

# LA EXCLUSIVIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL FRENTE A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA LICENCIA

---

---

NATALIA MIRANDA\*

*Para Fela, por haberme demostrado que el esfuerzo  
y la perseverancia son el camino para lograr mis metas.  
Descansa en paz.*

## RESUMEN

Los derechos de propiedad intelectual son exclusivos para su titular, por lo cual, solo esta persona es la facultada para autorizar que terceros usen y exploten su derecho. La licencia es la forma contractual que por excelencia permite el otorgamiento de tales autorizaciones y por ser un negocio jurídico atípico, su celebración y ejecución se enmarca en una serie de disposiciones y principios que prescriben que los acuerdos no pueden terminarse por la decisión unilateral de las partes. Sin embargo, en Colombia se ha planteado judicialmente una postura contraria, bajo la cual se acepta que la exclusividad por sí misma permite al titular del derecho revocar autorizaciones y con ello finalizar los efectos de la licencia. Ante ello, es pertinente analizar si la especial naturaleza del derecho de PI implica que la licencia se abstraiga de la teoría general del derecho privado.

*Palabras clave:* derechos de propiedad industrial; exclusividad; licencias; terminación unilateral; terminación sin causa.

\* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Afiliación institucional: ClarkeModet. Correo electrónico: nataliasmirandag@gmail.com. Fecha de recepción: 6 de junio de 2023 Fecha de aceptación: 17 de julio de 2023. Para citar el artículo: Miranda, Natalia. “La exclusividad de los derechos de propiedad industrial frente a la terminación unilateral de la licencia”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 36, Universidad Externado de Colombia, junio-diciembre 2023, pp. 39-66. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n36.02>.

THE EXCLUSIVITY OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS AGAINST  
UNILATERAL BREACH OF THE LICENSE AGREEMENT

ABSTRACT

Intellectual property rights are exclusive to their owner, which means that only such person is authorized to allow third parties to use and exploit such right. A license is the quintessential contractual form that allows for the granting of such authorizations, and as an atypical legal transaction, its formation and execution are governed by a set of provisions and principles that prescribe that agreements cannot be terminated by the unilateral decision of the parties. However, in Colombia a contrary stance has been judicially raised whereby exclusivity per se allows the holder of the right to revoke authorizations and thus terminate the effects of the license. Therefore, it is pertinent to analyze whether the special nature of IP rights implies that the license is exempt from the general theory of private law.

*Key words:* Industrial Property Rights; Exclusivity; License Agreement; Unilateral Breach; Termination Without Cause.

INTRODUCCIÓN

Una de las principales prerrogativas que adquiere el titular de un derecho de propiedad industrial (derecho de PI) es la explotación exclusiva del bien intangible. Así, el titular del derecho es el único facultado para explotarlo, sea de manera directa o mediante autorizaciones a terceros. Para ello, es frecuente la celebración de contratos o cláusulas de licencia<sup>1</sup>, el cual es un acuerdo que se caracteriza por ser atípico y, por tanto, regularse por lo que sus partes dispongan en él, la ley mercantil, la ley civil sobre la teoría general de las obligaciones y los contratos, entre otras fuentes del derecho<sup>2</sup>.

Una de las problemáticas que esto genera tiene que ver con la posibilidad de que los titulares del derecho de PI manifiesten su voluntad de cesar la autorización otorgada a un tercero para explotar su derecho. Dicha decisión podría traer consigo la cesación de efectos del contrato celebrado, el cual, sin embargo, bajo los principios generales del derecho privado, únicamente termina por su cumplimiento, mutuo disenso de las partes o las causales previstas en la ley. En tal virtud, en la doctrina y la jurisprudencia se ha discutido si un negocio jurídico puede terminar por la

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación prejudicial del proceso 15-IP-2020*. 6 de mayo de 2022. M. P. Hernán Rodrigo Romero Zambrano. 20 <https://bit.ly/3VcWgfr>

2 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. *Contratos mercantiles: contratos atípicos* (8ª ed.). Bogotá: Legis, 2015, pp. 22-31. <https://bit.ly/40ui3AA>

decisión unilateral de una parte, respondiendo que tal prerrogativa será válida en los eventos previstos en la ley, o siempre que se establezca una cláusula al respecto. No obstante, poco se ha discutido acerca de la terminación unilateral del negocio jurídico y sus efectos cuando dicha terminación tiene que ver con la licencia otorgada sobre un derecho de PI. De hecho, judicialmente se ha planteado una visión distinta sobre contratos de explotación de derechos de PI a la posición que a nivel doctrinal y jurisprudencial se ha trazado en el ámbito de otro tipo de contratos.

De igual forma, las consecuencias de la posición que se tome sobre la efectiva terminación del contrato de licencia son relevantes para determinar la existencia de actos de infracción de derechos de PI. En efecto, de ser válida la terminación unilateral de la licencia, a partir del momento en que se emplee tal facultad unilateral y sin necesidad de declaratoria judicial, el licenciatarario debe abstenerse de emplear los derechos de PI en el mercado, so pena de cometer actos de infracción. De lo contrario, la manifestación de voluntad del licenciante en ejercicio de su exclusividad no será suficiente para la revocatoria de la autorización otorgada y no tendría verdaderos efectos frente al licenciatarario, de tal suerte que la terminación del contrato requerirá de declaratoria judicial, la cual también determinará la existencia o no de un acto de infracción del derecho de PI.

Visto así, este texto centra su estudio en un escenario fáctico frecuente en el comercio de explotación de bienes intangibles. Piénsese en el modelo de negocio de Humberto, quien ofrece productos deportivos y asesorías profesionales en diferentes establecimientos comerciales identificados bajo la enseña comercial “Neki Store” ubicados en Bogotá. Para ello, Humberto es titular de las marcas “Neki” para identificar prendas de vestir y calzado para deporte<sup>3</sup>, balones y otros aparatos para deportes<sup>4</sup> y “Neki Experts” para identificar servicios de entrenamiento deportivo<sup>5</sup> y servicios de asesoría nutricional<sup>6</sup>.

Con el fin de extender su negocio, Humberto celebra contrato de franquicia con Mariana, donde le licencia el uso de sus signos distintivos. Conforme al acuerdo, Mariana está facultada para abrir locales comerciales de “Neki Store” en Medellín y ofrecer en ellos los productos y servicios identificados bajo las marcas “Neki” y “Neki Experts” por el término de cinco años.

Durante la ejecución del contrato, Mariana recibe una comunicación escrita que le informa que, dada una serie de incumplimientos de su parte, Humberto unilateralmente decidió terminar el contrato y, en consecuencia, está obligada a cesar inmediatamente el uso y explotación de sus signos distintivos en el mercado, además de entregar las existencias que tenga de los productos identificados bajo los signos del franquiciante. Ante ello, Mariana responde que continuará con la

3 Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4 Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

5 Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

6 Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

franquicia y el uso de los signos distintivos, en la medida que los incumplimientos alegados son inexistentes y que la decisión unilateral de Humberto no es una causa válida para cesar los efectos de la franquicia<sup>7</sup>.

En ese contexto, el objeto de este documento es analizar si la naturaleza especial de los derechos de PI y su prerrogativa de exclusividad, implican la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato de licencia en cualquier momento y sin reparar en su justificación. Frente a ello, la tesis que se defenderá consiste en que la titularidad y exclusividad de un derecho de PI, por sí mismas, no le confieren al propietario del bien inmaterial la facultad de terminar unilateralmente los contratos de licencia, salvo que exista una cláusula de terminación unilateral en ellos.

Para tal efecto, el primer aparte se encarga de analizar las generalidades de los contratos de licencia para la explotación de derechos de PI, así como su importancia en el comercio contemporáneo. El segundo aparte estudia la terminación unilateral de los contratos cuando existe una cláusula previa al respecto, indicando la posición doctrinal y jurisprudencial en tal sentido, e ilustrando la decisión del caso *Tous vs. La Riviera* como antecedente jurisprudencial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Por su parte, el tercer aparte examina la terminación unilateral del contrato sin que exista una cláusula previa que establezca tal facultad, reparando en la decisión del caso *KFC vs. Aprocar* como antecedente de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, que decidió en tal sentido, tomando como base la prerrogativa de exclusividad que le asiste al titular del derecho de PI. Por último, el cuarto aparte plantea que la cláusula de terminación unilateral en las licencias es una estipulación donde confluyen la exclusividad y el respeto de los principios que enmarcan el contrato de licencia.

## I. LA LICENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad intelectual son derechos exclusivos<sup>8</sup> que, como cualquier clase de propiedad, otorgan poderes de uso, goce, explotación y disposición al dueño sobre el bien, los cuales deben ejercerse según los límites de la ley y el derecho ajeno, y facultan al propietario para oponerse a cualquier intromisión de un tercero en el ejercicio de su derecho<sup>9</sup>. En efecto, el privilegio de la exclusividad permite que el titular del derecho de PI se oponga a las personas que de cualquier

7 Es un ejemplo similar a la decisión de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 18-169814. Nuevo Multimedia Ltda. vs. Scenika Ltda. Sentencia del 24 de julio de 2019. <https://bit.ly/3JH0vwo>

8 Rincón Cuéllar, Luis Fernando. “El derecho de exclusividad concedido por la propiedad industrial”. *Con-texto: Revista de Derecho y Economía*, n.º 5, 1999, pp. 50-64, p. 52. <https://bit.ly/40yYdEi>

9 Cortés Prieto, Camilo Hernán. “El uso excesivo del derecho, una forma de vinculación entre la propiedad industrial y la competencia”. *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 31, 2021, pp. 5-34, p. 8. <https://bit.ly/3TszqA0>

modo atenten contra su derecho y, al mismo tiempo, le faculta para autorizar que terceros exploten o usen en el comercio su bien intangible<sup>10</sup>.

Así, las licencias son la figura negocial empleada con mayor frecuencia para permitir que terceros exploten un derecho de PI sin adquirir la propiedad del mismo<sup>11</sup>. Mediante este contrato, el titular o propietario de un derecho de PI (licenciante) autoriza o permite que otra persona (licenciataria) lleve a cabo uno o todos los actos cubiertos por la garantía de su derecho, en un territorio y periodo de tiempo específicos<sup>12</sup>, usualmente a cambio de una regalía<sup>13</sup>. Este acuerdo es fundamental para comercializar la creación e innovación<sup>14</sup> y se identifica por adaptarse fácilmente a toda clase de organización de modelos de negocio, sean sociedades, *joint venture* o personas sin ningún tipo de vinculación asociativa o colaborativa<sup>15</sup>. Por tal motivo se le considera “más que como una figura contractual, como un esquema negocial”<sup>16</sup>, pues es un acuerdo que puede celebrarse como un contrato autónomo o ser una cláusula que se incluye dentro del conjunto de obligaciones de un esquema negocial de mayor envergadura.

