contrato de licencia debe hacerse desde la regulación antes descrita, pero al aplicarla pueden presentarse algunas especialidades. La relevancia de esa relación contractual del deudor puede plantearse en sede de responsabilidad (contratos ruinosos y mal gestionados que dolosa o culposamente generan insolvencia o esconden actos de expropiación, sirviéndose por ejemplo de licencias simuladas con opción de compra que extraen la marca, la patente o el diseño de la masa activa), en sede rescisoria, por perjuicio a la masa activa, etc. Los problemas que todo ello plantea exceden de estas líneas, que sólo abordan algunas de esas cuestiones problemáticas.

1.- Los efectos del concurso del licenciataria sobre la licencia.

La calificación que acabamos de hacer del contrato de licencia sobre marcas, patentes o diseños revela toda su importancia en el momento de aplicar los artículos 61, 62 y 63 de la LC.

1.1.- Si en el contrato de licencia, vigente cuando se declara el concurso y con prestaciones pendientes a cargo de ambas partes, se sigue especificando que la declaración del concurso producirá la resolución o la extinción del contrato, la respuesta debe ser el que tal cláusula simplemente deba tenerse por no puesta, pues así lo exige el artículo 61.3 de la LC. En la práctica lo cierto es que dichas cláusulas siguen existiendo, han pervivido tras la entrada en vigor de la LC: las partes suelen optar por colocarlas en su contrato, pues aunque el mandato legal es claro, será preciso que el administrador concursal se pronuncie al respecto y deje sin eficacia (es decir, tenga por no puesta) semejante previsión contractual, algo que puede acontecer, por supuesto, pero que igualmente puede que no ocurra si interesara al concurso. La lectura de este tipo de contratos, efectuados por letrados perfectamente conocedores del Derecho de la propiedad industrial pero generalmente ajenos al mundo concursal (siguen vigentes

muchas licencias posteriores al 2004 que incluso siguen hablando de quiebras y suspensiones de pagos), da a entender que no suele ser una decisión meditada; sin embargo, resulta útil, pues, en efecto, la aplicación del artículo 61.2 de la LC permitiría al administrador concursal y al Juez del concurso resolver el contrato por interés del concurso aunque en principio debiera seguir vigente, de modo que a veces esa previsión comercial simplemente anticipa y da carta de naturaleza a lo que ocurriría en el seno del concurso si la licencia no interesara al mismo, aunque sin pasar por comparecencia ni incidente alguno. Si la licencia no conviene al interés del concurso, basta con no impugnar esa cláusula.

1.2.- Sea como fuere, si la condición de contrato con obligaciones recíprocas inscribe a la licencia en el artículo 61, su condición de contrato de tracto sucesivo y duradero lo inscribe también en el artículo 62, de modo que podría ser resuelta, no sólo porque el licenciataria deje de pagar el royalty (uso esta palabra en términos muy generales, pues el precio a pagar por el licenciataria escapa con frecuencia del mero royalty de entrada, piénsese en una licencia de patente en sus últimas fases de vida, por ejemplo, un *early entry agreement*) después de la declaración del concurso, sino por un incumplimiento anterior al concurso. Por todo ello, la licencia, en caso de concurso del licenciataria, puede ser resuelta en estos casos:

Cuando ni siquiera haya incumplimiento, por interés del concurso y al amparo del artículo 61.2. Si hablamos del concurso del licenciataria, éste no será el caso: sólo si se contempla un escenario de inviabilidad de la empresa y una próxima liquidación, o la compañía va a cambiar por completo de actividad, interesará al deudor desprenderse de la marca o la patente con la que opera, pues en caso contrario será difícil continuar con la actividad empresarial sin ese activo intangible. Por el contrario, si se ha pedido o se va a pedir la liquidación, la resolución con el licenciante será necesaria y lógica, que deberá recibir la correspondiente indemnización con cargo a la masa (siempre que ésta soporte bien este pago o el mismo no sea pospuesto por el administrador concursal).

