

**CONTRATOS DE LICENCIA:**  
**EL GALLO DEPORTIVO HERIDO DE MUERTE**

*Es difícil estar de acuerdo con un fallo que parece salir en defensa del posible infractor de un contrato de licencia de marca.*

“Vamos por partes” dicen que dijo Jack el Destripador.

Todo fabricante de un producto que goza de popularidad entre los consumidores intenta repetir ese éxito en otros mercados. Hay varias formas de hacerlo: las alternativas son infinitas. La más fácil es exportar el producto desde su país de origen hacia nuevos destinos. Otra, apenas algo más complicada, es instalar una fábrica en el mercado que se intenta conquistar (con o sin un socio local) y fabricar allí ese producto. Una tercera, quizás a mitad de camino entre las dos alternativas anteriores, es otorgar una licencia a algún empresario en ese nuevo mercado para que lo fabrique localmente, con la misma marca e idéntico diseño.

Muchas veces no sólo se licencia el uso de una marca y de determinados diseños, sino también las tecnologías necesarias para fabricar el producto según las características técnicas que lo hicieron útil, necesario o popular.

Si bien los contratos de licencia están fuera de la categoría de los contratos que podríamos llamar “clásicos” (como la compra-venta, la locación o alquiler, el transporte,

etcétera) son comunes y abundantes y mantienen, en casi todo el mundo, un formato similar. Poco hay para inventar al respecto.

Por lo general estos contratos permiten a quien otorga la licencia (el licenciante) monitorear y seguir muy de cerca el trabajo del empresario local (el licenciataria), para asegurarse de que su producto tenga, en ese segundo mercado, la misma calidad y características técnicas que el original o de que no se coloque una marca prestigiosa a un producto defectuoso o inútil. Si esa posibilidad de control por el licenciante no existiera, muy probablemente el producto y su marca perderían prestigio y ventas.

Para establecer la remuneración que debe pagar el licenciataria al licenciante por haber inventado, desarrollado y divulgado el producto en cuestión (y por el permiso para fabricarlo o venderlo en otro mercado) es habitual establecer un pago (llamado técnicamente regalía) calculado sobre la cantidad de unidades vendidas o la facturación bruta del licenciataria o cualquier otra variable.

Por eso, los contratos de licencia otorgan al licenciante el derecho a revisar los libros y registros del licenciataria, para determinar

así cuánto se ha producido y vendido y calcular las regalías.

Por supuesto que la naturaleza y riesgos del mercado donde habrá de actuar el licenciario es más que relevante. La facilidad del licenciante para verificar las cifras de producción o de ventas de su licenciario (o la posibilidad de que el licenciante reciba su regalía en una moneda determinada) son elementos esenciales. El monto de la regalía, obviamente, tendrá en cuenta esos factores.

En el caso que nos ocupa, un licenciante permitió a Distrinando SA fabricar en la Argentina ropa deportiva con la marca “Le Coq Sportif”. Las regalías (es decir, el monto a pagar por el fabricante local por aprovechar el prestigio y diseño desarrollados por el licenciante) debían ser calculadas “sobre la base de sus ventas de los productos comercializados, fijándose la tasa fija del 8%” y que la demandada “se había obligado a declarar trimestralmente”. Además, “las partes establecieron un monto anual mínimo de regalías que ascendía a 1.900.000 dólares –más el impuesto al valor agregado– por año calendario, el cual sería facturado al inicio de cada mes”.

En enero de 2018, el licenciante dejó de recibir las regalías. Luego de varios reclamos y una mediación en enero de 2020, la empresa local se puso al día con lo adeudado, pero en abril de ese año dejó de pagar nuevamente. Como durante todo ese período, sin embargo, Distrinando SA habría seguido fabricando y vendiendo productos con aquella marca, el licenciante inició un pleito “para lograr el cese de uso de la marca” por el licenciario.

El licenciante también inició otro pleito para cobrar las regalías adeudadas. Éste es el que nos ocupa.

En nuestra opinión (y no se necesita ser abogado para llegar a esta conclusión) lo ocurrido hasta allí debería encender luces de peligro y sirenas de alarma con respecto a las muy probables dificultades que plantearía Distrinando SA durante el pleito para permitir el acceso a sus libros contables para determinar así la cantidad de productos fabricados, su nivel de ventas y su deuda por regalías.

Pero los jueces mercantiles no lo vieron así. A nuestro juicio, cometieron un error grave y seguramente irreparable.

El licenciante pidió a la justicia mercantil que, ante la inminencia de un pleito contra su licenciario, “se ordenara un peritaje sobre los libros contables de Distrinando S.A [...] pues, si la demandada destruye sus libros y/o tergiversa la información se tornaría imposible la cabal determinación del crédito que invoca en su favor”.