De hecho, en la vida práctica los contratos de licencia no se presentan como “puros o aislados, sino en limitadas oportunidades”<sup>17</sup>. De esta forma, las prestaciones propias de la licencia suelen incluirse de manera mixta, combinada o subordinada a otras prestaciones esenciales de uno o varios negocios jurídicos. Por ejemplo, dentro de un acuerdo de franquicia relacionado con un restaurante se incluye, aparte de la licencia de un derecho marcario, el suministro de insumos para la prestación del servicio.

En el contrato de licencia, se identifican tres elementos esenciales:

10 Sandoval Gutiérrez, José Fernando. “Más allá de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial”. En: Juan Francisco Ortega Díaz y José Fernando Sandoval Gutiérrez (coords.), *Protección jurisdiccional y observancia de la Propiedad industrial y de los derechos de autor*, pp. 75-107. Bogotá: Universidad de los Andes, 2022, p. 77. <https://bit.ly/40wofZ4>

11 *Ibid.*, p. 78.

12 Sierralta Ríos, Aníbal. “Contratación internacional de marcas, patentes y know-how”. *Vniversitas*, vol. 53, n.º 107, 2004, pp. 419-420. <https://bit.ly/3CMba5f>

13 Erstling, Jay. “International Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Some Essentials and Options for Technology Transfer Partners: Introduction”. *The International Executive*, vol. 34, n.º 3, 1992. <https://bit.ly/3L2eR9E>

14 Heath, Christopher; Kamperman Sanders, Anselm y Moerland, Anke (eds.). *Intellectual Property Law and the Fourth Industrial Revolution*. Alphen aan den Rijn, Países Bajos: Kluwer Law International, 2020, p. 199. <https://bit.ly/41IT041>

15 Guerrero Gaitán, Manuel. *Los contratos de transferencia internacional de tecnología: América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, pp. 59-60.

16 Barreto Granada, Piedad Lucía. *El contrato de licencia una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías*. Bogotá: Fondo Editorial Ediciones Universidad Cooperativa, 2020. <https://bit.ly/3KUuSyx>

17 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Privado* (2ª ed.). Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1980, p. 79.

(i) la retención de la titularidad del derecho por parte del licenciante; (ii) la autorización de explotación total o parcial de las facultades que comprende el derecho y (iii) la contraprestación debida por el licenciatario al licenciante<sup>18</sup>.

En otras palabras, el contrato de licencia no implica la transferencia de propiedad del derecho<sup>19</sup> o la exclusividad sobre el mismo<sup>20</sup> y se limita a una autorización de uso en condiciones específicas a cambio de unas regalías.

Este contrato está previsto en la Decisión Andina 486 de 2000 (DA 486), la cual permite que los titulares de derechos de patentes (artículo 57), esquemas de trazado de circuitos integrados (artículo 106), marcas (artículo 162), marcas colectivas (artículo 183) y nombres comerciales (artículo 199) autoricen el uso de su derecho a dos o más personas a través de acuerdos de licencia. No obstante, siendo el contrato de licencia *sui generis*<sup>21</sup>, en Colombia permanece como un contrato atípico, pues no se encuentra regulado en su totalidad<sup>22</sup>. De manera acertada, Guerrero apunta que las únicas normas que regulan este contrato en Colombia son el Código de Comercio, en los artículos 556<sup>[23]</sup> y 557<sup>[24]</sup>, la DA 486 sobre propiedad industrial y la Decisión Andina 291 de 1991 sobre el tratamiento a los capitales extranjeros acerca de marcas, patentes, licencias y regalías, en sus artículos 12, 13, 14 y 15<sup>[25]</sup>.

En ese contexto, es necesario que las partes regulen lo relativo a las prestaciones del negocio jurídico<sup>26</sup>, de forma que se mitiguen vacíos legales y se asegure la fuerza ejecutoria del mismo. En tal virtud, sus cláusulas no pueden contrariar

18 Guerrero Gaitán, *Los contratos de transferencia internacional de tecnología*, *op. cit.*, p. 61.

19 Guerrero Gaitán, Manuel. "Tipología contractual de la transferencia de tecnología". *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 13, 2009, pp. 199-252, p. 213. <https://bit.ly/3EGLNBI>

20 Sandoval Gutiérrez, "Más allá de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial", *op. cit.*, pp. 78-79.

21 Guerrero Gaitán, Manuel. "La explotación contractual de las patentes". En: Ernesto Rengifo García (dir.), *Derecho de patentes*, pp. 723-779. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 741.

22 *Ibid.*, p. 736.

23 Señala el artículo: "Salvo estipulación en contrario, la licencia contractual se rige por las reglas siguientes:

1) No excluye el derecho de conceder otras ni que el titular explote la invención por sí mismo;

2) El beneficiario de la licencia tendrá derecho a explotar la invención por el plazo de duración de la patente, en todo el territorio del país y para todas sus aplicaciones, y

3) El beneficiario de la licencia no puede cederla a terceros, ni está autorizado para otorgar sublicencias".

24 Reza la norma: "Serán nulas las cláusulas de la licencia contractual que impongan al beneficiario de la licencia limitaciones en el plano comercial o industrial que no se deriven de los derechos conferidos por la patente.

No se considerarán como limitaciones:

1) Las relativas a la extensión del objeto de la patente o la duración de la licencia, y

2) Las que impiden la comercialización del producto cuando éste no reúne las condiciones sobre calidad del mismo".

25 Guerrero Gaitán, "La explotación contractual de las patentes", *op. cit.*, p. 744.

26 Guerrero Gaitán, *Los contratos de transferencia internacional de tecnología*, *op. cit.*, p. 117.

la ley, la moral y el orden público<sup>27</sup> y en caso de tener una redacción deficiente o incompleta, será necesario “analizar en cada caso el contenido del contrato para intentar encontrar las disposiciones más adecuadas para su integración con otras figuras contractuales típicas”<sup>28</sup>.

El contenido del contrato de licencia depende de la finalidad que deseen las partes y las estipulaciones que las mismas convengan<sup>29</sup>; sin embargo, es posible identificar las principales cláusulas de este negocio jurídico. Estas, principalmente, comprenden la autorización del licenciante al licenciario para utilizar el derecho<sup>30</sup>; el pago de regalías<sup>31</sup>; la prestación de asistencia técnica al licenciario para que se logre un adecuado uso de los derechos licenciados<sup>32</sup>; la comunicación y asistencia necesaria para la protección del derecho<sup>33</sup>; la obligación de no conceder nuevas licencias si esta es exclusiva<sup>34</sup>; la estructura y el volumen de la producción; el control de calidad por parte del licenciante<sup>35</sup>; la facultad o no de sublicenciar el derecho; la ley aplicable; la duración del contrato<sup>36</sup>; la solución de conflictos<sup>37</sup>; las causales de terminación; entre otras<sup>38</sup>.

27 Barreto Granada, *El contrato de licencia*, *op. cit.*

28 Guerrero Gaitán, “La explotación contractual de las patentes”, *op. cit.*, p. 741.

29 Barreto Granada, *El contrato de licencia*, *op. cit.*

30 Guerrero Gaitán, “Tipología contractual de la transferencia de tecnología”, *op. cit.*, p. 217.

31 La fijación de precio por la tecnología o derechos licenciados es un aspecto reconocido en la doctrina como de vital importancia y difícil negociación. Así pues, Barreto indica que las formas de pago en los contratos de licencia pueden ser mediante regalías, cantidad fija de dinero o una combinación de ambas. En el primer caso, el licenciario estará obligado a pagar regalías a título de compensación equivalente y razonable por el uso del derecho licenciado, durante el tiempo que se acuerde en el contrato. En el segundo caso, el licenciante recibirá una única suma de dinero por todo el contrato, que puede ser pactado en múltiples entregas. En el tercer caso, el pago se hace por una cantidad fija de dinero y unas regalías periódicas según los resultados de la explotación económica. Igualmente, Guerrero expone que el pago puede depender de factores como la cantidad de unidades producidas, el nivel de ventas, el margen de beneficios del licenciario, etcétera. Tomado de: Barreto Granada, *El contrato de licencia*, *op. cit.* y Guerrero Gaitán, “La explotación contractual de las patentes”, *op. cit.*, p. 747.

32 Barreto Granada, *El contrato de licencia*, *op. cit.*

33 *Ibid.*

34 Guerrero Gaitán, “Tipología contractual de la transferencia de tecnología”, *op. cit.*, p. 217.

35 Meiselles, Michala y Wharton, Hugo. *International Licensing Agreements: IP, Technology Transfer and Competition Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018, pp. 13-14. <https://bit.ly/3otZu29>

36 Cabanellas de las Cuevas, *Contratos de licencia y transferencia de tecnología*, *op. cit.*, p. 538.

37 Véase: Hilty, Reto M. “Licensing Agreements – Time to Intensify Legal Research”. *GRUR International*, vol. 70, n.º 5, 2021, pp. 419-420. DOI: 10.1093/grurint/ikab024, y Soltysinski, Stanislaw. “Solución de conflictos en transacciones internacionales de tecnología”. *Derecho PUCP*, n.º 47, 1993, pp. 141-162, pp. 155-162. <https://bit.ly/3ywwq6Bj2>, quienes apuntan el uso recurrente de la cláusula de arbitraje en esta clase de negocios.

