

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER

EL CONTRATO DE LICENCIA DE
PERSONALITY MERCHANDISING

TESI DOCTORAL CODIRIGIDA POR EL DR. ANTONI FONT I RIBAS Y POR LA
DRA. M. ROSA THOMASCHEWSKI MELEGARI

M. TERESA FRANQUET SUGRAÑES

Tarragona, 2003

Presentación.....	8
CAPÍTULO I. EL CONCEPTO DE <i>MERCHANDISING</i>	14
1. El merchandising. Dos significados, un significante.....	14
1.1. El <i>merchandising</i> tradicional.....	16
1.1.1. La actividad económica desarrollada.....	16
1.1.2. Sus aspectos jurídicos.....	18
2. El merchandising moderno.....	22
2.1. Un apunte histórico.....	22
2.2. La actividad de <i>merchandising</i> . Su presencia en todos los ámbitos.....	24
2.3. Función económica.....	27
3. Una primera aproximación al contrato de merchandising.....	30
3.1. La clasificación de los tipos de contrato de <i>merchandising</i>	31
3.2. El objeto: una característica común a todos los contratos de <i>merchandising</i>	32
3.3. La relación entre el contrato de <i>merchandising</i> y los contratos publicitarios.	35
4. El contrato de merchandising. Su distinción con otras figuras.....	42
4.1. El contrato de <i>merchandising</i> de marcas.....	42
4.1.1. Su distinción con figuras afines.....	45
4.1.1.1. La transmisión de la marca.....	45
4.1.1.2. La licencia de marcas.....	48
4.1.1.3. La franquicia.....	49
4.1.1.4. Los obsequios.....	52
4.2. El contrato de character merchandising.....	53
4.2.1. Su distinción con figuras afines.....	59
4.2.1.1. El contrato de merchandising y el contrato de edición.....	59
4.2.1.2. Especial referencia al merchandising de los símbolos o emblemas. .	60
4.3. El contrato de <i>personality merchandising</i>	62
4.3.1. Su distinción con figuras afines.....	63
4.3.1.1. El patrocinio.....	64
4.3.1.2. El contrato “mixto” de patrocinio y merchandising.....	68
4.3.1.3. El registro del nombre o la imagen como marca.....	70
CAPÍTULO II. El contrato de <i>merchandising</i> de marcas.....	73
1. Definición del contrato y protección de la marca de renombre.....	73
1.1. ¿Protección de la marca renombrada más allá de la regla de la especialidad?	76
1.1.1. La Ley de marcas de 1988.....	79

1.1.1.1. Consideraciones generales en torno a la Ley de marcas de 1988.....	79
1.1.1.2. Interpretación sistemática de la Ley de marcas de 1988.....	81
1.1.1.3. El derecho comunitario.....	84
1.1.1.4. El derecho internacional.....	88
1.1.1.5. La interpretación literal de la Ley de marcas de 1988.....	90
1.1.1.6. Interpretación finalista.....	95
1.1.1.7. Breve referencia al uso de marca con fines decorativos.....	97
1.1.2. La nueva Ley de marcas.....	99
1.1.2.1. El concepto de marca.....	99
1.1.2.2. El riesgo de confusión: ¿es invocable?.....	100
1.1.2.3. La expresa protección de las marcas notorias y renombradas.....	104
2. El contrato de merchandising de marcas.....	113
2.1. Acercamiento a un modelo contractual típico.....	114
2.1.1. El contrato de <i>merchandising</i> y la licencia de marcas.....	114
2.1.2. El contrato de <i>merchandising</i> y el contrato de licencia.....	120
3. Recapitulación.....	124
CAPÍTULO III. LA EXPLOTACIÓN DEL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN..	126
1. El reconocimiento del derecho a la propia imagen.....	127
1.1. El reconocimiento en los Estados Unidos del <i>right of publicity</i> como derecho diferenciado del <i>right of privacy</i>	127
1.1.1. La inicial protección de la imagen como manifestación del <i>right of privacy</i>	128
1.1.2. El reconocimiento del <i>right of publicity</i>	130
1.2. La protección del derecho a la propia imagen dentro de la protección genérica del derecho a la intimidad en los tratados y convenios internacionales.....	134
1.3. La falta de reconocimiento legal expreso del derecho a la propia imagen en el ordenamiento jurídico español hasta la Constitución de 1978.....	137
1.4. El artículo 18 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982.....	140
2. Concepto y contenido del derecho a la propia imagen.....	142
2.1. El concepto del derecho a la propia imagen. Su delimitación con los derechos al honor y a la intimidad.....	142
2.1.1. La delimitación con el derecho al honor.....	143
2.1.2. La delimitación respecto al derecho a la intimidad.....	144
2.1.2.1. El concepto de derecho a la intimidad.....	145

2.1.2.2. Su delimitación respecto al derecho a la propia imagen.	147
2.2. El contenido del derecho a la propia imagen: la existencia de un derecho a la explotación comercial de la imagen como integrante del contenido del derecho a la propia imagen.	152
2.2.1. El derecho a la explotación comercial de la imagen.	153
3. El derecho a la explotación comercial de la imagen.	155
3.1. El concepto de imagen como bien susceptible de explotación comercial de acuerdo con el artículo 7.6 de la Ley Orgánica.	156
3.1.1. La imagen como reproducción reconocible del aspecto físico de la persona.	156
3.1.2. El concepto amplio de imagen como simple elemento identificador de la persona: la inclusión del nombre y la voz de la persona dentro del concepto de imagen.	158
3.2. El contenido del derecho al valor comercial de la imagen.	161
3.3. La disponibilidad del valor comercial de la imagen.	165
3.4. La doble naturaleza del derecho a la explotación comercial de la imagen. La normativa aplicable.	166
3.4.1. Las diferentes opiniones doctrinales.	166
3.4.1.1. El derecho a la explotación comercial de la imagen como parte de un derecho de la personalidad.	166
3.4.1.2. El derecho a la explotación comercial de la imagen como un derecho puramente patrimonial.	168
3.4.2. La interpretación del Tribunal Supremo.	173
3.4.3. La interpretación del Tribunal Constitucional: la existencia de un derecho patrimonial “autónomo” a la explotación de la propia imagen.	176
3.4.4. Consideraciones finales.	180
4. La imagen de las personas jurídicas.	187
5. Recapitulación.	194
CAPÍTULO IV. EL CONTRATO DE <i>PERSONALITY MERCHANDISING</i>	197
1. Introducción.	198
1.1. Delimitación positiva y negativa conforme a esta noción de algunos supuestos reales.	198
1.2. Concepto.	200
2. La cesión de la facultad de explotar comercialmente la imagen.	204

2.1. El derecho a la propia imagen: un derecho transmisible y patrimonial.....	204
2.2. La cesión de los derechos de imagen: la necesaria celebración de un contrato.	207
2.2.1. Los límites de la cesión de la facultad de explotar comercialmente la imagen de una persona.	208
2.2.2. La interpretación del consentimiento.	214
2.2.3. La explotación comercial de la imagen de una persona famosa fallecida.	216
2.2.4. Pacto relativo al mantenimiento del valor de la imagen del personaje famoso.	233
3. El contrato de <i>personality merchandising</i>	234
3.1. Régimen jurídico aplicable. Especial referencia a su naturaleza jurídica.	235
3.2. Caracteres del contrato.	239
3.2.1. Especial referencia al carácter mercantil del contrato.	245
3.2.1.1. El ámbito de aplicación del Derecho mercantil. Su evolución.	245
3.2.2. El contrato de <i>personality merchandising</i> , ¿es un contrato mercantil?..	248
3.2.3. Consecuencias de su consideración como contrato mercantil.	251
3.2.3.1. Las especialidades contenidas en el Código de comercio respecto a la teoría general de las obligaciones.	252
3.2.3.2. Las especialidades contenidas en el Código de comercio respecto a la teoría general del contrato.	254
3.2.3.3. La representación.	256
3.2.3.4. Contratación entre ausentes.	257
3.2.3.5. Los medios de prueba.	258
3.2.3.6. La interpretación del contrato.	259
3.3. Objeto del contrato.	261
3.4. Causa del contrato.	262
3.5. Consentimiento. Perfección del contrato.	266
3.6. Elementos personales.	267
3.7. Forma del contrato.	268
3.8. Contenido del contrato.	270
3.8.1. Derechos y obligaciones del licenciante.	271
3.8.1.1. Obligación de autorizar a un tercero el uso de un aspecto de la imagen de una persona famosa.	271

3.8.1.2. Responsabilidad por la legítima titularidad de la facultad que cede: saneamiento por evicción.	276
3.8.1.3. Responsabilidad por vicios ocultos.	281
3.8.1.4. Interposición de acciones para proteger su derecho exclusivo.	283
3.8.2. Derechos y obligaciones del licenciatarario.	286
3.8.2.1. Pago del precio.	286
3.8.2.2. Derecho y obligación a usar el derecho a la propia imagen para fabricar y distribuir los productos (o prestar los servicios) de acuerdo con las especificaciones o instrucciones dadas por el licenciante.	291
3.8.3. Cláusulas contractuales especiales.	294
3.8.3.1. Especial referencia a la facultad de control.	294
3.8.3.2. Instaurar e implementar el sistema de etiquetaje de control de las cantidades vendidas.	298
3.8.4. Cláusulas contractuales habituales.	299
3.8.4.1. Estipulación relativa a la concesión de sublicencias.	299
3.8.4.2. Cláusula relativa a la posibilidad de conceder prórrogas o renovaciones automáticas.	301
3.8.4.3. Cláusula rebus sic stantibus.	303
3.8.4.4. Responsabilidad del licenciante frente a consumidores y usuarios.	304
3.9. Compatibilidad de este contrato con las normas relativas al derecho de la competencia.	308
3.9.1. Origen: el derecho norteamericano.	309
3.9.2. El Derecho de la competencia europeo.	312
3.9.3. Los contratos de licencia desde el punto de vista del derecho de la competencia.	317
3.9.3.1. ¿El contrato de personality merchandising vulnera el artículo 81 del Tratado? Especial referencia a la doctrina de minimis.	317
3.9.3.2. Aplicación de los Reglamentos de exención a determinadas categorías de acuerdos.	321
3.9.3.2.1. El Reglamento de exención por categorías 240/1996.	322
3.9.3.2.2. El Reglamento de exención por categorías 2790/1999.	328
3.9.3.2.3. Las Directrices relativas a las restricciones verticales y la autoevaluación.	333
3.9.3.2.4. Recapitulación.	341

3.9.3.3. El derecho nacional de la competencia.....	343
3.9.3.4. El artículo 82 del Tratado y el contrato de <i>personality merchandising</i>	348
3.10. Cláusula relativa al agotamiento del derecho del licenciante.....	355
3.11. El incumplimiento de las obligaciones contractuales.....	359
3.12. Efectos de la declaración de la insolvencia sobre el contrato de <i>personality merchandising</i>	363
3.12.1. Los efectos de la declaración de concurso sobre el contrato de <i>personality merchandising</i> de acuerdo con la nueva Ley concursal.	365
3.12.2. Los efectos de la declaración de insolvencia sobre el contrato de <i>personality merchandising</i> de acuerdo con el derecho concursal anterior.....	370
3.13. Terminación del contrato.....	378
VI. Conclusiones.	388
VI. Bibliografía.....	393

Presentación.

Hoy en día el mundo de los famosos se ha convertido en un gran negocio. Justificada o injustificadamente, la aparición de una persona reconocida en un acto público atrae la atención de espectadores de un estilo muy diverso interesados en descubrir algún aspecto más de ella, y, en su caso, de imitar su modo de ser. Las grandes y las pequeñas empresas no han dejado pasar de largo este fenómeno, ya que, han logrado sacar partido de la atracción que los consumidores sienten hacia estas personas. Así, los empresarios han tratado de estimular la demanda de los productos o servicios de sus empresas aprovechando el tirón comercial que disfrutaban algunas de las personas famosas. La publicidad que protagonizan los futbolistas o la venta de productos o servicios distinguidos en el mercado con su nombre constituyen dos claros ejemplos de ello.

Es, pues, en este contexto, en el que hay que enmarcar la actividad de *merchandising*. Básicamente, esta figura consiste en presentar un producto o identificar un servicio en el mercado en conexión con el nombre o el aspecto de la imagen de una persona famosa. Este concepto se utiliza también para calificar la práctica que consiste en identificar el producto o el servicio con una marca de renombre o con una creación original reconocida. El empresario que emplea este mecanismo para distinguir sus productos o servicios en el mercado consigue que éstos sean fácilmente reconocidos y adquiridos por el público. En realidad, el consumidor no los adquiere por la calidad o el precio del producto o servicio, sino por la identificación que realiza entre los valores que transmite la marca, el dibujo o la persona famosa y el producto o el servicio.

De este modo, las empresas consiguen crear un nivel suficiente de demanda de sus productos o servicios en el mercado y, paralelamente, aumentar la competencia. Además, la introducción de un nuevo producto o servicio en el mercado permite crear oferta y satisfacer nuevas necesidades del consumidor que opta por adquirirlo porque le gustan los valores que la imagen del producto representa.

Este trabajo se inicia con el propósito de estudiar las particularidades que plantea desde un punto de vista jurídico la utilización de la imagen, del nombre o de la voz de una persona para individualizar en el mercado los productos o los servicios de un empresario.

Para ello, es preciso empezar este estudio analizando el significado, la evolución y la función económica del *merchandising*. Así, el primer capítulo, de carácter general e

introdutorio, pretende descifrar este concepto y delimitar el funcionamiento de esta actividad. Creemos oportuno aportar en esta parte general un primer concepto del contrato que desde un punto de vista estrictamente jurídico regula esta actividad. Por esta razón, pretendemos diferenciar entre los distintos contratos de *merchandising* y sus diferencias con otras figuras distintas, o, sencillamente, afines.

Seguidamente, nos proponemos estudiar la protección que nuestro ordenamiento otorga a la marca de renombre y la naturaleza del contrato de *merchandising* de marcas. El examen de este tipo de *merchandising* nos parece imprescindible en cuanto constituye una modalidad general, ya que, en realidad, todos los bienes inmateriales que pueden ser objeto de *merchandising* pueden inscribirse en la Oficina española de patentes y marcas y gozar de la protección que ofrece la Ley de marcas. En esta línea, no hay que olvidar que la finalidad del *merchandising* consiste en distinguir en el mercado los productos o los servicios de un empresario de los de otros. En este sentido, estos bienes inmateriales cumplen una función distintiva que los aproxima a la figura de la marca.

Una vez observado el funcionamiento del *merchandising* de la marca renombre y la protección que la Ley otorga a este signo distintivo, abordaremos detenidamente el tema relativo a la imagen porque es el objeto del contrato de *personality merchandising*. En este tercer capítulo nos interesa comprobar si nuestro ordenamiento jurídico protege la imagen de una persona, de modo que, sin necesidad de inscribir un aspecto de esta imagen como marca, aquélla puede prohibir que un tercero la use con fines comerciales sin su consentimiento. Además, es importante precisar la naturaleza de este derecho, ya que, ello determinará la regulación aplicable a este contrato. Por esta razón, este capítulo girará en torno al concepto del derecho a la propia imagen, el reconocimiento del derecho a la explotación económica de la propia imagen y su naturaleza jurídica. Igualmente, y dentro del concepto de persona, nos plantearemos la cuestión relativa a la existencia de un derecho a la propia imagen de las personas jurídicas.

Finalmente, una vez resuelta la cuestión relativa a la existencia y protección de la facultad de explotar comercialmente la propia imagen, se desarrollará en el cuarto capítulo el estudio relativo al contrato de *personality merchandising*.

Creemos que en este capítulo, naturalmente el que goza de una mayor extensión, es importante partir de las posibles hipótesis que pueden concurrir al iniciar cualquier actividad de *merchandising* que involucre la imagen de una persona. En efecto, en primer lugar, hay que admitir la posibilidad de que sea la misma persona famosa la que

explote comercialmente su imagen. En segundo lugar, es obligado aceptar la hipótesis de que la persona famosa ceda su derecho a explotar comercialmente su imagen a un tercero que, a su vez, estará autorizado a comercializarla. Y, finalmente, como ya hemos puesto de relieve, es posible que la persona famosa o un tercero con su autorización registre un aspecto de la imagen como marca.

