

Perspectiva jurídica del merchandising *Legal perspective of merchandising*

En un periodo de coyuntura económica difícil, el merchandising puede ser una de las vías que permita pasar de un desarrollo de tipo extensivo a un crecimiento de tipo intensivo, que puede llegar a ser la vía real para mejorar la productividad y el trabajo de los hombres

Robert F. Werner*

Pedro Alfonso Labariega Villanueva**

RDP

RESUMEN |

En el continuo e ininterrumpido desenvolvimiento de nuevas prácticas socioeconómicas, parecen ser cada vez más numerosos, los pactos o acuerdos de negocios que no se ajustan o moldean bajo un esquema ya tipificado por la legislación mercantil, ni siquiera por la legislación civil; el *merchandising*, deviene, pues, un significativo ejemplo de ello.

* Robert F. Werner, miembro de *L'Academie des Sciences Comerciales et president du groupe des experts de L'Association Internationale de la Distribution Alimentaire et de produits de grande consommation* y administrador de *L'Institut Française du Libre-Service*. Dicho autor añade: "Las técnicas de Merchandising permiten al comerciante seguir siendo el patrón de su negocio, guiándole en la búsqueda de mejorar los resultados. Ello le permite salir de una función pasiva en donde se contentaba con seguir las indicaciones de sus clientes".

** Investigador por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor en la facultad de derecho de dicha universidad y en otras universidades públicas y privadas de México.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Con el presente ensayo queremos trazar un cuadro general del contrato de comercialización o *merchandising*, ilustrando los embozos comerciales más interesantes de dicha relación. Evidenciaremos algunas características y especificaciones de este contrato.

Se distinguen diversas categorías de *merchandising*, entre las cuales está el *corporate o brand merchandising*, el cual tiene por objeto la explotación de una marca, el *personality merchandising*, que en cambio explota la imagen y nombre de una persona, el *character merchandising* si se trata de un personaje de fantasía y, la competencia desleal. El *merchandising*, además de ser un contrato atípico constituye una modalidad del *marketing* de un determinado producto. La eficacia de este contrato está directamente vinculada a la notoriedad del *brand* que se utiliza. El *merchandising* puede realizarse produciendo internamente o en *outsourcing* los productos sobre los que se estampa la marca y proveyendo a su distribución, directamente o mediante intermediarios. En este segundo caso se puede recurrir al *licensing*.

No está por demás indicar que con la expresión contrato de licencia o licencia se está utilizando un vocablo genérico —por ende impreciso— que puede aplicarse a cualquier hipótesis de transmisión de derechos, sin identificar necesariamente al *merchandising*. De ahí que, el contrato de *comercialización o merchandising* que nos ocupa nos sea objeto de *regulación positiva* en el ordenamiento jurídico mexicano, es decir, no existe legislación alguna que regule concreta y específicamente dicho pacto.

PALABRAS CLAVE: Comercialización de marcas; contratos atípicos; contrato de licencia; contrato de mercadeo; contrato de *merchandising*; contrato de reclamo mercantil; *character merchandising*; exclusividad; *merchandising* de marcas; notoriedad; obligaciones; *personality merchandising*; renombre o prestigio; *trademark*.

ABSTRACT

In the continuous and uninterrupted development of new socio-economic practices, the amount of contracts or business agreements that are not adjusted nor fit under an outline classified by corporate or civil legislation, seems to be increasing. Merchandising is a significant example of such situation. With this essay we want to draw a general outline of the marketing or merchandising agreement, illustrating the most interesting items of such relationship. We will evidence some features and specifications of this contract.

There are several merchandising categories, among which are the corporate or brand merchandising, which concerns the operation of a trademark; merchandising personality, whose purpose is to exploit the

image and name of a person. Additionally, character merchandising is referred to a fantasy character and unfair competition. The merchandising, besides from being an atypical contract, is a form of specific product marketing. The effectiveness of this contract is directly related to the notoriety of the used brand. Merchandising can be done by producing, whether internally or by outsourcing, the products on which the trademark is stamped and providing its distribution directly or through intermediaries. In the latter case licensing can be used.

It must be noted that the terms “license agreement” or “license” are being used generically, thus imprecise, which can be applied to any transfer of rights case without necessarily identifying the merchandising. Hence, the marketing or merchandising agreement which is being studied, is subject to positive regulation in the Mexican legal system, given that there is no legislation specifically regulating this particular agreement.***

KEY WORDS: trademark marketing; atypical contracts; license agreement; marketing contract; merchandising contract; mercantile claim contract; character merchandising; exclusivity; trademark merchandising; notoriety; obligations; personality merchandising; reputation or prestige; trademark.

Sumario

1. Introducción
2. Semblanza histórica
3. Función *sugestiva* o *publicitaria* de la marca
4. El *merchandising* como explotación de la función *sugestiva* de la marca
5. Finalidades perseguidas con el *merchandising*
6. Concepto económico de *merchandising*
7. Concepto jurídico de *merchandising*
8. Peculiaridades sobresalientes del contrato de *merchandising*
9. Clasificación del contrato de *merchandising*
10. Sectores que pueden ser objeto de *merchandising*
11. Productos o servicios a los que puede asociarse el *merchandising*
12. El renombre o *goodwill* como elemento común a todos los grupos de casos
13. Distinción entre el contrato de *merchandising* y figuras afines
14. Las relaciones jurídicas entre *merchandisor* y *merchandise*
15. Legislación aplicable

*** Traducción realizada por la licenciada Ximena Armengol Silenzi. SOLCARGO, www.solcargo.com.mx.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

16. Naturaleza jurídica del contrato de *merchandising*
17. La mercantilidad del contrato de *merchandising*
18. Elementos personales
19. Objeto del contrato
20. Obligaciones y derechos del licenciante
21. Derechos y obligaciones del licenciario
22. Terminación del contrato
23. Colofón
24. Anexo. Contrato de *merchandising*

1. Introducción

En el continuo e ininterrumpido desenvolvimiento de nuevas prácticas socioeconómicas, parecen ser cada vez más numerosos los pactos o acuerdos de negocios que no se ajustan o moldean bajo un esquema ya tipificado por la legislación mercantil, ni siquiera por la legislación civil; el *merchandising*, deviene, pues, un significativo ejemplo de ello.¹

Ciertamente, el incesante desarrollo y evolución del comercio de productos de consumo —necesarios o superfluos— en los últimos lustros, así como la mayor influencia y protagonismo que asume el mercadeo y la publicidad, han generado el surgimiento de contratos que, como el que ahora examinamos, tienden a optimizar todas aquellas circunstancias o aspectos que, sin devenir la esencia del producto o servicio que se busca promocionar, influyen, de manera decisiva y determinante, en su comercialización y venta.²

Circunstancias tales como su presentación en los aparadores, vitrinas o mostradores, su envoltura, su promoción, su distribución, su precio e incluso su colocación cada vez más cerca del consumidor final concretamente, desde el envase en que se coloca hasta su ubicación en la tienda de autoservicio.

¹ D'Innocenzo, S., *Il merchandising come contratto sportivo*, Milán, Wolters Kluber, 2010, p. 31.

² Siguen esta orientación: Rosenberg, J. M., *Dictionary of Retailing & Merchandising*. EUA, John Wiley & Sons, Inc., 1995, p. 136; Bernard, Y. y Colli, J.C., *Diccionario económico y financiero*, 4a. ed., trad. de Fernández, E., España, Asociación para el progreso de la Dirección, 1985, p. 936. El traductor equipara el término de *merchandising* al de *mercadeo* o *comercialización*, Mouton, D., *Merchandising estratégico*, trad. de M., Gallart, Barcelona, FundEmi Books, 1993, p. 198.

Desde el punto de vista del *marketing* y de la publicidad, el *merchandising* es una “operación comunicacional de la promoción que tiene una tarea específica que cumplir en el punto de venta, en pro del minorista, aunque siempre involucra al consumidor”.³ Detengámonos brevemente para explicar algunos elementos de ese concepto.

La operación comunicacional. Desde luego que hay comunicación, puesto que a través del *merchandising* el producto, de alguna manera, habla y transmite un mensaje a un número indeterminado de personas, que si bien es más reducido que el de la publicidad, es más efectivo porque está muy cerca del producto, tocándolo, viéndolo, escuchándolo, percibiendo su aroma y tal vez saboreándolo. El *merchandising* busca la manera de llamar la atención del consumidor en el punto de venta, comunicándole que está allí, para que lo sienta y realice la acción final: la compra, lo que constituye el *feedback* (retroalimentación) del proceso comunicacional.⁴

La promoción. Además, hay otro dato que es importante e innegable con el *merchandising* se acelera la acción de compra y se concreta el contacto real entre producto y consumidor. Este último muy importante con el dinero en la mano, estará más propenso a comprar productos que estén más a su alcance. Hoy en día, la comercialización es considerada como uno de los instrumentos más modernos para aumentar la venta de productos o servicios a clientes potenciales. La marca ya no es sólo un nombre, sino más bien un conjunto de atributos que en conjunto constituyen un recurso económico identificable y una fuente de la actividad empresarial a nuevos sectores. De ahí que el *merchandising* ejerza una acción decisiva de venta que no posee otro medio comunicacional del mercadeo.⁵

³ Omaña Lobo, P., *Merchandising, en la estrategia gerencial de mercadeo*, 2a. ed., Caracas, Avenca, 2002, p. 5; Chamorro Domínguez, “Aspectos jurídicos del contrato de merchandising”, *Anales de la Facultad de Derecho*, Tenerife, núm. 28, 2011, p. 58.

⁴ Omaña, *loc. cit.*

⁵ *Loc. cit.* Cavadini, M., “Le contrat de merchandising”, *Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence —SIC—*, núm. 3, Suiza, marzo de 2000, p. 176 y ss. Dicho autor, abogado en Lugano y en un tiempo director jurídico de Ferrari SpA, expresa que el *merchandising* ofrece al licenciatario *merchandise* la posibilidad de transformar un producto que no tiene en sí un gran valor intrínseco en

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

No cabe duda, la comercialización de un producto o de un servicio es muy demandante. En efecto, requiere de retroalimentación, reinención constante, cual ave fénix que renace de sus cenizas para poder sobrevivir y mantenerse competitiva en el ámbito agreste y salvaje que es el mercado global. De ahí que tenga peculiares exigencias; posee su propio código, su régimen jurídico, sus propios cuestionamientos, sus teorías, sus metodologías, sus procedimientos y técnicas, sus profesionales y técnicos en diversas disciplinas, sus especificidades, sus principios, sus distintas categorías, su nicho especial de mercado, etcétera.

Se trata, pues, de una figura que sufre el influjo de ordenamientos jurídicos externos, más exactamente de origen anglosajón, como tantos otros (*leasing, franchising, sponsoring, outsorsing*), inspirándose en las relaciones contractuales difundidas ya desde hace tiempo en otros sistemas económicos.

El término *merchandising*, es el resultado de unir el sustantivo *merchandise*, que significa mercancía y el radical *ing*, que expresa la acción, es decir, la operación mediante la cual se coloca el producto en poder del consumidor.

Desde el punto de vista etimológico, el término *merchandising*, de impronta anglosajona, significa comerciar. Más precisamente, el *merchandising* es un fenómeno nacido en el momento en que determinadas marcas de empresa, en un tiempo simples signos identificados por la procedencia y origen de determinados productos, han adquirido un específico valor económico propio, dimanante de la notoriedad y del prestigio obtenidos gracias a la comercialización de tales productos entre el gran público consumidor.⁶ De una interpretación léxica del fenómeno *merchandising*, como simple actividad promocional de las ventas: conjunto de técnicas para organizar la comercialización de un producto, que transita del estudio de los embalajes al de los puntos de venta marketing, investigaciones de mercado. Se ha vinculado con un

un producto que es percibido por el consumidor como un producto de gran valor, sin que por esto sea necesario modificar la calidad. Se asiste, entonces, a un fenómeno particular, técnicamente definido como *image transfer*. Cursivas nos incumben.

⁶ Como precisan Wellhof, y Masson, J. E., *El Merchandising...*, trad. de Puente, F., *op. cit.*, p. 30, el sufijo *-ing* lleva implícita la idea de acción, de movimiento, siendo el *merchandising* el movimiento de la mercancía hacia el consumidor.

cuño más puramente económico y jurídico, una relación en la que el titular (licenciante) de una marca, de un logotipo, de un nombre, de una imagen o de otro bien inmaterial que goza de amplia notoriedad, otorga dicho bien para uso publicitario a un segundo sujeto (licenciataria), que explota el valor de alto renombre y notoriedad entre el público, produciendo ventajas económicas; explotación de un valor inmaterial por una promoción publicitaria.⁷

En lengua castellana, se han propuesto expresiones formadas por voces de raíz latina, como *mercadeo*,⁸ *licencia colateral* o *contrato de licencia multilateral* para hacer referencia al *merchandising* en general. Desde luego que no es fácil hallar una voz equivalente a *merchandising* en idioma español que sea aplicable tanto a la vertiente jurídica como a la perspectiva económica. Por ello, se ha propuesto la expresión *contrato de reclamo mercantil*,⁹ pues dicha locución se ajusta al objetivo perseguido por las partes; procurar que los productos o servicios que se brinden devengan cautivantes de modo que capturen la atención de los consumidores o usuarios.

En la jerga jurídico-económica esta figura contractual está plenamente identificada con la voz anglosajona. Por tanto, habremos de utilizar la locución inglesa en el desarrollo de este ensayo.

⁷ Landi, M. L., *I contratti di finanziamento nello sport*, tesi di Laurea, Italia, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno, 2007-2008, p. 159.

⁸ García-Miján, M. Lobato, "Aproximación a la figura del merchandising", *Revista de Derecho Mercantil*, España, núm. 195, 1990, p. 137 y ss. Así los franceses usan la expresión *droits dérivés* (Bigne, *Droits dérivés*, París, 1987, p. 15) para referirse a la comercialización de bienes o servicios asociando a ellos un derecho de la propiedad autoral, de la propiedad industrial o de la personalidad. En ese sentido, el derecho asociado deriva o es accesorio porque se apoya sobre una parte de la obra que se considera con ese carácter, es decir, que se estima accesorio o no esencial en el conjunto de la obra; de ahí que los derechos sobre esa parte no esencial se denominen derechos derivados. Prefieren el vocablo *mercadeo*, no obstante lo peyorativo del término, pues, según ellos, se ajusta más a la realidad tanto comercial como jurídica. Navas Navarro, S., *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*, Madrid, Civitas-Aisge, 2001, p. 32; Chuliá Vicent, E. y Beltrán Alandete, T., *Aspecto jurídicos de los contratos atípicos III*, Madrid, J.M. Bosch, 1998, t. III, p. 353.

⁹ Martín Muñoz, *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, Pamplona, Aranzadi, 1999, p. 26.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

2. Semblanza histórica

El fenómeno del *merchandising* tiene raíces muy profundas. La doctrina nos enseña que el origen del *merchandising* tiene partida doble, pues surge de la concepción económica o jurídica. Desde el ámbito económico, el *merchandising* del distribuidor aparece con el autoservicio (*selfservice*), y las primeras grandes superficies en donde se desarrollan las técnicas de potenciación de las mercaderías que se ofrecen y donde hay una dinámica de rotación en los productos;¹⁰ incrementando de esta manera, la competencia en el sector. Dichas técnicas importadas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pronto se esparcen por el mundo junto con el autoservicio y, más tarde, con el supermercado.

Desde la perspectiva jurídica podemos tomar como punto de partida del *merchandising* moderno el año 1770 cuando dos damas de la realeza británica negociaron el uso de su nombre para cosméticos faciales a través de un contrato de licencia. El *merchandising*, entendido en sentido amplio como una actividad de comercialización de una marca renombrada o prestigiada, es un fenómeno relativamente reciente que comienza a difundirse en Estados Unidos al inicio del siglo XX. Efectivamente, en dicho país, uno de los casos más famosos fue la comercialización, en 1904, del personaje de comic *Buster Brown* en juguetes, zapatos y ropa industrial.¹¹ Seis años después aparecen en el mercado las figuras de *Charlie Chaplin*. En 1914 se comercializan los personajes de *Alicia en el país de las maravillas* y de *Oswald-The lucky rabbit*. En 1919

¹⁰ Díez de Castro, E. C. y Landa Bercebal, F. J., *Merchandising. Teoría y práctica*, Madrid, Pirámide, 1996, p. 44; Juan de Andrés, A., *Merchandising, la revolución en el punto de venta*, Madrid, Editmex, D.L., 1994, p. 15.

¹¹ Battersby, Gregory J. y Grimes, Charles W., *The law of merchandise and character licensing, merchandising law and practice*, Nueva York, Clark Boardman Company Ltd., 1985-1989, pp. 1-5 y 28. En realidad, los autores se remontan al Medievo para ubicar los orígenes del *merchandising*, puesto que hacen referencia a las licencias concedidas por los papas a empresarios locales que recaudaban impuestos y remitían un porcentaje al Vaticano. Sin embargo, la descripción de esta relación parece corresponder al contrato de mandato o comisión mercantil. Los primeros ejemplos del *merchandising* comienzan al inicio de 1900, principalmente en los Estados Unidos (Franceschelli, “I marchi dei creatori del gusto e della moda”, *Contratto e impresa*, Italia, Cedam, 1998, p. 788) con la introducción en el mercado de los títeres disfrazados de personajes famosos, tomados de libros de historietas y estrellas de cine. Battersby-Grimes, *op. cit.*, pp. 6 y 7.

del gato *Félix*; en 1923, de *Peter Pan*; en 1929, de *Popeye*; en 1934, del *Elefante Baber* en 1937, de *Tom & Jerry*, etcétera. Sin embargo, el punto de inflexión, la verdadera revelación del *merchandising* llegó con la Compañía Walt Disney y su famoso personaje *Mickey Mouse*, aunque el personaje ya estaba presente en el mercado desde 1928.¹² Su nombre ya había sido asignado, en 1929, en el Reino Unido, a un muñeco y, en 1931, se registraba en Holanda como marca.¹³

En la década de los treinta el fenómeno comienza a adquirir niveles importantes y en los años cincuentas se extiende al sector de la moda y del deporte.¹⁴

El *merchandising*, en ocasiones denominado *trademark merchandising*,¹⁵ se consolida en Estados Unidos durante los años sesenta y

¹² En efecto, la primera empresa que explotó económicamente sus creaciones a través del *merchandising* fue precisamente la compañía Walt Disney, la cual aún hoy es líder del sector. Fue Kay Kamen el que, en los años treinta, desarrolló el departamento de *merchandising* (Battersby, *The law of meerchandising...*, § 1.02). Los resultados económicos del uso de la técnica del *merchandising* fueron grandiosos. Éste alcanzó grandes dimensiones, más allá de cuanto uno hubiera podido esperarse, pues, la imagen de dicho ratoncillo ha sido reproducida, hasta ahora, en aproximadamente cincuenta mil productos. En ese orden de ideas, la Walt Disney Merchandising Division obtuvo en 1978, 27 millones de dólares, aproximadamente. Cantidad obtenida de la venta de bienes asociados a nombres e imágenes de los personajes creados en sus estudios (OMPI, *Informe*, p. 7). Años después, el ranking (inventario) elaborado por la revista *Lince* en abril de 2008 colocaba a Disney Consumer Brands en el primer sitio del catálogo de las cien empresas que más licencias otorgan en el planeta, con un volumen de ventas de 26 billones de dólares en 2007. Mientras que el *merchansing* vinculado con la imagen de *Batman* había facturado cuatro mil millones de dólares de 1989 a 1995. Lobato García apunta que: “En el caso de *merchandising*, por ejemplo, todos los productos que tienen la marca Mickey Mouse (juguetes, chocolatinas, carteras, bolsas, mortadela, etcétera) provienen de empresas absolutamente diversas, cuyo único punto en común consiste en pagar regalías a Disney Co.”. “Aproximación a la figura del “merchandising”, *RDM*, Madrid, núm. 195, 1990, p. 144.