38 Así lo señalan: Ramírez Tello, Aydé Mary. “Contexto comercial de los contratos de licencia”. *Cuadernos de la Maestría en Derecho*, n.º 6, septiembre de 2018, pp. 166-168. <https://bit.ly/3VfH8h9>; Guerrero Gaitán, *Los contratos de transferencia internacional de tecnología*, *op. cit.*; y Mewara, Neha y Kuruvila, Abey. “Patent Licensing Agreement and Clauses Covered under It”. *International Journal of Law Management & Humanities*, n.º 3, 2020, pp. 28-39. <https://bit.ly/3oEZB1c>

Como se observa, la licencia es un negocio jurídico de gran utilidad e importancia para la explotación de los derechos de PI<sup>39</sup>, al ser por excelencia el mecanismo que permite que el titular del derecho en ejercicio de su exclusividad autorice que alguien diferente a él explote el intangible en el mercado. Dada la atipicidad de este acuerdo, en él se requiere un comportamiento activo de las partes en la redacción de las cláusulas que regulen sus obligaciones y condiciones. Visto así, una cláusula que llama la atención es la relacionada con la terminación del negocio, pues conforme a la naturaleza exclusiva de los derechos de PI, podría afirmarse que las licencias pueden revocarse libremente por los titulares, sin consideración de la existencia de una cláusula contractual en tal sentido. Dada la relevancia de la cláusula de la terminación de la licencia para este texto, tal estipulación será abordada con detalle en el siguiente aparte.

## II. TERMINACIÓN UNILATERAL DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA CUANDO EXISTE CLÁUSULA

Actualmente las relaciones comerciales demandan rapidez y eficiencia, más aún cuando se trata de derechos con una vigencia temporal limitada como son los de PI. Con frecuencia, se pone de presente la necesidad de que los contratos se adecúen con facilidad a la economía<sup>40</sup>, en vista de que los negocios contemporáneos han demostrado que el exceso de rigidez y la tardanza injustificada en aspectos como la terminación de contratos afecta los intereses de los contratantes. Así pues, los contratos como instrumento para el desarrollo de actividades económicas<sup>41</sup> deben ajustarse a las nuevas tendencias que exigen pragmatismo y eficiencia<sup>42</sup> y, en ese contexto, hoy día es común que los contratantes acuerden una cláusula de terminación unilateral del negocio<sup>43</sup>.

39 Así lo afirman: Rengifo García, Ernesto y Pombo, Luis Carlos. *Valuación de activos intangibles de propiedad intelectual: fundamentos económicos, jurídicos, financieros y contables*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, y Ramírez Tello, “Contexto comercial de los contratos de licencia”, *op. cit.*, p. 153.

40 Neme Villarreal, Martha Lucía. *Facultades contractuales de ejercicio unilateral: cómo usarlas sin incurrir en abuso. La buena fe otorga criterios para el legítimo ejercicio del ius variandi*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018, p. 23.

41 Hinestrosa, Fernando. *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, pp. 945-946.

42 Morales Huertas, Margarita. “La terminación unilateral del contrato por incumplimiento en derecho colombiano”. En: Carlos Alberto Chinchilla Imbett y Mauro Grondon (eds.), *Incumplimiento y sistemas de remedios contractuales*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2021, pp. 522-524.

43 Marrugo Saldarriaga, Katherine. “Reglas para la operación de la cláusula de terminación unilateral”. *Jurídicas CUC*, vol. 16, n.º 1, 2020, pp. 339-370, p. 339. <https://bit.ly/41cr0j5>

## A. LA CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL BAJO EL DERECHO PRIVADO

Esta cláusula consiste en la estipulación de terminación o resolución del contrato mediante un acto jurídico unilateral, recepticio y liberatorio<sup>44</sup>, por el cual una parte expresa a la otra su voluntad de cesar los efectos del negocio jurídico celebrado entre ellas<sup>45</sup>, sin la necesidad de acudir a un juez que así lo declare. Su utilización se ha enfrentado a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, conforme al cual, en virtud de los principios *pactas sunt servanda* y buena fe, los negocios jurídicos válidamente celebrados están llamados a cumplirse por sus partes y únicamente pierden sus efectos por el cumplimiento espontáneo o forzado de sus obligaciones<sup>46</sup>, la declaratoria judicial de resolución del acuerdo<sup>47</sup>, el mutuo disenso de los contratantes, el cumplimiento del plazo<sup>48</sup>, o por las causales previstas en la ley<sup>49</sup>.

En principio, la terminación del contrato por la declaratoria de una sola de las partes contraría la fuerza ejecutoria de los contratos, la buena fe y el no abuso del derecho, al implicar que una sola de las partes por su mera voluntad ignore el fin práctico de la celebración del contrato, el cual es el cumplimiento de las obligaciones contraídas<sup>50</sup>. Así, esta forma de extinción del negocio puede representar un mecanismo para que la parte se sustraiga del cumplimiento de las obligaciones adquiridas y desconozcan el respeto por la confianza legítima depositada entre ellas al celebrar el acuerdo<sup>51</sup>. En igual sentido, el uso de esta facultad unilateral puede implicar que las partes utilicen de forma indebida los derechos adquiridos en el contrato en afectación de los intereses de la otra, sin consideración de la solidaridad que asiste a las relaciones sociales<sup>52</sup>.

En ese sentido, la durabilidad, estabilidad del contrato, la fuerza ejecutoria del mismo y los deberes de conducta de las partes impiden que este sea disuelto por el comportamiento o decisión de una sola de las partes<sup>53</sup>. De ese modo, a pesar de

44 Molina Morales, Ranfer. “La terminación unilateral del contrato *ad nutum*”. *Revista de Derecho Privado*, n.º 10, junio de 2006, pp. 125-158. 135. <https://bit.ly/3NUwbym>

45 Rengifo García, Ernesto. *Las facultades unilaterales en la contratación moderna* (2ª ed.). Bogotá: Legis, 2017, p. 103. <https://bit.ly/3KWqcYL>

46 Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, p. 946.

47 *Ibid.*, p. 946.

48 *Ibid.*, p. 985.

49 Artículos 1602 y 1625 del Código Civil. Al respecto también se puede consultar: Gamboa Morales, Luis Carlos. “Extinción del contrato”. En: Marcela Castro de Cifuentes (coord.), *Derecho de las obligaciones con propuestas de modernización: Tomo II*, pp. 357-399. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016.

50 De Reina Tartiere, Gabriel. “Concepto, fundamento y principios del contrato. El caso de ‘El mercader de Venecia’”. *Revista Jurídica de Asturias*, n.º 41, 2018, pp. 115-143, p. 130. <https://bit.ly/3L2bRvi>

51 Hinestrosa, Fernando. *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. I. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 398.

52 Rengifo García, Ernesto. *Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante* (2ª ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004, pp. 44-45. <https://bit.ly/3LhA9Bv>

53 Botero Aristizábal, Luis Felipe. “Apuntes sobre la terminación unilateral de los contratos en el derecho privado colombiano”. En: José Alberto Gaitán Martínez y Fabricio

que la legislación civil y comercial contemplan casos específicos donde las partes están facultadas para terminar unilateralmente sus negocios por el incumplimiento del acuerdo<sup>54</sup>, mucho se ha discutido sobre la aceptación del uso generalizado de esta cláusula en toda clase de contratos celebrados entre particulares<sup>55</sup>.

Por una parte, quienes se oponen a su uso generalizado sostienen que: (i) se trata de una forma de extinción de las obligaciones no comprendida en la ley<sup>56</sup> que impone la voluntad de una parte sobre la otra, desconociendo el principio de autonomía de la voluntad<sup>57</sup>; (ii) es una negación a la fuerza obligatoria de los contratos; (iii) es una condición meramente potestativa<sup>58</sup>; (iv) implica que una de las partes haga justicia por mano propia<sup>59</sup> y (v) elimina la posibilidad de exigir el cumplimiento forzado del contrato y de que el deudor corrija su comportamiento en aras de satisfacer el interés del acreedor<sup>60</sup>.

Por su parte, la defensa de la cláusula de terminación unilateral se fundamenta en la adaptación de los contratos a los desafíos contemporáneos para la comercialización de bienes y servicios, así como al unilateralismo y a las visiones pragmáticas de la economía y el derecho<sup>61</sup> y la descongestión judicial, señalando como argumentos: (i) que la enunciación de causales de extinción de las obligaciones del artículo 1625 del Código Civil no es taxativa, de forma que deben agregarse las previstas en la ley para contratos especiales o las que convengan las partes en ejercicio de su autonomía, caso en el cual la fijación de causales de terminación de los contratos es libre, siempre que no se trate de hechos futuros e inciertos que sean inmorales, ilegales o imposibles físicamente y no consistan en la mera voluntad de la persona que se obliga<sup>62</sup>; (ii) el no desconocimiento de la fuerza obligatoria de los contratos, dado que el artículo 1602 del Código Civil también

Mantilla Espinosa (dirs.), *La terminación del contrato: nuevas tendencias del derecho comparado*, pp. 365-390. Bogotá: Universidad del Rosario, 2007, p. 366.

54 Como son los contratos de compraventa (artículo 1882 del Código Civil), arrendamiento de cosas (artículos 1983 y 1984 del Código Civil), depósito (artículo 2251 del Código Civil), comodato (artículo 2205, numeral 2, del Código Civil), mutuo (artículo 2229 del Código Civil), mandato (artículos 2189, 2191 y 2185 del Código Civil), suministro (artículo 973 del Código de Comercio), mandato comercial (artículo 50 del Código de Comercio), agencia comercial (artículo 1325 del Código de Comercio) y cajillas de seguridad (artículo 1420 del Código de Comercio).

55 Navia Arroyo, Felipe. "La terminación unilateral del contrato de derecho privado". *Revista de Derecho Privado*, n.º 14, 2008, pp. 35-68, p. 35. <https://bit.ly/40tBnOo>

56 Artículo 1625 del Código Civil.

57 Navia Arroyo, "La terminación unilateral del contrato", *op. cit.*, p. 45.

58 Estos argumentos son advertidos por autores como: Botero Aristizábal, "Apuntes sobre la terminación unilateral de los contratos en el derecho privado colombiano", *op. cit.*, p. 385, y Rengifo García, *Las facultades unilaterales en la contratación moderna*, *op. cit.*, pp. 106-107.

59 Navia Arroyo, "La terminación unilateral del contrato de derecho privado", *op. cit.*, p. 45.

60 *Ibid.*, p. 46.

61 Morales Huertas, "La terminación unilateral del contrato por incumplimiento en derecho colombiano", *op. cit.*, pp. 522-523.