Tanto en el caso de escoger la primera opción como en el supuesto de elegir la segunda como hipótesis de trabajo, pensamos que resulta interesante descomponer los dos actos que necesariamente se llevan a cabo al autorizar al empresario a comercializar sus productos o servicios en el mercado con un aspecto de la imagen de un tercero. En efecto, un primer acto consiste fundamentalmente en la cesión del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona, y, un segundo acto, consiste en autorizar a un tercero para usar un aspecto concreto de la imagen para individualizar un producto o un servicio en particular durante un periodo de tiempo y en un espacio delimitados.

Por lo que se refiere a este primer acto, es conveniente estudiar aquellas cuestiones que, con posterioridad, pueden incidir en el contrato de *personality merchandising*. Por ello, no pretendemos acometer un análisis detallado de todas las cuestiones relativas a esta cesión, sino únicamente de aquellas que eventualmente podrían afectar a la posterior comercialización de productos o servicios distinguidos con la imagen de una persona, como ocurre, por ejemplo, con la posible explotación de la imagen de una persona fallecida.

En lo que concierne al segundo acto, es decir, la transmisión por parte del titular del derecho a explotar comercialmente la imagen a un tercero para que la use para distinguir sus productos o servicios en el mercado, procuraremos analizar detenidamente todos los aspectos relacionados con esta transmisión. Los interesados celebran un contrato, al que denominaremos de *personality merchandising*, en el que expresarán los deberes y las obligaciones que asumen las partes. Además de examinar si concurren los requisitos que exige el Código civil para que haya un contrato, analizaremos los derechos y las obligaciones que contraen cada una de las partes contratantes, así como las cláusulas que habitualmente forman parte de este tipo de contratos. Las cláusulas de este contrato deben someterse a un juicio antitrust con el fin de analizar su compatibilidad con el derecho de la competencia. Este análisis adquiere una relevancia aún mayor tras la profunda modificación que ha sufrido el derecho comunitario y nacional de la competencia a partir de la publicación del Reglamento 1/2003.

Finalmente, terminaremos el estudio de este contrato haciendo una referencia a las consecuencias que origina el incumplimiento de las obligaciones contractuales, así como, una explicación sobre los efectos que tiene la declaración de concurso respecto a la vigencia del contrato y sobre las cuestiones que se plantean en el momento de la extinción de este negocio jurídico.

Por lo que respecta a la metodología seguida para llevar a cabo este trabajo, hay que señalar que el contrato que regula esta actividad no es susceptible de ser analizado desde una perspectiva histórica ya que su aparición y expansión en el mercado son de fecha muy reciente. Esta circunstancia impide utilizar un método histórico que en su caso permitiría obtener un conocimiento preciso del funcionamiento de la institución y del marco en el que se ha desarrollado. Ello supone renunciar a las indudables ventajas que proporciona el análisis histórico jurídico de la institución, aunque no puede ser de otro modo por las razones explicitadas.

Naturalmente, hay que tener en cuenta la legislación en vigor para resolver las cuestiones que nuestro trabajo plantea. Sin embargo, cabe realizar dos consideraciones. En primer lugar, el contrato de *personality merchandising* es atípico, aunque socialmente típico. No existe una regulación ni tan sólo parcial de este contrato, aunque sí es cierto que existen bloques normativos que permiten la construcción de su régimen jurídico. Y, en segundo lugar, hay que destacar que el objeto sobre el que recae el contrato consiste en el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona, que deriva del derecho constitucionalmente reconocido a la propia imagen, pero que, sin embargo, tampoco está regulado de manera expresa en nuestras leyes. Es por ello por lo que emplearemos un método inductivo, que nos permita determinar la legislación aplicable a cada uno de estos aspectos una vez se haya analizado su naturaleza jurídica.

Asimismo, hay que tener en cuenta los cambios legislativos que han modificado la regulación aplicable a algunas de las cuestiones relacionadas con el contrato de *merchandising*. En este sentido, importa destacar la aprobación de la Ley de marcas 17/2001, de 7 diciembre; el Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado; o, la tramitación del proyecto de ley concursal.

Por otro lado, resulta necesario acudir a las aportaciones de la jurisprudencia y de la doctrina para estudiar algunas de las cuestiones que planteamos en este trabajo, como la protección de la marca de renombre o la evolución del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona. Sin embargo, en lo que concierne al estudio

del contrato de *personality merchandising* hay que señalar que ni la doctrina ni la jurisprudencia se han pronunciado sobre los problemas que éste plantea. De hecho, sólo un sector minoritario de la doctrina ha investigado seriamente el contrato de *merchandising*, aunque todavía no existe un estudio riguroso y completo sobre la modalidad de contrato de *merchandising* que nosotros abordamos.

Por lo que se refiere al derecho comparado, se ha renunciado deliberadamente a la elaboración de un capítulo único en el que se habría analizado el estado de la cuestión en los países de nuestro entorno. En efecto, los temas que necesariamente tratamos en relación con el contrato de *personality merchandising* son muy variados. Igualmente, el estudio del contenido y del régimen jurídico aplicable a este negocio jurídico es muy extenso. De modo que, hemos optado por hacer una referencia expresa al derecho comparado en los casos en que esta mención significa una propuesta o una solución a las cuestiones planteadas en cada caso. En definitiva, la referencia al derecho comparado constituye una herramienta útil para el estudio de alguna de las cuestiones más interesantes de este trabajo, como ocurre, por ejemplo, con el “*right of publicity*” reconocido por primera vez en Estados Unidos. En el mismo sentido, hay que tener en cuenta que también algunas organizaciones internacionales como la Asociación internacional para la protección de la propiedad industrial han aglutinado el estudio sobre el *merchandising*.

Finalmente, hemos podido tener acceso a algunos de los formularios de este tipo de contratos que reflejan el contenido que habitualmente tienen en la práctica, si bien la mayoría de ellos hacen referencia al contrato de *merchandising* de marcas. Con todo, se han revelado un instrumento muy útil para el conocimiento de la realidad de estos contratos.

Para acabar, una justificación sobre la terminología empleada. Existen dos razones fundamentales por las que en este trabajo se ha optado por conservar la terminología anglosajona original. En primer término, hay que poner de relieve que el origen de esta actividad y su desarrollo han tenido lugar en Estados Unidos. Asimismo, esta figura ha tenido una gran repercusión en Gran Bretaña y en Australia, donde la doctrina y la jurisprudencia han estudiado algunas de las cuestiones relacionadas con ella. Estos países son de habla inglesa, por lo que no es de extrañar que el resto de estados, en especial los europeos, hayan acogido la misma terminología. Además, este tipo de operaciones, por regla general, extiende sus efectos a un ámbito internacional.

Es, pues, plausible que nuestra doctrina haya adoptado el uso de la misma terminología que los países más avanzados en este tema ya utilizan.

En segundo lugar, conviene subrayar que, desde un punto de vista económico, el término “*merchandising*” es adecuado para hacer referencia a dos operaciones. Por una parte, este término presupone la existencia del acuerdo por el que 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 otra parte, 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 ambas operaciones como un todo, unificando en una única figura estas dos operaciones que se complementan.

Estas razones nos parecen suficientes para justificar el uso de términos ingleses en la denominación de la figura objeto de estudio en este trabajo. En lengua castellana, se han propuesto expresiones formadas por voces de raíz latina, como podrían ser las de “mercadeo”, “licencia colateral” o “contrato de licencia multilateral” para hacer referencia al *merchandising* en general, o, “comercialización de la imagen propia”, “licencia de *merchandising* de atributos de la personalidad”, “personal *merchandising*” o “*merchandising* de personas” para hacer referencia al contrato de *personality merchandising* que, sin embargo, creemos no identifican correctamente esta figura.

La lengua catalana acepta el término “marxandatge”. En este sentido, el “Diccionari d’economia i empresa”, redactado por el Termcat, Centre de terminologia, Barcelona 2000, contiene la entrada “marxandatge”. Este concepto se define, sin embargo, como “combinació de tècniques i d’accions dutes a terme en el punt de venda amb l’objectiu de donar a conèixer els productes exposats, augmentar-ne el poder d’atracció i estimular-ne la venda”. Si bien, la definición corresponde a lo que, como veremos, es el *merchandising* tradicional, cabe poner de relieve que el empleo del término “marxandatge” procede del vocablo “marxant”, documentado en el siglo XVII, pero usado ya con anterioridad, el cual deriva del francés “marchant” que significa “mercader”. La evolución terminológica de este concepto la explica COROMINES, J., en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, vol. V, Barcelona 1985, entrada MERÇÈ, pàgs. 604-605.

CAPÍTULO I. EL CONCEPTO DE *MERCHANDISING*.

El objetivo de este primer capítulo persigue fundamentalmente delimitar el concepto y el significado del término *merchandising*. Es por ello por lo que haremos una primera distinción entre el concepto de *merchandising* tradicional, entendido como técnica de venta de un producto en el puesto de venta, y, el de *merchandising* moderno, concebido como la práctica que consiste en distinguir un producto o un servicio con una marca de renombre, con una creación intelectual o con un aspecto de la imagen de una persona famosa.

La realización de estas prácticas y los compromisos que asumen las partes que las llevan a cabo se plasman en un contrato que regulará los distintos intereses concurrentes. En este trabajo nos interesa estudiar el contrato que regula las relaciones jurídicas relativas al denominado *merchandising* moderno. En particular, nos referimos al acuerdo de voluntades mediante el cual se autoriza a un empresario a usar un aspecto de la imagen de una persona famosa para distinguir sus productos o servicios en el mercado. Es por esta razón por la que en este primer capítulo examinaremos con detalle esta actividad y los distintos tipos contractuales de *merchandising*.

En esta línea, analizaremos la clasificación de estos contratos en función de su objeto. Hay que subrayar que el objeto de estos contratos es un derecho de exclusiva que recae sobre un bien inmaterial. De modo que el contenido de cada contrato y su regulación aplicable vendrán determinados por la naturaleza del bien inmaterial.

1. El merchandising. Dos significados, un significante.

En el tráfico económico actual surgen nuevas actividades u organizaciones que tratan de dar respuesta a las necesidades de rapidez y eficacia en el comercio. En definitiva, los empresarios se adaptan a las modernas transacciones que relacionan entre sí a distintos sujetos del mercado en una compleja trama. En este proceso, destaca la progresiva intervención de especialistas que, indudablemente, constituye un medio adecuado para elevar el nivel de competitividad en el mercado. Con frecuencia, las nuevas actividades económicas adquieren cierta extensión y habitualidad y alcanzan,

así, relevancia en el tráfico. El incremento y la extensión de las nuevas transacciones así como la intervención de distintos sujetos en las relaciones comerciales comportan la adopción de un conjunto de medidas que aseguren su correcto desenvolvimiento en el mercado. Esto significa, por un lado, fomentar la transparencia y reforzar la identidad de las empresas con la finalidad de transmitir a los terceros los indicadores de información necesarios para la realización de estas actividades económicas aumentando, con ello, los niveles de eficiencia. Asimismo, hay que tener en cuenta que el inevitable aumento de conflictos que acompaña al incremento de las nuevas transacciones económicas obliga a prever las soluciones adecuadas a los intereses en juego con la finalidad de proteger la necesaria confianza en el sistema económico. De ahí que, en ese caso, se imponga analizar desde un punto de vista jurídico las características de cada actividad con la finalidad de determinar el régimen jurídico que resulta aplicable y dotar a los participantes de un marco jurídico apropiado en el que desarrollar sus actividades.

Muchas de estas nuevas actividades o figuras tienen un origen angloamericano, como claramente se desprende de su denominación que ha sido adoptada paulatinamente tanto en nuestro país como en los de nuestro entorno¹. Entre ellas son conocidas, el “*sponsoring*”, el “*franchising*”, el “*project financing*”, “*bartering*”, “*catering*” etc.; y también habría que añadir en un lugar destacado el “*merchandising*”. Este concepto, de origen anglosajón, responde a dos acepciones diferentes que se relacionan en tanto que su finalidad fundamental consiste en aumentar la venta de productos y servicios en el mercado. Sin embargo, se distinguen porque una se preocupa de la presentación del producto en el punto de venta, y, en cambio, la otra persigue distinguir el producto mediante la incorporación de un elemento que goza de popularidad o prestigio².

¹ Por ejemplo, en Italia, donde, como señalan MARKESINIS, B., y ALPA, G., en “Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di “common law” e nell’esperienza italiana”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, giugno 1997, anno LI, n° 2, pág. 438, también es frecuente encontrar, entre la terminología jurídica, expresiones que provienen de la experiencia jurídica de otros países, ya sea por el carácter xenófilo que ha marcado la cultura y estilo italianos, por la imposibilidad de dar con una expresión italiana apropiada para denominar el fenómeno, institución o tipo contractual que describe; o, por cualquier otra razón.

² En esta misma dirección, distinguen entre un concepto genérico y uno restringido de *merchandising* MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, Aranzadi Editorial, Pamplona 1999, págs. 23 y ss.; VALPUESTA, E., *Contratos mercantiles*, Tomo I, dir. DE LA CUESTA, J.M., coord. VALPUESTA, E., Bosch, Barcelona 2001, pág. 453; ALONSO, M.P., “Introducción al *merchandising*”, *Actualidad Financiera*, núm. 26, I-61, 28 junio-4 julio 1993, pág. 449; NAVAS, S., *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*, Reus, Madrid 2001, págs. 33 y ss. Igualmente, ZORZI, N., “Cessione, licenza e merchandising di marchio”, *I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario*, dir. GALGANO, F., tomo 2º, UTET, Torino 1995 (ristampa 1998), pág. 961-962, a un significado económico y a un significado jurídico. Cfr. WELLHOF, A. y MASSON, J.E., trad. PUENTE, F., *El*

1.1. El *merchandising* tradicional.

La actividad económica denominada como *merchandising* tradicional, que ahora se presenta, se preocupa de resaltar el producto en el mismo punto de venta. Esta actividad puede llevarse a cabo por un área especializada perteneciente al mismo centro de distribución, o bien, por un especialista dependiente del empresario fabricante del producto. Ahora bien, los niveles de especialización alcanzados actualmente ofrecen una tercera vía que conducirá a los mismos resultados. Es decir, la intervención de un tercero ajeno tanto al minorista como al fabricante. Los sujetos que intervienen en la realización de esta actividad celebrarán un contrato en el que una de las partes se obliga, a cambio de un precio, a realizar las actividades necesarias para que el producto resulte atractivo para el consumidor. Iniciaremos este estudio con una pequeña referencia a estos aspectos.

1.1.1. La actividad económica desarrollada.

Desde una perspectiva puramente económica, habría que entender que una primera acepción de *merchandising* es la que hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la compra y venta de mercaderías, incluidas las exposiciones, promociones, fijación de precios y compras³. Asimismo, esta acepción alude al conjunto de actividades necesarias para hacer interesante el producto para los compradores (embalaje, promoción, acuerdos sobre los precios, etc.). En el mismo sentido, también es definido por ROSENBERG como aquellas actividades realizadas para asegurar que un producto se encuentra disponible para los consumidores a los que va dirigido y visiblemente destacado en los comercios en los que se vende. De modo que este concepto se hallaría relacionado con las decisiones relativas al producto o a la línea de ese producto. BERNARD & COLLI definen esta actividad, a la que también denominan

Merchandising. Rentabilidad y gestión en el punto de venta, Ed. Deusto, 1997, págs. 15 y 34 que niegan rotundamente que el *merchandising* se equipare a la licencia o autorización, otorgada por el propietario de un personaje, de una institución, de un museo o de un monumento para fabricar productos. Por el contrario, KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I.; CRUZ, I., *Dirección de marketing*, Pearson Educación, 10ª ed., Madrid 2000, pág. 466, se refiere al *merchandising* para designar lo que denominan las licencias de asociaciones de marca. Finalmente, vid. Ediciones Francis Lefebvre, *Contratos Mercantiles 2003-2004*, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid 2002, pág. 469, que distingue entre un sentido amplio y un sentido más estricto de *merchandising*, sin embargo, trata conjuntamente la regulación jurídica de estas dos modalidades de *merchandising* como si formaran parte de una misma actividad.

como “mercadeo” o “comercialización”, como la adaptación de las características de un producto al mercado para su comercialización⁴.