¹³ Sobre los antecedentes históricos véase Navas Navarro, S., *op. cit.*, pp. 55 y ss. y Franquet Sugañes, M. T., *El contrato de licencia de personality merchandising*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 23 y ss.; Martín, A. J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, Pamplona, Aranzadi, 1999, pp. 23 y ss.

¹⁴ Gallo, S., *I contratti della pubblicità*, tesi di laurea, Italia, Università degli Studio di Padova, 2011-2012, p. 31.

¹⁵ Sirotti Gaudenzi, A., *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, Rimini, Maggioli Ed., 2005, pp. 141 y ss. Así, técnicamente con la expresión *trademark merchandising* (comercialización de marca) o *merchandising rights* (derechos de comercialización), los operadores de las empresas se refieren a la utilización de marcas en productos no

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

setenta, particularmente en el campo del entretenimiento audiovisual. Walt Disney comienza la promoción de sus parques temáticos, lugar adecuado para comercializar sus personajes. A la mitad de la década de los setenta el *merchandising* se aplica a las películas de aventuras y ciencia ficción (por ejemplo: *La guerra de las galaxias*, *Star trek*). Conocidos diseñadores de ropa empiezan a comercializar sus nombres para objetos colaterales al ámbito de sus actividades: *Dior*, *Yves Saint Laurent*, *Gucci*, *Vuitton*, *Chanel*, *Pertegaz*, *Cardin*, *Valentino*, *Guy Laroche*, entre otros.¹⁶

De manera paralela, muchas estrellas del Pop y del Rock, así como algunos grupos musicales, comenzaron a prestar su nombre usando el *merchandising* (*tie-in-advertising*). Siguiendo el mismo derrotero, deportistas, clubes deportivos y organizaciones del mismo género comercializaron su nombre como marca y la imagen de destacados deportistas comenzó a asociarse con ciertos productos o servicios.¹⁷

Sin embargo, la verdadera y real explosión desde el punto de vista cuantitativo acontece en el período que va de los años setentas a los ochentas;¹⁸ basta pensar que el volumen de negocios producido, sólo en EUA, rebasa los 9.9 millones de dólares de 1980 a los 32.9 millones de dólares generados en 1984.¹⁹

Por ejemplo, durante 1979 la empresa Kenner Products obtuvo cien millones de dólares con la comercialización de los personajes de su película *La Guerra de las estrellas* (*Stars wars*).²⁰

A partir de la década de los ochenta el *merchandising* se concentra en el mundo de los juguetes a causa de la influencia que ejerce la niñera electrónica (tv) en los niños. De aquí, se traslada, en los años

relacionados con la principal actividad del titular de la marca; Calboli, I., "The case for a 'limited' of trademark merchandising", *University of Illinois Law Review*, EUA, abril 2011, p. 868.

¹⁶ Battersby-Grimes, *The Law of merchandising*, pp. 1-8.

¹⁷ Navarro, *op. cit.*, p. 58.

¹⁸ Franzosi- Rizzo, *Licensing: il business del marchio*, Italia, Sperling & Kupfer, 1999, p. 14.

¹⁹ Amson, "A licensing retrospective and glimpse into the future", en *Merchandising Reporter*, EUA, junio-julio 1984, p. 5.

²⁰ OMPI, *Informe*, p. 7.

noventa, a los videojuegos; aunque, indudablemente, seguía y sigue ocupando un lugar preeminente en el espacio televisivo.

No podemos negar que actualmente, el negocio del *merchandising* ocupa un lugar preferente en nuestra economía, pues, prácticamente está omnipresente en múltiples sectores de nuestra sociedad: museos, universidades, empresas, súper o hipermercados, tiendas departamentales, partidos políticos, justas deportivas en pequeña, mediana o gran escala, partidos políticos, agrupaciones e instituciones de diversa índole y, en general, en lugares donde hay importantes concentraciones de seres humanos, los cuales devienen espacios inmejorables para comercializar marcas, logotipos, nombres o personajes a través de objetos diversos, tales como artículos de regalo, camisetas, pinks, marroquinería, llaveros, etcétera... Sin embargo, Walt Disney Company sirviéndose del *carácter merchandising*, cual progenitor del fenómeno que hoy nos ocupa, sigue como líder del sector mediante el licenciamiento de derechos de explotación sobre sus famosos personajes. No obstante, el *corporate merchandising* o *merchandising de marcas* cada día tiene mayor presencia en los sectores antes mencionados. En ese sentido, la revista *Licence* publicó el nombre de las cinco primeras firmas que encabezaban dicha sección del *merchandising*: Coca-Cola, Harley-Davidson, Caterpillar, Matrha Stewart y Jeep.²¹

3. Función *sugestiva* o *publicitaria* de la marca

En época bastante reciente, la importancia creciente de los aspectos inmateriales del producto ha llevado a atribuir a la marca una nueva

²¹ Battersby-Grimes, *The Law of Merchandising*, p. 1.02; Navarro, *op. cit.*, p. 58. Las cifras del *corporate merchandising* son impresionantes, pues, se estima que la Harley Davidson, compañía líder en el campo del motociclismo, ha facturado no menos de mil millones de dólares en todo el mundo con artículos de *merchandising*, de los cuales el 25% proviene de la venta de camisetas Cavadini, *Il contratto di merchandising come sistema per diffondere, rafforzare e sfruttare il marchio svincolandolo dal prodotto aziendale*. Conferencia: "Tutela, valore e gestione strategica del marchio", Milán, Istituto di Ricerca Intenazionale, 16 y 17 de junio de 1997, última consulta 19 de octubre de 2009, http://www.bmalegal.ch/ENG/PDF/PROPRIETA%20INTELLETTUALE/001_IL%20contratto.pdf. Galgano, Francesco, "Il marchio nei sistemi produttivi integrati; sub-forniture, gruppi di società, licenze, merchandising", *Contratto e impresa*, Italia, 1987, l, pp. 173-193.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

función: la llamada función sugestiva (o evocadora). Este ingrediente implica, sin duda, un trastorno de las funciones originarias de la marca. En efecto, esto desvincula la marca del producto, ya que aquélla tiene, en cambio, la función de identificar. El signo ahora se orienta más a identificar el prestigio otorgado a un empresario o al conjunto de sus productos, con el fin primario de funcionar por reclamo de la clientela. Se entra, en este punto, en el campo de lo irracional; en efecto, el deseo del consumidor de satisfacer las propias necesidades de pertenencia, de estima y de autorrealización, asume un papel central. El reflejo de todo esto en las leyes que el mercado generalmente atribuye al producto marcado un valor añadido considerable, proporcional a la capacidad de la marca misma de satisfacer las susodichas necesidades aspiracionales. Se explica así como nunca que el público esté muy dispuesto a erogar sumas considerables por la adquisición, por ejemplo, de prendas de vestir que portan una marca famosa, cuando frecuentemente existen en el mercado productos sin marca, quizá de mejor calidad y a precio mucho más económico.²²

4. El *merchansing* como explotación de la función sugestiva de la marca²³

Estamos ciertos que, actualmente, la marca no nos asegura que los productos o servicios a los que se adhiere provengan de la misma empresa, sino únicamente que tales productos o servicios se han comercializado con anuencia del titular de la marca, ya sea por la empresa de éste o bien por otras compañías.²⁴

De ahí que sea factible desvincular a la marca no sólo del producto sino también del empresario o de la empresa que originariamente la ha utilizado o llevado a adquirir una cierta notoriedad. La marca deviene así un bien autónomo, de tipo inmaterial, y como tal puede ser objeto

²² Cavadini, M., *Le contrat de merchandising*, loc. cit.

²³ Cavadini, M., *Merchandising di marchio: problematiche giuridiche ed opportunità commerciali*, realizado en julio de 1999, núm. 1.2, http://www.bmalegal.ch/ENG/PDF/PROPRIETA%20INTELLETTUALE/002_Merchandising.pdf.

²⁴ Bercovitz Rodríguez-Cano, R., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Navarra, Aranzadi-Thomson, 2002, p. 62.

de negocios jurídicos análogos a los del derecho real, como la compra-venta o el alquiler, que en el caso de las marcas, llamaremos licencia.

Bajo la etiqueta de *merchandising* de marca nos referiremos a un sector específico de licencia de marca: aquel en el que el licenciante (*merchandisor*) concede a un tercero (*merchandisee*) licenciatario o comercializador, el derecho de estampar la marca sobre productos de naturaleza notablemente distinta de aquellos para los cuales ha sido creada y registrada. La finalidad es la de explotar comercialmente el valor encerrado en la celebridad o prestigio de la marca o bien, en el componente evocador anexo a ella. Si ejemplificamos con el caso Ferrari, podemos sin más reconocer una gran notoriedad en la marca del “caballo rampante” en el sector de los automóviles deportivos. Así se habla de *merchandising* de relojes y cronómetros que portan la marca Ferrari, o bien, la marca Tommy Hilfiger en prendas de vestir.

Las marcas que se involucran en una actividad de *merchandising* comúnmente comprendidas en la expresión inglesa *merchandising properties* pueden catalogarse tomando en cuenta su naturaleza intrínseca y su componente sugestivo específico. Forman parte del *status properties* (prestigio y exclusividad) los signos que evocan en los consumidores productos o servicios vinculados a la riqueza, lujo, refinamiento y a una amplia disponibilidad de medios financieros, como Chanel, Rolls-Royce, Christian Dior, entre otros. Las *personification properties* inducen al consumidor a personificarse con un modelo ideal, más o menos imaginario, impregnado de distinción y de estilo de vida Lacoste, Davidoff, Armani, Gucci, etcétera; de aventura, Camel, Trophy, Marlboro Classics, Jeep..., o de velocidad y éxito Ferrari, Porsche, Martini Racing... Entran, en fin, en las *popularity properties* los nombres o símbolos que no evocan una imagen particular de bienestar o de lujo, sino que gozan de un renombre particularmente importante y que todos estamos acostumbrados a ver en nuestra vida cotidiana; esto es, que siendo enormemente difundidos y populares, revisten un enorme interés por el *marketing*, como Coca-Cola, Adidas, el panda de la WWF.²⁵

²⁵ World Wide Fund for Nature, es una organización internacional, conservacionista e independiente. Gallo, S., *op. cit.*, p. 42.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Efectivamente, en la realidad, el consumidor, en ocasiones, adquiere bienes en el mercado no por la calidad, utilidad o costo del producto o servicio, sino por la identificación que refleja entre los valores que transmiten la marca, los dibujos o la persona prestigiosa, en el producto o servicio que compra. En tal virtud, Grimes y Battersby²⁶ esgrimen las mismas consideraciones como razones del poder de atracción de estos valores.

5. Finalidades perseguidas con el *merchandising*

Uno de los propósitos fundamentales que se busca con este contrato es el publicitario.²⁷ Efectivamente, es innegable que todo empresario quiera publicitar todos sus productos o servicios con el fin de sobresalir de entre sus competidores y atraer más clientela. Ahora bien, la publicidad generada de esta manera busca no sólo promover la venta de los productos y servicios del empresario, sino también identificar y

²⁶ a) *Status properties*: cuando los consumidores se rodean de productos que por el sólo hecho de poseerlos son un claro reflejo de un estatus tanto financiero como social privilegiado, se suelen relacionar con conceptos de opulencia y riqueza, debido a que por sí mismos representan manufacturas exclusivas de gran calidad. Los autores mencionan dentro de esta categoría, marcas como Gucci o Louis Vuitton, las cuales alcanzaron fama con artículos hechos en cuero, lo que posteriormente provocó una fuerte demanda de sus accesorios con prendas como corbatas, correas, perfumes, etcétera; b) *Personifications properties*: por cuanto designan ciertas características deseables a las que aspiran los consumidores. Por ejemplo, la marca de automóviles Ferrari a través de la que se transmiten sentimientos de aventura, riesgo, velocidad y agresividad o determinados tipos de bebidas (martini) que identifica a altas esferas socioeconómicas; c) *Popularity properties*: dentro de este catálogo encontramos los productos que obtienen el reconocimiento público esencialmente por las campañas publicitarias o por su gran difusión en los medios de comunicación social. Tal es el caso de películas como *Star Wars* o las tiras cómicas de *Superman* o *Mafalda*. Battersby, Gregory J. & Grimes, Ch. W., "The Protection of Merchandising Properties", *Trademark Reporter*, EUA, vol. 69, septiembre-octubre de 1979, pp. 431 y 432; Frignani, A., "I problema giuridici del merchandising", *Riv. Dir. Ind.*, Italia, Giuffrè, 1988, pp. 34 y 35.

²⁷ La publicidad posee un rol competitivo irrefutable. Por lo que, el acto de publicidad es un acto de competencia. Font Galán, J. I., *Constitución económica y derecho de la competencia*, Madrid, Tecnos, 1987, p. 86; además, Areán Lalín, M., "En torno a la función publicitaria de la marca", *Actas de Derecho Industrial y de Derecho de Autor*, España, Instituto Derecho Industrial de la Universidad de Santiago-Marcial Pons, 1982, t. VIII, p. 73; Bercovitz Rodríguez-Cano, *loc. cit.*

distinguir al fabricante de los mismos. En tal virtud, la aseveración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) deviene pertinente cuando expresa sin ambages que el *merchandising* desempeña los roles de promoción, publicidad e identificación.²⁸

Otro de los objetivos pretendido por los productores es el acicalamiento de sus productos con la consiguiente modificación de su estructura o de su forma. Con base en esta consideración nos situamos frente a la obra de arte aplicada.²⁹

Una finalidad más que nos parece oportuno resaltar es la informativa, pues, la producción del intelecto, la marca o el bien de que se trate y que atesora un determinado prestigio o renombre contribuye a indicar frecuentemente, el origen empresarial y la calidad del producto o del servicio con el que se les relaciona.³⁰

6. Concepto económico de *merchandising*

Desde un punto de vista económico, el vocablo *merchandising* es adecuado para hacer referencia a dos operaciones. Por una parte, presupone la existencia de un convenio mediante el cual el titular de un derecho sobre un bien inmaterial que goza de prestigio cede a un tercero el derecho que le corresponde a explotarlo comercialmente. Y, por otro lado, este concepto comprende, también, las operaciones de venta de los bienes o de prestación de los servicios asociados a estos elementos que gozan de prestigio. El término *merchandising* abarca, pues, ambas operaciones como un todo, unificando en una única figura estas dos operaciones que se complementan.³¹

²⁸ Navarro, *op. cit.*, p. 75.

²⁹ *Ibidem*, p. 76.

³⁰ *Ibidem*, p. 77; sobre la importancia del contenido informativo de la marca en una economía de mercado, Monteagudo, Montiano, *La protección de la marca renombrada*, Madrid, Civitas, 1995, pp. 49 y ss., donde se aprecia la necesidad de la información para el sostenimiento de uno de los pilares de la economía de mercado: la transparencia económica.

³¹ Franquet Sugañes, M. T., *op. cit.*, p. 13. Sobre el significado comercial y económico del término *merchandising*. Andrés, J., *Merchandising, la revolución en el punto de venta*, Madrid, Editmex, 1994, pp. 48 y ss.; Wellhof, A. y Masson, J. E., *El merchandising. Rentabilidad y gestión en el punto de venta*, trad. de Puente, F., Deusto, 2a. ed., 1997,

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

En efecto, desde el punto de vista del *marketing*, este término se refiere a diversas actividades desarrolladas para la promoción de la venta de productos, entendida en el sentido más amplio: búsqueda de mercados, publicidad, implementación de las estrategias de distribución y comercialización.

Por otra parte, el *merchandising* puede ser considerado como un comportamiento por el cual un signo, dotado de valor atractivo, es utilizado para promover la difusión y la venta de productos ajenos al sector que ha conseguido que el signo adquiera dicho valor.³²

La American Marketing Association considera al *merchandising* como:

un conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación, la rotación y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el punto de venta destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el producto en el lugar durante el tiempo, en la forma, al precio y en la cantidad más conveniente.³³

En forma concisa pero muy ilustrativa se ha expresado que *merchandising* es la aplicación de las cinco *right*, esto es: tener el producto adecuado, en la cantidad adecuada, al precio adecuado, en el momento adecuado y en el lugar adecuado.³⁴

pp. 15 y ss, 30 y ss. Según Auteri el *merchandising* consiste en la explotación del valor sugestivo de los nombres, figuras, signos o signos distintivos, permitiendo su utilización para promover la venta de productos o servicios no inherentes a la actividad para la cual aquellos han sido y vienen siendo principalmente utilizados. El problema que se plantea, en opinión de este autor, es que en el contrato de *merchandising* las partes no tienen como objetivo distinguir los productos provenientes siquiera indirectamente de la empresa del titular, sino explotar pura y simplemente el valor sugestivo y publicitario de la marca. Auteri, P., "Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising", *Contratto e impresa*, Italia, Cedam, 1989, pp. 510 y 512.

³² Marasá, Giorgio, "I contratti di merchandising nelle prospettive di riforma della legge marchi", *Il contratto*, Padua, Silloge in onore di Giorgio Oppo, Cedam, vol. II, 1992, p. 137.

³³ "Marketing: a glossary of marketing terms", *Committee on Definitions*, Chicago, 1960, cit. por Díez de Castro, E.C., et al., *op.cit.*, p. 40.