62 Molina Morales, Ranfer. "La terminación unilateral del contrato por incumplimiento". *Revista de Derecho Privado*, n.º 17, 2009, pp. 77-105, p. 91. <https://bit.ly/3Td1wOt>

otorga respaldo a una cláusula de terminación unilateral que fijen las partes. De ese modo, si el ordenamiento reconoce fuerza obligatoria a las convenciones de los particulares, sería contradictorio afirmar que la ejecución de una cláusula de un contrato es contrario a la fuerza obligatoria del mismo<sup>63</sup>; (iii) el establecimiento de un procedimiento para ejercer la facultad unilateral, el cual debe notificar<sup>64</sup> o preavisar en un término prudencial a la contraparte sobre su uso, para mitigar los perjuicios que se le causen<sup>65</sup>; (iv) la ausencia de un desequilibrio contractual en contra del deudor por la posible revisión posterior del contrato por parte del juez<sup>66</sup>; (v) el uso de la teoría del abuso del derecho como límite a la facultad discrecional de las partes<sup>67</sup>, entre otros.

Empero, hoy día la discusión se ha superado al punto de afirmar que la validez y viabilidad de la cláusula de terminación unilateral del contrato reposan en la libertad contractual<sup>68</sup> y el respeto de los principios de la buena fe y no abuso del derecho<sup>69</sup>. Dicho lo anterior, las partes son libres para terminar unilateralmente un contrato siempre que su conducta se ajuste a la “ley, ética, corrección, probidad, lealtad, buena fe, función, utilidad y relatividad del derecho”<sup>70</sup>. Así, para evitar que la cláusula de terminación resulte en una condición potestativa<sup>71</sup>, arbitraria o abusiva, dicha estipulación debe sujetarse a ciertos requisitos como son:

(i) La negociación conjunta de la cláusula por las partes<sup>72</sup> o la información a la otra cuando esta sea predispuesta, para evitar que se trate de una cláusula abusiva<sup>73</sup>.

(ii) La redacción clara y precisa de la cláusula, en cumplimiento de las exigencias de la buena fe<sup>74</sup>.

(iii) La reciprocidad de dicha facultad para las partes, para que haya un equilibrio entre las mismas<sup>75</sup>.

(iv) La justificación de su uso en un incumplimiento cualificado, esencial o grave de la contraparte, y excepcionalmente *ad nutum*<sup>76</sup> o sin motivación alguna

63 *Ibid.*, p. 90.

64 Morales Huertas, “La terminación unilateral del contrato por incumplimiento en derecho colombiano”, *op. cit.*, p. 524.

65 Molina Morales, “La terminación unilateral del contrato *ad nutum*”, *op. cit.*, p. 148.

66 Molina Morales, “La terminación unilateral del contrato por incumplimiento”, *op. cit.*, p. 80.

67 Rengifo García, *Las facultades unilaterales en la contratación moderna*, *op. cit.*, p. 113.

68 Molina Morales, “La terminación unilateral del contrato por incumplimiento”, *op. cit.*, p. 90.

69 Oviedo Albán, Jorge. “La cláusula de terminación unilateral del contrato”. *Vniversitas*, vol. 68, n.º 138, 2019, p. 5. <https://bit.ly/3AkaamV>

70 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de agosto de 2011. Exp. 11001-3103-012-1999-01957-01. M. P. William Namén Vargas.

71 *Ibid.*

72 Marrugo Saldarriaga, “Reglas para la operación de la cláusula de terminación unilateral”, *op. cit.*, pp. 349-350.

73 Oviedo Albán, “La cláusula de terminación unilateral del contrato”, *op. cit.*, p. 5.

74 Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, p. 969.

75 *Ibid.*, p. 968.

76 *Ibid.*, p. 961.

ante la ocurrencia de determinados eventos<sup>77</sup>. Cabe aclarar que, para los contratos de licencia, Contreras apunta que la estipulación de la cláusula de terminación unilateral sin especificación de causa y su ejercicio generalmente se supedita al pago de una tarifa a favor de la otra parte, cuyo valor puede estar determinado por la pérdida de beneficios económicos que genera la extinción del contrato<sup>78</sup>.

(v) El deber de notificar<sup>79</sup> o dar un preaviso<sup>80</sup> a la contraparte sobre la utilización de la facultad unilateral y, asimismo, el otorgamiento de un plazo para que la contraparte enmiende su conducta<sup>81</sup> y evite la terminación del acuerdo, o tome las medidas necesarias para impedir una afectación excesiva de sus intereses<sup>82</sup>.

(vi) La facultad de solicitar revisión judicial posterior sobre el uso de esta facultad<sup>83</sup> o la interpretación de la cláusula y sus alcances<sup>84</sup>, como método de control de uso de la facultad por una de las partes<sup>85</sup>.

Como se observa, el principio de la autonomía privada permite a las partes celebrar y terminar negocios jurídicos libremente, de ahí que siendo el contrato de licencia un negocio jurídico atípico, en él se acepta que las partes establezcan la cláusula de terminación unilateral como una disposición válida de esta clase de acuerdos<sup>86</sup>. Visto así, ante el incumplimiento del negocio, las partes de un contrato de licencia en Colombia, libremente pueden elegir entre la ejecución forzada de la obligación, la resolución-terminación judicial y el empleo de la cláusula de terminación<sup>87</sup>. Una vez se emplee la cláusula, el licenciatarario no podrá continuar usando el derecho licenciado, dado que se revoca la autorización de uso otorgada y, en consecuencia, deberá abstenerse de utilizar el derecho en el futuro, so pena de infringirlo.

Para ilustrar el uso de la cláusula de terminación unilateral, debe retomarse el escenario planteado en la introducción. En tal caso, Humberto como franquiciante

77 *Idem*.

78 Contreras, Jorge L. "Term, Termination and Breach". En: *Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice*, pp. 362-389. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, p. 382. <https://doi.org/10.1017/9781009049436.013>

79 Morales Huertas, "La terminación unilateral del contrato por incumplimiento en derecho colombiano", *op. cit.*, p. 524.

80 Álvarez Werth, Francisco. "Cláusulas de terminación unilateral sin expresión de causa. Un intento de caracterización desde el derecho civil". *Revista Chilena de Derecho Privado*, n.º 35, 2020. <https://bit.ly/3l2HDO1>

81 Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, p. 968.

82 *Ibid.*, p. 969.

83 Así lo señalan autores como: Morales Huertas, "La terminación unilateral del contrato por incumplimiento en derecho colombiano", *op. cit.*, p. 546, y Molina Morales, "La terminación unilateral del contrato por incumplimiento", *op. cit.*, p. 80.

84 Molina Morales, "La terminación unilateral del contrato *ad nutum*", *op. cit.*, p. 148.

85 Pizarro Wilson, Carlos. "¿Puede el acreedor poner término unilateral al contrato?". *Ius et Praxis*, n.º 13, 2009. <https://bit.ly/3RvY7dM>

86 Así lo señalan autores como: Contreras, "Term, Termination and Breach", *op. cit.*, pp. 374-379, y Cabanellas de las Cuevas, *Contratos de licencia y transferencia de tecnología*, *op. cit.*, p. 540.

87 Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, p. 970.

y titular de diferentes signos distintivos, interesado en tutelar sus intereses mediante la previsión de la facultad unilateral de terminación del contrato, debe negociar con Mariana su disposición, los incumplimientos que habilitan el uso de la misma, la forma de notificar o preavisar a la otra su interés de terminar el contrato, el término que se otorga antes de que el contrato se extinga, entre otros aspectos.

Para ello, las partes podrían contemplar como incumplimientos esenciales del contrato el no pago oportuno de regalías y el uso de los signos distintivos en un territorio diferente al comprendido en la franquicia, y establecer que el preaviso se entregará en la dirección de correo electrónico suministrada por cada parte, con el término de 30 días de antelación para evitar la terminación o tomar medidas de protección. En ese contexto, si Mariana se retrasa en el pago de las regalías, Humberto está facultado para terminar unilateralmente el contrato, para lo cual debe enviar un preaviso en el que le informe a Mariana que, en caso de no proceder al pago de las regalías y los intereses moratorios adeudados dentro de los dos días siguientes al envío del comunicado, el contrato quedará resuelto a los 30 días siguientes al envío del preaviso. Ante ello, Mariana deberá enmendar su incumplimiento o, en caso contrario, acatar la terminación del contrato, para lo cual el término de 30 días le permite organizarse internamente y tomar las medidas que eviten que sufra graves perjuicios, así como liquidar el contrato con Humberto.

En ese último escenario, Mariana debe abstenerse de emplear los signos distintivos licenciados una vez venza el término otorgado para la terminación del acuerdo, so pena de incurrir en actos de infracción de marca<sup>88</sup>. Si Mariana continúa haciendo uso de las marcas, Humberto puede demandar la infracción de sus signos distintivos y el juez del caso debería resolver sobre la infracción sin necesidad de que haya un pronunciamiento previo sobre el uso de la terminación unilateral de la licencia, al ser un acuerdo válido.

## B. EL USO PRÁCTICO DE LA CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL EN CONTRATOS DE LICENCIA EN COLOMBIA: EL CASO TOUS VS. LA RIVIERA

Un ejemplo del uso de la cláusula de terminación unilateral del contrato en las licencias es el caso de radicado número 16-438126, de S. Tous S. L vs. La Riviera S.A.S, decidido en sentencia del 7 de marzo de 2018 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC. En este litigio, Tous demandó a La Riviera alegando la infracción de su marca nominativa “TOUS”<sup>89</sup> y figurativa silueta de oso<sup>90</sup>, registradas en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló la demandante que las marcas habían sido licenciadas en virtud de un contrato

<sup>88</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación prejudicial del proceso 45-IP-2020*. 13 de enero de 2023. M. P. Gustavo García Brito. 11-12 <https://bit.ly/3JYjMZU>

<sup>89</sup> Certificado de registro N° 333863.

<sup>90</sup> Certificado de registro N° 333857.

de franquicia celebrado entre ellas el 1 de noviembre de 2009, para que fueran utilizadas en diferentes establecimientos comerciales de La Riviera ubicados a lo largo del territorio colombiano. También indicó que el uso infractor de sus marcas se presentó luego de que La Riviera ignoró la comunicación escrita enviada el 8 de junio de 2016, la cual fue reiterada el 17 de noviembre de 2016, donde se le informaba a la demandada que Tous, en vista de la inclusión en la Lista Clinton<sup>91</sup> del grupo WISA y el señor Abdul M. Waked<sup>92</sup>, y en aplicación del literal B de la cláusula 17 del contrato de franquicia, terminaba unilateralmente el contrato, dada la afectación a la reputación de sus signos distintivos.