Las técnicas de *merchandising*, que completan la función de *marketing*, tratan de adaptar en la forma más adecuada el producto a las necesidades y gustos del público. Es por ello por lo que su actividad principal consiste en investigar los medios que deben emplearse para aumentar las ventas de los productos. Los métodos empleados contribuyen a la optimización del punto de venta⁵. Estos medios son muy variados. A título de ejemplo, podría citarse la transformación del envase del producto, su especial ubicación en un espacio de venta, las promociones o los descuentos. Igualmente, el uso de la imagen de un personaje famoso para llamar la atención sobre un producto, sin que la imagen forme parte de éste. A este respecto puede ser representativa la exposición de una reproducción de tamaño natural del popular corredor de Fórmula 1, Schumacher, tomando una bebida refrescante, con el fin de aumentar las ventas de esa bebida. Del mismo modo, resulta interesante mencionar la técnica que consiste en reproducir una sintonía propia de un personaje famoso para promocionar sus discos o los productos que aquél anuncia en los medios de comunicación. Piénsese en el cantante que anuncie caramelos mentolados: al sonar su voz característica y por todos identificada, el consumidor de caramelos mentolados instintivamente compraría los de la marca anunciada por el cantante.

Sin embargo, hay que hacer notar que esta actividad no es nueva. En realidad, sus antecedentes se remontan a los orígenes del comercio cuando, por ejemplo, el agricultor para vender mejor sus naranjas, las amontonaba en el suelo en forma de pirámide y cortaba sus mejores naranjas por la mitad para atraer la atención de los compradores⁶. Con el transcurso del tiempo aparece la “tienda” cuya estructura clásica —la trastienda y el papel de servidor del vendedor— impedía la proximidad entre la mercancía y el comprador con lo que la venta respondía básicamente a la habilidad del vendedor al ofrecer sus productos. Junto con la aparición de los grandes almacenes, se produce la gran revolución del comercio, al debilitarse el papel del vendedor que pasa a

³ ROSENBERG, J.M., *Dictionary of Retailing & Merchandising*, Ed. John Wiley & Sons, Inc., New York 1995, pág. 136 (la traducción es nuestra).

⁴ BERNARD, Y., y COLLI, J.C., trad. FERNÁNDEZ, E., *Diccionario económico y financiero*, Asociación para el progreso de la Dirección, 4ª ed., Madrid 1985, pág. 936. El traductor equipara el término de “merchandising” al de “mercadeo” o “comercialización”.

⁵ MOUTON, D., trad. GALLART, M., *Merchandising estratégico*, FundEmi Books, Barcelona 1993, pág. 198.

⁶ WELLHOF, A. y MASSON, J.E., trad. PUENTE, F., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 21.

ser un simple cobrador de productos. La simplificación del acto de compra, obliga a que el producto se venda a sí mismo y así es como nace el *merchandising* como técnica de venta⁷.

El *merchandising* se caracteriza porque el conjunto de medios necesarios para vender el producto (*merchandise*⁸) se lleva a cabo en el punto de venta. Las técnicas que utiliza el *merchandising* son de diversa naturaleza puesto que pueden incidir directamente en el producto (objeto en sí⁹ o su colocación en el punto de venta¹⁰) o en el establecimiento (cuando en el mismo punto de venta se amplifican los resultados de una campaña publicitaria o cuando se consigue atraer a un gran número de público mediante la utilización de métodos llamativos —escaparatismo—). Hay que hacer notar que la elección de este tipo de técnicas y su aplicación dependerá, en cierto modo, de la voluntad del comerciante o del proveedor en los supuestos en los que sus decisiones giren en torno al aumento de los *stocks* de determinados productos, la promoción de un producto y la determinación de la duración de la promoción o de su periodo de venta, la fijación de precios, el incremento de la rotación, etc.

1.1.2. Sus aspectos jurídicos.

La importancia de esta actividad ha dado lugar a la creación de nuevas relaciones entre el fabricante y el comerciante, ya que, entre ellos, no sólo se concluye un contrato que regule la entrega de mercancías (ya sea un contrato de compraventa de mercaderías, de suministro, o bien, estimatorio) sino que además suelen fijar los objetivos relativos al volumen de ventas y a la descripción de los medios aplicados para conseguirlos. El alto grado de especialización que existe en torno a esta actividad ha originado la contratación de empresas especializadas para que la desarrollen. De ahora en adelante, haremos una breve referencia a alguno de los aspectos jurídicos surgidos como consecuencia de la celebración de este contrato, también denominado de *merchandising*.

⁷ WELLHOF, A. y MASSON, J.E., trad. PUENTE, F., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 22 y ss.

⁸ *Merchandise* se traduce por mercaderías, productos, artículos comprados. Como precisan WELLHOF, A. y MASSON, J.E., trad. PUENTE, F., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 30, el sufijo -ing lleva implícita la idea de acción, de movimiento, siendo el *merchandising* el movimiento de la mercancía hacia el consumidor.

⁹ Por ejemplo, la atención puede recaer básicamente en su envase, color, grafismo etc.

¹⁰ En este caso, la atención radica en la zona, lineal, etc. donde se coloca el producto.

Los sujetos que principalmente se encuentran interesados en la aplicación de técnicas de *merchandising* con la finalidad de aumentar las ventas de un determinado producto son el fabricante y el comerciante. Los fabricantes fueron los primeros en preocuparse por cubrir las necesidades del consumidor y se ocuparon de colocar sus productos adecuadamente a la visión y al alcance de los clientes en las estanterías de los establecimientos. Actualmente, junto a las obligaciones que nacen del contrato suscrito entre un fabricante y un minorista, las partes suelen asumir una obligación mediante la cual el comerciante se compromete a ceder al fabricante un espacio para la exposición de sus productos.

Recientemente, el minorista ha aplicado técnicas de *merchandising* a todo su surtido, puesto que su interés radica en lograr la mayor rentabilización del espacio de su establecimiento o empresa. Es el denominado “*merchandising* del punto de venta”¹¹, cuya denominación difiere del anteriormente descrito “*merchandising* del fabricante”¹².

Tal y como era de esperar, las técnicas de *merchandising* han evolucionado, requiriendo una mayor especialización y sofisticación que permita, tanto al fabricante como al comerciante, aumentar la rentabilidad. Esta necesidad es la que ha acelerado la creación, en los últimos años, de empresas cuyo fin primordial consiste en desarrollar un *merchandising* adecuado en un establecimiento concreto y en relación con determinados productos. Estos empresarios son conocidos en Estados Unidos como “*merchandisers*”. En España, como tendencia generalizada, el fabricante contrata los servicios de una empresa especializada que será la que gestione el espacio cedido por el establecimiento para exponer los productos de aquél¹³.

En consecuencia, se puede afirmar que, desde el punto de vista jurídico, se crearán una serie de relaciones jurídicas que vinculan por una parte al fabricante, que intenta colocar sus productos en el mercado, y al “*merchandiser*”, que se encargará de presentar el producto y organizar su distribución con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por el fabricante. Asimismo, junto al fabricante y la empresa de

¹¹ ROSENBERG, J.M., *Dictionary of Retailing & Merchandising*, op. cit., pág. 199, incluye la entrada “retail merchandising” que define como “the principles of merchandising as applied to the sale of merchandise to the consumer”. Es decir, la aplicación de los principios del *merchandising* a la venta de mercaderías al consumidor. WELLHOF, A. y MASSON, J.E., trad. PUENTE, F., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 46 se refiere al merchandising de los distribuidores y subraya que consiste en “realzar y rentabilizar el espacio de venta”.

¹² WELLHOF, A. y MASSON, J.E., trad. PUENTE, F., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 41 y ss. alude, en este caso, al merchandising del proveedor o fabricante que incluiría al industrial, al mayorista o al importador.

merchandising, se encontrarán vinculadas otras empresas que se comprometerán a facilitar la actividad del *merchandiser*¹⁴. Esta colaboración es necesaria para que la empresa de *merchandising* pueda organizar la colocación y promoción del producto en el punto de venta.

El contrato, concluido entre el fabricante y la empresa especializada, ha sido definido por PÉREZ-SERRABONA como

“por el contrato de *merchandising* 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 puntos de venta”¹⁵.

Igualmente, interesa destacar que este autor incluye este negocio jurídico entre los contratos denominados de *engineering*¹⁶. En términos generales el autor hace referencia a las empresas que se crearon en Estados Unidos para prestar determinados servicios a otras.

En definitiva, hay que poner de relieve que la doctrina especializada que ha estudiado este contrato realiza un análisis de su funcionamiento desde el punto de vista económico y coincide al definir esta figura y sus rasgos básicos. De modo que se entiende que hay un contrato de *merchandising* cuando, a cambio de una contraprestación¹⁷, una parte se obliga hacia la otra a emplear las técnicas necesarias para que los productos sean más atractivos para el consumidor en el mercado.

En este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 8 de noviembre de 2002 constata, en el fundamento de derecho cuarto, que

“El *merchandising* constituye una figura contractual en virtud de la cual una persona presta a otra un servicio, a cambio de un precio, estando dirigida 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, etc.). Sobre el lugar de presentación del producto, encaminado a determinar el puesto de venta en grandes almacenes, hipermercados,

¹³ Vid., por todos, SALEN, H., *Los secretos del merchandising activo*, Díaz de Santos, Madrid 1994, págs. 119 y ss.

¹⁴ CANO, J.R., *Manual práctico de contratación mercantil*, tomo I, Tecnos, 4ª ed., Madrid 1999, pág. 793.

¹⁵ En la misma línea, vid. CANO, J.R., *Manual práctico de contratación mercantil*, op. cit, pág. 792, que lo describe como “un contrato de servicios por el que una empresa procede a colaborar con otra con el fin de hacer que los productos de ésta sean competitivos”. El autor constata que la finalidad que persiguen las partes al celebrar el contrato consiste en superar el conjunto de limitaciones de los productos y adaptarlos de la forma más adecuada a las necesidades y gustos del público.

¹⁶ PÉREZ-SERRABONA, J.L., *Derecho mercantil.2*, coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J., Ariel, 6ª ed., Barcelona 2000, págs. 557.

¹⁷ El artículo 1544 del Código civil estipula que “en el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”.

etc. En condiciones de presentación y colocación que lo hagan especialmente atractivo y diferenciado de los demás productos más o menos afines. [...]”¹⁸.

Por lo que respecta al régimen jurídico aplicable a este contrato, interesa especialmente su calificación como un contrato de arrendamiento de obra¹⁹. La empresa de *merchandising* se obliga a prestar estos servicios al fabricante de acuerdo con sus indicaciones y durante un periodo de tiempo²⁰.

Se trata de un contrato mercantil. Esta afirmación nos llevará a aplicar la disciplina general que contiene el Código de comercio sobre los contratos mercantiles. Su mercantilidad viene dada, por una parte, porque ambos contratantes son empresarios. Esto es, por una lado, está la empresa de *merchandising* que se encarga de la realización de los estudios de producto y, por otro, el empresario que solicita los servicios de investigación, asesoramiento y control de mercado. Además, se trata de una actividad que se ejercita de manera habitual y profesional por un empresario²¹. A mayor abundamiento, esta actividad contractual se integra en el ejercicio de una actividad económica organizada²², de modo que su carácter mercantil es difícilmente discutible.

La celebración de este contrato, de carácter consensual y oneroso, y su aplicabilidad, puede plantear interesantes cuestiones jurídicas. A título de ejemplo, es posible citar la que hace referencia a la delimitación del alcance de la facultad de

¹⁸ JUR 63126

¹⁹ Pese a que, algunos autores, como VALPUESTA, E., *Contratos mercantiles*, op. cit., pág. 453 admiten que estos contratos “no son sino arrendamientos de servicios o de obra caracterizados por su objeto concreto (estudios de mercado y de psicología del consumidor, diseños de dibujos, envases o etiqueta, etc.)”, creemos que es más apropiada su calificación como un contrato de arrendamiento de obra fundamentalmente porque la obligación que asume el *merchandiser* no es de mera actividad, sino de resultado, esto es, la organización del producto en el punto de venta. Es decir, la finalidad que directamente se persigue es un resultado. Además, cabría añadir el argumento del grado de discrecionalidad con el que el arrendador realiza la obra. En un sentido parecido, VICENT, F., *Introducción al Derecho mercantil*, Tirant lo blanch, 16ª ed., Valencia 2003, pág. 872, califica el contrato de ingeniería o de “*engineering*” como una modalidad del arrendamiento de obra. Cfr. CANO, J.R., *Manual práctico de contratación mercantil*, op. cit., pág. 792, que lo define como un contrato de servicios. Si bien, vid. VALPUESTA, E., *Contratos mercantiles*, op. cit., pág. 453, que considera que “aunque resulta de utilidad la identificación de esta clase de negocios a los efectos sistematizadores y de clarificación, en términos jurídicos no añaden nada al régimen jurídico de cada contrato”. Sobre los criterios para determinar si un contrato de arrendamiento de obra o de servicios, vid. SOLÉ, J., *Los contratos de servicios y de ejecución de obras. Delimitación jurisprudencial y conceptual de su objeto*, Marcial Pons, Madrid 1997, págs. 11 y ss., y LUCAS, F., *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, dir. ALBALADEJO, M., tomo XX, vol. 1º, Edersa, 2ª ed., Madrid 1992, pág. 92 y ss.

²⁰ El artículo 1583 del Código civil admite que “puede contratarse esta clase de servicios sin tiempo fijo, por cierto tiempo, o para una obra determinada. El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo”. De manera que, el legislador únicamente prohíbe el contrato celebrado para toda la vida, en cambio, permite la contratación sin tiempo fijo.

²¹ En esta línea son válidos los criterios que expondremos más adelante con la finalidad de justificar el carácter mercantil del contrato de *personality merchandising*.

²² URÍA, R.; MENÉNDEZ, A.; y, VÉRGEZ, M., *Curso de Derecho Mercantil II*, dir. URÍA, R. y MENÉNDEZ, A., Civitas, Madrid 2001, pág. 31.

decisión sobre las promociones y ofertas que se otorga a la empresa de *merchandising*, las posibles similitudes entre las empresas intermediarias y las agencias de publicidad, la aplicabilidad de las normas sobre competencia, la responsabilidad por los daños causados al consumidor, los límites del control que puede ejercer el comerciante en su establecimiento, la utilización del espacio cedido al fabricante para la exposición de sus productos, los efectos del incumplimiento por parte del comerciante de su obligación de organizar el espacio de su establecimiento y de atender las necesidades de los clientes debidamente, etc. Sin embargo, no es posible entrar en el análisis detallado de cada una de las cuestiones que suscita este contrato puesto que exceden del objeto del presente estudio.

2. El merchandising moderno.

Desde una perspectiva económica, hemos visto que el concepto de *merchandising* se refiere a aquel conjunto de actividades realizadas para atraer la atención del consumidor sobre el producto. De ahora en adelante, este concepto será utilizado como término que define la técnica que trata de promover las ventas de un producto mediante la incorporación a éste de un signo que goza de renombre entre el público.

En primer lugar, analizaremos los orígenes y la evolución de esta actividad. Asimismo, se hará referencia a la causa fundamental que ha impulsado el gran desarrollo del *merchandising* hasta llegar al momento actual en que se puede afirmar sin ningún género de dudas que se halla presente en múltiples y variados sectores.

2.1. Un apunte histórico.

La segunda acepción de *merchandising* alude, simultáneamente, a una actividad y a un contrato. Como actividad consiste en la utilización de rasgos de personajes ficticios o reales, de marcas famosas o de otros elementos que gozan de renombre, en los productos fabricados o en servicios prestados por un empresario como instrumento eficaz para aumentar su demanda.

Si bien es cierto que en los últimos decenios ha adquirido una mayor relevancia, el inicio de esta actividad podría remontarse al siglo XVII, puesto que en este punto se

encuentran los primeros casos de esta utilización. Se trata de supuestos aislados que anuncian el futuro uso de esta técnica en el ámbito industrial. Así, por ejemplo, se han encontrado referencias sobre un juguete que representaba el Arca de Noé en una tienda alemana de juguetes en 1642²³. Igualmente, cabe destacar, entre lo que se podría denominar los primeros casos de la utilización de la técnica de *merchandising*, que en 1770 dos mujeres pertenecientes a la nobleza permitieron que sus nombres fueran asociados con una línea facial de cosméticos a cambio del pago de una determinada cantidad fijada de acuerdo con las ventas de estos productos²⁴.