Si ya ha habido incumplimiento en el pago del royalty, puede ser que este incumplimiento sea anterior al concurso: cabe resolver la licencia, al ser como hemos dicho un contrato de tracto sucesivo. O puede ser un impago también posterior a la declaración del concurso, en cuyo caso igualmente cabe la resolución contractual. Pero en los dos casos opera la posibilidad de que, para no dejar al licenciataria sin actividad, el Juzgado aún así imponga el cumplimiento del contrato y la vigencia de la licencia. Procede por ello recordar la doctrina sentada por el Tribunal Supremo (dictada al resolver a un ejemplo prototípico de contrato de tracto sucesivo que suele ser esencial para continuar la actividad, como es el de suministro de energía eléctrica) en torno al artículo 62.3 de la LC, que señala que en tales casos de vigencia impuesta serán “*a cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el concursado*”. Como dijo la STS de 21 de marzo de 2012, recordando otra de fecha 12 de febrero del mismo año:

“50. La interpretación literal de la norma, primero de los criterios aplicables a tenor del art. 3.1 del Código Civil, apunta claramente a que, en el caso previsto, todas las prestaciones debidas por el concursado sean a cargo de la masa, lo que confirma un análisis sistemático de la misma, en relación con el apartado 4 para los supuestos en los que se acuerda la resolución - en cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa” - a lo que hay que añadir que, en otro caso, la previsión devendría absolutamente superflua teniendo en cuenta que el art. 84.2. LC establece que "tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 5. Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso (...) 6. Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso (...)"

51. Finalmente, esta respuesta coincide con la prevista en los artículos 68 a 70 para los supuestos de rehabilitación de contratos, incluso de tracto único, de préstamo, crédito y adquisición de bienes con precio aplazado y de enervación del desahucio en arrendamientos urbanos, ya que, si bien -como precisa la Audiencia- no es lo mismo "rehabilitar" contratos resueltos que "impedir" la resolución de los vigentes, ambas medidas responden a una misma idea: la necesidad de que la masa -en cuyo interés se obliga a mantener los contratos en los que concurre causa de resolución- responda frente a quienes se ven expropiados de la facultad de desligarse o a rehabilitar el contrato ya resuelto. De ese modo se cumplen las "garantías" a las que se refiere la Exposición de Motivos- "en interés del concurso y con garantías para el derecho de la contraparte, se prevé tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de enervarla en caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento”

El Juez del concurso, por tanto, podrá imponer la vigencia de la licencia, pero siempre que la masa activa sea suficiente como para abonarle al licenciante *in bonis* todo lo que se le adeuda, esto es, tanto la deuda anterior como la posterior a la declaración del concurso.

1.3.- Por otra parte, considero que el carácter de *intuitus personae* que presenta el contrato de licencia puede igualmente hacerse valer. Ya antes de la LC, la doctrina (por ejemplo, RAMÍREZ, SÁNCHEZ-CALERO, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SOTO VÁZQUEZ, FRIGNANI, citados por ORTUÑO BAEZA) afirmaba que esa relación basada en la confianza debía finalizar si una de las partes entraba en insolvencia y se declaraba en quiebra.

Como señaló en sede de propiedad industrial la SAP Barcelona, sección 15ª con fecha 28 de enero de 2010, *“(s)e ha de recordar que la jurisprudencia (por todas, SSTS de 2 de junio y de 5 de junio de 2009) viene admitiendo desde antiguo la facultad de*

resolución o disentimiento unilateral, por decisión "ad nutum", sin necesidad de justa causa, cuando se trata de contratos de servicios o de colaboración de duración indefinida, y tanto más si hay en la relación una impronta de confianza, "personae intuitu", como sucede en los contratos de agencia, concesión o distribución mercantil, y otros afines de colaboración comercial. "La extinción del vínculo contractual por ejercicio de la facultad resolutoria unilateral se produce en todo caso, incluso aunque sea arbitraria o injustificada, pero sus consecuencias económicas son distintas según las circunstancias concurrentes", señala la STS de 2 de junio de 2009. La STS de 5 de junio del mismo año reitera que "la doctrina jurisprudencial ha confirmado la facultad de la resolución unilateral "ad nutum" en los contratos de servicios por tiempo indefinido, tanto en los supuestos en que las partes han omitido cualquier condicionamiento a dicha facultad resolutoria, por ejemplo, el respeto de un plazo de preaviso o una indemnización por su inobservancia (SSTS de 12 de mayo de 1997 y 28 de octubre de 1998), como en los casos en que sí se han adoptado condicionantes a la libre resolución del contrato (SSTS de 19 de diciembre de 1991 y 30 de marzo de 1992)".