Por su parte, el argumento principal de la demandada señaló que no había infringido los signos distintivos de Tous, por cuanto el contrato no podía terminarse unilateralmente por la demandante y necesariamente debía declararse finalizado por un juez. Así, el contrato no había terminado el 8 de junio de 2016 con la comunicación enviada y, por tanto, el uso de las marcas con posterioridad a la recepción de las comunicaciones de terminación unilateral fue legítimo, pues se basó en la licencia otorgada en el contrato de franquicia que permanecía vigente.

Para decidir, la SIC procedió a analizar las condiciones de terminación del contrato de franquicia celebrado y su efectiva terminación el 8 de junio de 2016, ya que el uso infractor de los signos distintivos dependía de la existencia de una autorización de uso de marcas y la correspondiente revocación o terminación de tal autorización. El fallo consideró que, de acuerdo con la jurisprudencia nacional<sup>93</sup> y la doctrina, en el ordenamiento jurídico colombiano la terminación unilateral del contrato es válida siempre que se trate de un contrato de larga duración o de largo aliento en el cual medie la confianza y se haya previsto una cláusula al respecto. De ese modo, se precisó que los contratos de franquicia y particularmente los de licencia requieren un especial componente de confianza en el licenciatario, siendo un elemento indispensable y fundamental para la celebración de estos acuerdos. De esa forma, el elemento *intuitu personae* del contrato de franquicia había sido especificado en la cláusula 12 del negocio jurídico, la cual exponía la selección del franquiciado bajo rigurosos criterios de selección.

A partir de lo anterior, se señaló que, una vez usada la cláusula de terminación unilateral, el licenciatario debió cesar inmediatamente el uso y explotación de las marcas de titularidad de la demandante. Dado que Tous había usado legítimamente la facultad de terminar unilateralmente el contrato por medio de la comunicación

91 Se recuerda que esta lista consiste en una herramienta creada por las autoridades estadounidenses que permite sancionar e identificar a toda persona que haya cometido delitos de narcotráfico o lavado de activos en Colombia, sirviendo como referencia internacional.

92 Accionista mayoritario de La Riviera S.A.S. y director del contrato de franquicia celebrado con Tous.

93 Como son las sentencias del 14 de diciembre de 2001 de la Corte Suprema de Justicia, M. P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, expediente 6230; sentencia del 31 de octubre de 1995 de la Corte Suprema de Justicia, M. P. Pedro Lafont Pianneta, expediente 4701.

enviada a La Riviera el 8 de junio de 2016, reiterada el 17 de noviembre de 2016, la demandada debía abstenerse de usar y explotar las marcas desde la comunicación inicial. Por el contrario, el uso de las marcas por parte de La Riviera únicamente cesó hasta la práctica de las medidas cautelares decretadas en el proceso.

En el mismo sentido, se consideró que la causal invocada para justificar la terminación del contrato no fue un argumento arbitrario, injustificado o un abuso del derecho, pues ciertamente la imagen de la marca Tous se había visto comprometida por la inclusión en la Lista Clinton de un importante directivo de La Riviera S.A.S. y tal situación había sido prevista en el contrato como causal de resolución unilateral del contrato<sup>94</sup>.

En suma, al estar probada la existencia de la cláusula de terminación unilateral del contrato, la comunicación que notificó de la terminación del acuerdo fue posterior a la inclusión del grupo WISA y de su directivo en la Lista Clinton, y demostrado que el uso y explotación de las marcas por parte de la demandada continuó luego de la comunicación de terminación del contrato, la SIC concluyó que se configuró la infracción de derechos de PI al haber generado riesgo de confusión en el consumidor<sup>95</sup>, y fijó la indemnización de perjuicios en 30 SMLMV.

Como se observa, la SIC no discutió si es válido pactar una cláusula de terminación unilateral del contrato y su atención se centró en analizar la existencia del pacto de dicha facultad unilateral y la justificación en que se basó la terminación, pues de la cesación de efectos del contrato dependía la posible infracción del derecho de PI. De ese modo, se muestra la efectividad de la cláusula de terminación unilateral del contrato, en la medida en que el acuerdo de franquicia finalizó con la mera comunicación de Tous a la Riviera, sin necesidad de una declaración judicial en tal sentido.

Con todo, la cláusula de terminación unilateral es definitivamente reconocida como una tendencia actual en la contratación cuya fuente principal es la autonomía de las partes<sup>96</sup> y gracias a que no requiere un pronunciamiento judicial previo que finalice el negocio jurídico, tutela los intereses de las partes en los contratos de obligaciones recíprocas<sup>97</sup>, otorgando agilidad y rapidez al proceso, ahorrando

94 Indicaba el literal b) del inciso 3 de la cláusula 17 del contrato: “Será causal de resolución del contrato el incumplimiento por el franquiciado del manual, normas, directrices y en general de las especificaciones del franquiciador, así como cualquier actuación que afecte la imagen de la marca TOUS y los diseños TOUS”.

95 Basado en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, el cual señala: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: [...]”

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular”.

96 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de agosto de 2011. Exp. 11001-3103-012-1999-01957-01. M. P. William Namén Vargas.

97 Rengifo García, *Las facultades unilaterales en la contratación moderna*, op. cit., p. 105.

costos de tiempo y dinero, y permitiéndoles celebrar nuevos negocios con terceros que sustituyan el contrato anterior<sup>98</sup>.

### III. TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA LICENCIA CUANDO NO EXISTE CLÁUSULA

A pesar de la teoría elaborada por la doctrina y la jurisprudencia para la terminación unilateral del contrato mediante el pacto de una cláusula, en la práctica judicial colombiana existe un antecedente que prescindió del análisis de las condiciones de pacto y uso de la cláusula para terminar unilateralmente una licencia. En esta decisión se afirma que la exclusividad que le asiste al titular de un derecho de PI es justificación suficiente para revocar la licencia otorgada, sin consideración de los aspectos contractuales inmersos, acogiendo con ello la teoría de la terminación del contrato *in continenti* o sin establecimiento de una cláusula.

#### A. LA EXCLUSIVIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO LEGITIMANTE PARA TERMINAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO: CASO KFC VS. APROCAR

Este caso, identificado bajo el radicado número 18 – 96305, de Kentucky Fried Chicken Holdings LLC – KFC vs. Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. – Aprocar, decidido en sentencia del 8 de agosto de 2019 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, se estudió la demanda presentada por KFC, quien perseguía que se declarara la infracción de sus marcas<sup>99</sup> por parte de Aprocar. Lo anterior, en la medida que la demandada había ignorado la terminación unilateral de los contratos de franquicia que habían celebrado. La demandante relató que el día 19 de noviembre de 2013 habían celebrado dos contratos de franquicia que autorizaron a Aprocar para utilizar las marcas de KFC en diferentes establecimientos del país. Sin embargo, el 23 de enero de 2018 KFC envió una comunicación a la

<sup>98</sup> Molina Morales, “La terminación unilateral del contrato por incumplimiento”, *op. cit.*, p. 85.

<sup>99</sup> En específico: “KFC ETIQUETA” (mixta) para la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza con certificado No. 182218; “KFC” (mixta) para la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza con certificado No. 255291; “KFC” (nominativa) para las clases 29, 30, 31 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza con certificados No. 180691, 244929, 164604, 166282 y 148690; “KENTUCKY” (nominativa) para las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza con certificados No. 108442 y 169654; “KENTUCKY FRIED CHICKEN” (nominativa) para las clases 29, 30 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza con certificados No. 245755, 745754 y 148689; “CORONEL SANDERS” (nominativa) para las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza con certificados No. 94447 y 94446; “CORONEL SANDERS” (mixta) para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza con certificado No. 94448; y marca figurativa para la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza con certificado No. 325926.

demandada donde manifestó que daba por terminados los contratos de franquicia, dada una serie de incumplimientos contractuales.

En los argumentos del fallo, la SIC aclaró que el uso de los signos distintivos de un tercero solo puede considerarse un comportamiento infractor si tal utilización se hizo por fuera de la habilitación de los contratos de franquicia celebrados, o luego de que los mismos habían finalizado. De ese modo, el eje principal de su decisión consistió en determinar si efectivamente había cesado la autorización otorgada a Aprocar para el uso de las marcas de la demandante, al margen de cualquier discusión sobre el cumplimiento o incumplimiento del contrato o la validez de sus cláusulas de las franquicias. En ese contexto, aclaró que su competencia se limita a la determinación de la infracción de los derechos de PI<sup>100</sup> debido a su uso después de la terminación del vínculo, sin que su competencia le permita decidir sobre aspectos contractuales, lo cual le corresponde a otro juez<sup>101</sup>.

Partiendo de esa idea, la SIC recordó que conforme al artículo 154 de la DA 486, el derecho que por excelencia otorgan las marcas es el de exclusividad y la forma de permitir que otros hagan uso de ellas sin violar tal exclusividad, se materializa a través de la licencia. En ese sentido, basta verificar si el uso que se persigue como infractor estuvo respaldado o no por la voluntad del titular o si, por el contrario, este puso fin a la habilitación dada en su momento. Todo ello al margen de la discusión acerca del cumplimiento o incumplimiento del contrato, lo cual es un aspecto que no le corresponde al juez de PI, quien debe limitarse a verificar que el titular exteriorizó su deseo de cesar la licencia como forma de hacer valer su derecho de exclusiva.

Por cierto, la SIC recordó que asumir una posición contraria generaría perjuicio a los consumidores, pues la exteriorización de voluntad del licenciante de no continuar con la licencia otorgada y la reacción forzada de la licenciataria de continuar empleándolas implica que los consumidores se encuentren en el mercado con un origen empresarial aparente, enfrentando marcas idénticas que identifican bienes y servicios que no cuentan con la aquiescencia ni respaldo del verdadero titular del signo distintivo, generando así riesgos de confusión y asociación en el mercado<sup>102</sup>.