La utilización de personajes reales se convirtió en un instrumento efectivo con el que atraer la atención de los consumidores y usuarios, que adquirió un papel especialmente relevante en el ámbito de los juguetes infantiles. Así destaca la utilización del relieve del General Grant fumando un cigarrillo en un reloj de cuerda en 1877, o bien, las muñecas que reproducían a la famosa cantante sueca Jenny Lind en 1840²⁵. A partir del siglo XX los ejemplos son innumerables. Interesa especialmente destacar la autorización que concedió el presidente Roosevelt para que su nombre se asociara con el de un oso de peluche a cambio del pago de una determinada cantidad de dinero²⁶.

El punto de inflexión en el desarrollo del *merchandising* se sitúa, sin lugar a dudas, en 1932, cuando tras la creación del personaje Mickey Mouse, la empresa Disney inició un programa de *merchandising* alrededor de este personaje. Los ingresos que se derivaron —y se derivan— de la utilización de los rasgos de esta estrella de la ficción en muñecos, ropa y otros artículos para niños fueron abundantes. Este hecho originó un total reconocimiento de los potenciales ingresos que se pueden derivar de esta actividad. A partir de entonces se empezaron a diseñar otros programas de *merchandising* en relación con personajes de series de televisión, con protagonistas del mundo de los dibujos animados y de las historias de los tebeos, con películas famosas y sus títulos,

²³ ADAMS, J., *Merchandising intellectual property*, Butterworth, London 1987, pág. xxv.

²⁴ BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise and Character Licensing. Merchandising Law and Practice*, Clark Boardman Company, Ltd., New York 1989, págs. 1-5. En realidad, este autor se remonta a la Edad Media al establecer los orígenes del *merchandising*, puesto que hace 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 corresponderse con el contrato de mandato o comisión mercantil.

²⁵ ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. xxv.

²⁶ El presidente destinó dicha cantidad para respaldar sus esfuerzos para establecer una red de parques nacionales, vid. BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 1-6.

con cantantes, con los nombres de los diseñadores de moda, e incluso, con las marcas y símbolos de algunas empresas.

2.2. La actividad de *merchandising*. Su presencia en todos los ámbitos.

Actualmente, los elementos o signos que se asocian o se unen a los productos o servicios para aumentar su demanda son de la más variada naturaleza. Además hay que tener en cuenta que cualquier éxito comercial como una película o una canción, o cualquier triunfo profesional como el de un deportista destacado o un actor célebre, puede ir seguido de un programa de *merchandising* que tratará de sacar el mayor provecho de este efímero, o duradero²⁷, éxito.

En este sentido, no es de extrañar que, por ejemplo, los comités organizadores de los últimos mundiales de fútbol, como es el caso del comité francés de organización del Mundial de Francia de 1998, autoricen la utilización de su logotipo. De manera que la venta de productos directamente relacionados con la actividad propia del mundial, es decir, balones y camisetas, así como la venta de cualquier otro tipo de productos (por ejemplo, sellos), constituye una parte importante de los ingresos recibidos tras la organización de este tipo de eventos²⁸.



En la misma dirección, los protagonistas de los tebeos, como Tintin, o los personajes de series infantiles, como los Simpson, Doraimon,



²⁷ No hay que olvidar los casos excepcionales como el del grupo 'Beatles'. En la tienda situada en el museo de Liverpool se venden miles de souvenirs. Vid. Diari de Tarragona, domingo, 8 de diciembre de 2002, pág. 12 del suplemento 'El meridiano'.

²⁸ Diario *El País*, 24 de mayo de 1998, pág. 48.

Son Goku o Shin Chan, entre muchos otros, son usados en camisetas, discos, juguetes, libros, muñecos²⁹. En realidad, esta lista de productos se extiende paralelamente al aumento de la imaginación de los fabricantes. El mercado de productos identificados con la imagen de los personajes animados televisivos se ha fortalecido y se ha convertido en una importante fuente de ingresos, como ya demostró serlo la venta de productos con la imagen de *Mickey Mouse*. En



esta línea, destaca el fabricante de juguetes estadounidense Mattel, que además de comercializar su muñeca “Barbie”, ha diversificado sus actividades para potenciar otros segmentos e incrementar sus beneficios. Esta finalidad la ha conseguido al obtener los derechos de explotación de personajes famosos de ficción, entre los que destaca, Harry Potter³⁰.

Por otra parte, en muchos establecimientos se encuentran objetos que llevan la imagen o el nombre de los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Éstos son utilizados porque una taza, espejo, camiseta o llavero con la imagen o el nombre de estos jugadores se vende más fácilmente que los objetos que no los llevan. Recientemente, este club anunció, con el fin de elevar sus ingresos, que ha iniciado la comercialización de productos identificados con su marca en 141 países de los cinco



²⁹ Por lo que respecta a Tintin, por ejemplo, vid. la página web <http://www.belgianexperts.com/tintin.htm> explica que existen verdaderos coleccionistas y especialistas en todo aquello que rodea a Tintin interesados en adquirir los diferentes artículos de *merchandising* (“merchandising items”) existentes en el mercado (la traducción es nuestra). Actualmente, la sociedad Moulinsart es la titular de los derechos de autor sobre los personajes de las aventuras de Tintin. Esta empresa concede las licencias para fabricar productos designados con algún aspecto de estos personajes. El director general de la compañía esperaba superar los 12 millones de euros de facturación en el año 2001. Vid. datos en <http://international.trends.be/english/archief/TI0128/CTINTINQ.DFU.HTM>.

³⁰ Expansión, lunes, 16 de diciembre de 2002, pág. 9. El artículo se refiere concretamente a que “en el negocio de las licencias, Mattel tendrá además de los rentables derechos del merchandising de Harry Potter, los de Batman, Superman, Loony Toons [...]”. Como veremos más adelante, la adquisición de estos derechos por parte de la empresa Mattel responde a una hipótesis muy frecuente en la práctica. El titular de los derechos de explotación sobre Harry Potter los cede a un tercero, que, en este caso, es Mattel. Esta empresa podrá entonces conceder licencias a terceros fabricantes para comercializar una gama de productos en particular. Como botón de muestra, y, siguiendo, con el mismo ejemplo, el mismo diario, expone en la página 8 que las previsiones apuntan a que el videojuego de Harry Potter será el más vendido en la Navidad de 2002. El periodista añade que “la compañía responsable de la comercialización, Electronic Arts, prevé vender 400.000 unidades de este videojuego”.

continentes³¹. Del mismo modo, el Real Madrid ha incrementado considerablemente sus ingresos con la venta de productos con el escudo madridista³².

Curiosamente, en Estados Unidos, el regalo estrella de las pasadas Navidades era una réplica de George Bush que articulaba las frases más pronunciadas por el presidente³³. El muñeco, de unos 30 centímetros de longitud, costaba 30 dólares y vestía traje y corbata. Tan sólo en dos días se vendieron unas 8.000 réplicas del muñeco que reproduce la imagen del presidente Bush. Este hecho demuestra la capacidad de venta de la imagen de una persona famosa.

Otro supuesto muy común en la práctica, pese a que resulte más discutible desde un punto de vista ético, es el ocurrido tras la muerte de Diana de Gales. La actividad de *merchandising* desarrollada por sus familiares está proporcionando beneficios inesperados y desproporcionados. La venta de todo tipo de objetos que llevan su nombre o imagen se ha convertido en un negocio rentable, cuyos beneficios son destinados, en principio, a obras benéficas.



No sólo tienen un valor económico la imagen de personas famosas reales o ficticias, los emblemas y los logotipos, sino también las marcas famosas. En esta línea, interesa destacar la historia del tenista René Lacoste que inició una pequeña empresa



familiar que consistía en confeccionar camisetas. Esta empresa evolucionó hasta convertirse en un negocio que acumula una cifra de negocios que supera los setecientos millones de dólares americanos al año. La fama y reputación de la marca ha permitido que sea explotada por parte de empresarios anónimos que han fabricado o distribuido todo tipo de productos —raquetas, productos técnicos para el tenis y el golf, gafas ópticas y de sol, un modelo de barco, una línea de coche, zapatos, fragancias, relojes, artículos de viajes— que se distinguen en el mercado con el característico cocodrilo de la marca Lacoste³⁴.

El éxito y reconocimiento de esta actividad llega a límites insospechados. En esta dirección, es sorprendente que en la película argentina “Un tipo corriente”, dirigida

³¹ Expansión, sábado, 4 de enero de 2003.

³² El País Semanal, número 1364, domingo, 17 de noviembre de 2002, pág. 49.

³³ Diari de Tarragona, lunes, 9 de diciembre de 2002, pág. 48.

³⁴ Revista *Emprendedores*, núm. 6, marzo 1998, págs. 32-35.

por Eduardo Milewicz, que, en síntesis, muestra el procedimiento de creación de un ídolo televisivo de éxito, se haga referencia, como instrumento para añadir más ganancias a las producidas tras la creación de este ídolo, a la hipótesis de recurrir a la fabricación de muñecos que reproduzcan al protagonista.

En cualquier caso, esta práctica ha dejado de ser excepcional, ya que, se ha extendido a cualquier actividad comercial rentable. En este sentido, destaca el administrador de lotería de “La Bruixa d’Or” situado en Sort, Lérida, que ha registrado este nombre como marca y ha creado una asombrante gama de productos de *merchandising*, entre los que se encuentran, colgantes, llaveros, o, corbatas³⁵.

2.3. Función económica.

El extraordinario desarrollo de esta figura y su rápida extensión a diferentes sectores se deben, en gran parte, a que la técnica de *merchandising* constituye una herramienta eficaz para introducir una nueva gama de productos o servicios en el mercado. Ciertamente, el empresario que desea diversificar sus actividades e introducirse en un nuevo mercado, o, sencillamente, se fija el objetivo de elevar su cuota de mercado tiene a su alcance diversos mecanismos para lograr sus planes empresariales. El abanico de operaciones es amplísimo, ya que, entre éstas se incluyen desde las operaciones societarias que le permitan inyectar capital a su empresa, a la contratación de personal especializado para llevar a cabo un programa agresivo de ventas, o, la aplicación de técnicas de marketing que permitan la rápida familiarización del consumidor con el nuevo producto que se pretende comercializar. La correcta programación de estas técnicas es imprescindible para lograr el éxito empresarial. En este sentido, una campaña bien enfocada de publicidad, la promoción durante un período determinado de un producto, la creación de un envase apropiado, o, el diseño de la marca pueden ser determinantes para la efectiva introducción de un producto o de un servicio en el mercado. En definitiva, es innegable que el empresario que trata de abrirse paso en un mercado debe realizar un esfuerzo importante con el fin de individualizar sus productos o servicios y hacerlos más atractivos para los consumidores.

En este contexto, la utilización de rasgos de personajes ficticios o reales, de marcas famosas o de otros elementos que gocen de renombre es un método al que

³⁵ Expansión, sábado, 21 de diciembre de 2002, pág. 9.

recurren con frecuencia los empresarios³⁶. Efectivamente, como hemos puesto de relieve, como regla general, el fabricante que trata de introducir sus productos o servicios en el mercado o aumentar su cifra de negocios invierte un porcentaje de sus recursos económicos en una investigación previa de los mercados y en la elaboración de un programa de ventas. Igualmente, el empresario destina una parte de sus ingresos a la realización de la campaña de publicidad para asegurar que los consumidores conocen su producto y se familiarizaran con él. Por el contrario, esta modalidad de *merchandising*, que consiste en utilizar un bien inmaterial que goza de renombre para distinguir productos o servicios en el mercado, permite disminuir considerablemente los recursos que el fabricante necesita invertir en el producto tras la fase de producción. Realmente, la utilización de una marca renombrada, de un aspecto de la imagen, voz o nombre de una persona famosa real o ficticia, de un emblema o de un escudo, para distinguir los productos del fabricante simplifica enormemente los costes de promoción del producto y se asegura que el consumidor reconocerá su producto en el mercado. En suma, por un lado, se logra individualizar fácilmente unos productos y diferenciarlos de otros en el mercado. Y, por otro, los productos se benefician de la popularidad ya adquirida por estos atributos, añadiéndole grandes dosis de valor económico. En cierto modo, se produce una comunicación de los valores que transmite el elemento distintivo al producto que se comercializa. El conjunto de estas circunstancias permite crear una demanda suficiente sobre una nueva gama de productos³⁷.

Las ventajas que desde un punto de vista económico el *merchandising* proporciona al empresario son evidentes. En realidad, el empresario, que celebrará un contrato de licencia, se asegura el éxito de la futura comercialización de sus productos a

³⁶ Vid. comentarios de KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I.; CRUZ, I., *Dirección de marketing*, op. cit., pág. 422 y, más concretamente, págs. 465-466, se refiere a la moda que “consiste en la concesión de licencias para utilizar el nombre de una marca importante en los productos más variopintos, desde camas a zapatos”. Los autores señalan que la marca Coca-Cola ha creado un programa de licencias que ya cuenta con más de 240 licencias y al menos 10.000 productos entre los que se encuentran ropa para niños, pendientes, cebo para peces envasado en una pequeña lata de Coca-Cola y pantalones cortos.

³⁷ Una buena muestra de ello son las cifras que recoge ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. xxvi: en 1974 la Disney ingresó más de 15.000.000 \$ por royalties. En 1978 la misma empresa vendió productos por un valor de 27.000.000 \$. Estas cifras se han incrementado considerablemente en los últimos quince años. En este sentido, vid. BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 1-10 recoge los datos aproximados sobre venta al por menor de este tipo de productos que proporciona la Licensing Industry Merchandiser's Association. De acuerdo con estos datos, en 1980 se vendieron productos por valor de unos 9.9 billones de dólares, mientras que en 1987 el valor ascendía a 55.9 billones de dólares. En este mismo sentido, vid. INTROVIGNE, M. en FRIGNANI, A.; DASSI, A.; INTROVIGNE, M., *Sponsorizzazione. Merchandising. Pubblicità*, UTET, Milano 1993, pág. 117; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 33; NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., págs. 40-41.

cambio del pago del precio o canon estipulado con el fin de obtener la autorización para el uso de ese bien inmaterial protegido con un derecho de exclusiva y no necesita efectuar otros desembolsos o inversiones adicionales para promocionar el producto o servicio³⁸.

Igualmente, el titular del derecho que recae sobre el bien inmaterial de que se trate se halla interesado en el éxito de esta técnica. En efecto, en el caso de que este empresario no fuera el titular originario de estos derechos sino que los hubiera adquirido mediante un contrato de cesión, la percepción de un canon le permitirá recuperar la inversión realizada para adquirirlos³⁹. Y, por supuesto, en el caso de que el empresario sea el titular originario de alguno de estos derechos o los adquiriera sin coste adicional alguno, la celebración de los sucesivos contratos de licencia le permitirá obtener beneficios sin que sea necesario llevar a cabo inversiones importantes. Por otro lado, la existencia de productos distinguidos con una marca de renombre, o, con un rasgo de la imagen de una persona real o ficticia, permite incrementar la toma de conciencia del consumidor respecto a la importancia de esa marca o de esa persona⁴⁰.

Finalmente, esta técnica permite la introducción en el mercado de una nueva gama de productos o de servicios. En este sentido, el *merchandising* es un método enormemente eficaz para la distribución de bienes y servicios en el mercado. Paralelamente a lo que sucede con la licencia de marca y la franquicia, se consigue exportar un método comercial de un mercado geográfico a otro⁴¹. Si bien habría que añadir que el *merchandising* además de permitir al empresario introducirse en una nueva área geográfica con un riesgo reducido, le facilita la incorporación al mercado de

³⁸ En esta dirección, vid., *inter alia*, las consideraciones de BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., págs. 1-3, 1-4; GATTI, S., “Il *merchandising* e la sua disciplina giuridica”, *Rivista del Diritto Commerciale*, núm. 34, 1989, pág. 122; RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Quaderni di Giurisprudenza commerciale 130, Giuffrè Editore, Milano 1991, pág. 41.