³⁴ "1. Producto adecuado: (buen producto) corresponde con el surtido adecuado, donde es fundamental una buena selección de la calidad y el número de los productos, 2. La cantidad adecuada (buena cantidad) hace referencia a una buena gestión de stock, 3. El precio adecuado: (buen precio) indica que hay que buscar el precio idóneo

No podemos dejar de señalar que el término *merchandising* ha sido utilizado también en el ámbito publicitario, para referirse a técnicas especiales de adquisición de derechos de explotación de un sujeto sobresaliente en el campo de la moda, del espectáculo, del deporte, et- cetera o de una marca renombrada, con la finalidad de utilizarse en el campo del comercio de determinados productos. Según algunos especialistas en la materia, constituyen objeto de *merchandising properties* las palabras, los nombres, los títulos, las imágenes de personalidades, los diseños y las combinaciones de todos estos elementos, los cuales producen el efecto de crear demanda por parte del público consumidor de los productos a los que están vinculados.³⁵

7. Concepto jurídico de *merchandising*

Por varios años el fenómeno *merchandising* se había encontrado frente a un problema: justificar su propia existencia desde el punto de vista jurídico, considerando la marca como valor de cambio en sí y por sí. En efecto, la tutela jurídica de cualquiera marca estaba fundamentalmente vinculada a la naturaleza propia de signo distintivo de un producto o de un servicio dirigido por una empresa en particular. Indudablemente, un primer paso hacia la resolución de la cuestión ha sido dado por la jurisprudencia. Al revisar el concepto de marca, se ha admitido la existencia de aquellas que, por su fama con el público o por su capacidad de crear e influir el gusto y la moda, se hicieron merecedoras de tutela; incluso cuando se utilizan en sectores distintos de aquellos para los cuales habían sido registradas en una primera instancia.³⁶

teniendo en cuenta factores como rentabilidad, coherencia, clientes, et- cetera, 4. El momento adecuado. (buen momento) tener los productos de acuerdo al momento en que se ofrece (productos estacionales) y 5. El lugar adecuado: (buen sitio) relacionado con la implantación de los productos en el punto de venta". Kepner- V, Cros, *Merchandising avos marques*, Noisiel, Presses du Management, 1992, pp. 14 y 15.

³⁵ Grimes-Battersby, *op. cit.*, 1979, pp. 413 y ss. Cantamessa, "Merchandising, sponsorizzazioni e diritti di immagine", en *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di Cantamessa, Milán, Riccio, Sciacalepore, Giuffrè, 2008.

³⁶ Landi, *op. cit.*, p. 161.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Conviene advertir que el significado jurídico vinculado a la expresión *contrato de merchandising* es distinto al significado atribuido al término *merchandising* en la práctica económica. En efecto, en la esfera del derecho encontramos desarrollado el concepto bajo una triple óptica: primeramente, desde las cavilaciones doctrinales, luego, el parecer de algunas instituciones internacionales y, finalmente desde los razonamientos jurisprudenciales, obviamente de países ajenos al nuestro, por la carencia de pronunciamientos que sobre el tema existe en los tribunales del régimen jurídico mexicano.

Es oportuno señalar que no encontramos un concepto unívoco, de ahí que las opiniones doctrinales sean numerosas y diversas. Ejemplifiquemos sólo con algunas de ellas. Martín Muñoz expresa que: “es un contrato por el que el titular de un signo o elemento de identificación, que goza de notoriedad y atractivo para el público, consiente, mediante precio, su utilización por un tercero como reclamo de productos o servicios de naturaleza colateral que intenta colocar en el mercado”.³⁷

Battersby y Grimes resaltan en el concepto que aportan la cesión en exclusiva de derechos (*properties rights*) que el *merchandising* representa.³⁸

³⁷ *Op. cit.*, p. 41. En una primera aproximación, Magni concibe dicho contrato como la utilización atípica de los derechos de propiedad intelectual por parte de sujetos diversos del titular de los respectivos derechos. Magni, I., *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, Padua, Cedam, 2002, p. 4. Por su parte, Lobato García (*op. cit.*, p. 138) define el *merchandising* como “la autorización que da el titular de un derecho —marca, propiedad intelectual o de la personalidad— a otro, para la explotación del valor sugestivo de ese derecho, bien como medio publicitario o bien para su utilización como marca, a cambio de una contraprestación. Es decir, se trata de un contrato en el que se paga un precio por la utilización de un bien con *selling power* (poder de venta)”. “Por el contrato de *merchandising* —expresa Pérez Serrabona— una empresa colabora con otra haciendo que sus productos sean más competitivos, haciendo estudios de producto, elementos identificativos o envoltorios, a fin de que resulten fácilmente diferenciables: facilitando su almacenamiento y transporte; e incrementando la eficacia de los productos de venta”. *Derecho mercantil 2*, Jiménez Sánchez, G. J. (coord.), 6a. ed., Barcelona, Ariel, 2000, p. 557.

³⁸ Dichos autores norteamericanos sostienen que: el fenómeno de licencia de derechos públicamente reconocible (está) referido a derechos de comercialización, para uso o en asociación con productos o servicios específicos para promocionar la venta de dichos productos o servicios; *op. cit.*, § 1.01. “... *phenomenon of licencing publicly recognizable properties, referred to as merchandising properties, for use on or in association with*

Jaffey concibe esta figura como la promoción de la venta de un producto mediante su asociación con un personaje u objeto popular o famoso.³⁹

En estricto sentido, el contrato de *merchadising* o comercialización deviene una transferencia de derechos inmateriales. Es el acuerdo de voluntades, mediante el cual el titular de un derecho (derecho de marca, derecho de autor, derecho de la personalidad, nombre, imagen, emblemas...: bienes inmateriales generalmente muy renombrados) denominado licenciante (*merchandiser*), en atención al valor publicitario del mismo, lo cede ilimitadamente o durante un tiempo y espacio determinados a un tercero llamado licenciatario (*merchandisee*), para su empleo en la comercialización de los propios productos o servicios, o para que lo use en productos no pertenecientes a la actividad para la cual el nombre o la marca se produjeron y registraron originalmente, a cambio de una contraprestación, esto es a título oneroso.⁴⁰

specific products or services to foster sales of those products or services". La traducción es nuestra.

³⁹ "Merchandising and the Law of Trade Marks", *International Property Quarterly*, núm. 3, 1998, p. 240. La traducción es nuestra.

⁴⁰ Lefevre, *op. cit.*, p. 508; Franquet, *op. cit.*, p. 30; Gallo, *op. cit.*, p. 31. El contrato de *merchandising* se define como la licencia especial mediante la cual el titular de una marca concede el uso a otro empresario, para lanzar productos de naturaleza claramente distinta de aquellos para los que aquélla ha sido utilizada anteriormente. Se habla, también, de *merchandising* en relación con la concesión de personajes imaginarios; así, De Giorgi, María Vita, "Sponsorizzazione e mecenatismo" en *Le monografie di Contratto e Impresa* serie diretta da Francesco Galgano, Padua, Cedam, 1988. De forma análoga sobre la definición de merchandising: Frignani, A., "I problemi giuridici del contratto di merchandising", *Riv. Dir. Ind.*, I, Italia, Giuffrè, 1988. Consiste en la explotación del valor suggestivo que han adquirido, nombres, figuras o signos o conjunto de signos distintivos, gracias a su utilización en el ámbito de una determinada actividad, permitiendo la utilización para promover la venta de productos o servicios no inherentes a la actividad en la que el nombre, figura o signo ha estado originalmente y ha sido principalmente utilizado. Auteri, P., "Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising" en *Contratto e Impresa Italia*, Cedam, 1989, p. 511, la traducción es nuestra. Napoli, Maurizio, *Il contratto di corporate merchandising*, Roma, 1995 en <http://icaro.it/cipr//ec011.htm>. Última consulta 15 de marzo de 2013; Vidiri, Guido, "Società sportive e contratti di sponsorizzazione" en *Giurisprudenza Italiana*, Italia, UTET Giuridica, 1993, II; Costa, C., "Marchio sportivo e merchandising", conferencia al Supporter '98 di Lingotto Fiere, Turín, 1998: el merchandising es la concesión de una licencia para la fabricación, comercialización y distribución de productos de un determinado tipo, con el emblema, el logo, la imagen o cualquier otro signo del patrocinado. Se trata

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Se trata, pues, de un contrato mediante el cual el licenciatarlo explota con fines promocionales, signos distintivos con gran valor sugestivo, usufructuando características simbólicas, como calidad, gusto, prestigio, etcétera, para la comercialización de los propios productos; mientras el licenciante obtiene regalías como retribución, en una cantidad fija o en porcentaje.⁴¹

En consecuencia, si se recurre a dicho contrato, es porque se busca ampliar comercialmente la explotación del signo también en ámbitos de producción o de venta, distintos a aquellos que pertenecen o tienen como referente al titular de la marca.

Más allá de las distintas conceptualizaciones de cada autor, podemos inferir que todo concepto porta en su interior tres elementos característicos; el *objeto* de la operación y del contrato; la finalidad de la transacción y por último, la relación entre las partes que realizan el negocio.⁴²

Ahora veamos el concepto de *merchandising* formulado por las instituciones. La Liga Internacional del Derecho de la Competencia, con ocasión del Congreso de Bruselas de 1990, ha entendido dicha figura como:

la explotación comercial de un nombre, símbolo u otro signo distintivo que ha adquirido o es susceptible de adquirir una determinada notoriedad o popularidad, en el punto venta o de incrementar las ventas de mercancías o servicios de toda índole, que no siendo productos o servicios para los cuales ese nombre, símbolo u otro signo viene reconocido como elemento distintivo para el público o podría razonablemente ser así por la extensión o desarrollo de la gama de productos o servicios.⁴³

de la comercialización del signo distintivo de una persona que por sus características personales o profesionales sirve de reclamo publicitario para el consumo.

⁴¹ Balducci, D., *Formulario di tutti i contratti (pubblici e privati)*, 12a. ed., Milán, FAG, 2007, p. 693.

⁴² La individualización de estos tres elementos fundamentales ha sido resaltada por Ricolfi, M., en *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milán, Giuffrè, 1991, pp. 1 y 2.

⁴³ La traducción es nuestra. *Ligue internationale du droit de la concurrence: "L'exploitation commerciale d'un nom, symbole ou autre signe distinctif qui a acquis ou qui est susceptible d'acquérir une certaine notoriété ou popularité, dans le but de vendre ou d'accroître les*

Por su parte, La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) nos entrega un concepto sobre el *character merchandising*, uno de los tipos de dicho contrato, al expresar que consiste en:

la adaptación o segunda explotación, por el creador de un personaje ficticio o por una persona real o por uno o varios terceros autorizados, de aspectos sobresalientes de la personalidad (tales como el nombre, imagen o apariencia) de un personaje en relación con diversas mercancías y/o servicios con miras a crear en un futuro clientes que deseen adquirir esas mercancías y/o usar esos servicios debido a la conexión (afinidad) que existe (que ha surgido) entre la clientela y ese personaje.⁴⁴

Podemos apreciar que la OMPI al emitir un concepto tal menciona también las diferentes vías de protección jurídica del mismo, así como

*ventes de marchandises ou de services de toute nature, qui ne sont pas de produits ou des services pour lesquels un tel nom, symbole ou autre signe est reconnue comme élément distinctif par le public ou pourrait raisonnablement ainsi l'être par l'extension ou le développement de la gamme des produits ou services". Revue Internationale de la Concurrence Association International et d'Étude de la Concurrence, París, núm. 2, 1990, nota 41. pp. 37 y ss. La versión francesa de dicho concepto —según Navas Navarro, S. (Contrato de merchandising y Propiedad Intelectual, Madrid, Reus-Aisge, 2001, p. 47)— examina la factibilidad de que un símbolo o signo distintivo aún no conocido por el consumidor, pero que posee una potencial popularidad, pueda ir aunado a bienes o servicios para aumentar su venta. En cambio, añade dicho autor, en la versión inglesa, al no resaltar esta cualidad, muestra el cauce jurídico por el cual hacer efectiva dicha explotación comercial. En efecto, según esta composición, el *merchandising* consiste en: "la explotación comercial, de un nombre, símbolo, o cualquier otra cosa, mediante la *licencia* u otra figura, con el propósito de vender o incrementar las ventas de productos de cualquier naturaleza, (siempre) que no se trate de productos para los que dicho nombre, símbolo u otra figura se haya establecido como una marca con el público". La traducción y lo resaltado nos pertenecen. En términos parecidos a los de la Liga Internacional del Derecho de la Competencia conceptúa Morcom el *merchandising*: "the commercial exploitation, whether by licence or otherwise, of any name, symbol or other thing, for the purpose of selling or increasing the sales of products of any description, which are not products for which such name, symbol or other things has been established as a brand with the public". La explotación comercial, ya sea por licencia o no, de cualquier nombre, símbolo o cualquier otra cosa, con el fin de vender o aumentar las ventas de productos de cualquier tipo, que no son productos para los que tal nombre, símbolo u otras cosas ha sido establecido como una marca con el público; Morcom, C., *International Review Comparative Law*, núm. 2, pp. 9 y ss.*

⁴⁴ OMPI, *Character merchandising*, Report prepared by the International Bureau, diciembre 1994, p. 6. En adelante: OMPI-Informe.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

las metas que dicha tutela persigue. Advertimos, además, que en dicha concepción se toma en cuenta, no sólo a los personajes de ciencia ficción sino también a la persona física como posible objeto de *merchandising*, por ejemplo deportistas, actores, músicos, etcétera, subrayando la finalidad económica del *merchandising* y la creación de una necesidad de consumo entre el público.⁴⁵

También, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) proporciona un sucinto concepto de *merchandising* al expresar que se trata del uso de elementos distintivos para incrementar la promoción o la venta de productos o servicios.⁴⁶

En tercer lugar, mencionamos cuál es la noción que tienen los tribunales sobre esta figura contractual. Se trata de la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (poblado catalán) de 8 de noviembre de 2002 cuyo cuarto fundamento de derecho expresa categórico:

El *merchandising* constituye una figura contractual en virtud de la cual una persona presta a otra un servicio, a cambio de un precio, estando dirigido dicho servicio a la potenciación de ventas de la segunda. El objeto del contrato puede tener diversas actividades o puede incidir sobre distintos ámbitos. Así, sobre el producto, mediante la creación o modificación de su diseño industrial, o en la fabricación, distribución y comercialización del producto. Sobre la forma de presentación del producto (envases, embalajes, envoltorios, etcétera). Sobre el lugar de presentación del producto, encaminado a determinar el puesto de venta en grandes almacenes, hipermercados, etcétera. En condiciones de presentación y colocación que lo hagan especialmente atractivo y diferenciado de los demás productos más o menos afines...⁴⁷

Otro pronunciamiento al respecto lo obtenemos de una resolución de la Corte Federal de Hamburgo (*Oberlandesgerichte*), del 17 de diciembre de 1987, relativo a la comercialización del título musical *Cats*. Ahí se expresa que el *merchandising* consiste en la cesión de conocidos

⁴⁵ Navarro, *op.cit.*, p. 48.

⁴⁶ Ruijsenaars, H. E., "Legal aspects of *merchandising*: the AIPPI resolution", *European Intellectual Property Review*, Reino Unido, Sweet & Maxwell, núm. 6, junio de 1996, p. 330.

⁴⁷ JUR 63126 citado por Franquet, *op. cit.*, p. 21.

signos o nombres también en productos secundarios más allá de la homogeneidad del ámbito en el que se desenvuelven normalmente.⁴⁸

Los aspectos que se pueden inferir de dicha declaración y que singularizan al contrato de *merchandising* son:

Por todo ello, la sentencia resalta los sentimientos y las emociones —quizá disparatados— que puede llegar a poseer el consumidor ante un producto en este caso, un perfume al que se vincula un signo, símbolo o dibujo conocido.⁴⁹

En suma, en virtud de lo anterior, podemos colegir que el fenómeno económico que representa el *merchandising* se conoce y, se reconoce por la jurisprudencia como la comercialización de marcas, de la imagen, nombre o voz de una persona famosa o de personajes creados por la imaginación humana.⁵⁰

8. Peculiaridades sobresalientes del contrato de *merchandising*

Enterados estamos que la figura de marras puede desarrollarse a través de distintas manifestaciones o modalidades, sin embargo, en todas ellas, porta consigo ciertas peculiaridades que devienen su identidad.

Para poder desenvolver este aspecto se requiere considerar que el contrato de *merchansing* puede concebirse como una cesión de facultades patrimoniales sobre una creación del espíritu. Esta opinión posibilita que el *merchandising* comparta elementos comunes con el contrato de licencia de marcas o de patentes. De ahí que el contrato de licencia devenga un tipo contractual genérico.⁵¹ Ello significa que la cesión a la que nos referimos es diferente a la cesión de derechos o de créditos clásica prevista por el CCF (artículos 2029 y ss.). Ciertamente, nos hallamos ante una figura típica: la transmisión de derechos que se encuentra regulada en la Ley de la Propiedad Industrial en el capítulo VI

⁴⁸ *Ibidem*, p. 52.

⁴⁹ *Idem*.

⁵⁰ Navarro, *op. cit.*, p. 54.

⁵¹ *Ibidem*, p. 204. La cursivas nos incumben. De acuerdo con la idea de cesión: Battersby y Grimes, consultese *supra* concepto de *merchandising*.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

del título segundo, relativa a las patentes; título cuarto del capítulo VI, atinente a las marcas.

Contrato de naturaleza atípica

Ahora bien, la cesión de facultades económicas se reduce a la modalidad de explotación expresamente prevista por los contratantes y a un tiempo y a un espacio territorial determinado según los artículos 30 al 41, particularmente 31, 35 y 36 de Ley Federal del Derecho de Autor LFDA.⁵² Lo cual, a nuestro juicio, ha sido expresado con otras palabras por el legislador mexicano al establecer en el artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial que: “los derechos que confiere una patente o registro, o aquéllos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común”. Por otra parte, cuando no se especifican y concretizan las modalidades de utilización, dicha cesión se restringe a aquellas modalidades que se deriven del propio contrato y que devengan imprescindibles para conseguir la finalidad del mismo. Luego entonces, las formas o modalidades de explotación peculiarizan este tipo contractual genérico que vendría a representar la cesión que aquí nos ocupa.⁵³

En tal virtud, dicho modelo contractual genérico se concreta en tipos contractuales particulares que han sido regulados en la legislación de

⁵² El artículo 43 transmisión inter vivos de la Ley española que regula la Propiedad Intelectual establece que: “1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos ínter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las *modalidades de explotación* expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen; 2. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se expresan específicamente y de modo concreto las *modalidades de explotación* de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo; 3. Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro; 4. Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro; 5. La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las *modalidades de utilización* o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión”.

⁵³ Navarro, *op. cit.*, p. 205.

varios países como el caso de el contrato de edición artículos del 42 al 60, el contrato de representación escénica artículos del 61 al 65, el contrato de producción audiovisual artículos del 68 al 72, etcétera, artículos pertenecientes a la LFDA; el contrato de licencia de patente: artículos del 62 al 67 y el contrato de licencia de marca: artículos del 136 al 150 de la LPI.