De ese modo, debido a que la demandada cesó el uso de los signos distintivos meses después de haber finalizado el contrato con ocasión de la manifestación unilateral de cese, se configuró la infracción de las marcas de la demandante. Así, la demandada se encontraba obligada a cesar el uso de las marcas licenciadas una

100 Literal A) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso.

101 Esta situación también se advirtió en: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 18-169814. Nuevo Multimedia Ltda. vs. Scenika Ltda. Sentencia del 24 de julio de 2019. <https://bit.ly/3JH0vwo>

102 Este argumento es reiterado en: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación prejudicial del proceso 15-IP-2020*. 6 de mayo de 2022. M. P. Hernán Rodrigo Romero Zambrano, p. 5. <https://bit.ly/3VcWgfr>

vez recibió la comunicación de terminación del contrato por parte de KFC, la cual expresó su voluntad de revocar la autorización de uso de las marcas otorgadas.

Dicho lo anterior, esta decisión llama la atención porque se aparta completamente del análisis del elemento contractual que dio lugar a la autorización de uso de las marcas, para fundamentarse únicamente en la expresión de voluntad del titular del derecho como forma de ejercer el derecho de exclusividad del titular marcario. Con ello, asume una regla bajo la cual basta revocar la autorización de uso del derecho de PI para que la licencia quede terminada, sin reparar en que la misma es un negocio jurídico y lo que ello implica respecto de la observancia de las normas generales del derecho privado, específicamente sobre la terminación de los contratos.

#### B. LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO SIN CLÁUSULA PREVIA O *IN CONTINENTI* BAJO EL DERECHO PRIVADO

Existe una doctrina minoritaria sobre la terminación unilateral del contrato cuando las partes no han pactado una cláusula al respecto, el cual es un evento reconocido en la jurisprudencia francesa (terminación *in continenti*)<sup>103</sup>, de la que no encontramos disposición alguna en nuestro ordenamiento jurídico<sup>104</sup>.

Esta clase de terminación consiste en la resolución del contrato por decisión particular unilateral, aun cuando no se ha pactado cláusula resolutoria, siempre que la urgencia no permita esperar a la decisión judicial o cuando la confianza entre las partes es tal que su quebrantamiento impide continuar la ejecución del contrato<sup>105</sup>. En específico, la terminación *in continenti* procede únicamente en casos de incumplimiento grave y de verdadera urgencia que no permiten acudir a un juez, de forma que el apremio del tiempo y la ruptura de la confianza impiden continuar la ejecución del negocio<sup>106</sup>. Son ejemplos la expulsión de un comensal que se comporta de manera inadecuada en un restaurante, impedir el acceso a un espectáculo público a quien perturba el desarrollo del show o la terminación de un contrato de agencia luego de enterarse que el agente fue condenado penalmente por un delito grave<sup>107</sup>.

Ciertamente, la terminación *in continenti* es una decisión que se toma de manera inmediata frente a un apremio que genera la imposibilidad de cumplir el

103 Tomado de: Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, pp. 952-953, e Hinestrosa, Fernando. "La terminación unilateral del contrato". En: Aída Kemelmajer de Carlucci, *Responsabilidad civil*, pp. 429-461. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2007, p. 459.

104 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de agosto de 2011. Exp. 11001-3103-012-1999-01957-01. M. P. William Namén Vargas

105 Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, p. 953.

106 *Ibid.*, pp. 952-953.

107 Hinestrosa, "La terminación unilateral del contrato", *op. cit.*, pp. 459-460.

contrato dado un motivo importante<sup>108</sup>, un evento fortuito<sup>109</sup>, un incumplimiento especialmente grave o la desaparición de una condición fundamental del contrato<sup>110</sup> sin cumplir un preaviso o notificación antes de la terminación<sup>111</sup>. De ese modo, la terminación *in continenti* se basa en la gravedad de los hechos y la urgencia de solucionar el problema, dado que no hay tiempo de acudir al juez<sup>112</sup>.

Así, quien ejerce la facultad unilateral actúa a riesgo suyo, debido a la gravedad de los hechos y la urgencia de solucionar el problema, puesto que se trata de un mecanismo de autotutela frente a un incumplimiento inminente de la otra parte<sup>113</sup>, o una legítima defensa frente a una agresión<sup>114</sup>, frente a la cual la víctima podrá posteriormente solicitar a un juez que como medida cautelar ordene la continuación de la ejecución del contrato y, en todo caso, la indemnización de perjuicios<sup>115</sup>.

Empero, bajo nuestro ordenamiento jurídico esta figura contradice la fuerza vinculante de los contratos y de necesidad de sentencia judicial que lo resuelva<sup>116</sup>, lo cual le diferencia de la terminación del contrato mediante decisión judicial o por ejercicio de la facultad prevista en una cláusula<sup>117</sup>. En específico, la resolución *in continenti* le reconoce a la parte inocente un derecho de autotutela frente al peligro inminente en que le coloca el incumplimiento de la otra, evitando una condición de desventaja intolerable<sup>118</sup>. De ese modo, la terminación unilateral *in continenti* es una figura completamente excepcional dado que en Colombia la terminación unilateral únicamente será válida cuando la ley lo permite o cuando las partes han previsto una cláusula con tal propósito<sup>119</sup>.

Se destaca que, a la fecha, la terminación del contrato *in continenti* no ha sido objeto de estudio en la jurisprudencia colombiana. Por tal motivo se afirma que la fuerza obligatoria de los contratos impide acoger esta forma de terminación como una forma válida de terminar los contratos<sup>120</sup>. Siendo así, esta discusión se ha pasado por alto en Colombia, incluso cuando la misma es necesaria para adecuar nuestro ordenamiento al mercado contemporáneo y a las figuras empleadas en otras jurisdicciones y, en ese sentido, es imperante que a nivel académico y judicial se inicie su análisis. Para tal efecto, es preciso un estudio de derecho comparado

108 Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, p. 954.

109 *Ibid.*, p. 953.

110 Oviedo Albán, “La cláusula de terminación unilateral del contrato”, *op. cit.*, p. 7.

111 Rengifo García, *Las facultades unilaterales en la contratación moderna*, *op. cit.*, p. 141.

112 Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, p. 954.

113 Hinestrosa, “La terminación unilateral del contrato”, *op. cit.*, p. 460.

114 Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, p. 955.

115 *Ibid.*, p. 953.

116 Hinestrosa, “La terminación unilateral del contrato”, *op. cit.*, p. 460.

117 Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, pp. 954-955.

118 *Ibid.*, p. 955.

119 *Ibid.*, pp. 954-55.

120 Pizarro Wilson, “¿Puede el acreedor poner término unilateral al contrato?”, *op. cit.*

que permita plantear una teoría de defensa propia o autotutela en el plano contractual, lo cual hasta el momento no existe en nuestro ordenamiento, además de determinar las condiciones en que sería válido o no utilizar esta facultad unilateral en los contratos privados<sup>121</sup>.

Ahora bien, bajo el escenario ejemplificado para este escrito, Humberto está facultado para terminar de hecho el contrato celebrado con Mariana ante lo que considere una situación de apremio, sin requerir enviar un preaviso ni otorgar un plazo para mitigar sus consecuencias. Ante ello, el contrato y la licencia otorgada a Mariana pierden su vigencia de manera inmediata e intempestiva, quien puede acudir al juez para solicitar la protección de sus derechos frente a la vía de hecho empleada por Humberto, solicitando el restablecimiento de sus derechos, la continuidad del contrato y la indemnización de perjuicios, o solo el resarcimiento según su discreción<sup>122</sup>.

Empero, los derechos de PI no podrán ser empleados por Mariana desde el momento que sea notificada de la terminación del contrato y en caso de continuar empleándolos y enfrentándose a una posterior demanda de infracción ejercida por Humberto, necesariamente deberá haber pronunciamiento judicial previo sobre la terminación del negocio jurídico, para determinar con ello la existencia de la infracción de los derechos de PI. Lo anterior, salvo que el juez de PI asuma la postura indicada por la SIC en el caso de KFC vs. Aprocar, pues en tal caso la sola manifestación unilateral de Humberto como titular del derecho es suficiente para terminar el contrato de licencia y de ahí la infracción de los signos distintivos, sin requerir una decisión judicial sobre la terminación del contrato, asunto que corresponde a un juez diferente al de PI.

#### IV. EXCLUSIVIDAD DEL DERECHO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA: ¿QUÉ PREVALECE?

Vistas las condiciones en que la terminación unilateral de los contratos resulta legítima bajo el derecho privado, así como la facultad que tiene el titular del derecho de PI para revocar libremente las licencias otorgadas a terceros, estos casos son de difícil decisión y es pertinente sentar una posición para resolverlos. Para la autora, sin desconocimiento de la prerrogativa de exclusividad que le asiste al titular de un derecho de PI y la relevancia económica que la misma representa, la revocatoria unilateral de las licencias sin especificación de una cláusula contractual implica una violación a los principios *pactas sunt servanda*, buena fe y no abuso del derecho<sup>123</sup>, al permitir que de manera libre y voluntaria y sin consideración de

121 *Ibid.*

122 Hinestrosa, *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II, *op. cit.*, p. 955.

123 Al respecto se puede consultar: Bernal Fandiño, Mariana Fernanda. “Principios de la contratación mercantil”. En: Juan Pablo Cárdenas Mejía, Juan Jacobo Calderón

la palabra otorgada, el contrato termine de manera intempestiva. De ese modo, la cláusula de terminación unilateral es el mecanismo que elimina tales riesgos y respeta los derechos de las partes, permitiendo que las obligaciones y efectos del contrato se extingan de manera fácil y rápida, y el titular del bien intangible tutele y ejerza la exclusividad de su derecho de forma prudente.

Es claro que la exclusividad de un derecho de propiedad intelectual habilita al titular para que de manera voluntaria autorice a terceros para utilizar su derecho, y asimismo implica que el titular libremente cese tal autorización mediante su revocatoria. Empero, la forma como el titular de un derecho de PI ejerce su exclusividad y explota de manera indirecta su intangible, consiste en un negocio jurídico atípico: la licencia, y en ese sentido la exclusividad no es óbice para extinguir el contrato o cesar sus efectos en desconocimiento de la ley, los principios generales del derecho y en afectación a los intereses del licenciataria dado su carácter intempestivo.

A saber, la autorización de uso que hace el titular no puede desconectarse de su naturaleza contractual y de los principios que le enmarcan, como son la fuerza ejecutoria del contrato, la buena fe y el no abuso del derecho. Bien es sabido que el contrato como manifestación de voluntad nace para que sea cumplido y ejecutado en su totalidad, pues obliga a los contratantes a ejecutar las obligaciones que adquirieron y de él se desprenden diversos deberes de conducta.