De otro lado, la previsión del art. 48.4 LM, en la parte que dispone que "salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones", debe ser interpretada adecuadamente. Esta norma se ha trasladado al ámbito marcario, sin particulares matices, desde la Ley de Patentes, que en su art. 75.4 establece que la duración de la licencia de explotación de la patente se extiende, salvo pacto en contrario, a toda la duración del derecho de patente, que se limita a 20 años, a diferencia del registro de marca, que no está sujeto a una limitación temporal, y de ahí que pueda parecer cuando menos extraño el automático traslado de la norma al campo de los signos distintivos. En cualquier caso, la norma marcaria (el art. 48.4 LM), que es la que aquí nos interesa, no puede ser interpretada con rigurosa literalidad en el sentido de que impone al titular de la marca, con carácter obligatorio, una relación de licencia a perpetuidad, durante toda la vida de la marca, sino que se ha de entender que el precepto no excluye ni impide la facultad de revocación o denuncia ad nutum propia de las relaciones de carácter intuitu personae de duración indefinida o indeterminada, sin perjuicio de la indemnización a que pudiera dar lugar si se ejercita de mala fe o con abuso de derecho. Se trata de una facultad que surge de la imposibilidad de establecer la perpetuidad obligatoria de una relación jurídica basada en la confianza y concertada por tiempo indefinido, que constituye un principio general del derecho de obligaciones".

Así las cosas, si una cláusula contractual simplemente señala que la declaración de concurso de acreedores del licenciatario es causa de resolución o extinción del contrato, no se ha protegido esa cláusula, desde luego, frente a la aplicación del artículo 61.3, un precepto novedosos que no existía en los tiempos de la quiebra. Pero una cosa es admitir que "la sola causa de la declaración del concurso" no permite resolver el contrato, y otra que la cláusula explicita que si se contrata con el licenciatario es debido a su solvencia técnica y patrimonial, a la virtualidad de su estructura profesional y que si

esta relación de confianza *intuitus instrumenti* se perdiera, ya sea por una declaración de insolvencia administrativa o judicial (causa de posible concurso necesario automático), ya sea por una declaración de insolvencia concursal, las partes, ambas, se comprometen a poner fin a su relación negocial. Este supuesto no opera por *la sola causa de la declaración del concurso*, sino por una condición personal muy importante, para muchos autores esencial en una licencia de marca, diseño o patente. Es muy frecuente por esa razón que los contratos de licencia (generalmente de patente) vayan acompañados de otros negocios de asesoramiento o asistencia en activos no registrales, como el know how de desarrollo industrial u otras asistencias técnicas, que deben ser contempladas también como objetos de un negocio en atención a las circunstancias personales de quien los presta.

Despreciar el *intuitus instrumenti* en una aplicación a ultranza y automática del artículo 61.3, a diferencia de otros contratos de tracto sucesivo donde tal condición personal no es relevante, puede suponer, no una generación de un crédito mayor, sino un riesgo para el propio patrimonio del licenciante, que viene asistido por la jurisprudencia para una resolución *ad nutum* y que no tiene por qué contemplar como su activo es erosionado, se explota indebidamente o pierde prestigio y reputación. Estas circunstancias integrarían incluso una justa causa para resolver. Si una compañía de suministro de electricidad no cobra lo que se le debe, no puede resolver por el simple hecho de que el deudor es declarado en concurso y puede pedir que, si se le obliga a seguir suministrando, se le abone toda la deuda; si un licenciante de una marca reputada o una patente no cobra sus royalties, la regla como vemos sería exactamente la misma, pero con una diferencia: aunque su crédito sea igualmente satisfecho, su patente puede estar siendo explotada de modo indebido o no suficientemente, o su marca puede estar sufriendo un daño irreparable en el mercado, que es mucho más sensible a este tipo de proyecciones, menos tangibles pero de enorme relevancia económica.

Como antes señalé, será cada caso concreto el que determine si la relación de confianza con el licenciatario era algo absolutamente determinante del contrato, o si está modulado por el pacto concreto alcanzado entre las partes, por ejemplo habilitando sin problemas la sublicencia. El carácter *intuitus personae* de la licencia, a priori, no enerva el artículo 61.3 ni convierte a la declaración en concurso en una causa automática de resolución contractual. Pero en casos de un *intuitus personae* intenso, y con una cláusula contractual aceptada por ambas partes y suficientemente explícita al respecto, admitiendo el licenciatario que una declaración pública de insolvencia afectaría a la reputación o la explotación de la marca, el diseño o la patente, considero que, ponderando todos los intereses en juego, una resolución contractual por esa causa no debería estar incluida en la sola declaración del concurso a la que alude el artículo 61.3 de la LC.