³⁹ A título de ejemplo, cabe volver a traer a colación los ejemplos antes citados relativos a la adquisición por parte de Mattel de los derechos de explotación sobre el personaje Harry Potter y el incremento de volumen de negocios de la empresa Moulinsart que se encarga de conceder licencias a terceros para comercializar productos de Tintin.

⁴⁰ BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 1-4.

⁴¹ Vid., en esta línea, el considerando 7 del Reglamento núm. 4087/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia, que afirmaba que los acuerdos de franquicia normalmente mejoran la distribución de productos y/o la distribución de servicios y favorecen la entrada de nuevos competidores en el mercado. Asimismo, se advierte que estos acuerdos permiten que los comerciantes independientes puedan establecer instalaciones de un modo más rápido y con más posibilidades de éxito que si tuvieran que hacerlo sin la experiencia y la ayuda del franquiciador. Este Reglamento ha sido sustituido por el Reglamento núm. 2790/99 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

un nuevo producto. Se trata de una herramienta que incide en la organización económica de una empresa y conduce a un aumento de la competitividad y la eficiencia del mercado. En definitiva, esta técnica es capaz de desempeñar un papel importante en el sentido de favorecer una competencia suficiente que beneficie a todos los intereses en juego.

3. Una primera aproximación al contrato de merchandising.

Una vez determinada la actividad de *merchandising* y su papel en el tráfico económico actual, nos ocuparemos del contrato que permite regular esta actividad⁴². El contrato de *merchandising* se puede definir como el acuerdo mediante el cual una persona, denominada licenciante o “*merchandiser*”, a cambio de una contraprestación, autoriza a un tercero, denominado licenciatario, a utilizar un derecho que recae sobre un bien inmaterial para distinguir unos productos o servicios determinados durante un tiempo y en un espacio delimitados.

A partir de esta definición, es posible clasificar los tipos de *merchandising* en virtud del bien inmaterial sobre el cual recae el derecho cuyo uso se autoriza a un tercero. Este bien inmaterial determinará la regulación aplicable en cada caso para resolver los conflictos que plantee esta autorización. Si bien haremos una referencia a cada uno de los tipos de *merchandising* y a las particularidades que éstos plantean, no hay que olvidar que es posible extraer una característica común que reúnen todos estos bienes inmateriales. En este apartado, pretendemos, en un primer momento, distinguir muy brevemente las distintas clases de *merchandising*, y, seguidamente, incidir en la

⁴² Obviamente, partimos de la base de que el fabricante necesita una autorización para usar el bien inmaterial de que se trate. Este es el presupuesto básico que nos conducirá a la celebración de un contrato de *merchandising*, mediante el cual se efectúa una transmisión limitada de un derecho de explotación por parte de su titular a un tercero. En este sentido, no tendría virtualidad el contrato de *merchandising* en el caso en que fuera el mismo titular del derecho quien fabricara estos productos o servicios y respondiera de su distribución. Lógicamente, desde el punto de vista de los efectos económicos, la actividad que se realiza es la que hemos analizado, es decir, la venta de productos o la prestación de servicios que se identifican con una marca renombrada, una creación ficticia o un aspecto de la imagen de una persona famosa, sin embargo, desde un punto de vista jurídico, no habría necesidad de celebrar ningún contrato que regulara esta actividad puesto que es el mismo titular del derecho el que se encarga de explotarlo comercialmente. En este sentido, hay que interpretar el comentario de CHONG, S., y MANIATIS, S.M., “The Teenage Mutant Hero Turtles Case: ‘Zapping’ English Law on Character Merchandising Past the ‘Embryonic’ Stage”, *European Intellectual Property Review*, núm. 7, julio 1991, pág. 253, conforme al cual “character merchandising is the practice of associating, usually by way of licence granted by the person entitled to do so, a famous image or character (real or fictitious) with goods or services so as to enhance their retail potential”. En esta misma línea, vid. LOBATO, M., “Aproximación a la figura del «merchandising»”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 195, enero-marzo 1990, 141, en nota.

característica común que reúnen todos los elementos que se utilizan para distinguir productos o servicios en el mercado, ya que, en realidad, es la que nos permite la referencia a la figura de *merchandising* en sentido amplio. Finalmente, estas características comunes nos llevarán a distinguir de forma clara entre el *merchandising* y la publicidad.

3.1. La clasificación de los tipos de contrato de *merchandising*.

Naturalmente, el funcionamiento y el éxito de los programas de *merchandising* requieren que el bien inmaterial escogido para designar los productos o servicios goce de una fuerte protección jurídica⁴³. En este sentido es imprescindible que sobre este bien recaiga un derecho de exclusiva que permita a su titular conceder licencias y prohibir a terceros el uso de este bien para distinguir productos o servicios sin la debida autorización.

En la misma línea que un sector mayoritario de la doctrina, la clasificación que proponemos de los contratos de *merchandising* se basa claramente en la protección jurídica que recae sobre el bien inmaterial en particular⁴⁴. Así, se pueden distinguir tres modalidades de este contrato que, de acuerdo con la terminología anglosajona, se

⁴³ En esta dirección, vid. BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., págs. 7-1 y ss. Los autores admiten que es necesario que estos bienes se encuentren protegidos frente a usos no autorizados por parte de terceros. En el mismo sentido, ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. 3. Entre nuestra doctrina, vid. MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 49.

⁴⁴ MAGNI, I., *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, Cedam, Padova 2002, pág. 6; RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising...*, op. cit., págs. 11 y ss.; INTROVIGNE, M., *Sponsorizzazione. Merchandising. Pubblicità*, op. cit., págs. 122 y ss.; RUIJSENAARS, H.E., "Legal Aspects of *Merchandising*: The AIPPI Resolution", *European Intellectual Property Review*, junio 1996, núm. 6, pág. 330, si bien añade el "*event merchandising*"; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 49; NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 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, vid., por ejemplo, AUTERI, P., "Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising", *Contratto e impresa*, 1989-2, pág. 517; CHONG, S., y MANIATIS, S.M., "The Teenage Mutant Hero Turtles Case...", op. cit., pág. 253; BURLEY, S.C.G., "Passing Off and Character Merchandising: Should England Lean Towards Australia?", *European Intellectual Property Review*, núm. 7, julio 1991, pág. 227. 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, vid. ADAMS, J., "*Merchandising Intellectual Property-I*", *The Journal of Business Law*, enero 1987, pág. 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, vid. RUIJSENAARS, H.E., "The WIPO Report on Character Merchandising", *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 25, núm. 4/1994 (august), pág. 532.

clasifican en *brand merchandising*, *character merchandising* y *personality merchandising*⁴⁵.

El *brand merchandising*, *corporate merchandising* o, *merchandising* de marcas, se caracteriza porque el bien inmaterial utilizado para distinguir productos se encuentra registrado como marca⁴⁶. El titular registral de esta marca autoriza su uso para distinguir productos o servicios que la marca todavía no distingue.

El *character merchandising*, 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 de propiedad intelectual⁴⁷.

Finalmente, el *personality merchandising* consiste en la utilización de un aspecto de la imagen de una persona famosa para diferenciar una gama de productos o un servicio en el mercado⁴⁸. Como veremos más adelante, la imagen de una persona también se encuentra protegida en nuestro ordenamiento jurídico.

3.2. El objeto: una característica común a todos los contratos de *merchandising*.

Hemos señalado que los contratos de *merchandising* se pueden clasificar en virtud del tipo de bien inmaterial que va a ser utilizado para distinguir los productos o los servicios de un empresario en el mercado⁴⁹. Asimismo, hemos puesto de relieve la

⁴⁵ Vid., por todos, ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. xxix. Cfr. LOBATO, M., “Aproximación a la figura...”, op. cit., págs. 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.

⁴⁶ En este punto, interesa MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 77 y ss.

⁴⁷ Vid., en especial, NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 29 y ss. También, ha sido denominado como *merchandising* de obra plástica, vid. BERCOVITZ, Germán, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid 1997, págs. 304 y ss.

⁴⁸ LOBATO, M., “Aproximación a la figura...”, op. cit., pág. 141.

⁴⁹ Además estos bienes inmateriales protegidos jurídicamente han sido denominados por un sector de la doctrina norteamericana como “*merchandising properties*”. Vid. BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., págs. 2-1 y ss. En este mismo sentido, FRIGNANI, A., *Factoring, Leasing, Franchising, Venture capital, Leveraged buy-out, Hardship clause, Countertrade, Cash and carry, Merchandising*, G. Giappichelli Editore, 4ª ed., Turín 1991, págs. 466-467; INTROVIGNE, M.,

necesidad de que sobre este bien inmaterial recaiga una protección jurídica que permita a su titular, por un lado, autorizar a un tercero el uso comercial de este bien, y, por otro, prohibir a terceros su uso sin su consentimiento⁵⁰.

Ahora bien, con independencia de esta clasificación, interesa destacar que estos bienes inmateriales reúnen determinadas características comunes que son las que nos permiten hacer referencia a una única figura de *merchandising* que engloba cada uno de estos tipos. En este sentido, resulta oportuno traer a colación la definición que la Asociación internacional para la protección de la propiedad industrial, la AIPPI, ha propuesto para explicar este concepto. Así, esta Asociación define el *merchandising* como el uso de elementos distintivos para incrementar la promoción o la venta de productos o servicios⁵¹.

En efecto, el primer rasgo común que deben reunir los bienes inmateriales que van a ser utilizados con la finalidad de diferenciar productos o servicios en el mercado es precisamente el carácter distintivo. Por un lado, este carácter se manifestará en la

Sponsorizzazione. Merchandising. Pubblicità, op. cit., págs. 118 y ss.; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 47 y ss.; NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., págs. 71 y ss. De acuerdo con esta clasificación, las “*merchandising properties*” se dividirían en cuatro categorías generales en función del origen que les ha proporcionado la fama o de los valores que transmiten a los consumidores. De este modo, una primera categoría, denominada *popularity properties*, comprendería aquellos bienes cuya popularidad o fama deriva de la intervención de un medio de comunicación, como ocurre con el personaje de una película o un deportista que ha participado en un evento deportivo importante. Seguidamente, se establecería una segunda categoría, conocida como *status properties*, que incluiría aquellos bienes que transmiten un determinado prestigio o status social, como la marca Jaguar o el nombre Oscar de la Renta. Un tercer grupo, el designado como *personification properties*, estaría constituido por aquellos bienes inmateriales que se relacionan con un estilo de vida característico o con una personalidad deseada, como sucede con la marca Coca-Cola. Y, finalmente, el cuarto grupo, llamado *distinctive ornamentation properties*, lo integrarían los bienes inmateriales utilizados con fines puramente decorativos. Estas cuatro categorías difieren de las llamadas “fuentes” de los bienes objeto de un contrato de *merchandising*, que son las que han otorgado la fama o popularidad a los bienes. Entre dichas fuentes se encuentran las películas y series televisivas, los eventos deportivos, anuncios televisivos en los que aparecen personajes originales, organizaciones no gubernamentales, etc. Igualmente, habría que distinguir entre los bienes inmateriales y los productos o servicios que va a ser comercializados, los *merchandising items*. Estos productos pueden ser de la más variada naturaleza, aunque a efectos de éxito comercial se aconseja que sean acordes con el tipo de bien o atributo que los singulariza y el valor o imagen que se quiere transmitir con él. Sin embargo, este tipo de clasificaciones no añaden utilidad alguna ni aportan información que permita diseñar el tipo de protección que estos bienes necesitan o determinar la regulación aplicable al futuro contrato de *merchandising*.

⁵⁰ En esta dirección, vid. HOLYOAK, J., “United Kingdom Character Rights and Merchandising Rights Today”, *The Journal of Business Law*, 1993, pág. 445. A juicio de este autor, en el derecho inglés se podría distinguir el denominado “*character right*”, entendido como derecho de la persona que se infringe cuando un tercero sin su consentimiento usa su nombre o su imagen, del “*merchandising right*”. Éste último, que constituye una aplicación del primero, se podría definir, de acuerdo con este autor, como el derecho que pertenece a cada persona a decidir sobre la explotación de su nombre e imagen. Por lo que respecta a este concepto, que, de hecho, ya no utiliza con posterioridad, vid. HOLYOAK, J., *Intellectual property law*, Butterworths, London 1995, págs. 428-437, hay que admitir que el autor se refiere, en realidad, al derecho denominado como “*publicity right*”, concepto sobre el que volveremos más adelante.

⁵¹ RUIJSENAARS, H.E., “Legal Aspects of *Merchandising...*”, op. cit., pág. 330.

completa identificación e individualización de ese signo por parte del público⁵². Esta identificación frente a los otros signos similares es lo que permite admitir su aptitud para distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado⁵³. Y, por otro, el carácter distintivo se muestra en su capacidad para transmitir al consumidor la información de que ha existido una autorización por parte del titular del derecho a un tercero para que comercialice estos productos o preste estos servicios. El consumidor sabe que el fabricante de ese producto o el que presta el servicio no coincide con el titular del derecho que recae sobre el bien inmaterial de que se trate, sin embargo deduce que entre ellos existe una vinculación económica.

En segundo lugar, estos elementos distintivos deben ser reputados o populares⁵⁴. En términos generales, los bienes inmateriales que son utilizados para individualizar productos o servicios son conocidos por una gran parte del público y, además, gozan de capacidad para atraer o “seducir” a los consumidores⁵⁵. Se explota su valor publicitario y sugestivo⁵⁶. Por ello se puede afirmar sin ningún género de duda que estos elementos desempeñan, al igual que determinadas marcas, una función publicitaria⁵⁷. Se trata de atributos que, por sí mismos, son capaces de vender los productos⁵⁸. Este es el rasgo característico que reúnen estos bienes. Y, este es, en realidad, el factor que motiva la adquisición de un producto o de un servicio por parte del consumidor. En consecuencia,

⁵² En esta línea, vid. RUIJSENAARS, H.E., “Legal Aspects of *Merchandising*...”, op. cit., pág. 331.

⁵³ El público reconoce este signo como consecuencia de la notoriedad que ha adquirido como resultado de su éxito comercial. En este sentido, un sector de la doctrina diferencia entre la utilización primaria del signo, o, del atributo de que se trate y la utilización secundaria de éste, que consistiría en su explotación para distinguir productos o servicios en el mercado. Vid. en este sentido, RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising*..., op. cit., págs. 4-5; o, CAGNASSO, O., y, IRRERA, M., *Concessione di vendita, merchandising, catering*, Giuffrè, Milán 1993, pág. 119; NAVAS, M., *Contrato de merchandising*..., op. cit., pág. 68. Sin embargo, hay que poner de relieve que esta distinción tampoco aporta elementos de juicio para la futura determinación del régimen legal aplicable a estos contratos.

⁵⁴ Vid., por todos, RUIJSENAARS, H.E., “Legal Aspects of *Merchandising*...”, op. cit., pág. 331.

⁵⁵ En esta misma dirección, CHULIÁ, E., y BELTRÁN, T., *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos: 1. Leasing; 2. Multipropiedad; 3. Hostelería; 4. Merchandising*, Bosch, Barcelona 1998, pág. 355.

⁵⁶ Vid., por todos, TONI, A.M., “*Merchandising e marchio celebre in Italia: affievolimento della funzione distintiva?*”, *Contratto e impresa*, 1990-1, pág. 20.

⁵⁷ Por lo que se refiere a las marcas, ya en 1929, ISAY defendió en Alemania esta función, al igual, que lo había hecho poco antes (en 1927) SCHECHTER en Estados Unidos. De acuerdo con este último, la marca vende efectivamente los productos, de manera que afirma que el valor de la moderna marca estriba en su *selling power* o capacidad de venta. El relieve de esta función es reconocida por la mayor parte de la doctrina española. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid 1984, págs. 61 y ss., y, más recientemente, en *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid 2001, pág. 69; y, AREÁN, M., “En torno a la función publicitaria de la marca”, *Actas de Derecho Industrial*, 1982, tomo 8, págs. 59-60, donde se hace referencia a ISAY, “Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke”, 34 *GRUR*, 1929, págs. 23 y ss.; SCHECHTER, “The Rational Basis of Trademark Protection”, 40 *Harvard Law Review*, 1927, págs. 813 y ss.

es también el rasgo que determina que un empresario aproveche este valor para comercializar sus productos o servicios.