Sin embargo, existen otros que al no encontrarse en un ordenamiento jurídico se consideran nominados y tipificados socialmente y, en la mayoría de las ocasiones reciben su apelativo del sector económico en el que han surgido y en el que se han desenvuelto. Es el caso del contrato de *merchandising* que se ha desarrollado en un ámbito específico lo cual ha dado origen a una modalidad de explotación propia —asociación de una creación del ingenio a bienes o servicios colaterales como reclamo publicitario— y, por ende, a un particular contrato de explotación de una obra intelectual. Se trata, pues, de otro contrato de explotación de las facultades económicas del autor, de naturaleza atípica,⁵⁴ ya que su disciplina regulatoria no tiene fuente en la ley sino en el poder de la autonomía de los particulares.

Sinalagma negocial: con clara finalidad mercantil, salvo que se pacte la gratuidad del acuerdo, pero normalmente el licenciatario es quien cubrirá la contraprestación por explotar el derecho objeto de la licencia.⁵⁵

A título de uso y con carácter limitado: es la condición con la que se transfiere el objeto a licenciar. Tres aspectos no han de faltar dentro del clausulado contractual: duración del pacto, ámbito territorial y los productos o servicios a promocionar.

Naturaleza colateral o distinta de los productos o servicios: que se van a comercializar a través del contrato de *merchandising* de aquellos que originalmente adquirieron prestigio con el licenciante. Ello es determinante, ya que marca diferencia respecto de otros contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual.

Asociación del derecho licenciado con el producto o servicio prestado: durante el desarrollo de la actividad comercial. Dicho ligamen asociativo puede concretarse en una pluralidad de modalidades mediante

⁵⁴ *Loc. cit.*

⁵⁵ Pina, L. y Sigüenza, A., “El contrato de merchandising”, *Revista Jurídica de deporte y entretenimiento*, España, núm. 23, 2008, p. 534.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

la unión física del derecho al producto o su envoltura —hipótesis más frecuente—, a través de la entrega vinculada de derecho y producto, por ejemplo, cuando la oferta de un producto trae aparejada incluye la entrega de un objeto que representa el derecho licenciado, etcétera.

El objeto del contrato ha de poseer un peculiar valor en el mercado y capacidad de comportarse como reclamo frente a los consumidores, esto es, devenir un producto o servicio lo suficientemente atractivo para que el consumidor lo adquiera necesariamente.

9. Clasificación del contrato de *merchandising*

Gran parte de la doctrina, propone la clasificación de los contratos de *merchandising* que se basa claramente en la protección jurídica que recae sobre el bien inmaterial en particular.⁵⁶ En tal virtud, se distinguen varios tipos o modalidades de *merchandising*, que con base en terminología anglosajona, denominaremos *brand merchandising*, *cha-*

⁵⁶ Magni, I., *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, Padua, Cedam, 2002, p. 6; Ricolfi, M., *Il contratto di merchandising...*, *op. cit.*, pp. 11 y ss.; Introvigne, M., *Sponsorizzazione. Merchandising. Pubblicità*, *op. cit.*, pp. 122 y ss.; Ruijsenaars, H.E., "Legal Aspects of Merchandising...", núm. 6, p. 330, añade el "event merchandising"; Martín, A.J., *El Merchandising...*, *op. cit.*, p. 49; Navas, M., *Contrato de merchandising...*, *op. cit.*, p. 73. Es oportuno subrayar que, en ocasiones, el término *character merchandising* se ha utilizado de manera unitaria tanto aludir al uso de un personaje de la ficción como al uso de una persona real para distinguir productos o servicios en el mercado, por ejemplo, Auteri, P., "Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising", *Contratto e impresa*, 1989-2, p. 517; Chong, S., y Maniatis, S. M., "The teenage mutant hero turtles case: 'zapping' english law on character merchandising past the 'embryonic' stage"; Burley, S. C. G., "Passing off and character merchandising: should England lean towards Australia?", ambos en *European Intellectual Property Review*, Sweet & Maxwell Ltd., núm. 7, julio 1991, Reino Unido, pp. 253 y 227 respectivamente. Esta terminología podría derivar de que el término *merchandising intellectual property* se ha usado para señalar tanto la figura del *character merchandising* como la del *personality merchandising*. Sobre este último concepto, Adams, J., "Merchandising intellectual property-I", *The Journal of Business Law*, University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, EUA, enero de 1987, p. 363. A este argumento habría que añadir otro de carácter lingüístico, pues, no hay que olvidar, que el término *character* hace referencia a personaje o personalidad. Sobre este concepto, Ruijsenaars, H. E., "The WIPO report on character merchandising", *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, Múnich, vol. 25, núm 4, agosto de 1994, p. 532.

racter *merchandising*, *personality merchandising* y, licencia atípica de *merchandising*.⁵⁷

a) El *brand merchandising*, *corporate merchandising*, *trademark merchandising* o, comercialización de marcas, se caracteriza porque el bien inmaterial de las empresas utilizado para distinguir productos se encuentra registrado como marca. El titular registral de esta marca autoriza su uso para distinguir productos o servicios en un sector diferente al de los productos a los que originalmente se aplica, por ejemplo, utilización de la marca Ferrari, registrada originalmente para automóviles, como distintivo de prendas de vestir.⁵⁸ Más concretamente, el *merchandising* de marca es un contrato en virtud del cual el sujeto titular de una marca (*merchandisor*) particularmente notoria o célebre, permite a un tercero (*merchandisee*) utilizar dicho signo distintivo para producir y comercializar determinados bienes o servicios comprendidos en un sector de mercado distinto, destinado, por tanto, a distinguir productos o servicios diversos a los identificados por el titular mencionado.⁵⁹

⁵⁷ Adams, J., *Merchandising intellectual...*, *op. cit.*, p. XXIX; Lobato, M., "Aproximación a la figura...", *op. cit.*, pp. 138, 141 y 142, distingue un cuarto supuesto de *merchandising* al que califica como "mera licencia de publicidad". Es decir, de acuerdo con el autor, son los supuestos de licencias publicitarias en general, como el caso en que Rolls-Royce percibe regalías por los anuncios en los que aparece el coche de la marca. Sin embargo, añade que en este supuesto, que está relacionado con la utilización atípica de la marca ajena, es decir, con un fin no distintivo, el Rolls-Royce no distingue el producto anunciado. De acuerdo con nuestra definición de *merchandising*, el Rolls-Royce, efectivamente serviría para transmitir una determinada imagen del producto que se anuncia, pero no constituiría un supuesto de *merchandising* sino de publicidad, ya que, el producto no contiene ni el nombre, ni la imagen ni la marca Rolls-Royce. Efectivamente, éstos no se han utilizado para individualizar el producto o servicio anunciado, sino simplemente para transmitir el mensaje de calidad y prestigio de la marca Rolls-Royce.

⁵⁸ Sobre este punto puede consultarse Franquet, *op. cit.*, p. 42 y ss.; Lefebvre, *op. cit.*, p. 509; Martín, *El merchandising*, *cit.*, p. 77; Liotta, G. y Santoro, L., *Lezioni di Diritto Sportivo*, Italia, Giuffrè, 2009, p. 158.

⁵⁹ Orlandi, M., "Il contratto di merchandising: aspetti civilistici, fiscali e contabili", *Azienda & Fisco-Ipsoa Editore*, núm. 21, Ottobre 2006; Liotta, G. y Santoro, L., *loc. cit.*; Auteri (*op. cit.*, p. 511) expresa que este contrato consiste en la explotación del valor sugestivo adquirido por los nombres, figuras o signos o el conjunto de signos distintivos que gracias a su utilización en el ámbito de una cierta actividad permiten el uso para promover la venta de productos o servicios no inherentes a la actividad en la que el nombre, figura o signo ha estado originariamente y ha sido utilizado principalmente.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

b) El *character* (personaje, *personaggio*, *fiktive Figuren*) *merchandising*, comercialización de creaciones intelectuales o *merchandising* de los derechos de autor, se distingue porque el bien inmaterial utilizado para individualizar los productos o servicios se halla protegido por la Ley General de Derechos de Autor. Aquí se explota una creación del intelecto, fundamentalmente, figuras, expresiones, la imagen y nombre de personajes de ficción creados con una finalidad distinta, por ejemplo, piénsese en uso de los nombres y figuras de los personajes de Disney en los más diversos sectores mercadológicos, a la de promover ciertos productos como juguetes, perfumes, ropa, etcétera.⁶⁰

c) El *personality merchandising* o comercialización de derechos de la personalidad, consiste en la explotación de la imagen y nombre de una persona. Bajo esta particularidad, la fama o notoriedad de una persona, física o jurídica, sirve como recurso ventajoso para diferenciar y promover una gama de productos o un servicio en el mercado. Ejemplo clásico de esta figura es el contrato por el que un deportista se obliga a usar, en el desenvolvimiento de su actividad profesional, vestimenta o utensilios en los que figura la marca de ciertos productos, o bien el permiso por parte de una persona famosa para usar su nombre como marca de determinadas mercancías, por ejemplo, las gafas de Tiger Woods. Algo muy popular como la utilización de nombres y emblemas de clubes de fútbol, con el objetivo de vender un sinfín de productos que oscilan desde ropa deportiva hasta productos alimenticios.⁶¹

d) Contrato o licencia atípica de *merchandising*, categoría de carácter residual en la que se engloban otras hipótesis en las que el derecho concedido (licenciado) carece de tutela específica a través de un derecho de exclusiva, pero cuyo uso comercial no autorizado puede ser impedido mediante la aplicación del derecho de la *competencia desleal*.⁶²

⁶⁰ Gatti, S., "La disciplina giuridica dei personaggi di fantasia", *R.D.C.*, 1991, p. 121 y ss.; Lefebvre, *loc. cit.*; Franquet, *op. cit.*, p. 53 y ss.; Navas, *op. cit.*, p. 81 y ss. También, ha sido denominado como *merchandising* de obra plástica, Bercovitz, Germán, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Madrid, Tecnos, 1997, pp. 304 y ss.

⁶¹ Lefebvre, *loc. cit.*; Franquet, *op. cit.*, pp. 62 y ss.; García-Miján, *op. cit.*, p. 141; Liotta, G. y Santoro, L., *op. cit.*

⁶² Lefebvre, *op. cit.*, p. 9.

La disposición jurídica aplicable a cada uno de los supuestos viene determinada por el tipo de bien inmaterial protegido por un derecho de exclusiva de los anteriormente mencionados. Las características comunes que reúnen estos bienes inmateriales son su carácter distintivo y su valor publicitario y sugestivo.⁶³

10. Sectores que pueden ser objeto de *merchandising*

Como puede advertirse, la posibilidad de incursionar en distintos ámbitos es amplia. Basta contemplar nuestro entorno y descubriremos las distintas esferas de actividad de explotación económica: audiovisual, cinematográfica, televisiva, radiofónica, literaria, turística, comercial, deportiva, de espectáculo, artística, musical, política, de la moda, institucional, de la cultura, etcétera.

En forma más descriptiva podemos mencionar que el *merchandising* se puede referir a personajes de historietas o de caricaturas (*fictional characters merchandising*); personajes teatrales, literarios, cinematográficos (*literary characters merchandising*); películas, libros comprendidos los títulos, pero excluidos los nombres de los personajes; equipos deportivos, comprendidas las relativas insignias y otros símbolos vinculados; personas físicas conocidas en el sector del espectáculo o del deporte; escuelas y universidades; manifestaciones y eventos deportivos y culturales; lugares turísticos, museos, teatros y asociaciones culturales; también, asociaciones humanitarias internacionales.⁶⁴

11. Productos o servicios a los que puede asociarse el *merchandising*

Aunque es muy extensa la gama de productos o servicios a los que el *merchandising* se puede asociar, dicha serie se ve limitada por las exigencias de las partes al momento de verificar el contrato. Se pretende

⁶³ Franquet, *op. cit.*, p. 388.

⁶⁴ Battersby, "Strawberry shortcake—born to be licensed", *Merchadising reporter*, 1983, pp. 17 y ss.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

que dichos productos o servicios sean de calidad, pues ese requisito es acorde con el renombre y poder de venta de la marca, del personaje de ficción o de la persona prestigiosa de que se trate y que han de llevar anexado. Además de esta característica, han de poseer una cierta afinidad o congruencia con el símbolo al que se vinculen. Por tal motivo, se calcula que las armas, las bebidas alcohólicas, el tabaco, los medicamentos no son productos que pueden brindarse al reclamo publicitario mediante la asociación de cualesquiera de los bienes ya apuntados. Recordemos que los juguetes son productos muy solicitados para asociarlos con los personajes de ficción.⁶⁵

De ahí que la doctrina indica que la delimitación de qué productos o servicios pueden ir anexos a un valor simbólico distintivo únicamente puede realizarse en sentido negativo; ello quiere decir, que dicho valor no se hermana a bienes o servicios que deficitarios de afinidad o congruencia, no devienen congruentes con la ya citada asociación.⁶⁶ A manera de sugerencia sirva el catálogo de bienes y servicios que propone el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.⁶⁷

12. El renombre o *goodwill* como elemento común a todos los grupos de casos

Un empresario dedicado a la elaboración de productos o un proveedor de servicios interesado en obtener importantes y seguros rendimientos, sabedor de que una solicitud de cesión o licencia de las facultades de explotación sobre una creación intelectual, le puede proporcionar aquello que anhela; busca que ésta goce de un mínimo de fama o de

⁶⁵ Navarro, *op. cit.*, p. 66.

⁶⁶ El nombre de *David Crockett*, personaje creado por Walt Disney fue registrado como marca de productos para niños. Pues bien, cuando se pretendió que su inscripción fuera la marca de ostras envasadas, se denegó su matriculación sobre la base de que no eran productos infantiles.

⁶⁷ http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/trtdocs_wo019.html.

popularidad. Ciertamente es el prestigio el que ofrecerá un valor añadido. Un poder de venta propio, inclusive independiente de la obra del intelecto de la que devenir parte, por ejemplo, los personajes de ficción respecto de una novela. Constituirá, entonces, un símbolo y disfrutará de un *goodwill* que permitirá apartarla de la historia de la que es pieza imprescindible. Estamos en presencia, pues, de una obra de renombre, una creación que goza de gran estima en el mercado y que implica una imagen cautivadora para los consumidores, que permite personalizar al producto o servicio al que se adhiera y lo destacará de entre los productos o servicios semejantes de otros contendientes. La creación está provista, entonces, de un carácter emblemático autónomo, por eso se la denomina, muy frecuentemente símbolo.⁶⁸

Ahora bien, la *creación de renombre* deviene, a su vez, una *creación notoria o notoriamente conocida*, puesto que requisito irremplazable para encerrar esa imagen que la singulariza es que sea conocida y estimada por todos o por la gran mayoría del público.⁶⁹

En términos generales, *goodwill* significa: el prestigio o reputación de que gozan entre los consumidores los productos o servicios diferenciados a través de una marca, de una creación intelectual, de la imagen, del nombre o de la voz de una persona.⁷⁰

La teoría del *goodwill* proviene del derecho angloamericano de marcas y de la competencia desleal. En 1914, Rogers consagró la teoría de que la marca concentra el *goodwill* de los bienes o servicios a los que se agrega.⁷¹ Dicho autor manifestó que un producto puede tener buena fama (*goodwill*) o mala fama (*illwill*).⁷² También, pensaba que lo

⁶⁸ Navarro, *op. cit.*, p. 67.

⁶⁹ Por esa razón se subraya que la *reputación* no es equivalente a *goodwill*. Este implica un plus del que es deficitaria la primera. Burley, S. C., G., *op. cit.*, p. 228.

⁷⁰ Areán Lalín, M., "En torno a la función publicitaria de la marca", *Actas de Derecho Industrial*, núm. 8, 1982, p. 70. En tal virtud, dicho autor expresa: "Sin duda el *goodwill* puede provenir de la calidad del producto o servicio y de la sólida organización empresarial del fabricante o distribuidor. Pero también el signo distintivo de marca —por sí mismo y a través de la publicidad— contribuye a la buena fama o reputación del producto o servicio que diferencia. Y en esta faceta estriba, justamente, la función publicitaria autónoma de la marca...", p. 79.

⁷¹ *Good Will, Trade. Marks and Unfair Tading*, 2a. ed., Nueva Jersey, The Lawbook Exchange, Ltd., 2004, p. 27.

⁷² *Ibidem*, p. 117.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

que contribuía a construir esa buena fama dependía, en realidad, de la calidad de los productos o servicios a los que la marca se añadiera. Ésta obtiene *goodwill* debido a que los productos o servicios que distingan son de calidad.⁷³

Sin embargo, Schechter, en 1927 fue el primero que sustentó la teoría de que es la propia marca la que aporta su *goodwill*, es decir, ella porta en sí misma un valor publicitario autónomo. Dicha opinión la externó en un escrito en el que desarrolló la teoría del riesgo de dilución de la marca.⁷⁴

13. Distinción entre el contrato de *merchandising* y figuras afines⁷⁵

A. Distinción referente al contrato de licencia de marca clásica

Por licencia de marca se entiende, en general, los contratos mediante los cuales el propietario o titular de una marca, manteniendo la titularidad del derecho de signo distintivo, concede a uno o más empresarios el derecho de estampar el signo en cuestión en los productos de su fabricación o en los productos que ellos distribuirán con la marca.

Si el contrato de *merchandising* parece a primera vista relacionarse con esta definición muy amplia, la distinción en relación con el contrato de licencia clásica queda sin embargo clara. En el marco de la licencia

⁷³ Fernández Novoa, apunta al respecto: “Pienso que tiene razón la doctrina norteamericana al defender que la marca simboliza el *goodwill* de los productos o servicios correspondientes y, en algunas ocasiones, el *goodwill* de la propia empresa”. “Las funciones de la marca”, *Actas de Derecho Industrial*, núm. 5, 1978, p. 55; Rogers, *op. cit.*, p. 53.

⁷⁴ “The rational basis of trademarks protection”, *Harvard Law Review*, núm. 40, 1927, pp. 813 y ss. El orgien del riesgo de dilución corresponde a la tesis mantenida por Schechter para quién la función de la marca no consistía en identificar el origen empresarial de los productos, sino en recalcar la calidad del producto y de este modo estimular ulteriores compras por parte de los consumidores. El perjuicio a una marca se producía en todos los supuestos en que la marca fuera usada por un tercero, incluso para productos o servicios distintos.

⁷⁵ Sobre este tema ha sido importante la información que nos proporciona Cavadini, M., “Le contrat de merchandising”, *loc. cit.*

de marca clásica; la marca es licenciada para que ella sea estampada en productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que ella nació. Un contrato de licencia de marca tiene, generalmente, como objetivo extender la presencia del signo distintivo en el mercado, limitándose al sector de actividad del titular de la marca.⁷⁶

El contrato de licencia clásica permite, pues, al titular de la marca valorar a gran escala y en mercados que de otra manera serían de difícil penetración, los resultados industriales realizados por su empresa.