Siendo así, la terminación de la licencia por la revocatoria de la autorización sin la existencia de una cláusula implica que el licenciante no guarde el debido respeto por la confianza depositada al celebrar el contrato y falte a la honestidad, lealtad y probidad que ordena la buena fe. De igual modo, esa conducta implica que el derecho particular del titular del bien intangible sea ejercido de forma abusiva y sin reparar en la solidaridad con el interés ajeno.

Valga mencionar que la terminación de la licencia únicamente por el ejercicio de exclusividad del derecho del titular y sin el pacto de una cláusula en tal sentido, representa una terminación *in continenti* del acuerdo, lo cual se anotó es un método de terminación unilateral completamente excepcional que atiende a situaciones de especial apremio de los contratantes y no es una forma válida de cesar los efectos de los contratos en Colombia.

En esa medida, la cláusula de terminación unilateral emerge como el mecanismo que permite confluir la exigibilidad del negocio y las cargas que le enmarcan, con la exclusividad que le asiste al titular del derecho de PI, eliminando el riesgo de ignorar las características primigenias de los negocios jurídicos que permiten que los mismos cumplan su función jurídica-económica. Para tal efecto, será necesario que las partes de manera libre negocien esta estipulación y sigan los requisitos enunciados en el aparte II.

Teniendo en cuenta lo anterior y para cerrar el ejemplo planteado en la introducción, al momento de la celebración del contrato de franquicia de los establecimientos “Neki Store”, Humberto y Mariana están en libertad de establecer una cláusula de terminación unilateral que faculte a ambas partes para resolver el contrato de manera libre, bajo determinados eventos o sin justificación alguna.

Así pues, pueden señalarse como eventos que facultan la terminación unilateral del contrato: (i) la explotación del derecho por fuera de Medellín; (ii) el no pago oportuno de regalías; (iii) el uso inadecuado del signo distintivo, ya sea por su sustracción, alteración o aplicación en bienes y servicios distintos a los de su origen empresarial; (iv) la afectación de la reputación de cualquiera de las partes, siempre que ponga en riesgo o afecte la reputación de la otra; entre otros. En caso de ocurrir cualquiera de estas condiciones y que la parte interesada en terminar el contrato, o sea, Humberto como franquiciante titular de los derechos de PI, Mariana debe ser notificada de manera escrita y con suficiente antelación para que enmiende el motivo que genera la terminación del contrato o tome las medidas que eviten que sufra mayores daños. De ese modo, siendo aceptada por las partes la terminación unilateral del convenio, dicho acto está llamado a surtir efectos y a partir de ese momento Mariana está obligada a abstenerse de emplear los signos “Neki” y “Neki Experts”.

Ahora bien, el argumento de la SIC para permitir la revocatoria de la licencia por la mera exteriorización de la voluntad del titular del derecho y sin consideración de la terminación del contrato, dada la afectación a los intereses de los consumidores, no es un argumento que justifique tal actuación unilateral e intempestiva. En ese sentido, asumiendo que existe el riesgo de afectar a los consumidores si, después de que el titular manifiesta al licenciatarario que la licencia queda terminada este continúa usando el derecho de PI sin contar con el respaldo del titular, no existe ningún argumento en la sentencia de la SIC que justifique por qué esa afectación a los consumidores prevalece sobre los principios del derecho de contratos. En todo caso, aun suponiendo que tal cosa es cierta, existen mecanismos judiciales con los que cuentan los consumidores para proteger sus derechos en tales casos, como lo sería la acción de protección al consumidor<sup>124</sup> o incluso una acción por actos de competencia desleal<sup>125</sup>. Como se observa, existen en el ordenamiento los

124 Al respecto se puede consultar: Botero Aristizábal, Luis Felipe. “Algunas reflexiones sobre el consumidor, los derechos colectivos y las acciones populares y de grupo”. En: Juan Carlos Varón Palomino, Mauricio Rengifo Gardeazábal y Fernando Peña Bennet (coords.), *Derecho del consumo. Introducción al derecho del consumo*, tomo I, pp. 225-246. Bogotá: Universidad de los Andes, 2022, y Cevera Martín, Alcestes. “Reclamaciones de consumo en Colombia”. En: Juan Carlos Varón Palomino, Mauricio Rengifo Gardeazábal y Fernando Peña Bennet (coords.), *Derecho del consumo. Introducción al derecho del consumo*, tomo I, pp. 247-277. Bogotá: Universidad de los Andes, 2022.

125 Al respecto se puede consultar: Sandoval Gutiérrez, José Fernando. “La represión de la competencia desleal como mecanismo indirecto de protección al consumidor”. En: Juan Francisco Ortega Díaz, Juan Carlos Martínez Salcedo y Gloria Isabel Osorio

mecanismos pertinentes para proteger al consumidor frente a riesgos de confusión y asociación por el uso de signos distintivos en tiempo posterior a la revocatoria de una autorización de uso de un intangible.

Con todo, la cláusula de terminación unilateral se mostrará como la vía en la que confluirían la libertad del titular del derecho de PI para otorgar o revocar autorizaciones de uso a terceros con el respeto de los contratos y los principios y deberes que le enmarcan. En ese sentido, encuentro que la simple manifestación de revocatoria de licencia de uso sin estipulación de cláusula no es argumento suficiente para terminar las licencias, en cuanto es una conducta de mala fe y abusiva que afecta los derechos de la contraparte.

En suma, los derechos y contratos de PI como mecanismo de protección de intangibles de especial naturaleza no pueden de ningún modo ignorar la teoría y normas generales del derecho privado, ni ejercerse en perjuicio del interés ajeno. Ciertamente, el pacto de una cláusula de terminación unilateral otorga seguridad a las partes contratantes, quienes desde la celebración del contrato reconocen la posibilidad de terminar unilateralmente el convenio, sus condiciones y, si es el caso, las causales que habilitarían tal ejercicio. Lo contrario implicaría que, a pesar de la existencia del contrato y su fuerza ejecutoria, el licenciatarario quede a la suerte de la voluntad del licenciante quien, sin importar el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo, podría de manera intempestiva finalizar la autorización otorgada.

## V. CONCLUSIONES

La licencia es el contrato con mayor relevancia para la explotación de bienes intangibles, al ser por excelencia el negocio jurídico por el cual el titular de un derecho de PI permite que terceros utilicen su bien intangible en el mercado. En dicho acuerdo, el titular del derecho hace uso de su privilegio de exclusividad, al decidir qué personas distintas de él pueden emplear su derecho. Este es un negocio jurídico atípico y, por tanto, en él la libertad contractual de las partes cobra una especial relevancia.

En ese sentido, una cláusula que con frecuencia se emplea por los contratantes es la referida a la terminación unilateral de la licencia. Esta estipulación llama la atención porque en principio contraría lo dispuesto en la ley para extinguir los contratos. Así, conforme a nuestro ordenamiento, los contratos se extinguen mediante declaratoria judicial, el mutuo disenso y las causales previstas en la ley. Sin embargo, las partes acuden a la terminación unilateral como mecanismo que les permite rápidamente finiquitar los efectos de los acuerdos, ahorrar tiempo y dinero, y celebrar rápidamente contratos terceros que versen sobre el mismo objeto. Atendiendo lo anterior, se analizó que la jurisprudencia y la doctrina han aceptado

Giammaria (coords.), *Derecho del consumo: tras un lustro del estatuto del consumidor en Colombia*, pp. 283-302. Bogotá: Universidad de los Andes, 2018. <https://bit.ly/3H4dtCj>

que se pacte la cláusula de terminación unilateral en toda clase de contratos y fuera de los casos expresamente previstos en la ley, siempre que la misma se sujete a determinados criterios. De ese modo, se demostró en la decisión de *Tous vs. La Riviera* que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC acogió esta posición, poniendo de presente que la terminación unilateral de las licencias de derechos de PI es válida en Colombia siempre que las partes pacten una cláusula para tal efecto.

Por otra parte, existe una forma de terminar unilateralmente los contratos sin la estipulación de una cláusula al respecto, llamada terminación *in continenti*. Dicha teoría surge en la jurisprudencia francesa para eventos de especial apremio y grave urgencia, caracterizándose por no ser aceptada en nuestro ordenamiento jurídico por ser contraria a los principios de la fuerza ejecutoria de los contratos y la buena fe. A pesar de ello, la decisión de *KFC vs. Aprocar* de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC es un antecedente jurisprudencial donde se acepta el uso de la terminación *in continenti* para extinguir los efectos de los contratos de licencia. El argumento usado para decidir se basó en el privilegio de la exclusividad del derecho de PI, indicando que la mera manifestación de voluntad es suficiente para revocar la licencia, señalando incluso que esto es así para evitar la afectación de los intereses de los consumidores, dados los riesgos de asociación y confusión que de otro modo se generarían en el mercado.

Empero, dicha decisión cometió el error de sobreponer la exclusividad de los derechos de PI y la eventual afectación de los derechos de los consumidores sobre los principios de los contratos que son aplicables a las licencias, como son la fuerza ejecutoria, la buena fe y el no abuso del derecho. Ciertamente, los derechos de PI y los contratos de licencia no pueden de ningún modo ignorar la teoría general de los contratos y las normas generales del derecho privado, los cuales les son aplicables. De ese modo, se apuntó que la forma para evitar tales riesgos, proteger la exclusividad del derecho y otorgar seguridad jurídica a los contratantes es mediante la estipulación de la cláusula de terminación unilateral, la cual debe cumplir criterios como la reciprocidad, delimitación de justificaciones que la habilitan, el deber de notificar previamente a la contraparte, entre otros.