En definitiva, hay que subrayar que el consumidor que adquiere un producto o un servicio distinguido con una marca de renombre, una obra protegida por los derechos de autor o un aspecto determinado de la imagen de una persona famosa actúa movido precisamente porque reconoce esos atributos y desea identificarse con ellos. El consumidor adquiere el producto a sabiendas de la licitud del uso de ese signo, ya que, es capaz de reconocer la existencia de una vinculación económica entre el fabricante y distribuidor del producto o servicio y el titular del derecho que protege el bien inmaterial de que se trate. Finalmente, hay que puntualizar que el consumidor no adquiere el producto por sus específicos niveles de calidad, por el precio, por la confianza que deposita en su fabricante o por la campaña de publicidad realizada, sino que, sencillamente, el producto se vende por sí sólo, porque se diferencia del resto de productos de la misma gama con un elemento que goza de renombre y popularidad.

Las características de estos signos y el hecho de que se utilicen para distinguir productos o servicios en el mercado nos aproxima al concepto de signo distintivo protegido y regulado en la Ley de marcas⁵⁹. En este sentido, hay que afirmar que indiscutiblemente las marcas de renombre son signos distintivos contemplados en la Ley de marcas vigente. Por lo que respecta a los rasgos de personajes ficticios o personas reales que se emplean para diferenciar unos productos o servicios de otros en el mercado, no existe ningún impedimento para que sean registrados como marcas. Ahora bien, estos elementos encuentran, como veremos, suficiente protección pese a que no se encuentren debidamente registrados.

3.3. La relación entre el contrato de *merchandising* y los contratos publicitarios.

⁵⁸ FELCHER, P.L., y RUBIN, E.L., “Privacy, Publicity and the Portrayal of Real People by the media”, *The Yale Law Journal*, vol. 88, núm. 8, julio 1979, pág. 1606, reconocen que determinadas imágenes sirven fundamentalmente para vender productos.

⁵⁹ El concepto de marca que recoge el artículo 4.1 de la Ley de marcas 17/2001 es el siguiente: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Por lo que se refiere a la consideración de la marca como elemento distintivo, vid., por todos, MONTEAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid 1995, pág. 74.

Esta primera aproximación al significado del concepto de *merchandising* nos permite relacionar este término con la técnica que persigue aumentar las ventas de un producto mediante la incorporación a éste de un signo que goza de renombre entre el público.

Una cuestión sobre la que interesa hacer referencia es la relación que existe entre la actividad de *merchandising* y la actividad publicitaria. En efecto, es conveniente estudiar si la relación que existe entre ambas actividades permitiría la aplicación al contrato de *merchandising* de la normativa relativa a la publicidad contenida en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad. Con el fin de dilucidar esta cuestión, haremos una breve referencia a la naturaleza y al concepto de publicidad en relación con la actividad y el concepto de *merchandising*.

Desde un punto de vista económico, cabe apuntar una relación entre la actividad de *merchandising* y la publicitaria. En este sentido, ambas actividades persiguen de alguna manera los objetivos del *marketing*⁶⁰. El *marketing*, que tiene como función organizar el intercambio entre la oferta y la demanda para que se desarrollen eficaz y competitivamente las transacciones de productos, se sirve de diversas herramientas que han sido clasificadas según el área sobre la cual actúan⁶¹. Así, se citan cuatro áreas o estrategias básicas de las herramientas del *marketing* que son conocidas como las cuatro pes: producto, precio, plaza o distribución (*place*) y promoción (o comunicación)⁶². La publicidad, entendida como comunicación comercial se entendería como una herramienta perteneciente al área de promoción; mientras que el *merchandising*, como técnica que afecta a los atributos, tanto físicos o técnicos, como psicológicos o percibidos, del producto (esto es a la calidad, marca, envase, tamaño, color, estilo,

⁶⁰ Este anglicismo ha sido recogido en el *Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española*, 21ª ed., Madrid 1992, aunque remitiendo al término “mercadotecnia”. Lo recoge también MOLINER, M., en el *Diccionario de uso del español*, Gredos, 2ª ed., Madrid 1998, pág. 285, donde es definido como “estudio y puesta en práctica del conjunto de operaciones coordinadas que tienden al desarrollo de las ventas de un producto o de un servicio”.

⁶¹ MIQUEL, S., MOLLÁ, A., y, BIGNÉ, J.E., *Introducción al marketing*, McGraw-Hill, Madrid 1994, págs. 1 y 2.

⁶² KOTLER, P., *Fundamentos de mercadotecnia*, Prentice-Hall Hispanoamericana, México 1988, pág. 49, afirma lo que entiende por mercadotecnia y mezcla de mercadotecnia o *marketing*. En este sentido, recuerda que “la mezcla de mercadotecnia se compone de todo aquello que una empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Las múltiples posibilidades son clasificables en cuatro grupos de variables denominadas las cuatro pes (P): producto, precio, plaza y promoción”. Vid. también, KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I.; CRUZ, I., *Dirección de marketing*, op. cit., pág. 17 y ss., insisten en la misma distinción y señalan que fue McCarthy, uno de los especialistas en *marketing*, quien popularizó la clasificación de las herramientas de *marketing* en cuatro grupos.

reputación, etc.), se entendería comprendida en el área de producto⁶³. Es decir, el empresario actúa sobre el producto con la finalidad de incorporar el aspecto de la imagen de la persona famosa de que se trate.

No obstante, hay que advertir que si bien ambas actividades se integran en el concepto de *marketing*, cada una de ellas se dirige a obtener el incremento de las ventas mediante un mecanismo bien diferenciado⁶⁴. Así, mediante la técnica de *merchandising* se persigue centrar la atención en el producto o servicio en sí mismo con la finalidad de conseguir que el consumidor lo identifique y diferencie respecto de otros productos o servicios similares. Desde este punto de vista, se genera un valor económico añadido al producto o servicio. Por consiguiente, la adquisición del producto o del servicio satisface tanto las necesidades que interesan al consumidor, como aquéllas derivadas de su deseo de identificación con los valores que una marca, una creación intelectual o un aspecto de la imagen de una persona famosa es capaz de transmitir. En particular, por lo que se refiere al *personality merchandising*, nos referimos a los valores que transmita el aspecto de la imagen de la persona famosa utilizado para distinguir el producto o el servicio. Por el contrario, cuando se hace referencia a la publicidad, se tiene en cuenta el mensaje publicitario, la elección de medios y soportes publicitarios, puesto que, en definitiva, la publicidad consiste en la transmisión de un mensaje de una persona o entidad a otra, a través de un determinado medio⁶⁵. Se trata de una comunicación de masas mediante la cual el emisor se dirige de manera simultánea a un gran número de receptores utilizando los llamados “*mass media*” como soportes físicos de transmisión⁶⁶.

⁶³ Un ejemplo que refleja esta diferencia es el caso de la introducción en nuestro mercado nacional de las patatas *Lays*. El empresario promocionó y dio a conocer el producto designado con su marca mediante la incorporación en su publicidad de un personaje muy conocido. Las patatas mantenían su marca, y con el fin de darla a conocer, se utilizó un anuncio emitido en un medio de comunicación en el que participaba dicho personaje. Sin embargo, un supuesto bien distinto vendría configurado por el caso en que el empresario previendo la dificultad que comporta introducir una marca nueva en el mercado, hubiera preferido sustituir su marca por el nombre del personaje famoso escogido, resultando, entonces, innecesario dar a conocer este producto a través de los medios de comunicación. La actividad realizada en el primer supuesto se insertaría en el área de promoción, mientras que la realizada en el segundo quedaría incluida en el área de producto.

⁶⁴ Vid., *inter alia*, ORTEGA, E., *La dirección publicitaria*, Esic, 2ª ed., Madrid 1991, pág. 38, que señala que es “innegable que la publicidad tiende a favorecer las ventas de cualquier empresa, pero también es cierto que la publicidad es solamente uno de los diferentes elementos del marketing-mix de la empresa que influyen en las ventas. La distribución, la actuación de los vendedores, las características de los productos, el precio, las acciones de la competencia, etcétera, son algunos de los factores que, junto a la publicidad, inciden en las ventas de la empresa”.

⁶⁵ ORTEGA, E., *La dirección...*, op. cit., pág. 12.

⁶⁶ SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R., *Teoría de la Publicidad*, Tecnos, 4ª ed., Madrid 1993, pág. 92.

En definitiva, desde este punto de vista, sólo en términos muy amplios sería posible conectar la actividad publicitaria con la técnica de *merchandising*.

En lo que concierne al contrato de *personality merchandising* y a su eventual equiparación con un contrato publicitario, es interesante reconsiderar la finalidad que persiguen las partes contratantes al concluir este tipo de licencia. En efecto, por una parte la celebración de este contrato constituye un instrumento muy eficaz para introducir en el mercado una nueva gama de productos o servicios, o incluso, para incrementar el volumen de ventas o la prestación de servicios de un empresario. Y, por otra parte, la celebración de este tipo de contratos contribuye a aumentar e intensificar la nombradía y celebridad de la persona famosa de que se trate. En este sentido, no hay que olvidar que las personas famosas saben que su carrera suele ser breve y su fama efímera, de modo que es lógico que traten de sacar el máximo rendimiento de su popularidad al autorizar que los terceros exploten comercialmente algún aspecto de su imagen a cambio de recibir una retribución⁶⁷.

Asimismo, hay que recordar que el contrato de *personality merchandising* constituye un mecanismo de transmisión al público de unos valores que pueden ser relativos a la riqueza, calidad, popularidad, diversión, modernidad, etc., que son los que representa la persona famosa de que se trate. El público escoge el producto diferenciado con dicho aspecto porque busca identificarse con los valores que representa. Esto mismo sucede con el contrato de *character merchandising*. Igualmente, las marcas que gozan de notoriedad y prestigio son capaces de transmitir determinados valores a los consumidores, de modo que el consumidor adquiere el producto o servicio designado con esa marca precisamente por los valores que transmite. En este sentido habría que

⁶⁷ ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. xxx, "People such as sportsmen, whose effective working lives in the activity for which they have become known is necessarily rather short, use merchandising as a way of maximising their incomes in the brief periods during which they flourish". Este razonamiento es válido para todos los tipos de *merchandising*. El mismo autor, op. cit., pág. xxviii, hace referencia en relación al *character merchandising* a los importantes ingresos que, a pesar del fracaso de una película, se pueden obtener como resultado de una campaña de *merchandising* dirigida al mercado adecuado. Igualmente, respecto al *merchandising* de marcas, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., "Algunas claves del nuevo derecho de marcas", *La Ley*, I, 1989, pág. 1085, donde haciendo referencia a la licencia colateral destaca: "La licencia colateral de marca que está íntimamente conectada con el fenómeno socioeconómico del merchandising proporciona innegables ventajas al licenciatario y al licenciante: el licenciatario emplea el atractivo de una marca afamada a fin de aumentar las ventas de sus productos (prendas de vestir, artículos de regalo, etc.); el licenciante, a su vez, percibe regalías por la utilización de la marca en productos colaterales y trata de intensificar la difusión de su marca entre el público de los consumidores".

tomar en consideración la función publicitaria que algunas marcas desempeñan⁶⁸. Y, en la misma línea, cabría reconocer que la imagen de una persona famosa que es utilizada para distinguir un producto o servicio en el mercado cumple una función publicitaria, en el sentido de que son los valores que transmite ese aspecto de la imagen de la persona los que originan o provocan la adquisición de ese producto o servicio por parte del consumidor. Éste no actúa impulsado por la calidad o las características intrínsecas del producto o del servicio, sino que actúa convencido de que ese producto o servicio es portador de un símbolo y transmite unos valores concretos.

La transmisión del mensaje que representan estos valores permitiría, tomando como punto de referencia una perspectiva muy amplia, establecer una conexión entre el contrato de *personality merchandising* y los contratos publicitarios.

Ahora bien, la cuestión planteada en torno a si es posible incluir este contrato entre los publicitarios debería ser contestada en sentido negativo. En efecto, el artículo 2 de la Ley general de publicidad define la publicidad como

“toda comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.

De esta definición, es posible destacar dos elementos: por una parte, que a los efectos de la Ley general de publicidad la actividad publicitaria consiste fundamentalmente en una comunicación; y, por otra parte, que esta comunicación persigue de forma directa o indirecta promover la contratación de bienes o servicios⁶⁹. Asimismo, la Ley, cuando define lo que entiende por publicidad, hace referencia a dos aspectos que son importantes para que una actividad publicitaria se someta a la normativa que ésta contiene. En primer lugar, se refiere al sujeto que puede llevar a cabo dicha actividad,

⁶⁸ Entre nuestra doctrina destaca AREÁN, M., “En torno a la función publicitaria...”, op. cit., pág. 58, que constata que “no cabe duda de que la marca promueve y fomenta la contratación de los productos y servicios diferenciados al informar de su buena calidad y de su procedencia de una empresa que goza de la confianza del público”. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., pág. 69, señala que si la marca cumple una función publicitaria autónoma y jurídicamente relevante es un punto discutido, si bien añade que, actualmente no cabe desconocer el relieve de esta función. Por lo que respecta al contrato de licencia, el autor reconoce el potencial publicitario que *per se* poseen ciertas marcas.

⁶⁹ Estos dos elementos son analizados por DE LA CUESTA, J.M., “Apuntes sobre el contrato de difusión publicitaria según la Ley General de Publicidad”, *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea: estudios en homenaje a José Girón Tena*, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio: Civitas, Madrid 1991, pág. 221, donde el autor admite que “de los elementos definidores que integra el artículo 2 LGP, el estructural y el funcional son indefectibles para estar en presencia de un mensaje de publicidad. Si no hay comunicación colectiva promotora de negocios no hay mensaje de publicidad. En ausencia de esos elementos no hay otra publicidad, sencillamente no hay mensaje de publicidad”.

afirmando que puede ser ejecutada tanto por una persona física o jurídica, sea pública o privada. Y en segundo lugar, delimita el ámbito en el que la actividad publicitaria es realizada, esto es, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional⁷⁰.

Por lo que se refiere a esta definición, no hay ningún inconveniente en afirmar que la actividad de *merchandising* reúne uno de los elementos que integran el concepto de publicidad. Ciertamente, esta actividad, al igual que sucede con la publicitaria, se realiza con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes o servicios⁷¹.

Efectivamente, desde este punto de vista, sería posible considerar la técnica de *merchandising* como una actividad publicitaria, pues evidentemente el fabricante o empresario pretende que su producto o servicio sea identificado con los valores que transmiten los bienes, objetos o derechos incorporados al producto o servicio para conseguir que sea adquirido o contratado por el consumidor. De modo que el empresario persigue fundamentalmente promover la contratación de los productos que fabrica o de los servicios que presta.

Sin embargo, pese a que es cierto que estas actividades persiguen promover la contratación de los bienes o servicios de un determinado empresario, ello no significa ni es suficiente para que la actividad de *merchandising* pueda ser calificada como publicitaria. En efecto, para ello sería necesario, de acuerdo con la definición que hemos visto, la realización de un acto de comunicación. De ahí deriva que, en definitiva, sea difícil calificar la asociación de ideas que se produce cuando se pone en práctica la técnica de *personality merchandising* como una forma de comunicación, puesto que falta la idea de informar al público sobre las características del producto o servicio que se promociona.

En suma, de acuerdo con el concepto legal de publicidad, cabría afirmar que la transmisión de los valores que representa el producto o el servicio que se comercializa

⁷⁰ ACOSTA, J.B., *Perfiles de la Ley General de Publicidad*, Promociones y publicaciones universitarias, Barcelona 1990, pág. 40, califica la definición legal de publicidad como de carácter estricto “porque no recoge en su seno determinados aspectos íntimamente relacionados con el fenómeno de la publicidad como, por ejemplo, la temática relativa a la información, medios de difusión, etc., y, por el contrario, se centra de forma exclusiva en el ámbito económico-mercantil del mismo”.

⁷¹ En efecto, el artículo 2.1 de la LGP señala en su último inciso que la comunicación debe ser realizada “con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derecho y obligaciones”. Este inciso es criticado por SANTAELLA, M., *El nuevo Derecho de la Publicidad*, Civitas, Madrid 1989, pág. 58, que propone la sustitución de la preposición “de” por la

en el mercado con un aspecto de la imagen de una persona famosa no constituye una comunicación en el sentido del artículo 2 de la Ley general de publicidad. En efecto, esta Ley trata de regular la publicidad en un sentido estricto, es decir, entendida como aquel acto de comunicación que lleva a cabo un empresario que pretende emitir un mensaje dirigido al público en general a través de un medio o soporte publicitario para promover la contratación de sus bienes o servicios.