Técnicamente, lo pedido por el licenciante se llama “producción de prueba anticipada”. El Código Procesal la regula de este modo: “los que sean o vayan a ser parte en un proceso [...] y *tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa* [...] podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes [pruebas]: (1) declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país; (2) reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos, o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares; (3) pedido de informes; (4) la exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto de la pretensión...”

En primera instancia, el juez negó el pedido porque “la solicitante no justificó el planteo

con elementos constatables que, prima facie, permitieran concluir que era verosímil su pedido en orden a que su producción pudiera resultar imposible o de muy dificultosa producción en el período *ordinado* [sic]”.

Primer comentario malicioso: la palabra “ordinado” no está en el diccionario de la Real Academia Española.

Segundo comentario malicioso: ¿no se podía constatar, mediante una simple consulta electrónica, si había un juicio por cese de uso de marca? Si había un pleito así entre las partes, ¿no es presumible que pueda haber dificultades con la prueba?

Tercer comentario, no tan malicioso sino sustancial: ¿cómo podía perjudicar a Distrinando SA que alguien verificara sus asientos contables?

Cuarto comentario: pero... ¿acaso el licenciante no tenía ya el derecho a examinar los libros del licenciataria bajo el contrato de licencia?

El licenciante apeló: “se quejó de que no se tuvieran en cuenta los incumplimientos continuos que atribuyó a su contraparte, como así también la imperiosa necesidad de contar con certeza acerca del monto al cual ascendería el crédito que invocaba a su favor”. Aclaró que “no se estaba refiriendo a “diferencias” en lo facturado, sino a la determinación del monto debido propiamente dicho y que [el licenciataria] no pagó sus deudas ni informó, por ejemplo, el stock de productos bajo licencia y/o el total de las ventas netas mensuales”.

También dijo el licenciataria que “la demandada habría violentado la contratación pues concluida la relación contractual continuó fabricando y comercializando productos de Le Coq Sportif” y que “Distrinando

S.A no dejaría pasar la oportunidad de alterar sustancialmente todo medio probatorio para evitar que su parte perciba el íntegro pago de sus acreencias”.

En su fallo, la Cámara<sup>1</sup> resumió lo que ya hemos descripto acerca de la relación entre las partes.

Recordó que “las medidas de prueba anticipada tienen por función procurar que las partes obtengan la conservación de ciertos elementos antes de la oportunidad legal, so pena de correr riesgos por el transcurso del tiempo; ya sea por la imposibilidad o dificultad futura de obtenerlas o por la posibilidad de su modificación, alteración o supresión”.

Y opinó que “en el caso, se advierte que las diligencias solicitadas tienden a preconstituir prueba a fin de consolidar la posición de la parte, lo cual puede afectar el derecho de defensa en juicio de la parte demandada”. Pero... ¿las constancias asentadas en los libros contables mutan con el tiempo? ¿Cuál es la dificultad legal en asegurar que, a la fecha de un pedido semejante, los registros mercantiles dicen (o no dicen) algo en particular? ¿Por qué se puede “afectar” el derecho de defensa en juicio con una medida semejante?

¿No estuvo la demandada, acaso, sujeta a una obligación contractual de mostrar sus libros? ¿Por qué su incumplimiento del contrato la debería poner en mejor situación al liberarla de esa obligación?

La Cámara argumentó que la prueba anticipada “sólo debe admitirse si se comprueba que el proponente se halla expuesto a perder la probanza o que la misma le re-

---

<sup>1</sup> In re “LCS International c. Distrinando SA”, CNCom (A), 30 marzo 2021; *ElDial.com* XXIII:5677, 13 abril 2021; AAC326.

sultará imposible o de muy difícil realización en una ulterior oportunidad”. ¿Tienen dudas los magistrados acerca de la posibilidad de que los libros contables puedan ser manipulados? ¿Ese riesgo no existe? Si son manipulables y se elimina ese riesgo, ¿acaso eso no merece tutela judicial? Si no son manipulables, esos libros ya dicen lo que dirán dos, seis o doce meses después. ¿En qué cambia la cosa? ¿O, acaso, debe darse al demandado una “oportunidad procesal” para adular libros o hacerlos desaparecer? ¿Cómo se tutela mejor la justicia?

La Cámara insistió en que “quien pide [la prueba anticipada] debe extremar la explicación de las razones que la hagan viable y acreditar la existencia de motivos que invoque en su favor, y solo concurriendo tales recaudos puede acordarse la franquicia legal, pues tratándose de una medida de excepción debe evitarse un despliegue de inútil actividad jurisdiccional”.

En primer lugar, la ley no dice eso. Dice que pueden pedir esta medida quienes *tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa*. La ley sólo pide que quien pide la medida tenga motivos, no que los demuestre o justifique. Si no tiene motivos o no están justificados, pues que se haga cargo de los daños que pueda producir.