Por otra parte, el contrato de licencia está habitualmente ligado a una transferencia de patentes, de conocimientos técnicos no patentables o de modelos industriales que implican la fabricación de bienes de naturaleza y calidad similares a los producidos por el titular de la marca. Podemos citar como ejemplo de relación de licencia de marca clásica el establecido entre la sociedad Martini y Rossi del Grupo Bacardi-Martini Internacional y sus numerosos arrendatarios de licencia a través del mundo para la fabricación —sobre una base de la misma receta y utilizando las mismas hierbas que son directamente proporcionadas por el otorgante de la licencia— y la venta del Vermut de marca Martini. Otra cosa acontece con el contrato de *merchandising*. El otorgante de la licencia concede a un tercero el derecho de utilizar su marca en un sector o nicho de mercado completamente diferente al suyo. En tal virtud, la marca deviene así un bien autónomo, inmaterial, asumiendo una función sugerente o evocadora, que determina el otorgamiento de precios comerciales al empresario y a sus productos. Económicamente, la marca asume, entonces, un valor meramente de cambio. En efecto, ella adquiere una fuerza atractiva en un determinado sector y puede ser explotada en otros medios, aun completamente diferentes. Podemos, entonces, hablar de una especie de fraccionamiento comercial de la marca. A diferencia del contrato de licencia clásica, una pluralidad de licencias parciales —incluso exclusivas— pueden coexistir, de tal ma-

⁷⁶ Una información más amplia sobre el tema, puede consultarse en Labariega Villanueva, P. A., “El contrato de licencia de uso de marca”, VV. AA., *Propiedad Intelectual. Reflexiones*, Bogotá, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2012; Labariega Villanueva, P. A., “La explotación de una patente a través del contrato de licencia”, *Revista de Derecho Privado*, México, cuarta época, núm. 3, enero-junio de 2013.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

nera que cada una de ellas se refiere a una categoría precisa y distinta de productos.

Efectivamente, el *merchandising* presenta notables peculiaridades respecto del contrato ordinario o clásico de licencia de marca. El *merchandising* de marca es esencialmente equivalente al *merchandising* de obras protegidas por el derecho de autor o al *merchandising* de derechos de la personalidad, tales como el nombre o la imagen. En todos los casos, la marca es utilizada como elemento meramente publicitario.

Ejemplo de *merchandising* de marca es la autorización de Ferrari para la utilización de su marca como distintivo de plumas estilográficas. Ejemplo de *merchandising* de *derechos de imagen* es la autorización de Alan Delon para que se registre su nombre como marca de anteojos. Ejemplo de *merchandising* de *derecho de autor* (*carácter merchandising*) es la comercialización del emblema del club de fútbol “universidad”.⁷⁷

B. Distinción con respecto al contrato de sponsorización

Merchandising y sponsorización o patrocinio pueden tener rasgos comunes pero son profundamente diferentes en su propia razón de ser.⁷⁸

El merchandising es un contrato socialmente tipificado, por medio del cual el titular de un marca que ha adquirido cierta notoriedad entre el público consumidor, otorga a otro empresarios, contraprestación de por medio, la licencia para usar la marca e identificar productos heterogéneos reconocidos comercialmente.⁷⁹

La sponsorización puede definirse como una técnica particular de comunicación, que permite asociar una marca de producto o de servicio a un acontecimiento o a una actividad que ejerce una cierta atracción en un público determinado.⁸⁰

⁷⁷ Lefebvre, F., *Contratos Mercantiles 2006-2007*, F. Lefebvre, 2006, p. 248.

⁷⁸ Vidiri, “Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina”, *Giustizia Civile*, Giuffrè, 2001, I, p. 3. En donde el autor ofrece un cuadro completo del patrocinio en el ámbito deportivo.

⁷⁹ Ricolfi, “Il contratto di merchandising”, *Dir. Ind.*, Italia, Giuffrè, 1999, p. 41.

⁸⁰ Peter, H., “Le sponsoring sportif”, *Etudes et Recherches du Groupe Interfacultaire*

O más precisamente, el patrocinio o esponsorización se define como socialmente típico y deviene el contrato por el que se puede construir una publicidad de alto rendimiento, en efecto, un sujeto (esponsor o patrocinador) interesado en la difusión de una marca ofrece un pago a otra persona (esponsorizado o patrocinado)⁸¹ que tiene un soporte técnico con algún atractivo para el público. El propósito además de la difusión de la marca entre los consumidores es también para propalar y mejorar la imagen, asociándolo con algo que sea atractivo, agradable, emocionante.⁸²

Como en el caso del *merchandising*, la marca en una relación de esponsorización deviene una mercancía de cambio, el objeto de una actividad comercial que, a los ojos del consumidor, tiende a valorar los productos o servicios de una empresa determinada. En ambos casos, una marca determinada está inserta en un producto-vehículo que no corresponde al producto para el que la marca ha sido creada.

La esponsorización se diferencia, sin embargo, claramente del *merchandising* en la medida en que la marca reviste una función puramente publicitaria, y en algunos casos una función distintiva. En efecto, ésta se coloca en un soporte técnico con el fin de recordar al público la existencia del producto o de la empresa que viene normalmente distinguida por la marca en cuestión. Así, en el caso del *merchandising*, el elemento cautivante para el consumidor está representado por la marca; mientras que en el caso del patrocinio, éste está representado por

des Sciences du Sport GISS, Genève, núm. 2, p. 125; Rapp, J. M., “Quelques aspects juridiques du sponsoring en droit suisse”, *RSDA/SZW* 1991, pp. 190 y ss.; Di Cataldo, “I contratti di merchandising nella nuova legge marchi”, *cit.*, p. 74; Labariega Villanueva, P. A., “Atipicidad del contrato y esponsorización o patrocinio publicitario”, *Derecho Privado. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, pp. 209 y ss.; *del mismo autor*, “El patrocinio publicitario: una novel figura contractual, una nueva forma de comunicar y una modalidad de la estrategia de marketing”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, año XLI, núm. 123, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, septiembre-diciembre 2008, pp. 1343-1370; del mismo autor, “Cuestiones varias sobre el contrato de auspicio”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, número conmemorativo, sexagésimo aniversario: 1948-2008, 2008, pp. 575-607.

⁸¹ Delli Priscoli, L., “Il merchandising tra franchising e sponsorizzazione”, *Giurisprudenza commerciale-Società e Fallimento*, Italia, Giuffrè, 2004, I, p. 1103.

⁸² Bianca, M., voz “Sponsorizzazione”, *Digesto delle Discipline Privatistiche*, sezione Commerciale, Turín, UTET Giuridica, vol. XV, 1998, p. 14.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

el suceso, la competición, el campeonato, el concierto, o por la fama, respectivamente del equipo conocido que sirve de soporte a un signo frecuentemente desconocido del público.

En los dos contratos el objeto y la causa son diferentes: en el *merchandising* el derecho, del que se trata, puede ser inmaterial, estando de por medio una marca cuyo titular se propone sacar provecho del contrato, explotando la notoriedad (fama) de la marca o del nombre para promover la venta de los propios productos o servicios expresamente estudiados y fabricados. En cambio, en la sponsorización el objeto del contrato se refiere exclusivamente a la promoción de la marca del sponsor o patrocinador; efectivamente, este contrato difícilmente tendrá por objeto otra cosa distinta, debido a que la finalidad de la operación es, precisamente, sólo para difundir el signo distintivo del patrocinador, para incrementar las ventas de sus productos identificados por la marca, sin ningún tipo de beneficio directo y por esta razón nos encontramos frente a un contrato propiamente publicitario.⁸³

Además, económicamente hablando, las posiciones subjetivas en los dos contratos son extremadamente distintas: en el *merchandising* es el *merchandisee* (licenciataria) que entrega una regalía al titular de la marca, para adquirir el derecho de estampar la marca misma en sus propios productos; en la sponsorización, en cambio, el titular del signo distintivo es quien entrega al *sponsee* (patrocinado) una cantidad en dinero o en especie, a fin de que éste último pueda promocionar la marca a través de un evento o de un personaje. A veces, los dos contratos presentan un carácter mixto, en el sentido de que se concede al espónsor (patrocinador) también el derecho de producir, distribuir y comercializar productos sobre los que son colocados los signos distintivos de la empresa, del personaje o del evento patrocinado. El fabricante de artículos deportivos, en estos casos, además de devenir el espónsor técnico de la escuadra o equipo suministrando a título gratuito material diverso, como zapatos, calcetas, overoles, etcétera, entrega al club, también importantes aportaciones pecuniarias. A cambio de dicho compromiso financiero, el fabricante-espónsor pone a la venta camisetas y banderines (*gadget*) con los colores del equipo y con la propia marca. Estos

⁸³ Gallo, *op. cit.*, p. 33.

derechos de *merchandising* están previstos, generalmente, como un beneficio adicional concedido por el patrocinado al espónsor y han de aparecer regulados en el mismo contrato de esponsorización.⁸⁴

También el espónsor, por su parte, puede ejercitar una actividad propia de *merchandising*. En ese sentido se trae a colación el binomio entre la Federación Suiza de Esquí y la Union Suisse de Cómmerce du Fromage, la cual ha sido por algunos años patrocinador de la primera, caracterizándose por los overoles de competencia amarillos con agujeros. En este caso, el espónsor, considerada la popularidad adquirida, registró como marca el peculiar diseño, desarrollando una colección de artículos denominados *Original Swiss Cheese Design*.⁸⁵

El contrato de patrocinio, a diferencia del *merchandising*, el cual prevé la presencia de tan sólo dos partes (*merchandisee* y *merchandisor*), involucra además del patrocinado y del patrocinador también a los *mass media*, un elemento ulterior, externo a la relación contractual, pero que podría ser de vital importancia para el alcance de los objetivos promocionales del patrocinador. No siempre lo que se patrocina es tomado en cuenta por tales medios, ya que pueden realizarse esponsorizaciones de poca importancia, las cuales no manifiestan gran interés por los medios de comunicación.⁸⁶

Otro aspecto que distingue a ambos contratos estriba en que en el *merchandising* el elemento de atracción es en gran medida la marca, en menor grado la imagen y nombre de una persona o un personaje de fantasía, mientras en la esponsorización puede ser una persona, un acontecimiento o un objeto.

Si bien, en doctrina, las dos figuras contractuales se distinguen claramente y por ende no pueden ser susceptibles de equívocos, a menudo se utilizan conjuntamente con el fin de optimizar los beneficios económicos y de comunicación, mediante complejas estrategias de marketing. Existen, pues, interferencias entre los dos contratos que los convierten en reales y verdaderos contratos mixtos, en el ámbito de los cuales se concede al patrocinador; además de ver aparecer su marca en el

⁸⁴ Coccia, M., De Silvestri, A. et al., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università-Economia e Diritto, Milán, Mondadori Education, 2008, p. 248.

⁸⁵ *Loc. cit.*

⁸⁶ Gallo, *op. cit.*, p. 34.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

soporte técnico conferido por el patrocinado, también el derecho para producir, distribuir y comercializar productos de gran consumo con los símbolos o nombres objeto del contrato. Esta situación, generalmente, ocurre entre empresas productoras de artículos deportivos y los clubes deportivos más populares, por ejemplo, los de fútbol, ya que la empresa proveedora, además de convertirse en patrocinadora técnica, proporcionando vestimenta, equipos y demás material deportivo, entrega también al club importantes cantidades de dinero. Con dicha operación económica el patrocinador pretende obtener del patrocinado la posibilidad de poder desempeñar también un rol en la comercialización; por lo que, gracias a la licencia adquirida de los signos y símbolos distintivos, podrá colocarlos en una gran variedad de productos que replican uniformes autorizados, herramientas y equipos del club. Tal derecho de uso se considera un beneficio adicional para el patrocinador y, normalmente, se rige por contrato que regula la relación de patrocinio o esponsorización; así se justifica la ausencia del correspondiente pago de regalías. Al comparar los dos contratos, algunos autores llegan a la conclusión de que pueden existir diferencias respecto a los elementos descriptivos y reales; pero devienen idénticas la estructura causal y la función económica que consiste sustancialmente en el mejoramiento de una marca o producto utilizando un vehículo atractivo para los consumidores, a cambio de una contraprestación económica.⁸⁷

Sin embargo, la doctrina italiana define al *merchandising* como fenómeno inverso al contrato de esponsorización, porque no se busca la identificación entre un producto equis y un club o jugador en particular —como en la hipótesis de la esponsorización deportiva, por ejemplo—, sino que se explota directamente su imagen.⁸⁸

C. Distinción con relación al contrato de franquicia

La franquicia (*franchising*) se define como una relación compleja entre diferentes compañías, en la que una de ellas comunica a las demás

⁸⁷ *Ibidem*, pp. 34 y 35.

⁸⁸ Franceschelli, V., “I contratti di sponsorizzazione”, *Giur. Comm.*, Italia, Giuffré, 14-2, marzo-abril de 1987, p. 295.

empresas un saber hacer (*know how*) y una asistencia técnica; mientras que las empresas franquiciatarias se obligan como tales a desarrollar sus actividades según las técnicas comerciales uniformes perfeccionadas por la empresa franquiciante y controladas por ésta. La empresa franquiciante concede a otra la explotación de un signo que convoca a una clientela, que ordinariamente es una marca, y que garantiza así a la clientela que el establecimiento franquiciatario suministrará los mismos productos y servicios específicos que los otros establecimientos de la cadena franquiciada.

Uno de los componentes principales de la relación de franquicia es, según la norma (el contrato), la concesión de una licencia de marca. Como se trata realmente de una relación de licencia clásica, la franquicia no puede confundirse con el *merchandising*. En efecto, ésta no pretende la explotación del prestigio o notoriedad de un signo mediante la difusión de productos nuevos, sino más bien, el fortalecimiento de la presencia en el mercado de productos perfectamente idénticos a aquellos por los que el productor o fabricante y franquiciante ya es conocido. Frecuentemente, dichos productos provienen de una fuente (el proveedor) común o son directamente proporcionados por el franquiciante mismo.

Una distinción nítida tiene que ver con sus respectivos objetos del contrato, puesto que por ejemplo, en el *merchandising* de marca, el objeto es el bien inmaterial de la marca mientras que en la franquicia se trata del método o técnica de explotación de una empresa, un sistema propio de comercialización o distribución de productos o servicios.⁸⁹

⁸⁹ La jurisprudencia estadounidense acertó a destacar esta última diferencia en una segunda fase al establecer que el objetivo de la franquicia es no sólo proporcionar el derecho de uso de una marca sino también el derecho a formar parte de un sistema de distribución. Fernández Novoa, C., “La jurisprudencia norteamericana propugna una nueva concepción del *franchising*”, *ADI*, 7, 1981, pp. 495 y 496. Al respecto, Lázaro Sánchez, E. J., expresa que: “el franquiciador concede al franquiciado la facultad de explotar la *imagen empresarial*, experimentada y exitosamente probada, que ha creado, autorizándolo a reproducir *todo el sistema de identificación, organización y modo de operar la empresa*, a cambio de una prestación pecuniaria y bajo el control del franquiciador”, en “El contrato de franquicia. Aspectos básicos”, *Anales de derecho*, Universidad de Murcia, 18, 2000, p. 101.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Existen, sin embargo, numerosos puntos comunes entre el *merchandising* y la franquicia. Basta pensar en los casos en que el *merchandisor* (licenciante) establece para los distintos *merchandisees* (licenciarios) normas uniformes de uso de su marca o, les indica directivas específicas en cuanto a la instalación de puntos de venta o, incluso con respecto al estilo que deben contener las comunicaciones y la publicidad. Se trata de elementos que caracterizan típicamente a una relación de franquicia.

D. *Distinción con respecto a contrato de licencia de uso*⁹⁰

El contrato de licencia (*licensing*) y el de *merchandising* devienen, ciertamente, dos contratos que comparten algunas características, por ello, en ocasiones son examinados unitariamente; sin embargo, se trata de dos especies diversas que no debemos confundir.

Con el vocablo *merchandising* se indica la explotación del valor sugestivo adquirido por nombres, expresiones, figuras, signos o serie de signos distintivos, cuyo fin es promover la difusión y la venta de productos que pertenecen a un sector distinto de mercado. El valor atractivo del signo, que es objeto del *merchandising*, depende de su fama o *popularity properties*, o de la convocatoria, en él implícita, a estilos de vida apetecidos en el imaginario colectivo del público consumidor, también conocidos como *status properties* y *personifaction properties*, como el lujo, la sofisticación, la aventura, etcétera.

La operación considerada en su conjunto, se caracteriza, pues, por una doble utilización de un mismo signo por parte de dos operadores económicos diferentes; dichos usos comúnmente se denominan utilización primaria o primigenia, que es la que encabeza y dirige el titular del signo y utilización secundaria, aquella llevada a cabo por la contraparte, y que realiza, precisamente, la función del *merchandising*. Con base en el uso secundario esta subyacente un contrato que legitima la explotación del signo que pertenece a otros. Distintas, como veremos, son las tipologías contractuales que se pueden emplear para concretizar la

⁹⁰ Sobre este aspecto es clave la información proporcionada por Liotta, G. y Santoro, L., *op. cit.*, pp. 157 y ss.; además, Gallo, *op. cit.*, pp. 35 y ss.

finalidad propia del *merchandising*, licencia de uso, cesión, aún parcial, de la marca, autorización para otros usos.⁹¹

Con el término *licensing* se indica, en cambio, precisamente, el contrato de licencia de uso de marca, concedida por parte de su titular (licenciante) a otro sujeto (licenciataria), con el fin de que éste estampe la marca misma sobre los productos o servicios idénticos o similares, a aquellos para los que ha sido creada.

Las diferencias entre estos dos contratos atañen principalmente al objeto y a la causa. En efecto, con respecto al objeto, mientras en el *merchandising* el signo se transfiere para colocarse en los productos o servicios de naturaleza distinta a la de aquellos para los que el signo mismo ha sido originalmente creado por su titular; en el *licensing*, en cambio, los productos o servicios del licenciataria son idénticos o semejantes a los del licenciante. Además, mientras en el *merchandising* puede afectar objetos distintos, como denominaciones, figuras, imágenes o signos distintivos, el *licensing*, por su parte, afecta exclusivamente marcas o patentes.⁹²

Ahora bien, con respecto a la causa mientras la finalidad del *merchandising* es la de promover la difusión y la venta de productos ajenos al sector al que pertenece el producto cuyo signo es transmitido, el propósito del *licensing* es el de expandir la presencia de la marca en el mercado, en el ámbito del sector de actividad del titular de la marca misma, mediante la comercialización de productos o servicios de empresas ajenas.