Es por ello por lo que las normas que contiene el capítulo segundo del título tercero de la Ley, que regula los contratos publicitarios en particular, no podrían ser aplicadas por analogía al contrato de *personality merchandising*, puesto que la noción de medio no forma parte de este contrato. Paralelamente, hay que tener en cuenta las dificultades que surgen al aplicar la regulación del contrato de difusión al contrato de patrocinio, ya que éstas se incrementan al intentar aplicar la regulación relativa a los contratos publicitarios al contrato de *personality merchandising*.

En definitiva, es difícilmente admisible la consideración del contrato de *merchandising*, y, en concreto del contrato de *personality merchandising*, como un contrato publicitario de acuerdo con la interpretación del concepto de publicidad que recoge el artículo 2 de la Ley general de publicidad. Únicamente la adopción de una interpretación muy amplia, y forzada, de dicho concepto permitiría aceptar que la expresión “toda comunicación” abarcaría también el mensaje que pretende transmitir un empresario al incorporar y distinguir sus productos o servicios con un aspecto de la imagen de una persona famosa, que, sin lugar a dudas es utilizado como señuelo para persuadir al consumidor. Sin embargo, de acuerdo con una interpretación restrictiva de este concepto, el hecho de que un aspecto de la imagen de una persona famosa sea utilizado como reclamo para atraer la atención del consumidor, no significa que se comunique o informe sobre el producto o su fabricante, o, sobre el servicio o el empresario que lo presta, sino que constituye una característica más del producto que despierta el interés del consumidor, sin que pueda ser calificado como acto de “comunicación”.

Asimismo, los preceptos que contiene la Ley general de publicidad no son suficientes ni apropiados para regular o resolver las controversias derivadas de un contrato de *personality merchandising*. De modo que la inaplicabilidad de la mayoría de

preposición “sobre”, puesto que la “contratación no es de bienes y servicios, derechos y obligaciones, sino de personas —sujetos de derecho— sobre bienes, servicios, etc., objeto de la relación contractual”.

los preceptos de la Ley general de publicidad impediría crear un marco jurídico apropiado para regular el contrato de *personality merchandising*.

En conclusión, hay que afirmar que, de acuerdo con una interpretación restrictiva del concepto de publicidad que recoge la Ley, con el concepto económico de actividad publicitaria y con la falta de adecuación de los preceptos de ésta, que están pensados para la actividad publicitaria realizada mediante un medio o soporte publicitario, y no para regular el contrato de *personality merchandising*, excluirémos la posibilidad de que dicho contrato se integre en el grupo de contratos publicitarios que regula la Ley general de publicidad.

4. El contrato de merchandising. Su distinción con otras figuras.

En este capítulo de carácter introductorio se pretende presentar y definir el contrato de *merchandising*. Es por ello por lo que a partir de la clasificación de los contratos de *merchandising* que ya hemos mencionado, vamos a distinguir esta figura de aquéllas que le son afines. Esta delimitación negativa del contrato objeto de este estudio facilitará su comprensión. Con ello será posible reconocer con mayor seguridad y claridad cuáles son los preceptos que nuestro ordenamiento jurídico permite aplicar en los casos en los que surja un conflicto entre las partes no previsto en el contrato, o bien, surja una duda sobre la correcta interpretación del contrato. Asimismo, permitirá determinar las vías adecuadas de protección de los intereses en juego. Por otra parte, ello también permitirá dilucidar si estas medidas son suficientes o si, por el contrario, sería necesaria una intervención del legislador que canalice la autonomía de las partes.

4.1. El contrato de merchandising de marcas.

El contrato de *merchandising* de marcas se puede definir como aquel acuerdo mediante el cual el titular del derecho sobre una marca de renombre autoriza, a cambio de una contraprestación, a otra persona para que la use para distinguir productos o servicios que no sean iguales ni similares a aquéllos para los que está registrada durante un tiempo determinado y en un espacio delimitado. Se trata de explotar el valor sugestivo y publicitario de la marca para promover la venta de los productos fabricados

independientemente por el beneficiario de la autorización⁷². Esta modalidad supone admitir la importancia de la función publicitaria que desempeña la marca de renombre.

El objeto de este contrato es la marca renombrada, ya que, ésta goza de las cualidades específicas, esto es, reputación, fuerza atractiva, *selling power*, para crear en el consumidor el deseo de adquirir ese producto al asociar los productos o servicios que la marca individualiza con las cualidades de ésta⁷³. Esta asociación permite que la marca renombrada posea capacidad de estimular las ventas, y, además, una aptitud para trasladar su fuerza atractiva autónoma a otros productos o servicios. En cierto modo, estas cualidades giran en torno al propio signo con cierta independencia respecto a los productos o servicios que identifica, de manera que al utilizar el mismo signo en bienes diferentes se transmiten a éstos las cualidades que giran en torno a él⁷⁴.

Ahora bien, es posible distinguir dos tipos de *merchandising* de marcas en función del uso que se realiza de este signo distintivo⁷⁵. Por un lado, y en la línea de lo hemos venido definiendo, cabe señalar la existencia de un primer tipo de contrato que se denominaría *brand merchandising* o *merchandising* del signo distintivo, que consistiría en utilizarlo para individualizar y distinguir productos o servicios distintos a los que éste designa. El empresario con este uso persigue la traslación de la reputación de la marca renombrada a sus productos o servicios. Un ejemplo representativo es el empleo de una marca de ropa renombrada para distinguir un perfume, o, la utilización de una marca de tabaco para distinguir relojes de pulsera. En cambio, el segundo tipo de contrato se caracterizaría por el uso de la marca de renombre con fines decorativos u ornamentales. Este contrato, también denominado contrato de *image merchandising*, o, contrato de *merchandising* de la imagen de la marca, se diferencia del anterior porque el empresario no persigue la capacidad de la marca renombrada para trasladar sobre sus productos o servicios su reputación, sino que básicamente explota su dimensión decorativa⁷⁶. Un claro ejemplo de ello son los llaveros cuyo diseño representa el de una marca o las camisetas que la llevan impresa de forma perfectamente visible.

⁷² AUTERI, P., “Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi...”, op. cit., pág. 513.

⁷³ En esta misma línea, MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 93 y ss.

⁷⁴ MONTEAGUDO, M., *La protección...*, op. cit., pág. 87. Es lo que este autor denomina la “aptitud traslativa de reputación”, que como señala el mismo autor “acrecienta el ya extraordinario valor que la marca renombrada tiene para su titular”.

⁷⁵ LOBATO, M., “Aproximación a la figura...”, op. cit., pág. 142, en la nota al pie de página núm. 9.

⁷⁶ Sobre la explotación de la dimensión decorativa de la marca, vid. MONTEAGUDO, M., *La protección...*, op. cit., págs. 91-92.

Por lo que respecta a la celebración del contrato de *merchandising* de marcas, esta distinción interesa únicamente por lo que se refiere a la cláusula relativa al control de calidad. Este tipo de control que eventualmente puede llevar a cabo el licenciante adquiere una menor importancia en el caso de que las partes celebren un contrato de *merchandising* de la imagen de la marca. La finalidad es, en este supuesto, que el producto incorpore un diseño que representa una marca de renombre. Ésta se utiliza porque agrada su diseño, sus colores y todos los valores que representa. En este caso la importancia del control de la calidad sobre los productos es menor porque la calidad del producto pasa a un segundo plano. En cambio, las partes deberán ser especialmente cautelosas al precisar la cláusula relativa al control de la presentación del producto. Por el contrario, en el caso de que las partes celebren un contrato de *brand merchandising*, la finalidad que perseguirá el empresario que emplea la marca de renombre para individualizar y distinguir sus productos en el mercado es la identificación por parte de los consumidores entre los productos y los valores que aquélla transmite. En este sentido, uno de los medios de preservar el renombre de la marca consistirá en mantener un nivel de calidad adecuado a los valores que ésta representa⁷⁷. No obstante, no hay que olvidar que en ambos casos la mala calidad del producto podría revertir directamente sobre la marca de renombre y su prestigio, con lo que es indudable que en ambos casos este tipo de cláusulas contractuales son importantes y su contenido debe establecerse con cautela y de manera detallada.

Finalmente, y por lo que se refiere al contrato de *merchandising* de marcas habría que distinguir entre la utilización autorizada de marcas famosas o renombradas y la utilización de la imagen, el nombre o la voz de un personaje ficticio o real, o, incluso, de emblemas de organizaciones como marcas. El primer supuesto constituye la modalidad que hemos definido hasta ahora. Se trata de utilizar un signo distintivo que desempeña las funciones propias de la marca y que, además, goza de prestigio y es capaz de atraer por sí solo a los consumidores para diferenciar otro tipo de productos o servicios. En cambio, la utilización de un aspecto de la imagen de una persona ficticia o real se reputará *merchandising* de marcas sólo cuando se haya conseguido inscribir en el registro ese atributo famoso, y, tras la inscripción se autorice su uso para diferenciar productos o servicios de distinta clase a aquélla para la que el signo fue registrado. La diferencia con respecto a los otros tipos de contrato de *merchandising* estriba en que

⁷⁷ Sobre este tema, volveremos a incidir más adelante al tratar más específicamente sobre la protección de

este atributo se registra como marca y, por lo tanto, merece la protección que prevé la Ley de marcas para los signos registrados⁷⁸. Y respecto al supuesto típico de *merchandising* de marcas, éste varía únicamente en el sentido de que la utilización originaria del citado atributo de renombre no lo fue como signo distintivo. Sin embargo, esta diferencia no supondría una variación respecto al régimen jurídico aplicable a este contrato.

4.1.1. Su distinción con figuras afines.

Una vez establecido el concepto de licencia de *merchandising* de marcas, se intenta relacionar ahora esta figura con otras similares con las que comparte determinados elementos en común, como ocurre con la transmisión y la licencia de la marca, la franquicia y la entrega por la compra de un producto o el uso de un servicio de obsequios en los que aparece un determinado signo distintivo. Al abordar la relación entre el contrato de licencia y el contrato de *merchandising* de marca, llevaremos a cabo una mera aproximación entre ambos contratos, pues esta relación será examinada con una mayor profundidad al estudiar el contrato de *merchandising* de marca y la regulación jurídica que le resulta aplicable.

4.1.1.1. La transmisión de la marca.

En primer lugar, es preciso diferenciar el contrato de *merchandising* de marcas de la transmisión de la marca, que aparece regulada en el artículo 47 de la Ley de marcas vigente⁷⁹. Este precepto reconoce que

la marca de renombre en nuestro ordenamiento y la celebración de este tipo de contratos.

⁷⁸ En esta misma dirección, vid. RUIJSENAARS, H.E., “The WIPO Report...”, op. cit., pág. 540, que admite que en la práctica la protección a través del derecho de marcas de personas ficticias o reales frente a usos no autorizados de aspectos de su imagen ha resultado ser la forma de protección adicional más efectiva. No obstante, el autor subraya que este tipo de protección no deja de plantear algunos problemas como la cuestión relativa a si es necesario registrar un atributo concreto para toda clase de productos o servicios o el inconveniente de la caducidad de la marca, entre otros.

⁷⁹ Por lo que se refiere a la expresión “transmisión de la marca” que utiliza el legislador en esta Ley, hay que mencionar el acierto de esta expresión y elogiar la sustitución del término “cesión” utilizado por la Ley de 1988 y que parece que ha sido definitivamente abandonado. Durante la vigencia de la Ley de marcas de 1988, se había criticado la utilización de este término, puesto que era más correcto emplear las expresiones “transmisión” o “transferencia”. En efecto, la marca es un bien inmaterial sobre el que recae un derecho de propiedad y que se puede transmitir, generalmente mediante contrato, pero que no se cede. De hecho, cuando se cede el uso de la marca, se licencia la marca. Esta terminología confusa es criticada por ROMANÍ, J.L., “Cesión y licencias en la nueva regulación legal y en la normativa comunitaria”,

“La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso.

Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa”.

Pese a que este artículo no define esta figura, se puede sostener que ésta consiste en la transmisión de la marca por parte del transmitente, titular registral de ésta, a un tercero, el adquirente del signo, y, que como consecuencia de esta transmisión, la marca abandona definitivamente el patrimonio del transmitente. Se trata de una auténtica transmisión de la titularidad del signo⁸⁰.

La nueva Ley de marcas se basa, al igual que la anterior, en el principio de autonomía de la marca, puesto que, admite la transmisión de la marca con independencia de la transmisión de la empresa. El artículo 46.2 de la Ley establece de manera clara y precisa que:

“Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse [...]”⁸¹

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la lectura de este precepto debe ir acompañada de la declaración que contiene el artículo 47.1 de la Ley relativo a la transmisión de la empresa. En este sentido, la Ley vigente, en la misma línea que el Reglamento núm. 40/94 del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre la marca comunitaria, reconoce que la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, pero añade dos excepciones importantes⁸². Por un lado, la existencia de un pacto en contrario, y, por otro, que lo contrario se desprenda claramente de las circunstancias del caso. De este modo, el legislador matiza el principio de la libre transmisión de la marca reconocido en la mayoría de los ordenamientos nacionales. En efecto, de la nueva Ley de marcas se desprende que la transmisión de la empresa en su totalidad se supedita a la

Jornadas de Estudio sobre la nueva regulación legal del derecho de marcas, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1990, pág. 122-123.

⁸⁰ CASADO, A., “Relieve del control en la licencia de marca”, *Actas de Derecho Industrial*, 1993, tomo 9, pág. 126.

⁸¹ En la misma línea se expresaba el artículo 41.1 de la Ley de marcas de 1988: “con independencia de la transmisión de la totalidad o de una parte de la empresa, la marca y la solicitud de registro de marca podrá ser cedida por todos los medios que el derecho reconozca”.

⁸² El artículo 17.2 del Reglamento dispone que “la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista

transmisión de la marca, excepto cuando concurren las circunstancias previstas por la misma Ley.

Por otro lado, interesa comentar la introducción en el artículo 47.2 de la nueva Ley de marcas de un conjunto de medidas para proteger al consumidor frente al riesgo de error⁸³. Este tipo de medidas persigue, en cierto modo, proteger y asegurar las funciones tradicionales de la marca, es decir, la indicación del origen empresarial y de la calidad de los productos o servicios que distingue⁸⁴. De modo que en los supuestos en que la transmisión de la marca pueda inducir al público a error sobre las características de los productos o de los servicios que ésta designa, se denegará la inscripción de la transmisión⁸⁵. Sin embargo, un sector de autorizada doctrina había afirmado, en

acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa”.

⁸³ En la misma línea se expresa el artículo 17.4 del Reglamento comunitario: “Si de los documentos que establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión la marca comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el registro de la marca comunitaria a productos o a servicios para los cuales no resulte engañosa”.

⁸⁴ La introducción de este tipo de medidas había sido reclamada por un sector de la doctrina más prestigiosa, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid 1990, pág. 223, que criticaba que la Ley de marcas de 1988 no instaurase unas mínimas medidas de control para salvaguardar las funciones de la marca en la hipótesis de que ésta se transmitiera con total independencia de la empresa a la que estaba adscrita. El autor reitera de nuevo esta crítica en *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 426-427 añadiendo que “parece aconsejable europeizar nuestro derecho de marcas injertando en el mismo una norma paralela a la contenida en el apartado 4 del art. 17 del Reglamento sobre la marca comunitaria”.