2.- La legitimación activa del licenciatario para defender la propiedad industrial ante actos de infracción una vez declarado el concurso del licenciante.

Con arreglo a lo que antes expusimos al hablar de la naturaleza del contrato de licencia, el licenciataria exclusivo ostenta una legitimación directa y propia para ejercer las acciones que corresponden al titular para proteger la patente, la marca o el diseño ante actos de infracción por parte de terceros, mientras que el licenciataria no exclusivo tiene legitimación subsidiaria a ese efecto, requiriendo al titular para ejercite las acciones defensivas correspondientes en el plazo de tres meses, incluyendo la capacidad directa de solicitar medidas cautelares en caso de urgencia mientras el titular decide o no defender su exclusiva durante ese plazo (art. 124 LP). Esto, aunque finalmente no se considere suficientemente rotundo como para convertir al contrato de licencia en una figura generadora de derechos reales, significa atribuir al licenciataria exclusivo un señorío propio, una posición reforzada que le concede un derecho propio y autónomo, un derecho diferente del que la marca, la patente o el diseño otorgan al titular. No en vano, es el licenciataria exclusivo el que soporta el riesgo empresarial y el que debe hacer frente a las consecuencias negativas que se derivan de la infracción de terceros (véase como el artículo 42.2 de la LM, por ejemplo, al hablar de la acción de indemnización, alude a la advertencia previa del titular “o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción”), todo ello sin perjuicio de que se acuerde la posibilidad de que igualmente el licenciataria acuda en defensa de la marca, el diseño o la patente, seguramente para consolidar y apuntalar el prestigio, la eficacia y en definitiva el valor del intangible.

Consecuencia de lo anterior es que, siendo el licenciataria exclusivo titular de un derecho autónomo derivado de la licencia, no necesitará autorización previa para el planteamiento, obviamente a su costa, de las acciones defensivas que estime necesarias ante la infracción de terceros. Llama la atención que se afirme esta autonomía, pues por supuesto que la marca, la patente o el diseño infringidos integran la masa activa de la licenciante titular. Sin embargo, es el negocio del licenciataria el que se defiende, algo que de lo que el concurso sólo puede beneficiarse: las acciones de indemnización de daños y perjuicios sólo podrán resarcir al licenciataria perjudicado, pero las acciones de cesación y remoción, incluso las de publicación de la sentencia, permiten indudablemente proteger la masa activa, siquiera sea con acciones que entablan otros. Al licenciataria exclusivo sólo le es exigible comunicar el ejercicio de esta acción al licenciante concursado, según impone el artículo 124.3 de la LP, pudiendo decidir en todo caso la entidad concursada si se persona o no en dicho procedimiento para defender sus intereses en su propio nombre. Esta decisión, pues, debe poner en relación con el artículo 54 de la LC, que permite tomar esa decisión de acudir o no al procedimiento abierto por el licenciataria dependiendo de si el régimen de actuación de la administración concursal es de mera intervención o de suspensión de facultades.

Si el licenciataria no es exclusivo, o siéndolo esa facultad de acción autónoma ha sido expresamente excluida en el contrato, las razones que antes apuntaba se desvanecen, y ello otorga a este licenciataria una legitimación que no es propia ni autónoma, sino subsidiaria. Es el licenciante (que quizás venga consintiendo tácita o explícitamente el acto infractor) el que debe interponer entonces las acciones correspondientes para

proteger los activos intangibles de los que dispone, decisión ésta que, de nuevo, vendrá modulada por la administración concursal y el artículo 54 de la LC según se trate de un régimen de intervención o uno de suspensión. Si el deudor o en su caso la administración concursal no opta por acudir a las acciones defensivas de su propiedad industrial, o no lo hace en los tres meses siguientes al requerimiento notarial que debe efectuar el licenciatario, éste puede actuar en su propio nombre, incluso puede pedir antes medidas cautelares urgentes, que luego deberán ser seguidas de la demanda oportuna.