Las dos figuras, frecuentemente, se combinan por el hecho de que una de las aplicaciones más comunes y la más antigua del *merchandising* es la que tiene por objeto las marcas de empresa, y, en particular las denominadas marcas célebres, o sea, aquellas que se caracterizan por la peculiar notoriedad o renombre adquirido entre el público.

En el ámbito del fenómeno del *merchandising*, y, en particular, del *brand merchandising* surge una distinción ulterior con base en los roles que el empleo de la marca utilizada pueda desenvolver; esto es, la función distintiva típica, que consiste en indicar la procedencia de

⁹¹ *Ibidem*, p. 158.

⁹² *Idem*.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

los productos de una determinada empresa y la función ornamental o promocional que consiste en incrementar el valor del producto y su capacidad de atraer a los consumidores mediante el añadido de la marca célebre.⁹³

Con base en dichas funciones, la jurisprudencia italiana ha elaborado la distinción entre marca notoria y marca célebre. La diferencia entre estos dos tipos de marca consiste en el hecho que la primera está en la mente de los consumidores, inseparablemente relacionada al producto en el cual está grabada; mientras la segunda, que ha sido utilizada con igual éxito en sectores mercadológicos diversos, se halla ligada a una idea de calidad, desvinculada del producto por el cual ha adquirido celebridad. Mientras la marca notoria cumple el rol distintivo típico de la marca, la marca célebre realiza, en cambio, más precisamente la función ornamental o promocional.⁹⁴

En el caso de México, el legislador ha establecido un concepto de marca notoria y de marca famosa. En efecto:

...una marca es *notoriamente* conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca *en relación con sus productos o servicios* o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Mientras que “una marca es *famosa* en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor”, artículo 98 bis, párrafos 1 y 2, LPI. En tal sentido, una sentencia del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito al explicar que:

...la *notoriedad* es el *conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca*. Este conocimiento *no se limita*, naturalmente, al

⁹³ *Ibidem*, p. 159.

⁹⁴ *Idem*. Según García Pérez, “Consideraciones sobre la nueva ley española de marcas”, Colombia, *Universitas*, Pontificia Universidad Javeriana, núm. 105, junio 2003, p. 171, la distinción entre marca notoria y marca renombrada reside en que la primera es normalmente percibida sólo por el sector pertinente del público al que se asignan los productos o servicios, mientras que la segunda es conocida por el público en general.

nombre de la marca, sino que *incluye* informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan; ...ya que *la notoriedad* es una prueba de la *utilización* de la marca, porque significa que *la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores*.

Además, dicha ejecutoria indica que una marca con tal carácter no requiere estar registrada en nuestro país para recibir tutela jurídica.⁹⁵

E. *Distinción con respecto a la cesión de marca*

La cesión supone esencialmente la transmisión de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario; mientras que el *merchandising* otorga tan sólo la facultad de usar la marca en los productos convenidos, por lo que el titular de ésta conserva los restantes derechos relativos a dicho signo.⁹⁶

⁹⁵ Cursivas no pertenecen al texto. MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. Amparo en revisión 1269/84, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, séptima época, Tribunales Colegiados de Circuito, Sexta Parte, Gucci de México, S. A., 19 de marzo de 1985, vol. 193-198, p. 109. En el Informe de 1985 la tesis aparece bajo el rubro MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. Tesis 11, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Informe 1985*, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, México, 1985, p. 27. En el mismo documento, aparece otra tesis más extensa y explicativa, bajo el rubro: MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCIÓN DE LAS. FINALIDAD DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAÍS. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTÉN O TODAVÍA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAÍS. LOS ARTÍCULOS 60. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Amparo en revisión 1269/84. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, 19 de marzo de 1985, p. 29.

⁹⁶ Baumbach, A. y Hefermehl, W., *Wettbewerbs-und Warenzeichenrecht*, Munich, 1979, p. 438, expresan que en el marco del derecho de la propiedad industrial, se entiende por licencia *la* autorización a utilizar un derecho de propiedad industrial de la misma manera, aunque no necesariamente con la misma extensión, que su titular. La sustancia del derecho es retenida por el titular, pero la utilización es transmitida al licenciatario. El otorgamiento de una licencia es, por ende, un acto de disposición respecto del derecho tutelado. El licenciatario obtiene un derecho concreto, consistente en una parte del derecho tutelado.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

14. Las relaciones jurídicas entre *merchandisor* y *merchandisee*⁹⁷

A. Los intereses en juego

Una relación de merchandising ofrece una serie de oportunidades y ventajas para ambas partes.

B. Oportunidades para el *merchandisee* (licenciataria)

a) Acceso a un mercado muy floreciente con riesgos controlados

La marca licenciada normalmente goza ya de renombre entre el público, en virtud de la promoción anteriormente desarrollada por el *merchandisor* (licenciante) en su categoría de producto. En cambio, el porcentaje de fracaso en caso de lanzamiento de una marca se sitúa en promedio entre el 60 y el 90%. Resulta, pues, más fácil transferir a un nuevo producto las expectativas del consumidor vinculadas a un signo cargado ya de significados, en vez de crear nuevamente la imagen.

b) Promoción del propio producto en la escala de valores del consumidor

El merchandising ofrece al *merchandisee* la posibilidad de transformar un producto que no porta en sí un gran valor intrínseco en un producto que es percibido por el consumidor como un producto de alto valor, sin que para lograr esto se deba modificar la calidad. Se verifica en este caso, un peculiar fenómeno, técnicamente definido como transferencia de imagen, según el cual los mensajes evocadores obviamente positivos, o de cualquiera manera característicos vinculados a una marca se transfieren a los nuevos productos o servicios. Éstos, independien-

⁹⁷ Cavadini, M., "Merchandising di marchio...", núm. 5, p. 1. *Cursivas añadidas.*

temente de su calidad objetiva, pueden gozar de la preferencia de los consumidores, o de aquella parte del público que aspira a identificarse con la imagen de la marca misma.

El gran éxito de los zapatos y botines de trabajo Caterpillar⁹⁸ se debe ni más ni menos que a la inmediata asociación creada inevitablemente entre la resistencia y la versatilidad de los tractores y de los bulldozer (excavadoras) para los que la marca es muy conocida y las hipotéticas cualidades intrínsecas del calzado.

*c) Reconocimiento y difusión internacional
para el propio producto*

Frecuentemente, los productos caracterizados únicamente por la marca del *merchandise* pueden a lo más aspirar a obtener un cierto grado de reconocimiento local o regional. Si descartamos la opción extremadamente costosa de las inversiones publicitarias o de la esponsorización, la única alternativa posible a nivel internacional, por concreta y redituable, es la adquisición de licencias de marca que ya han probado su fortaleza y su renombre en todo el mundo.

C. Oportunidades para el merchandisor

*a) Inversiones mínimas y riesgos teóricamente muy reducidos
producen una rentabilidad nada despreciable*

Una actividad de merchandising puede ser una fuente accesoria de ganancias para el *merchandisor*; mientras que los créditos que él pudiera conseguir son generalmente escasos, raquíticos, y más onerosos. Así, él diversifica la base sobre la que se fundan sus ingresos, garantizándose de esta manera una cierta protección contra las crisis sectoriales, actualmente recurrentes, u otros altibajos imprevisibles en los mercados tradicionales.

⁹⁸ 5.5 millones de pares vendidos en 1996. Levitt, R., "Motor Vehicles Licensing", in *The Licensing Book*, noviembre 1997, p. 14.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

15. Legislación aplicable

El contrato de comercialización o merchandising no está regulado en del derecho positivo mexicano, por lo que para determinar su régimen jurídico ha de estarse a la voluntad de las partes, eficazmente interpretada e integrada en los artículos 1832, 1833, 1839 y 1851.2 del CCF⁹⁹ y a las normas generales sobre obligaciones y contratos. A este respecto el artículo 78 del Código de Comercio mexicano establece que: “En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la *manera y términos que aparezca que quiso obligarse*, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos”. Y más adelante el artículo 81 de ese mismo ordenamiento indica: “con las modificaciones y restricciones de este Código, serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes, y de las excepciones y causas que rescindan o invalidan los contratos”.

De manera supletoria consideramos que también son aplicables al *merchandising* los artículos del 1792 al 1859 del Código Civil Federal, pues, establecen lineamientos generales para los contratos.

Como ya lo hemos señalado anteriormente, sin perjuicio de la aplicación cuando sea procedente, de la normativa sobre marcas (ley de la propiedad industrial), sobre derechos de autor (Ley Federal de De-

⁹⁹ Artículo 1832 del CCF. “En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley”. Artículo 1833 del CCF. “Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si *la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente*, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal”. Artículo 1839 del CCF. “*Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes*; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato, o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley” Mientras que el artículo 1322 del Código Civil italiano, deviene claro y explícitamente preciso al expresar que: “Las partes pueden *libremente determinar el contenido del contrato* en los límites impuestos por la ley (y por las normas corporativas, los estatutos). Las partes pueden también celebrar contratos que no pertenezcan a los tipos que tienen una disciplina particular los contratos *atípicos*, siempre que estén encaminados a realizar intereses dignos de protección en virtud de las leyes”. *Cursivas añadidas.*

recho de Autor), el derecho de la personalidad (nombre/imagen de un personaje famoso), derechos sobre la imagen, publicidad y sobre competencia desleal, con base en la legislación correspondiente. Además, las disposiciones fiscales aplicables a quien resulte sujeto del impuesto correspondiente.

Finalmente, estimamos que no existe razón jurídica válida para que dejen de aplicarse las reglas de interpretación de los contratos a los negocios jurídicos atípicos. Así, éstos han de dilucidarse de la misma forma y mediante los mismos parámetros hermenéuticos que los contratos típicos.¹⁰⁰

16. Naturaleza jurídica del contrato de *merchandising*¹⁰¹

A. Contrato atípico

Mientras que el Código de las Obligaciones suizo (CO) surgió a principios del siglo XX¹⁰² y el Código Civil Federal mexicano apareció en 1928, el contrato de *merchandising* es un sujeto jurídico muy reciente. Por

¹⁰⁰ Navas, *op. cit.*, pp. 206 y 207. En cuanto a la interpretación de los contratos el artículo 1851 del CCF prevé: “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas”.

Sobre el asunto de la interpretación, recuerdan Barrelet, D. y Egloff, W., que: “Las reglas generales de interpretación de los contratos se aplican al derecho de autor de la misma manera que a todas las otras áreas”. *Le nouveau droit d’auteur. Commentaire de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins*, 3a. ed., puesta al día, Stämpfli, Berna, 2008, p. 85. Inclúyanse los artículos consecutivos del CCF hasta el 1857.

¹⁰¹ Cavadini, *Le contrat...*, núm. 7 y 7.3. Sobre el tema puede consultarse: Messineo, voz: “Contratti innominati”, en *Enc. Dir.*, Milán, vol. X, 1962, mismo autor “Contratto collegato”; Sacco, “Autonomia contrattuale e tipi”, en *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, Italia, 1966, p. 790; Gazzoni, “Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo, e funzionalizzazione degli interessi”, *Riv. Dir. Civ.*, Italia, 1978, I, p. 52; Majello, “I problemi di legittimità e di disciplina nei negozi atipici”, *Riv. Dir. Civ.*, Italia, 1987, p. 487; Clarizia, “Contratti innominati”, *Enc. Giur. Treccani*, Milán, vol. III, 1988; De Nova, *Il tipo contrattuale*, Padua, 1974; Dattilo, “Tipicità e realtà nel diritto dei contratti”, *Riv. Dir. Civ.*, Italia, 1984, I, p. 772.

¹⁰² El Código de las Obligaciones suizo, está fechado el 30 de marzo de 1911, en vigor a partir del primero de enero de 1912.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

consecuencia, él no puede sino pertenecer a la categoría de aquellos contratos que no están específicamente regulados en la ley, esto es, los contratos atípicos. Al interior del extenso rango de contratos atípicos, se distinguen en particular los contratos denominados mixtos y los contratos definidos como *sui generis*. La diferencia entre ambos contratos radica, básicamente, en el hecho de que el primero está compuesto por elementos tomados de diversos contratos previstos por la ley; mientras el segundo está formado por elementos constitutivos que no se encuentran en alguno de los contratos explícitamente regulados por el legislador.¹⁰³ Por lo tanto, la parte general del Código Civil sobre obligaciones y contratos es la que ciertamente se aplica, al contrato *sui generis*, mientras que las normas de la parte especial se aplican análogicamente, siempre que el concepto así lo permita.

En virtud de lo anterior, catalogar el contrato de *merchandising* al interior de las dos figuras de contrato atípico no parece plantear problemas particulares. Análogamente al contrato de licencia clásico,¹⁰⁴ el contrato de *merchandising* ha de considerarse como un contrato atípico *sui generis*. Efectivamente, no sólo no se puede decir que la relación se componga de una combinación de elementos propios de otros institutos previstos por la ley, sino se ha visto sin más cómo están verdaderamente próximas las disposiciones típicas de otras relaciones jurídicas que se prestan para una aplicación análogica en nuestro caso.¹⁰⁵

La clasificación como un contrato atípico *sui generis* se actualiza cuando las partes están en desacuerdo sobre un punto no regulado por el documento contractual. En este caso corresponderá al juez completar el contrato, indagando la voluntad hipotética de las partes, lo cual no siempre coincide con su voluntad real en el momento de la conclu-

¹⁰³ Engel, P., *Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO*, 2a. ed., Berna, Stampfli, 1997, p. 175.

¹⁰⁴ Troller, K., *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, Froncfort-sur-le-Main, vol. II, Basilea, 1996, p. 721.

¹⁰⁵ Cavadini, *loc. cit.* Mario Barbutto indica que el *merchandising* es una actividad de concesión de licencias de marcas comerciales, signos distintivos, símbolos, con prominente carácter promocional en relación con la venta y difusión de productos, bienes y servicios en múltiples sectores comerciales, también distantes el uno del otro. <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/7287.pdf>. Última fecha de consulta 20 de noviembre de 2012.

sión del acuerdo.¹⁰⁶ Este hecho hace todavía más evidente la necesidad de que las partes manifiesten detalladamente en el cuerpo del contrato las obligaciones y derechos recíprocos; también, en relación con aspectos que podrían parecer secundarios, así como los motivos que sustentan el acuerdo mismo.

En realidad, en caso de discrepancia sobre un punto en el que el contrato sea omiso, el juez creará aquella que él considere objetivamente como la solución más razonable. En este ejercicio, al no poder tener, en la práctica, aplicación analógica los institutos jurídicos ya existentes y al no haber en el sector del *merchandising* usos consistentes y con valor de regla general, el propio juez está llamado a colmar una laguna jurídica *modo legislatoris*, con base en lo que indica la legislación comparada, en esta hipótesis, tomamos como referente al artículo 1o., parrafo 2o. del Código Civil suizo.¹⁰⁷

Así que dicha figura se concibe como un contrato atípico, pero socialmente tipificado para utilizarse de acuerdo a una praxis bien consolidada, con caracteres homogéneos y constantes, mediante el cual el titular de una marca u otro signo distintivo, como nombre, figura o signo) que haya adquirido notoriedad entre el público en un sector determinado, concede la facultad de uso a otro empresario, con el fin de que el mismo signo se coloque en productos de naturaleza notablemente distinta respecto a los bienes que han producido éxito a la marca o al signo distintivo y para los cuales, se ha realizado y registrado.¹⁰⁸

Es oportuno señalar que en la naturaleza del *merchandising* se halla implícita una licencia de uso para que pueda aplicarse a los usos

¹⁰⁶ Guggenheim, D., *Le droit suisse des contrats, principes généraux*, Ginebra, Georg Ed., vol. I, 1991, p. 133.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 134. A falta de una disposición legal aplicable, el juez se pronunciará según el derecho consuetudinario y, a falta de una costumbre, conforme a las reglas que él establecería si el deviene legislador, si se comportara como legislador.

¹⁰⁸ Frignani, "I problemi giuridici del merchandising", *Riv. dir. ind.*, Italia, Giuffrè, I, 1988, p. 34; Galgano, "Il marchio nei sistemi produttivi integrati: subforniture, gruppi di società, licenze, merchandising", *Dir. Ind.*, Italia, 1999, p. 41; mismo autor, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milán, 1991, p. 34; Auteri, "I nomi e I segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportive fra la protezione del nome e quella del marchio", *Nuova Giurisprudenza Civile*, Italia, I, 1995, p. 103; Marasà, voz "merchandising", *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1993, p. 1; Delli Priscollì, "Il merchandising tra franchising e sopsponsorizzazione", *op. cit.*, p. 1103.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

predeterminados en el contrato de la imagen y/o marca o de los signos distintivos de la persona física o moral.¹⁰⁹

B. Contrato de arrendamiento

En la disciplina del contrato de licencia clásico, se consideró —en una época pasada— recurrir con cierta prudencia, a las normas que regulan el contrato de arrendamiento. Visto que también el contrato de *merchandising* se redujo a los términos mínimos, deviene un contrato de cesión de uso, y considerando que el artículo 275 del CO prevé expresamente “un derecho productivo de utilidad” como objeto del contrato, nos podríamos preguntar si el *merchandising* puede asimilarse a un contrato de arrendamiento.¹¹⁰

Al examinar las disposiciones de los artículos 275 al 304 del CO percibimos que quizá el sólo artículo 278 del CO se presta para una aplicación analógica en el caso del *merchandising*. En efecto, esta norma establece la obligación a cargo del arrendador de entregar la cosa en estado idóneo para la explotación a la que está destinada, esto podría ser el paralelo de la obligación para el *merchandisor* de poner a disposición una marca, la imagen y nombre de una persona o un personaje de fantasía, capaz de ser utilizada por parte del *merchandisee* y del compromiso corolario de mantenerlo así por todo el tiempo que permanezca la relación.¹¹¹ La dificultad para encontrar normas aplicables al contrato del *merchandising* en el ámbito de las normas del contrato de alquiler está dictada por el hecho de que, cuando en esta última disciplina se habla de derecho productivo de utilidad, se piensa en una cosa muy distinta a los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, el cimientamiento de ambas relaciones contractuales y algunas características fundamentales las hacen casi inconciliables. Piénsese, por ejemplo, en la posibilidad, fundamental para el concepto mismo de *merchandising*, para el titular de la marca de otorgar diversas licencias no exclusivas, mientras la explotación prevista por las normas del arrendamiento no

¹⁰⁹ Frignani et al., *La comunicazione pubblicitaria d'impresa*, Italia, Giuffrè, 2009, p. 154.

¹¹⁰ Cavadini, *op. cit.*, núm. 7.1.

