

**Contrato de franquicia (con licencia de uso de marca) e infracción marcaria.
Indemnización preestablecida en legislación nacional para resarcir infracción
marcaria.**

Mediante Interpretación Prejudicial 15-IP-2020 del 6 de mayo de 2022, publicada el 13 de mayo último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (**TJCA**) ha desarrollado criterios jurídicos interpretativos sobre los siguientes temas:

- a) **Si la existencia de una infracción marcaria se encuentra supeditada a la previa determinación de la vigencia de un contrato de franquicia que contiene un acuerdo de licencia de uso de marca, ¿el juez que está conociendo la acción por infracción tiene competencia para determinar la mencionada vigencia contractual?**

Sobre el particular, el TJCA ha señalado lo siguiente:

«Para responder las cinco preguntas se va a partir de la premisa de que el contrato de franquicia contiene el acuerdo (o cláusulas) de licencia de uso de marca (licencia exclusiva o no). En tal sentido, el franquiciante (o licenciante), al que llamaremos “**A**”, es el titular de la marca registrada, y el franquiciado (o licenciataria), al que denominaremos “**B**”, es el que utilizará dicha marca a cambio de pagar al primero una compensación económica (regalías).

Teniendo presente dicho contexto, para determinar si hay o no infracción marcaria, el juez tiene, por obvias razones, competencia para determinar la vigencia (o eficacia) de la relación contractual. Si el contrato de franquicia (y la correspondiente licencia de uso de la marca), por las razones que fuere, dejó de tener efectos jurídicos (*v.g.*, la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones, la extinción del contrato por vencimiento del plazo, etc.), significaría que **B** dejó de ser licenciataria del uso de la marca, por lo que si hubiese seguido usándola, pese a la ineficacia sobreviniente del contrato, habría cometido una infracción marcaria. En cambio, si el juez determinara, al resolver la controversia entre **A** y **B**, que el contrato siguió vigente (*v.g.*, porque no hubo incumplimiento de las obligaciones, porque fue renovado, etc.), ello implicaría que **B** no dejó de ser licenciataria, por lo que tenía derecho a seguir usando la marca, y por ende no habría cometido una infracción marcaria.»

- b) **Sobre la posibilidad de que la legislación nacional establezca un sistema de indemnizaciones preestablecidas para el resarcimiento de los daños causados por la infracción marcaria.**

Al respecto, el TJCA ha establecido lo siguiente:

«El TJCA no tiene competencia para interpretar el derecho interno de los países

miembros, pero sí tiene competencia para explicar el alcance del principio de complemento indispensable en lo referido al Artículo 243 de la Decisión 486, que se cita a continuación:

“**Artículo 243.-** Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”

Como puede apreciarse de la norma andina citada, los criterios allí mencionados no son taxativos, sino meramente enunciativos, por lo que en aplicación del principio de complemento indispensable, los países miembros pueden establecer criterios adicionales, siempre y cuando estos no violen el derecho andino ni transgredan los principios jurídicos que lo guían.

En la medida que la informalidad, traducido en el incumplimiento total o parcial de la legislación, es un mal que aqueja a los países miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de una infracción marcaría, es bastante complicado para el titular de la marca probar el daño sufrido. Pensemos, por ejemplo, que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, o carece de establecimiento (venta en la calle), no emite comprobantes de pago (facturas), no tiene registro de ventas, no declara ni paga impuestos, entre otros, de modo que es difícil determinar el número unidades vendidas del producto objeto de la infracción marcaría.

La legislación interna de los países miembros puede regular supuestos de indemnizaciones preestablecidas con el objeto de garantizar al titular de la marca un resarcimiento razonable en aquellos escenarios en los cuales es difícil obtener pruebas vinculadas al daño emergente o el lucro cesante. Tales supuestos de indemnizaciones preestablecidas son compatibles con el Artículo 243 de la Decisión 486.

Resta señalar que es facultad del titular de la marca optar por el régimen de una indemnización preestablecida, de conformidad con la legislación nacional, o acreditar el daño conforme a los criterios establecidos en el Artículo 243 de la Decisión 486.»