¿Por qué habría de ser inútil una actividad jurisdiccional destinada a obtener un dato objetivo como es un asiento contable? ¿Acaso no ocurrirá el examen de los libros más tarde o más temprano? ¿O se trata de un caso de “patear la pelota afuera” (o “procrastinar”, como se usa habitualmente decir ahora)?

La Cámara dijo que “no se advertían acreditados los requisitos necesarios para admitir, al menos por ahora, una medida co-

mo la pretendida –pericia contable anticipada sobre los libros de la accionada– la que sólo sería procedente en situaciones de suma gravedad, pues no es suficiente a esos fines la sola invocación de la posibilidad de que la demandada pudiera modificar y/o provocar la desaparición de la documentación referida [...] o que la espera, hasta el período probatorio, implique ponerlos sobre aviso y darles más tiempo para obrar de dicho modo, sin constancias u otros indicios que permitan inferir que ello pudiera suceder realmente”.

¿Qué tipo de prueba o de indicios puede esperar la Cámara que se le presente para demostrar la existencia de un riesgo de que los libros mercantiles sean adulterados? ¿La compra de una gruesa de borrratinta o gomas de borrar por el licenciario?

Otra vez: ¿los asientos contables en los libros de comercio pueden mutar con el tiempo? Si son modificables, pues entonces la justicia estará mejor servida si se establece qué dicen al momento en que el licenciario hizo el pedido. Si no lo son, nadie tiene derecho a negarse o motivo para quejarse.

Repitió la Cámara (quizás no plenamente persuadida de la solidez de sus propios argumentos) que “medidas como las requeridas deben necesariamente acordarse con un criterio sumamente restrictivo”. *La ley no dice eso*. El tribunal creyó necesario “reparar en que la recurrente ha solicitado esta anticipación probatoria con el solo fundamento de que podría existir un riesgo de que Distrinando S.A. pudiera destruir sus libros y/o información indispensable para determinar la cuantía de lo que se reclamará en su demanda, pero tal extremo, esto es, la existencia de motivos justificados para temer que la producción de la prueba pudiera tornarse imposible o muy dificultosa

o motivos de urgencia en la demora no se ha fundado y acreditado suficientemente”.

Si los libros de comercio son “maleables”, ¿plantear un pleito cuya suerte estará determinada por los asientos de esos libros no es motivo suficiente para que alguna “mano pícara” los adultere, modifique o simplemente los “maquille”?

El tribunal insistió con otras variaciones sobre el mismo argumento: “aún cuando a la accionante no le fuera posible tener conocimiento acabado de lo que supuestamente le adeudaría su contraria (al no resultar asequible contar con las facturaciones de la accionada, en esta instancia), ello no sería óbice para que, en definitiva, accionase contemplando como base el monto mínimo de regalías garantizado contractualmente (1.900.000 dólares más IVA), dejando abierta la pretensión a otra suma que, en más o en menos, el tribunal pudiera estimar que le corresponde, en definitiva, según la interpretación de los hechos que son materia de autos y lo que resulte de la prueba a producir durante la tramitación de la causa”.

La circularidad y la debilidad de los argumentos resultan pasmosas: “señor licenciante: reclame la regalía mínima, pues si se le debe más dinero lo determinaremos sobre la base de una inspección tardía de los libros que no le permitimos examinar ahora pero sobre los cuales la demandada

tendrá tiempo de “operar” hasta la etapa procesal oportuna”.

Nos parece que incumplir el contrato puso al incumplidor en mejor posición, pues le permitió dejar de lado su obligación contractual de poner sus libros y registros a disposición del licenciante. Y los jueces lo toleraron.

Para el tribunal, sus propias consideraciones “aunadas al carácter restrictivo con que debe apreciarse la pretensión por su naturaleza y evitando, a todo evento, preconstituir prueba en esta instancia, justifican la desestimación de los agravios” del licenciante.

En otras palabras, a éste se le negó la posibilidad de asegurar a peritos y jueces la bondad probatoria de los libros y registros contables del licenciario y a éste se le otorgó el plazo necesario para adulterarlos.

El Filosofito, que nos lee en borrador, nos alerta: “algún día nada de esto ocurrirá cuando la tecnología (y el “blockchain”) desplacen a estos sistemas arcaicos”. Mientras tanto, ¿aumenta o disminuye el costo de celebrar un contrato de licencia en la Argentina? ¿Quién paga el riesgo adicional? ¿Alguien pensó en el consumidor?

¿Por qué no se aplicó un criterio totalizador sobre la entera situación en lugar de destriparla, al estilo de Jack, en pequeños trozos procesales?

\* \* \*

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a [np@negri.com.ar](mailto:np@negri.com.ar).

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.  
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**