¹¹¹ *Loc. cit.*

puede sino concederse a una sola parte. En esencia, por objeto, función y fin del contrato mismo, las disposiciones del contrato de alquiler previstas por el Código de las Obligaciones responden a otras exigencias legislativas, por ejemplo la protección del arrendatario como la parte más débil. Además, al intentar adaptar estas disposiciones, utilizando la analogía, para regular las relaciones entre *merchandisor* y *merchandisee*, constituiría un ejercicio muy difícil y quizá en algún momento erróneo.¹¹²

C. El contrato de sociedad

Si consideramos las obligaciones de cooperación entre las partes y, además, el elemento de duración inherente a la colaboración misma, así como la existencia de una complementariedad de intereses entre *merchandisor* y *merchandisee*, se podría, sin más, afirmar que el contrato de *merchandising* tiene una cierta semejanza con el contrato de sociedad que regula el CCF.

En su definición más clásica el contrato de sociedad consiste en poner en común bienes o servicios con miras a la realización de un fin común. Estos términos devienen un gran obstáculo para asimilar la relación de *merchandising* con una estructura societaria: efectivamente, hay quien no duda en afirmar que las partes de una relación de *merchandising* se proponen fines completamente distintos. El *merchandisor* querrá, en efecto, monetizar la propia marca, la propia imagen y el propio prestigio; mientras que el *merchandisee* buscará, más bien, desarrollar los propios negocios a través de la explotación de la marca o del prestigio del otro.¹¹³ Estas consideraciones pueden compartirse parcialmente, pero la solución final no debería ser tan drástica.¹¹⁴ Asimismo, si la existencia de una *affectio societatis* no parece a primera vista evidente; es oportuno constatar que las dos partes de una rela-

¹¹² *Idem.*

¹¹³ Troller, K., *op. cit.*, t. II, p. 784.

¹¹⁴ En este sentido, análogas consideraciones han sido expresadas con respecto a la relación entre patrocinador y patrocinado por Peter, H., *op. cit.*, p. 135.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

ción de *merchandising* se encuentran ligadas por un vínculo, aunque sea muy sutil, que puede determinar, de la misma manera, idéntico destino para ambas. Efectivamente, si por ejemplo, los productos del *merchandisee* no se venden o presentan defectos tales que desalientan al público a adquirirlos, las consecuencias de esta falla afectarán inevitablemente el valor de la marca y, por ende, también la actividad principal del *merchandisor*. Para un desenvolvimiento armonioso de su relación contractual *merchandisor* y *merchandisee* deben regirse por intereses —aunque sea ocasionalmente— comunes; obtener los mejores resultados posibles salvaguardando la identidad de la marca y permaneciendo fieles a los principios establecidos al inicio de la relación en cuestión. El hecho de que el objetivo común sea el único instrumento que cada una de las partes utiliza a fin de perseguir una finalidad individual indirecta, esto es, los frutos que cada asociado espera recoger por su participación en la sociedad no pone en peligro una posible calificación jurídica de sociedad.¹¹⁵

Sin embargo, lo que hace verdaderamente difícil asimilar el contrato de *merchandising* al contrato de sociedad reside en el hecho de que las prestaciones de las partes están claramente vinculadas entre sí por una relación recíproca de intercambio sinalagmático. Efectivamente, el *merchandisor* efectúa su prestación con el fin de obtener la contraprestación del *merchandisee* y viceversa.¹¹⁶ Esta manera de actuar no puede considerarse en el marco de una relación entre socios en el sentido de los artículos 2688 y ss. del CCF, en donde la contribución de cada una de las partes no depende de lo que haga o no la otra, si no de lo que esté establecido acorde con las necesidades de la sociedad, según los artículos 2689 y 2696, entre otros, del CCF. Además, en la sociedad surge un contrato plurilateral, mediante el cual se crea una persona moral o jurídica, cuyos elementos reales —aportaciones y finalidad social— le proporcionan especificidad e identidad.

En cualquier caso, si dejamos de lado las consideraciones dogmáticas efectuadas anteriormente y si se examina cuidadosamente la

¹¹⁵ Voir Tercier, P., *La partie spéciale du Code des Obligations*, Zurich, Schulthess Polygraphischer Verl, núm. 4138, 1988, p. 534.

¹¹⁶ Cavadini, *op. cit.*, p. 19.

regulación del contrato de sociedad, es realmente difícil encontrar disposiciones aplicables al *merchandising*. Las fracciones I y IV del artículo 2720 del CCF, relativas a la disolución con efecto inmediato por justa causa, podrían eventualmente adoptarse como parte de un contrato de *merchandising*. Sin embargo, estamos frente a una norma típica de contratos de duración. Por lo que la aplicación del principio de terminación por justa causa muestra simplemente el hecho de que el contrato de *merchandising* pertenece a esta clase de contratos.¹¹⁷

17. La mercantilidad del contrato de *merchandising*

El aspecto atinente al carácter mercantil o civil de un contrato deviene una cuestión opinable y, por ende, controvertida. La existencia en nuestro régimen jurídico de un Código Civil (CC) y un Código de Comercio (CCo), conteniendo ambas disposiciones sobre obligaciones y contratos, requiere regular el derecho aplicable a un acto concreto. En tal virtud, es necesario calificar la naturaleza civil o comercial del contrato, asunto que resulta complejo, ya que dependerá de los criterios seleccionados para establecer dicha naturaleza.

Al respecto, la doctrina utiliza el carácter lucrativo como criterio para determinar la mercantilidad de un contrato; en efecto, tal criterio se refiere al fin perseguido por el negocio o por la relación jurídica que surge, lo cual implica una intención (según considera el artículo 75, fracciones I y II del CCo, de obtener ganancias, por alguna de las partes en los contratos bilaterales o por todas ellas en las sociedades.¹¹⁸

Ciertamente, es factible aplicar este criterio al *merchandising*, puesto que tanto licenciante como licenciataria buscan conseguir beneficios económicos directa o indirectamente; es decir, tienen la facultad de explotar comercialmente una marca, una obra o una imagen, de manera originaria o sobrevenida.

¹¹⁷ Cavadini, *loc. cit.*

¹¹⁸ Barrera Graf, Jorge, *Instituciones de derecho mercantil*, México, Porrúa, 1989, p. 70; Mantilla Molina, L. R., *Derecho mercantil*, 18a. ed., México, Porrúa, núm. 78, 1979.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

También, en la doctrina de los actos de comercio encontramos una nomenclatura que los clasifica en actos de comercio absolutos y actos de comercio relativos o de mercantilidad condicionada.¹¹⁹ Absolutos, porque siempre y necesariamente están regidos por el derecho mercantil.¹²⁰ Una subdivisión de éstos comprende a los actos de comercio absolutos por el objeto,¹²¹ debido a que la comercialidad de dichos actos dimana del objeto sobre el que recae la voluntad de las partes; de ahí que en este catálogo estén incluidas las negociaciones sobre cosas mercantiles,¹²² por ejemplo: títulosvalor, buques, empresas, patentes, marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos de mercancías o del establecimiento, etcétera. En efecto, enseña Rocco que pueden ser objeto de relaciones jurídicas mercantiles todas las cosas corporales e incorporeales, como los diferentes signos distintivos: la razón social, el lema, la marca.¹²³ Bajo esta categoría hallamos, pues, a las marcas, y por ende, el contrato que autorice su uso tendrá que consi-

¹¹⁹ Arcangeli, Ageo, *Los actos de comercio y la noción jurídica de comercio*, trad. al español de Roberto L. Mantilla Molina, México, JUS, 1942, cap. II. Es quien proporciona dicha catalogación. Se denominan absolutos en virtud de que “son siempre y constantemente actos de comercio, sea quien fuere el que los ejecute y sean cuales fueren las modalidades de su ejecución”; Ascarelli, *op. cit.*, cap. II, núm. 3.

¹²⁰ Sobre el tema Mantilla Molina, *op. cit.*, p. 55 y ss.; Barrera Graf, Jorge, *Instituciones de Derecho Mercantil*, México, Porrúa, 1989, cap. V.; mismo autor, *Tratado de derecho mercantil*, México, Porrúa, 1957, p. 251.

¹²¹ Góngora Pimentel, G., voz “Actos de comercio”, *Diccionario jurídico mexicano*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1982, t. I.

¹²² Daniel Quiroz, “La cosa mercantil y el acto comercial”, *Revista General de Derecho y Jurisprudencia*, México, año I, núm. 3, julio-septiembre de 1930, pp. 441 y ss. “Señala que la cosa mercantil implica un orden de cosas jurídicas destinadas *constantemente* a realizar fines comerciales, en contraposición a aquellas mercantiles, cuyo destino (dedicación) es meramente transitorio. Peculiaridad *medular* de la cosa mercantil por naturaleza es la *perpetuidad* en la realización de fines comerciales. Esa continua dirección de la cosa se la proyecta el ser humano que como sujeto, determina la calificación del objeto (subjetivamente representa la intención del sujeto y objetivamente, el resultado que debe obtenerse con el objeto)”. El énfasis nos pertenece.

¹²³ Rocco, A., “Principios de derecho mercantil”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1966, p. 246. Este autor expresa, además, que pertenecen a las cosas *incorporeales*... las que tienen valor puramente intelectual, esto es, que existen sólo como conceptos, como criterios abstractos; así por ejemplo las enseñanzas, distintivos considerados, no en su manifestación concreta, sino abstractamente.

derarse regido por la legislación mercantil. De ahí que el *merchandising* de marca se encuadre en este supuesto.

Es oportuno, agregar que el legislador mexicano ha considerado como actos de comercio los actos que con motivo de su actividad realizan las empresas y que la doctrina denomina actos en serie o en masa; es decir, aquellos que están conectados con la organización y explotación de las empresas, que se suceden iguales, en continuidad y que constituyen la conducta, el quehacer dentro de la negociación o empresa de su titular (empresario) y de su personal. La fuente de dicho catálogo son las fracciones V-XI, XIV, XV, XVI, XVIII, XX *in fine* y XXII del artículo 75 del Código de Comercio, pues ellas se refieren directa o indirectamente a la empresa, y en algunas de ellas se abarcan diversas clases de negociaciones fracciones V, VI, VII, IX, X.¹²⁴ En el caso que nos ocupa, el acto será mercantil, siempre que ambas partes sean empresas, empresa titular del derecho explotable y empresa comercializado(a), lo cual sucede con bastante frecuencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación corroborando lo establecido por la doctrina y por el CCo ha fijado varios criterios para calificar la mercantilidad de un contrato, entre otros, la calidad de los contratantes,¹²⁵ la materia de la contratación,¹²⁶ la simple mediación

¹²⁴ Barrera Graf, *Instituciones...*, *op. cit.*, p. 74.

¹²⁵ ACTO DE COMERCIO, NATURALEZA DEL. LA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN Y NO SÓLO LA CALIDAD DE LOS CONTRATANTES, ES LO QUE LA DEFINE. El acto mercantil puede depender de la calidad de las personas que en él intervienen, del *fin* o motivo perseguido o del *objeto* sobre el que recae el acto. Si en la especie uno de los celebrantes del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria lo fue una institución bancaria, cuyas operaciones persiguen un fin de especulación comercial, y si la fracción XIV del artículo 75 del Código de Comercio da a las operaciones de bancos la naturaleza de actos de comercio, tales circunstancias restan toda significación al hecho cierto de que una de las partes celebrantes no tenga la calidad de comerciante ni de banco o banquero, pues *basta la calidad de su contraparte para que su relación jurídica se repute como acto de comercio*. *Cursivas no incluidas*. Amparo directo 575/87, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, t. 217-228, 29 de septiembre de 1987, Sexta Parte, p. 23.

¹²⁶ La ejecutoria está visible en el *Informe de 1987*, amparo directo 575/87 del *Semanario Judicial de la Federación*, Tercera Parte, Tribunal Colegiado de Circuito, Mayo Eds., México, 1987, pp. 719 y 720. En donde el Tribunal Colegiado insiste que la materia de la contratación y no sólo la calidad de los contratantes, es la que también define, en un momento dado, los actos de comercio, ya que se trata de operaciones de bancos que persiguen una especulación comercial.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

en negocios mercantiles,¹²⁷ el propósito de especulación comercial artículo 75, fracción II,¹²⁸ o la intención directa o preferente de traficar artículo 371.¹²⁹

Por su parte, el segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito ha sentenciado: “que deben calificarse como contratos mercantiles *todas las relaciones jurídicas sometidas a la ley comercial*; lo que implica, que serán *mercantiles* los contratos, aun cuando el acto sea comercial sólo para una de las partes, tal como se preceptúa en el artículo 1050 del código en consulta”.¹³⁰

18. Elementos personales

Las partes participantes en un contrato de *merchandising* son:

a) El *merchandiser* o licenciante (predisponente) es el titular del derecho sobre un bien inmaterial, como derecho de marca, derecho a la propia imagen o derecho sobre una obra protegida por la Ley de Derecho de Autor, quien autoriza a un tercero frecuentemente una empresa comercializadora para utilizar dicho bien con fines de comercialización. En todo caso, el titular de este derecho se dedicará profesionalmente y de manera habitual a desempeñar dicha actividad. Su función económica consiste en obtener el máximo rendimiento de la explotación del derecho a comercializar.¹³¹

¹²⁷ ACTOS MERCANTILES, *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, t. X, 1928, p. 829.

¹²⁸ COMPRAVENTA MERCANTIL, *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, t. XXII, p. 685; contrario sensu, VÍA MERCANTIL, ES IMPROCEDENTE..., *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XX, diciembre de 2004, p. 1473.

¹²⁹ COMPRAVENTA. LOS CONTRATOS MIXTOS O UNILATERALMENTE MERCANTILES SE RIGEN POR LAS NORMAS DE CARÁCTER MERCANTIL, AUNQUE PARA UNA DE LAS PARTES SEAN ACTOS CIVILES, *Semanario Judicial de la Federación*, Novena Época, t. XVI, agosto de 2002, p. 1256.

¹³⁰ *Cursivas añadidas*. Amparo directo 50/2006, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXIV, julio de 2006, p. 1176; CONTRATOS MERCANTILES. FORMA DE ESTABLECER QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE OBLIGACIONES DE TAL NATURALEZA. Tesis aislada. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXIV, julio de 2006, p. 1176.

¹³¹ Adams, John, *Merchandising Intellectual Property*, Londres, Butterworths, 1987, pp. 3, 46, 64, 89, 107, 108, 170 y ss.

b) El *merchandisee* o licenciatario es un empresario cuya actividad profesional consiste en explotar comercialmente productos o servicios, el cual celebra el contrato con el fin de poder usar un derecho sobre un bien inmaterial que no es de su propiedad y quien a cambio de un precio, recibirá la transferencia limitada del derecho a explotar comercialmente una marca, una imagen de una persona o un personaje de un cómic, etcétera, de un modo concreto y durante un tiempo determinado. Se trata de una empresa comercializadora que busca incrementar el volumen de venta de uno o varios de sus productos o servicios, así como acrecentar y potenciar sus puntos de venta. El interés de dicha compañía puede consistir, también, en lograr una mayor identificación de sus productos en el mercado.¹³²

19. Objeto del contrato

Con base en el artículo 1824, fracción I del Código Civil Federal, el objeto del contrato, tiene que ver con la cosa que el obligado debe entregar o la conducta que debe o no realizar. En el caso del contrato que nos ocupa dicha formalidad alude al derecho a explotar comercialmente un bien inmaterial, por ejemplo, la marca de renombre, la imagen de una persona física o jurídica famosa, entre otros. Ello significa que el objeto del contrato puede ser variado y comprender derechos de la personalidad, imagen, nombre, marcas, propiedad intelectual, etcétera. Puede tratarse de diseños, personajes de películas, dibujos animados, etcétera, generalmente tutelables como propiedad intelectual y cuya explotación comercial se ubica en el ámbito del derecho patrimonial que la Ley de la Propiedad Industrial (artículos 136 y ss.), Ley Federal del Derecho de Autor (artículos 30 y ss.) y Ley Federal del Trabajo (artículo 162, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 1o. de abril de 1970; última reforma del 30 de noviembre de 2011); entre otras, reserva al creador.¹³³

¹³² Grupo Editorial El Derecho y Quantor (Grupo Francis Lefevre), *Contratación mercantil y bancaria*, España, El Derecho Grupo Editorial, 2011, pp. 431 y 432; Introvigne, M.; *Sponsorizzazione. Merchandising. Pubblicità*, Milán, UTET, 1993, p. 117. Este autor utiliza el vocablo *merchandisor* para referirse al titular de los derechos.

¹³³ El titular del derecho de *merchandising* tiene legitimación procesal y puede obtener

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Efectivamente, tal y como ha declarado un sector de la doctrina especializada, el objeto del contrato atañe a la realidad social que, considerada como materia, es sobre la que va a actuar el contrato.¹³⁴ Dicha realidad puede concretizarse en una materialidad física o sencillamente jurídica. Así que respecto a esta figura, el objeto adquiere una entidad jurídica, ya que se trata de un derecho que está orientado a un bien inmaterial.¹³⁵

Por ejemplo, el objeto del contrato de *merchandising* de marcas es la cesión del derecho exclusivo a utilizar una marca de prestigio en el tráfico económico, mientras que el del *carácter merchandising* es el derecho exclusivo de explotación de una obra considerada tutelada por un derecho de propiedad intelectual y, el de *personality merchandising* el derecho exclusivo a explotar comercialmente un aspecto de la imagen de una persona con renombre.¹³⁶

Como en otras ocasiones ya hemos señalado, en la negociación, no sólo se ha de tener en cuenta el mutuo consentimiento expresado por los contratantes, sino también las disposiciones del Código Civil dictadas para el contrato en general (artículos 1792-1859 del CCF) y, también cuando se requieran, las normas específicas vinculadas a la modalidad de transmisión de derechos objeto del contrato.

20. Obligaciones y derechos del licenciante

A. *Obligación de autorizar a un tercero el uso de una marca, de una obra protegida o un aspecto de la imagen de una persona famosa*

La obligación más relevante del licenciante es permitir a un tercero empresa comercializadora la explotación comercial de una marca, una

protección jurídica de sus derechos patrimoniales, aunque no devenga titular del llamado derecho moral de autor; Tribunal de Turín, 27-03-1990, *Society. Metro Goldwin Mayer C. Society Marali*, en *Impresa*, Italia, 1990, p. 2150.

¹³⁴ San Juan, V., *El objeto del contrato*, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 84; además, Albaladejo, M., *Derecho civil I. Introducción y parte general*, 7a. ed., Barcelona, José María Bosch Editor, 1991, vol. 2, p. 264.

¹³⁵ Franquet Sugrañes, M. T., *op. cit.*, núm. 3.3, p. 262.