La coexistencia del artículo 124.2 de la LP, que recordemos se aplica al resto de modalidades de propiedad industrial, y el artículo 54 de la LC, que recoge también una legitimación subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de acciones propias del concursado, podría plantear la pregunta de qué norma debe prevalecer. Pero no es un debate real. Las acciones son sin duda diferentes: la primera, prevista en la LP, se concede a cualquier licenciatario no exclusivo, desde la perspectiva de la legitimación activa, y al licenciante desde la perspectiva de la legitimación pasiva, mientras que en el segundo caso, la acción es propuesta por cualquier acreedor (el licenciatario no tiene por qué serlo, evidentemente, de forma que por sí mismo no tiene esta legitimación concursal) y el destinatario no es el deudor licenciante, sino la administración concursal. En el primer caso el requerimiento es notarial, en el segundo basta con que sea hecho por escrito. En el primer caso el plazo con el que cuenta el licenciante es de tres meses, en el segundo es de dos. Pero sobre todo, mediante la acción subsidiaria del artículo 124 de la LP el licenciatario protege la propiedad industrial de que se trate en su propio nombre y en su beneficio, pudiendo pedir una indemnización por los daños y perjuicios que él haya sufrido a raíz de la infracción; en la acción subsidiaria del artículo 54 de la LC, el acreedor acciona a su costa pero “*en interés de la masa*”, que es la que se beneficia de una estimación, sin perjuicio de que en tal caso los gastos y costas en los que haya incurrido, hasta el límite de lo obtenido en la sentencia, se sufrague con cargo a la masa.

3.- Las licencias obligatorias de la patente en el concurso de acreedores del titular.

Con arreglo al artículo 83 de la LP, el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada, bien por sí o por persona autorizada por él, de forma que dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional. El plazo para ello es cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión de ésta en el BOPI, con aplicación automática del plazo que expire más tarde. No parece dudoso, por tanto, que la insolvencia en la que puede caer el titular de la patente pueda determinar que, afectada negativamente su estructura productiva, se ponga en riesgo su explotación, que la actividad empresarial se detenga o ralentice de forma tal que la patente entre en un proceso de falta de explotación, ya sea por el mismo titular, ya sea por alguien autorizado, lo que evidentemente alude a una licencia.

Si en esa situación de insolvencia no se acude o no se ha acudido antes a una licencia contractual, surge entonces la pregunta de si es viable acudir a una licencia obligatoria. El artículo 86 de la LP establece que la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente procede cuando concurren ciertos supuestos, entre los cuales, además de la necesidad de la exportación, la dependencia entre las patentes y la existencia de motivos de interés público, se destaca en primer lugar la “*falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada*”. La posibilidad de solicitar una licencia obligatoria se abre entonces para cualquier persona, siempre que haya transcurrido el plazo al que alude el artículo 83 y en el momento de la solicitud, salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente, no se han realizado preparativos efectivos y serios para explotarla, o la explotación de ésta ha sido interrumpida durante más de tres años.

Cabe concluir, por tanto, que la insolvencia puede generar falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, lo que permite obtener licencias obligatorias. Que la solvencia está directamente vinculada a la suficiencia de explotación es algo que la propia LP recoge. Por ejemplo, cuando la OEPM acepte su mediación para tratar de obtener, antes de una licencia obligatoria, una licencia contractual otorgada por el titular, se examina por supuesto la solvencia del solicitante:

“El Registro deberá aceptar la mediación cuando de la solicitud del interesado con los documentos que le acompañen, y de las indagaciones realizadas por el propio Registro, resulten indicios razonables de que concurren circunstancias que podrían dar lugar a la concesión de licencias obligatorias sobre la patente, de la solvencia del solicitante, y de que éste puede llegar a disponer de los medios necesarios para llevar a cabo una explotación seria de la invención patentada” (art. 92.2 LP).

Las licencias obligatorias son muy escasas, y tienen un origen extracontractual, pues emanan de un acto administrativo que concede a un tercero el derecho a explotar la patente sin necesidad de contar con el consentimiento del titular de la invención. De ahí la resistencia que tradicionalmente se presenta a admitir licencias obligatorias y su interpretación restrictiva. En ese contexto, ¿es la insolvencia de la entidad titular de la invención patentada una excusa legítima de cara a la aplicación de la LP para cerrar la puerta a una solicitud de licencia obligatoria? A mi juicio la respuesta es negativa: para la LP se trata de excusas atinentes a problemas técnico legales. Según el artículo 87.2, se considerarán como excusas legítimas “*las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es*”. Sea cual sea el criterio que pueda mantenerse sobre lo que sean esas dificultades objetivas de carácter técnico legal, no parece que el incumplimiento por el titular de sus obligaciones exigibles, que integra el concepto de insolvencia según el artículo 2 de la LC, pueda constituir ese supuesto, de forma que si la insolvencia paraliza la empresa y ello supone una falta o insuficiencia de explotación de la patente, no cabrá oponer a la petición de licencia obligatoria una excusa legítima.