## BIBLIOGRAFÍA

### NORMAS

Comunidad Andina. *Decisión Andina 486 de 2000. Régimen Común sobre Propiedad Industrial.*

Congreso de la República de Colombia. *Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.*

- Congreso de la República de Colombia. *Ley 256 de 1996. Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.*
- Congreso de la República de Colombia. *Ley 84 de 1873. Código Civil.*
- Presidencia de la República de Colombia. *Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio.*
- Presidencia de la República de Colombia. *Decreto 4886 de 2011. Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.*

#### JURISPRUDENCIA

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de agosto de 2011. Exp. 11001-3103-012-1999-01957-01. M. P. William Namén Vargas.
- Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Superintendencia de la Industria y Comercio. Proceso 18-096305. Kentucky Fried Chicken International Holdings, LLC vs. Alimentos y Productos del Caribe. Sentencia del 8 de agosto de 2019. <https://bit.ly/3YnJNq6>
- Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 18-169814. Nuevo Multimedia Ltda. vs. Scenika Ltda. Sentencia del 24 de julio de 2019. <https://bit.ly/3JH0vwo>
- Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 16-438126. S. Tous. S.L. vs. La Riviera S.A.S. Sentencia del 7 de marzo de 2018. <https://bit.ly/3SMAo95>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación prejudicial del proceso 45-IP-2020*. 13 de enero de 2023. M. P. Gustavo García Brito. <https://bit.ly/3JYjMZU>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación prejudicial del proceso 15-IP-2020*. 6 de mayo de 2022. M. P. Hernán Rodrigo Romero Zambrano. <https://bit.ly/3VcWgfr>

#### DOCTRINA

- Alcántara-Francia, Olga. “El contrato de licencia de *know how* y la regulación de las obligaciones de confidencialidad y no competencia”. *Ius et Praxis*, n.º 31, 2000, pp. 57-70. <https://bit.ly/3LgBjh3>
- Álvarez Werth, Francisco. “Cláusulas de terminación unilateral sin expresión de causa. Un intento de caracterización desde el derecho civil”. *Revista Chilena de Derecho Privado*, n.º 35, 2020. <https://bit.ly/3l2HDO1>
- Arrubla Paucar, Jaime Alberto. *Contratos mercantiles: contratos atípicos* (8ª ed.). Bogotá: Legis, 2015. <https://bit.ly/40ui3AA>

- Barreto Granada, Piedad Lucía. *El contrato de licencia: una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías*. Bogotá: Fondo Editorial Ediciones Universidad Cooperativa, 2020. <https://bit.ly/3KUuSyx>
- Bernal Fandiño, Mariana Fernanda. “Principios de la contratación mercantil”. En: Juan Pablo Cárdenas Mejía, Juan Jacobo Calderón Villegas y Yira López Castro (eds.), *Derecho comercial: cuestiones fundamentales*, pp. 173-188. Bogotá: Legis, 2016. <https://bit.ly/40ts2Gf>
- Botero Aristizábal, Luis Felipe. “Algunas reflexiones sobre el consumidor, los derechos colectivos y las acciones populares y de grupo”. En: Juan Carlos Varón Palomino, Mauricio Rengifo Gardeazábal y Fernando Peña Bennet (coords.), *Derecho del consumo. Introducción al derecho del consumo*, tomo I, pp. 225-246. Bogotá: Universidad de los Andes, 2022.
- Botero Aristizábal, Luis Felipe. “Apuntes sobre la terminación unilateral de los contratos en el derecho privado colombiano”. En: José Alberto Gaitán Martínez y Fabricio Mantilla Espinosa (dirs.), *La terminación del contrato: nuevas tendencias del derecho comparado*, pp. 365-390. Bogotá: Universidad del Rosario, 2007.
- Cabanelas de las Cuevas, Guillermo. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Privado* (2ª ed.). Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1980.
- Cevera Martín, Alcestes. “Reclamaciones de consumo en Colombia”. En: Juan Carlos Varón Palomino, Mauricio Rengifo Gardeazábal y Fernando Peña Bennet (coords.), *Derecho del consumo. Introducción al derecho del consumo*, tomo I, pp. 247-277. Bogotá: Universidad de los Andes, 2022.
- Contreras, Jorge L. “Term, Termination and Breach”. En: *Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice*, pp. 362-389. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. <https://doi.org/10.1017/9781009049436.013>
- Cortés Prieto, Camilo Hernán. “El uso excesivo del derecho, una forma de vinculación entre la propiedad industrial y la competencia”. *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 31, 2021, pp. 5-34. <https://bit.ly/3TszqA0>
- De Reina Tartiere, Gabriel. “Concepto, fundamento y principios del contrato. El caso de ‘El mercader de Venecia’”. *Revista Jurídica de Asturias*, n.º 41, 2018, pp. 115-143. <https://bit.ly/3L2bRvi>
- Erstling, Jay. “International Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Some Essentials and Options for Technology Transfer Partners: Introduction.” *The International Executive*, vol. 34, n.º 3, 1992. <https://bit.ly/3L2eR9E>
- Gamboa Morales, Luis Carlos. “Extinción del contrato”. En: Marcela Castro de Cifuentes (coord.), *Derecho de las obligaciones con propuestas de modernización: Tomo II*, pp. 357-399. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016. <https://bit.ly/41tutKx>
- Guerrero Gaitán, Manuel. “La explotación contractual de las patentes”. En: Ernesto Rengifo García (dir.), *Derecho de patentes*, pp. 723-779. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016.

- Guerrero Gaitán, Manuel. *Los contratos de transferencia internacional de tecnología: América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014.
- Guerrero Gaitán, Manuel. “Tipología contractual de la transferencia de tecnología”. *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 13, 2009, pp. 199-252. <https://bit.ly/3EGLNBI>
- Heath, Christopher; Kamperman Sanders, Anselm y Moerland, Anke (eds.). *Intellectual Property Law and the Fourth Industrial Revolution*. Alphen aan den Rijn, Países Bajos: Kluwer Law International, 2020. <https://bit.ly/41IT041>
- Hilty, Reto M. “Licensing Agreements – Time to Intensify Legal Research”. *GRUR International*, vol. 70, n.º 5, 2021, pp. 419-420. DOI: 10.1093/grurint/ikab024
- Hinestrosa, Fernando. *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. I. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015.
- Hinestrosa, Fernando. *Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico*, vol. II. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015.
- Hinestrosa, Fernando. “La terminación unilateral del contrato”. En: Aída Kemelmajer de Carlucci, *Responsabilidad civil*, pp. 429-461. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2007.
- Marrugo Saldarriaga, Katherine. “Reglas para la operación de la cláusula de terminación unilateral”. *Jurídicas CUC*, vol. 16, n.º 1, 2020, pp. 339-370. <https://bit.ly/41cr0j5>
- Meiselles, Michala y Wharton, Hugo. *International Licensing Agreements: IP, Technology Transfer and Competition Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018. <https://bit.ly/3otZu29>
- Mewara, Neha y Kuruvila, Abey. “Patent Licensing Agreement and Clauses Covered under It”. *International Journal of Law Management & Humanities*, n.º 3, 2020, pp. 28-39. <https://bit.ly/3oEZB1c>
- Molina Morales, Ranfer. “La terminación unilateral del contrato por incumplimiento”. *Revista de Derecho Privado*, n.º 17, 2009, pp. 77-105. <https://bit.ly/3Td1wOt>
- Molina Morales, Ranfer. “La terminación unilateral del contrato *ad nutum*”. *Revista de Derecho Privado*, n.º 10, junio de 2006, pp. 125-158. <https://bit.ly/3NUwbym>
- Morales Huertas, Margarita. “La terminación unilateral del contrato por incumplimiento en derecho colombiano”. En: Carlos Alberto Chinchilla Imbett y Mauro Grondon (eds.), *Incumplimiento y sistemas de remedios contractuales*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2021.
- Navia Arroyo, Felipe. “La terminación unilateral del contrato de derecho privado”. *Revista de Derecho Privado*, n.º 14, 2008, pp. 35-68, <https://bit.ly/3twZRbL>
- Neme Villarreal, Martha Lucía. *Facultades contractuales de ejercicio unilateral: cómo usarlas sin incurrir en abuso. La buena fe otorga criterios para el legítimo ejercicio del ius variandi*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018.

- Oviedo Albán, Jorge. “La cláusula de terminación unilateral del contrato”. *Vniversitas*, vol. 68, n.º 138, 2019. <https://bit.ly/3AkaamV>
- Pizarro Wilson, Carlos. “¿Puede el acreedor poner término unilateral al contrato?”. *Ius et Praxis*, n.º 13, 2009. <https://bit.ly/3RvY7dM>
- Ramírez Tello, Aydé Mary. “Contexto comercial de los contratos de licencia”. *Cuadernos de la Maestría en Derecho*, n.º 6, septiembre de 2018, pp. 149-173. <https://bit.ly/3VfH8h9>
- Rengifo García, Ernesto. *Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante* (2ª ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004. <https://bit.ly/3LhA9Bv>
- Rengifo García, Ernesto. *Las facultades unilaterales en la contratación moderna* (2ª ed.). Bogotá: Legis, 2017. <https://bit.ly/3KWqcYL>
- Rengifo García, Ernesto y Pombo, Luis Carlos. *Valuación de activos intangibles de propiedad intelectual: fundamentos económicos, jurídicos, financieros y contables*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015.
- Rincón Cuéllar, Luis Fernando. “El derecho de exclusividad concedido por la propiedad industrial”. *Con-texto: Revista de Derecho y Economía*, n.º 5, 1999, pp. 50-64. <https://bit.ly/40yYdEi>
- Sánchez Herrero, Andrés. “Resolución ilegítima de un contrato de licencia de marca”. *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, n.º 2, 2013, p. 312. <https://bit.ly/41Zztat>
- Sandoval Gutiérrez, José Fernando. “Más allá de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial”. En: Juan Francisco Ortega Díaz y José Fernando Sandoval Gutiérrez (coords.), *Protección jurisdiccional y observancia de la Propiedad industrial y de los derechos de autor*, pp. 75-107. Bogotá: Universidad de los Andes, 2022. <https://bit.ly/40wofZ4>
- Sandoval Gutiérrez, José Fernando. “La represión de la competencia desleal como mecanismo indirecto de protección al consumidor”. En: Juan Francisco Ortega Díaz, Juan Carlos Martínez Salcedo y Gloria Isabel Osorio Giammaria (coords.), *Derecho del consumo: tras un lustro del estatuto del consumidor en Colombia*, pp. 283-302. Bogotá: Universidad de los Andes, 2018. <https://bit.ly/3H4dtCj>
- Sierralta Ríos, Aníbal. “Contratación internacional de marcas, patentes y know-how”. *Vniversitas*, vol. 53, n.º 107, 2004, pp. 419-420. <https://bit.ly/3CMba5f>
- Soltysinski, Stanislaw. “Solución de conflictos en transacciones internacionales de tecnología”. *Derecho PUCP*, n.º 47, 1993, pp. 141-162. <https://bit.ly/3yqw6Bj>