¹³⁶ *Loc. cit.*

obra protegida o la imagen de una persona famosa. Esta carga de carácter positivo, encierra un aspecto negativo, pues el licenciante se compromete a no ejercitar el *ius prohibendi* que es consubstancial al derecho exclusivo que recae sobre la marca, obra protegida o el aspecto de la imagen de que se trate.¹³⁷

Sin duda, la puesta a disposición de la marca, de una obra protegida o de la imagen de una persona famosa por parte del *merchandisor* a favor del *merchandisee* constituye la prestación característica del contrato. La licencia que aquél concede a éste puede ser exclusiva o no, puede limitarse a un territorio geográfico determinado u otorgarse a escala mundial; en fin, puede utilizarse en los productos de naturaleza muy diferente entre ellos, o limitarse a una sola clase, o también a un solo producto bien definido al interior de una categoría de productos. Ciertamente, son múltiples las combinaciones que pueden hacerse, todo depende de los intereses en juego, por ejemplo el potencial de distribución con el que cuenta el licenciatarario y por supuesto, el precio que éste ha de pagar al licenciante.¹³⁸

Adviértase que la licencia sólo será exclusiva cuando así lo hayan acordado previamente las partes.

B. *Obligación de la conservación del bien inmaterial*

El *merchandisor* conviene en principio en adoptar, por todo el tiempo que dure el contrato, todas las iniciativas necesarias o útiles para proteger el bien inmaterial, de modo que el *merchandisee* pueda operar conforme a lo pactado. Está particularmente obligado a presentar las solicitudes de renovación del registro a su expiración, a pagar las cuotas anuales, a prestar atención a los casos de falsificación o robo, y si se realizan estos supuestos, a intervenir a tiempo.¹³⁹

¹³⁷ El *ius prohibendi* existe cuando el titular de una marca tiene el derecho exclusivo a prohibir a un tercero ofrecer productos y/o servicios con su marca, comercializarlos, o conservarlos a estos efectos. Por tanto, está facultado para prohibir su uso a terceros sin su consentimiento, siempre que sea un signo idéntico o similar.

¹³⁸ Cavadini, *Le contrat...*, cit., p. 11.

¹³⁹ *Loc. cit.*

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

C. *Obligación del saneamiento en caso de evicción*

El licenciante tendrá que responder cuando se declare, con posterioridad, que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para realizar el contrato de licencia. En efecto, el artículo 2120 del CCF indica: “que todo el que enajena está obligado a responder de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato”. Y otro precepto, el artículo 2122 del mismo ordenamiento, sentencia: “es nulo todo pacto que exima al que enajena de responder por la evicción, siempre que hubiere mala fe de parte suya”.

Así que es posible afirmar que el titular del derecho a explotar comercialmente la marca o la imagen que autoriza a un tercero su uso para distinguir productos o servicios en el mercado ha de responder frente a éste en el supuesto de que se le prive total o parcialmente de este derecho, salvo que las partes acuerden la exclusión de esta responsabilidad (artículo 2121 del CCF).

D. *Obligación de interponer las acciones para proteger su derecho exclusivo*

El licenciante tiene, en principio, la obligación de interponer las acciones que se requieran para tutelar su derecho exclusivo frente a los terceros que lo infrinjan, gravamen que se transfiere al licenciatario, artículo 140 de la ley mexicana de la propiedad industrial (LPI).¹⁴⁰ Ciertamente, esta carga es consecuencia lógica de la autorización a un tercero para explotar comercialmente un bien inmaterial en unas determinadas condiciones.¹⁴¹ Desde luego, dicha obligación equivale al

¹⁴⁰ El algunos países como España esta facultad se otorga sólo al concesionario de una licencia exclusiva; artículo 124.1 de la Ley española de Patentes y artículo 48 de la Ley española sobre Propiedad Intelectual.

¹⁴¹ Ortuño Baeza, M. T., *La licencia de marca*, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 415; Roncero Sánchez, A., *El contrato de licencia de marca*, Madrid, Civitas, 1999, p. 216; Leone, A., *I contratti pubblicitari: rapporti con le agenzie, concessione e diffusione pubblicitaria, opere pubblicitarie su commissione, utilizzazione dell'immagine e del nome altrui, sponsorizzazione-merchandising*, Trieste, Ergon Business Communication, 1991, p. 120.

deber que tiene el arrendador de garantizar al arrendatario el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato, que reconoce el artículo 2412, fracción IV del CCF.

E. *El derecho del licenciante*

Se refiere a recibir el pago convenido con el licenciario por otorgar a éste el uso del bien inmaterial objeto del pacto.

F. *El derecho sobre el producto*

La aprobación de que se fabrique uno u otro producto podrá referirse específicamente a los materiales con los que se fabrica, el aspecto estético, el empaque, envasado y etiquetado, y las modalidades de colocación de la marca, de modo que todos los productos vendidos bajo licencia puedan estar asociados a una misma filosofía en armonía con la imagen del signo en cuestión. A veces, el titular de la marca establece, en un manual de identidad corporativa, los principios que deben cumplir los *merchandisees* o los colores, previamente establecidos, que habrán de utilizarse, las proporciones entre las diferentes marcas participantes, la escala mínima de reducción para la producción del logotipo, y en su caso, los principios según los cuales el logotipo y la marca deben igualarse.¹⁴²

21. Derechos y obligaciones del licenciario

A. *Pago del precio*

Es oportuno recordar que los contratantes tienen libertad para pactar el valor de la contraprestación, la forma, el modo y el momento del pago; siempre y cuando el precio se establezca en numerario o en especie,

¹⁴² Cavadini, *Le contrat...*, cit., p. 12.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

y esté determinado o sea determinable según el mecanismo instituido en el contrato.

Sin duda, la obligación más relevante del licenciatarario consiste en el pago del precio convenido como contraprestación a la cesión de uso del derecho a comercializar la marca o la imagen cuya titularidad corresponde al licenciante. Normalmente, se trata de una cantidad pecuniaria periódica que es proporcional a las ventas obtenidas por aquél como resultado de la comercialización de los productos o servicios.¹⁴³ El cómputo de esta suma, también llamada regalía (*royalty*), puede realizarse sobre la base de la cantidad total de productos fabricados o servicios prestados, o bien, se puede tomar como punto de referencia los beneficios derivados de las ventas de los bienes producidos o de los servicios prestados; podría, también, acordarse una suma global que no dependa de las ventas, lo que se conoce como tarifa plana (*flat fee*), o la posibilidad de fijar las regalías con una cantidad fija por cada unidad vendida, por ejemplo: un dólar por pieza, etcétera.¹⁴⁴

En relación con esta obligación, es factible insertar una cláusula contractual atinente a los posibles controles por parte del licenciante del volumen de ventas efectuado por el licenciatarario.¹⁴⁵ En ese orden de ideas, resulta pertinente prever la facultad de exigir al licenciatarario la presentación periódica de un informe sobre las ventas realizadas en un determinado espacio de tiempo.¹⁴⁶

Es más, para controlar o comprobar que el volumen de los negocios y el pago de las regalías sean correctos, el licenciante tiene derecho a nombrar auditores o personas de su confianza que efectúen oportunas

¹⁴³ Franquet, *op. cit.*, p. 287. Fernández-Novoa expresa que “con frecuencia, la regalía estriba en un porcentaje del precio de los productos o servicios que bajo la marca licenciada vende o distribuye el licenciatarario; este porcentaje puede ser fijo o variable: es posible, en efecto, establecer una escala descendente en el sentido de que el porcentaje va disminuyendo a medida que se eleva la cifra de ventas alcanzada por el licenciatarario”. *Fundamentos de derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, p. 344.

¹⁴⁴ Cavadini, *Le contrat, cit.*, p. 13

¹⁴⁵ Adams, *op. cit.*, p. 171.

¹⁴⁶ Battersby, G. J., y Grimes, C. W., *The Law of Merchandise and Character Licencing. Merchandising Law and Practice*, Nueva York, Clark Boardman Company, Ltd., 1989, pp. 5-25.

auditoría en la documentación administrativa y contable con respecto a los productos objeto del acuerdo.¹⁴⁷

B. Obligación de utilizar y explotar la licencia

El titular del bien inmaterial tiene interés en que la licencia que otorga en virtud del contrato, se utilice para todos los productos y en todas las áreas geográficas. Es posible revocar dicha concesión, cuando la licencia no se utiliza por un cierto lapso. La ausencia, en algunos mercados, de determinados productos portando, por ejemplo la marca en cuestión, puede perjudicar al titular del ese bien inmaterial, desde un punto de vista económico y de imagen. En efecto, ello abriría una puerta a los productos pirata, sin que el consumidor tenga la posibilidad de obtener el producto oficial. Este problema se agudiza, particularmente, en el caso de la licencia exclusiva, desde el momento en que el licenciante no tiene contractualmente la posibilidad de otorgar una licencia para la misma categoría de productos a terceros.¹⁴⁸

Un sistema frecuentemente utilizado para forzar al *merchandisee* a usar convenientemente el objeto de la licencia que se le ha otorgado consiste en establecer en el contrato, otro pago de regalías mínimas garantizadas, así como también garantizar unos ingresos mínimos. Para que ésta garantía no sea desatendida, es posible hacer depender de su cumplimiento consecuencias como la renovación automática del contrato para el siguiente año o el derecho unilateral de rescisión del contrato a favor del *merchandisor*, o también el derecho para el *merchandisor* de que éste conceda a una tercera empresa una licencia concurrente o simultánea para productos o zonas geográficas que ya hayan sido objeto de la licencia exclusiva entregada al primer *merchandisee* pero para las que éste último ha estado inactivo. Él pondría en práctica una pérdida parcial de exclusividad para favorecer una coexistencia limitada de dos licenciatarios.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Gallo, *op. cit.*, p. 40.

¹⁴⁸ Cavadini, *Le contrat...*, *cit.*, p. 14.

¹⁴⁹ *Loc. cit.*

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

22. Terminación del contrato¹⁵⁰

El contrato de merchandising debe tener una duración determinada, pues se requiere un tiempo razonable para recuperar la inversión inicial. El acuerdo podrá concertarse por tiempo indeterminado, pero con normas específicas sobre la posibilidad de cancelación, para ambas partes, prestando especial atención a la redacción de la cláusula sobre el derecho de rescisión del *merchandisor*.

El contrato podrá prorrogarse por consentimiento tácito o al verificarse ciertas condiciones; para asegurar una duración mínima puede indicarse un periodo dentro del cual no se puede efectuar la terminación del contrato. La terminación anticipada es factible si se fundamenta en graves y reiteradas violaciones al pacto por parte de uno de los contratantes, las cuales han de preverse en una cláusula específica a propósito; tales como la falsificación de la marca licenciada, o bien, el suministro de datos falsos con el fin de entregar menos regalías.

En el caso de extinción del contrato por haberse cumplido la fecha de vencimiento, normalmente se prevé un plazo razonable de 3 a 6 meses, denominado liquidación, durante el cual el licenciataria puede continuar comercializando los productos residuales, hasta agotar existencias, transcurrido dicho período los productos remanentes ya no podrán venderse.

¹⁵⁰ Sobre el tema Gallo, *op. cit.*, p. 41. Para el caso de la rescisión puede verse la tesis aislada: ACCIONES REDHIBITORIA Y RESCISORIA, DIFERENCIA ENTRE LAS. Existe notoriamente diferencia entre el fenómeno jurídico que da lugar a la acción redhibitoria que se refiere a vicios de la cosa, externos o internos, esto es, susceptible, o no, de apreciación a primera vista, y la acción rescisoria, por falta de cumplimiento del contrato, lo que acontece cuando se entrega al comprador una cosa distinta de la que fue materia del contrato de compraventa, porque en estos casos no puede decirse que haya defecto en la cosa, sino que no se entregó la cosa pactada, naciendo en el primer caso, el derecho que al comprador da el artículo 383 del Código de Comercio, con las limitaciones que el mismo precepto señala; y si el comprador no ejercita ese derecho, dentro del plazo prescrito por la ley, esto es bastante para hacer ineficaces las defensas que el juicio oponga contra el vendedor. Amparo civil directo 2019/36, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Quinta Época, t. LI, 16 de enero de 1937, p. 403, y LA RESCISIÓN DE LA COMPRAVENTA. EFECTOS. APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1840 Y 2311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Tesis jurisprudencial 71/2005, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXII, agosto de 2005, p. 142.

23. Colofón

Sin duda, el *merchandising* al devenir una nueva figura del tráfico económico aparece como resultado del creciente protagonismo que han cobrado los medios publicitarios en la era del conocimiento y en la sociedad del consumo.¹⁵¹

Por tratarse de un contrato atípico, no tiene por ahora regulación específica, por lo que la interdisciplinariedad jurídica se impone para tutelar los intereses de las personas involucradas en su negociación. Nos referimos al derecho de marcas, al derecho de autor, al derecho de la competencia económica, y al derecho civil respecto a la tutela de los derechos de la personalidad. Por ejemplo, la ley otorga un plazo indefinido de protección a los signos distintivos y brinda un amplio catálogo de acciones tutelares de esos derechos, artículos 2o., fracciones V-VII, y 4o. de la LPI. También la Ley de Competencia Económica contiene una normativa general, fundamentada en la buena fe, que brinda particular utilidad para amparar todas aquellas infracciones contra el *merchandising* que no hallan tutela en la legislación. En efecto, dicho ordenamiento dispone en su artículo 2o.: “Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, *prácticas monopólicas* y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los *mercados de bienes y servicios*”.

Más adelante, la propia ley es más específica cuando señala en su artículo 8o. que: “Quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las *prácticas* que , en los términos de esta ley, *disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia* en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios”. Inmediatamente después, artículo 9o., dicha disposición establece que las *prácticas monopólicas absolutas* son los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea descarrilar la libre competencia.

Como lo podemos advertir, dicho ordenamiento tiene como finalidad garantizar la libre y leal competencia económica a través de inhibir la rea-

¹⁵¹ Lobato García, M., “Aproximación a la figura del *merchandising*”, *RDM*, Madrid, núm. 195, enero-marzo de 1990, p. 154.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

lización de conductas de competencia desleal, en provecho de todos los que concurren al mercado y en coherencia con lo que ordena el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado el 14 de julio de 1967 y vigente en México desde el 26 de julio de 1976. Concretamente, de acuerdo con la doctrina, lo que las leyes mencionadas quieren tutelar dentro del contrato de *merchandising* son los actos de competencia económica tendientes a confundir, engañar, imitar y explotar el prestigio ajeno.

24. Anexo. Contrato de *merchandising*¹⁵²

En..., el día... de... de...

REUNIDOS:

De una parte,... (nombre completo), con domicilio en... (población)
De ahora en adelante el AUTOR/A.

Y de la otra,... (si es persona física, nombre completo), con domicilio en... (población),... (si es persona jurídica, nombre completo de la empresa), con domicilio en... (población), representada en este acto por... en calidad de...

De ahora en adelante, el EDITOR o el CLIENTE.

EXPONEN:

I. Que... es autor/a, y por lo tanto, con plena titularidad de los derechos que le otorga la ley de propiedad intelectual, de... (personajes, mascotas), de los que se adjunta una fotocopia en color en este contrato (Anexo 1).

II. Que... (cliente) tiene la intención de utilizar los personajes nombrados para producir diferentes productos de merchandising y comercializarlos.

III. Que las partes se reconocen mutuamente la plena capacidad legal para contratar y obligarse libremente y formalizan este contrato de acuerdo con las siguientes:

¹⁵² <http://www.apic.es/informacion/documentos/cid:6-19/lid:es/>.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. El autor/a cede en exclusiva a... (cliente), con la compensación económica que se indique, los derechos de reproducción, impresión, distribución y venta, tanto en dos como en tres dimensiones, de los personajes nombrados, para fabricar productos de *merchandising* en cualquiera de sus formas. Queda excluida expresamente la edición en forma de libro.

SEGUNDA. Como contraprestación a esta exclusiva, el autor/a recibirá la cantidad de... pesos mexicanos, que se le pagarán 30 días después de la firma de este contrato.

En cuanto al porcentaje que le corresponde, el autor/a recibirá el 10% de los ingresos obtenidos por la explotación de cada uno de los productos, calculados sobre el precio de venta al público sin IVA, según se desprenda de las respectivas liquidaciones de los productores, y que... (cliente) pagará anualmente al autor/a, con la presentación previa de la liquidación correspondiente.

TERCERA. El Sr./Sra. ...(cliente) entregará gratuitamente ... ejemplares en cada tirada y practicará un 40% de descuento al autor/a cuando quiera adquirir otros, con la condición de que no sean comercializados.

CUARTA. El autor/a declara estar en plena posesión de los derechos de propiedad intelectual que cede en este contrato, y que no ha contraído ni contraerá ninguna obligación que pueda atentar contra lo que aquí se pacta, y faculta al Sr./Sra. ...(cliente) para perseguir cualquier infracción en este sentido.

QUINTA. Esta cesión tendrá una duración de cinco años, prorrogables si alguna de las partes lo manifiesta por escrito y la otra no se opone, también por escrito.

SEXTA. El Sr./Sra. ...(cliente) se compromete a que los personajes tengan una reproducción fiel, íntegra y de calidad, a no introducir ninguna modificación sin el consentimiento del autor/a, a respetar la firma que lleve el original, o en su defecto a imprimirla en un lugar discreto pero visible, y a hacer constar tanto en el producto como en el envase o envoltorio la indicación del © del autor/a, a más del © del productor, si fuera necesario.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

SÉPTIMA. Con tal de contribuir al control de la calidad de los productos, ... (autor/a) se compromete a hacer las adaptaciones, las indicaciones o las supervisiones de los procesos de fabricación que haga falta. Una vez hechas las pruebas o matrices, se someterán a su consideración para que en el plazo de siete días haga las indicaciones que crea oportunas para su mejora o dé el visto bueno.

Tanto las ilustraciones originales como los borradores, prototipos, etcétera, que haya creado el autor/a en el proceso de producción, se le devolverán una vez acabadas las tareas de reproducción.

OCTAVA. ... (cliente) podrá negociar contratos de merchandising con terceras personas, pero deberá informar al autor/a, que deberá darle la conformidad para que tengan validez.

Tanto en los contratos como en los encargos de obra que haga... (cliente) para llevar a cabo la producción, se deberá respetar este contrato, especialmente el que se establece en la cláusula SEXTA.

NOVENA. Para el incumplimiento de cualquiera de las partes, la mora será automática sin necesidad de requerimiento alguno.

DÉCIMA. Las partes se someten a los Tribunales Ordinarios de _____ con exclusión de otro fuero, por todos los reclamos judiciales o extrajudiciales que pudieran existir.

UNDÉCIMA. En señal de conformidad, y para más obligación, extienden y firman este contrato por duplicado y a un solo efecto en la ciudad y en la fecha indicada en el encabezamiento.

EL CLIENTE

EL AUTOR/A

Revista de Derecho Privado, Cuarta Época,
año III, núm. 5, enero-junio 2014