Según los artículos 91 y siguientes de la LP, como ya hemos mencionado, antes de solicitar una licencia obligatoria el interesado podrá pedir la mediación de la OEPM para la consecución de una licencia contractual sobre la misma patente. Presentada la solicitud de mediación, la OEPM resolverá sobre la aceptación de la mediación en el plazo improrrogable de un mes, y si la aceptase, lo notificará inmediatamente a los interesados, invitándoles a entrar en negociaciones con la Oficina de mediadora, que tendrán una duración de dos meses como máximo. Si no la acepta, o transcurre el plazo previsto y no hay acuerdo, el interesado podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente, expresando en la solicitud y acreditando las circunstancias que la justifiquen, el interés en que se funde, los medios con que cuente para llevar a cabo una exploración real y efectiva de la invención patentada y las garantías que pueda ofrecer para el supuesto de que la licencia le sea otorgada. De ello se da traslado al titular para su contestación, al cabo de lo cual la OEPM resuelve. Si concede una licencia obligatoria, el artículo 101 establece que no serán exclusivas y que deberá, obviamente, fijarse la regalía que proceda según el caso.

Pues bien, si acontece que, precisamente por la insolvencia que generaba la falta o insuficiencia de explotación la compañía es declarada en concurso, es claro que la patente va a integrar la masa activa, que como es sabido se rige por un criterio de universalidad (art. 76 LC) e intangibilidad (art. 43 LC). Son principios elementales derivados del hecho sustancial de que esa masa activa es la garantía última a los acreedores concurrentes de que podrán cobrar, en todo o en parte, por ínfima que sea, sus créditos. Por esta razón, el concurso desactiva la licencia obligatoria.

Aunque no exista causa legal explícita, y la LP parta del supuesto de que, en efecto, una patente no está siendo objeto de explotación, la posibilidad de dinamitar la masa activa por medio de licencias obligatorias debe ser descartada. Y ello modula tanto la mediación de la OEPM como la concesión de ese tipo de licencias. La mediación de la OEPM para que el titular de la patente acceda a otorgar una licencia contractual una vez declarado el concurso se antoja como una posibilidad remota, pues esa posible mediación no podrá dirigirse al titular de la invención, sino al administrador concursal, en casos de suspensión, o con el control ineludible del mismo, de forma que, aunque el titular prestara su consentimiento a una licencia contractual, sin el administrador concursal la licencia sería ineficaz (aunque podría ser ratificada a posteriori vía art. 40.7). Piénsese que incluso sería admisible una licencia sin autorización judicial previa por razones de viabilidad de la empresa por continuación de su actividad (arts. 43.3.1º y 44 LC). Esa diferente interlocución, presidida por la administración concursal, haría que la OEPM no aceptase la mediación si la empresa está en concurso.

Pero incluso de haberse seguido ese cauce de mediación previa, lo cierto es que, cerrada esa vía, la OEPM no podría acudir a decidir ella misma una licencia obligatoria, que se imponga al concurso. La masa activa está sujeta a la disciplina del concurso y queda bajo el amparo, exclusivo y excluyente, del Juez del concurso, por lo que la no es posible vaciar la masa activa por este método. Imaginemos un concurso como el de la Kodak, con un pasivo declarado de 5.250 millones de euros y un activo actual en USA

integrado sustancialmente por un enorme portfolio de patentes, valorado en torno a los 2.300 millones de dólares: si algún competidor pensara en hacerse con ese succulento bocado, debería admitirse su concurrencia en un proceso de liquidación ordenada, o una venta de en fase común al mayor precio que el mercado y el concurso permitan, pero no hacer que el activo, exactamente su uso, sea cedido a terceros por la vía de licencias obligatorias de naturaleza pública y ajenas al proceso concursal y el Juez del concurso.

La especialidad, pues, de la LC cerrará el paso a esta posibilidad general abierta en la LP.