⁸⁵ Esta medida de protección que permite que, en el caso de que la transmisión del signo distintivo induzca a error, el adquirente acepte limitar el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa, podría interpretarse como un acercamiento a la admisibilidad de la “cesión” parcial de la marca en nuestro ordenamiento. Sin embargo, esta figura no se acoge de manera expresa en la nueva Ley de marcas, a diferencia de lo que establece el artículo 17.1 del Reglamento comunitario que afirma que “con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada”. Además, hay que tener en cuenta que el último inciso del artículo 47 de la Ley no podría interpretarse en el sentido de que la marca se divida, a su vez, en dos marcas. Es decir, una, que distinguiría los productos o servicios para los cuales la transmisión podría inducir a error al público, permanecería en el patrimonio del transmitente y otra, que distinguiría los productos o servicios para los cuales no resulte engañosa, se transferiría al adquirente. Esta interpretación no es aceptable porque la existencia de dos marcas pertenecientes a titulares diversos podría inducir al público a error frustrando, con ello, la finalidad perseguida por el legislador al introducir este precepto. En definitiva, la lectura correcta de este inciso debería ser que la marca abandona el patrimonio del transmitente para ser adquirida por el adquirente, pero, únicamente en relación con los productos o servicios para los cuales la transmisión no resulte engañosa. Como señala el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, esta medida fue incorporada al Reglamento comunitario con el fin de conservar la eficacia de la transmisión de la marca. Sobre la interpretación del artículo 17.1 del Reglamento comunitario, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid 1995, págs. 267-268. Cfr. CUÑAT, V., “Los contratos sobre la marca comunitaria”, *Marca y Diseño Comunitarios*, coor. BERCOVITZ, A., Aranzadi, Madrid 1996, pág. 152, o, ORTUÑO, M.T., “La cesión de la marca”, *Revista de Derecho Mercantil*, núms. 235 y 236, enero-marzo y abril-junio 2000, págs. 560-561. A la luz de lo establecido en la Regla 32 de las normas de ejecución del Reglamento sobre la marca comunitaria (recogidas en el Reglamento núm. 2868/95, de 13 de diciembre de 1995) que contempla expresamente la división del registro original en dos registros distintos con

relación con el artículo 17.4 del Reglamento comunitario, cuyo contenido se reproduce en los mismos términos que en el artículo 47.2 de la Ley de marcas vigente, que este mecanismo de control es débil porque la Oficina española de patentes y marcas sólo podrá denegar la inscripción cuando de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que ésta podría provocar un eventual error al público⁸⁶.

El concepto y la regulación sobre la transmisión de la marca, tanto en la legislación nacional como en la legislación comunitaria, la alejan de la figura del *merchandising*. En efecto, a pesar de las limitaciones introducidas a los principios de indivisibilidad y autonomía de las marcas, no se ha variado la naturaleza de la transmisión que continua siendo, principalmente, una transferencia de la marca desde el patrimonio de su titular al patrimonio del nuevo titular, acompañada de la consiguiente modificación del Registro. Ciertamente, la característica propia del contrato de *merchandising* de marcas radica en que la autorización concedida por su titular es únicamente para el uso pero en ningún caso para transmitir definitivamente la marca.

4.1.1.2. La licencia de marcas.

El contrato de licencia de marcas, que se halla previsto y parcialmente regulado en el artículo 48 de la Ley de marcas vigente, presenta unos rasgos muy similares al contrato de *merchandising* de marcas.

Efectivamente, ambos contratos confieren a un tercero una autorización para usar la marca para distinguir productos o servicios en el mercado durante un tiempo y en un espacio geográfico delimitados. Por lo que se refiere a este signo distintivo, cabe puntualizar que el contrato de *merchandising* de marca requiere que ésta goce de prestigio y renombre.

división del expediente y asignación de números distintos parece, sin embargo, que debe imponerse esta última opinión. La cuestión, no obstante, no deja de ser polémica en relación con la ley española.

⁸⁶ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario...*, op. cit., pág. 270, o, también CUÑAT, V., “Los contratos sobre la marca comunitaria”, op. cit., pág. 152. Partiendo de este razonamiento, vid. ORTUÑO, M.T., “La cesión de la marca”, op. cit., págs. 556-558, que afirma que no es éste el único mecanismo de control, ya que, el Reglamento prevé en el artículo 50.1.c) la caducidad de la marca cuando como consecuencia de su uso se pueda inducir al público a error. Esta causa de caducidad también operaría en nuestro derecho nacional de marcas, puesto que el artículo 55.1.e) de la nueva Ley, que se manifiesta en términos muy similares al artículo 55.1.c) del Reglamento, consigna que “se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios”.

Ahora bien, la diferencia entre ellos se encuentra en el ámbito de esta autorización. Es decir, el contrato de licencia de marca comprende la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales la marca está registrada. En cambio, mediante el contrato de *merchandising* de marcas, el titular de la marca de renombre registrada cede a un tercero su derecho a usarla para individualizar y distinguir productos o servicios distintos a aquéllos para los que la marca está registrada. Por este motivo, se puede afirmar que, en principio, el contrato de *merchandising* es, de acuerdo con una interpretación literal de la Ley de marcas, un contrato atípico y distinto al de la licencia previsto legalmente en esta Ley, a pesar de que ambas figuras están destinadas a la explotación de la propia marca. Ahora bien, hay que admitir que las disposiciones relativas al contrato de licencia que contiene la Ley de marcas son aplicables, por analogía, al contrato de *merchandising*.

4.1.1.3. La franquicia.

Igualmente, conviene hacer una breve referencia a la relación que existe entre el contrato de *merchandising* o el de licencia de marca y los acuerdos de franquicia⁸⁷. Indudablemente, desde un punto de vista amplio, hay que señalar que este tipo de acuerdos forma parte de aquel conjunto de mecanismos cuyo objetivo final consiste en mejorar y ampliar las redes de distribución con la finalidad de hacer llegar un producto o un servicio desde la empresa fabricante hasta el consumidor final. En este sentido, estas figuras coinciden en el hecho de que constituyen una técnica de integración de un empresario en torno a una marca o un método comercial que le facilita la obtención del máximo beneficio y, al mismo tiempo, la reducción de costes y la especialización⁸⁸. Sin embargo, en términos más estrictos, hay que afirmar que el acuerdo de franquicia es una figura autónoma y compleja dirigida a comercializar productos o servicios bajo un método y una imagen unitaria, que incluirá entre sus distintas prestaciones una licencia de marca⁸⁹. En consecuencia, la relación que existe entre este tipo de acuerdos es que entre las prestaciones que derivan del contrato de franquicia se encuentra la concesión de una licencia.

⁸⁷ Sobre este extremo, vid. las páginas 120 y ss., del capítulo II, sobre el contrato de *merchandising* de marcas.

⁸⁸ Vid. ALONSO SOTO, R., *Curso de Derecho mercantil II*, op. cit., pág. 167.

⁸⁹ Vid. una primera aproximación a este concepto en ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia. Definición y conflictos en las relaciones internas*, McGraw-Hill, Madrid 1995, pág. 5.

La franquicia se caracteriza frente a la licencia porque persigue la obtención de un comportamiento comercial idéntico al que realizaría el franquiciador en una comercialización directa⁹⁰. En esta línea, el artículo 62.1 de la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista, admite que

“la actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios”

Este contrato se integra, pues, por un conjunto muy diverso de elementos como la formación de personal, la asistencia técnica y comercial, los pactos de exclusiva, la transmisión de *know-how*, la organización interna, el aprovisionamiento, el equipamiento o la publicidad con la finalidad de imprimir una determinada personalidad a un negocio⁹¹. Entre estos elementos cabe destacar el contrato de licencia, como categoría general, ya que constituye un elemento necesario que forma parte del acuerdo de franquicia. Sin embargo, la compleja estructura de éste y su dimensión organizativa o asociativa impiden equipar el acuerdo de franquicia al de licencia⁹².

En consecuencia, no hay que olvidar que el contrato de franquicia compartirá los pactos y cláusulas contractuales típicas de un contrato de licencia, ya que, ésta constituye un elemento integrante del contrato de franquicia⁹³. Por lo que refiere a este aspecto, el apartado 43 de las directrices relativas a las restricciones verticales admite que el acuerdo de franquicia contiene una licencia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que también prevé la posibilidad de que la licencia constituya el objeto principal del acuerdo de franquicia, en cuyo caso, éste no estaría cubierto por el Reglamento núm. 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. En efecto el citado apartado afirma que

“las licencias contenidas en los acuerdos de franquicia quedan cubiertas por el Reglamento de Exención por Categorías (en referencia al Reglamento núm.

⁹⁰ ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., pág. 129.

⁹¹ Vid., por todos, ALONSO SOTO, R., *Curso de Derecho mercantil II*, op. cit. págs. 196 y ss.

⁹² En esta dirección, ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., 136.

⁹³ Es oportuno citar las directrices relativas a las restricciones verticales, DO C 291/1 de 13 de octubre de 2000, que establecen los principios para evaluar los acuerdos verticales con arreglo al artículo 81 del Tratado. El apartado 42 de estas directrices expone que “[...] Los acuerdos de franquicia constan de licencias de derechos de propiedad intelectual relativas a marcas o signos registrados y conocimientos técnicos para el uso y la distribución de bienes o la prestación de servicios. Además de la licencia de DPI, durante la vigencia del acuerdo el franquiciador suele prestar al franquiciado asistencia comercial o técnica, como pueden ser servicios de contratación, formación, asesoría sobre propiedades inmobiliarias, planificación financiera, etc. La licencia y la asistencia forman parte integrante del método comercial que se otorga en régimen de franquicia”.

2790/1999) si reúnen las cinco condiciones enumeradas en el punto 30. [...] Si el acuerdo de franquicia sólo o principalmente implica la mera licencia de derechos de propiedad intelectual, no está cubierto por el Reglamento de Exención por Categorías, aunque recibirá un trato similar al reservado a aquellos acuerdos de franquicia cubiertos por dicho Reglamento”

En este sentido es importante destacar que algunas de las cláusulas que caracterizan las obligaciones de las partes en un contrato de franquicia coinciden con las que habitualmente se insertan en los contratos de licencia de marca y de *merchandising*. Entre estas cláusulas cabe destacar la obligación que asume el franquiciante relativa a velar por la protección de la marca y el correspondiente deber del franquiciado de permitir y facilitar esa defensa de la marca⁹⁴, así como aquellas cláusulas relativas al control de calidad y de presentación del producto o del servicio, por las que el franquiciado se somete al control del franquiciador con el fin de mantener la identidad y prestigio de la marca cedida⁹⁵. Este tipo de cláusulas también deberían tenerse en cuenta al suscribir un contrato de *merchandising* e incluso un contrato de licencia de marca.

En virtud del principio de autonomía de la voluntad reconocido en el artículo 1255 del Código Civil, no habría ningún inconveniente en que un licenciataria autorizado para usar la marca renombrada en productos o servicios distintos de los que ésta designa creara, al mismo tiempo y con la debida autorización, un sistema de franquicias para comercializar los productos o servicios distinguidos e individualizados con esta marca. Sin embargo, cada tipo de contrato, es decir, el inicial acuerdo de licencia de *merchandising* de marca para distinguir productos o servicios en el mercado, la posterior autorización que permita al licenciataria organizar su propio sistema de franquicia, y, por último, la relación entre el licenciataria-franquiciador y los franquiciados, se regiría por sus propias normas. Sin que en ningún caso ello signifique que la licencia de marcas, el contrato de franquicia o el contrato de *merchandising*, a pesar de ser parcialmente coincidentes, se confundan⁹⁶.

⁹⁴ KLEIDERMACHER, J.L., *Franchising. Aspectos económicos y jurídicos*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1993, pág. 126. Las directrices citadas también consideran que esta obligación es necesaria para proteger los derechos del franquiciador. El apartado 44.e) establece que se considera necesario incluir en el acuerdo de franquicia una obligación relativa a “la imposición al franquiciado de la obligación de informar al franquiciador de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cedidos mediante licencia, de iniciar acciones legales contra los infractores o de asistir al franquiciador en toda acción legal iniciada contra los infractores”.

⁹⁵ GALLEGO, E., *La franquicia*, Trivium, Madrid 1991, pág. 162. Igualmente, interesa estudiar los apartados 199 a 201 de las directrices citadas que justifican este tipo de obligaciones desde el punto de vista del derecho de la competencia.

⁹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, op. cit., pág. 377.

Para acabar, es interesante apuntar que, desde un punto de vista práctico, es muy frecuente el uso de la figura de la franquicia en relación con la prestación de servicios. Este hecho contrasta con los contratos de *merchandising* que, normalmente, hacen referencia a la autorización para utilizar la marca para su asociación a productos. Ahora bien, en el caso menos habitual en el que se haya cedido una marca renombrada para distinguir un servicio en el mercado con el fin de asegurar su éxito —piénsese, por ejemplo, en el supuesto de un restaurante— el licenciante, a diferencia del franquiciante, no intervendrá en la organización de éste.

4.1.1.4. Los obsequios.

Finalmente, hay que hacer referencia a un supuesto que tiene muchos elementos en común con el *merchandising*⁹⁷. Se trata de la técnica de marketing mediante la cual se entrega junto con el servicio o producto adquirido por el consumidor, otro producto totalmente diferente o complementario como incentivo para realizar la compra de un determinado producto⁹⁸. Al mismo tiempo, este regalo puede considerarse como el agradecimiento al consumidor por su elección. En particular, la hipótesis que tratamos en este apartado exige que el servicio o producto con que se obsequia al usuario o consumidor se distinga en el mercado con una marca de renombre. Además, con la finalidad de relacionar la figura del *merchandising* con esta técnica de marketing propia de la promoción comercial es imprescindible partir de la hipótesis de que el titular registral de la marca de renombre no es el responsable de la estrategia relativa a la entrega de estos regalos a los consumidores. En efecto, en el caso de que el titular registral del signo fuera el responsable de esta campaña de promoción, entonces estos productos serían utilizados por el mismo titular de la marca de renombre. En este supuesto, éste ordenaría su fabricación a un tercero y, después, los utilizaría con el fin de obsequiar a los consumidores con el producto o servicio distinguido con esta marca. Este procedimiento sitúa esta relación entre el titular de la marca y el fabricante fuera del contrato de *merchandising* y, en cambio, la enmarcaría en el ámbito de los contratos de compraventa, de arrendamiento de servicios o de comisión, entre otros⁹⁹.

⁹⁷ Vid., en relación con este tema, la referencia realizada en las páginas 121 y 122 del capítulo II, relativo al contrato de *merchandising* de marcas.

⁹⁸ KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I.; CRUZ, I., *Dirección de marketing*, op. cit., pág. 670.

⁹⁹ En este sentido, vid. MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 147 que se refiere a la técnica de propaganda.

Ahora bien, en el caso de reunir las condiciones previstas en las hipótesis planteadas, entonces, al igual que sucede respecto al contrato de *merchandising* de marcas, la comercialización de estos productos o servicios que se ofrecen a los consumidores gratuitamente requiere que, con carácter previo, el titular de la marca autorice a otra persona para el uso del signo en productos o servicios distintos a aquéllos para los que la marca está registrada. Estos productos no serán vendidos autónomamente sino siempre en conexión con el producto o servicio principal. Por ello, han sido considerados como bienes de simple “soporte publicitario” del producto originario¹⁰⁰.

En definitiva, hay que admitir que cualquier empresario que comercialice bienes individualizados en el mercado con una marca de renombre necesita forzosamente la autorización del titular registral del signo distintivo. En este sentido, el empresario celebrará un contrato de *merchandising* de marcas con la finalidad de obtener la autorización que le permita usar esa marca para distinguir una nueva línea de productos o servicios¹⁰¹. Ahora bien, en el caso de que las circunstancias que rodean la celebración de este contrato y la posterior circulación de estos bienes comporten que, en la última fase del proceso de distribución, el producto se obsequie al consumidor, ello no hará variar la naturaleza ni el contenido del contrato de *merchandising* de marca celebrado con anterioridad.

4.2. El contrato de character merchandising.

En este apartado se estudiará el *character merchandising* entendido como el contrato concluido entre dos personas con el fin de utilizar creaciones protegidas por la Ley de propiedad intelectual para diferenciar unos productos o servicios de otros en el mercado. Asimismo, trataremos de configurar esta figura mediante su delimitación respecto a otros contratos afines a éste.

¹⁰⁰ RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising...*, op. cit., págs. 46 y ss.

¹⁰¹ Este contrato ha sido calificado por un sector de la doctrina italiana como hipótesis atípica de *merchandising* de marcas, vid. RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising...*, op. cit., pág. 46. Cfr. MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 96 y pág. 147 que afirma que “la licencia atípica de merchandising comprende los supuestos en que el reclamo no puede recabar la tutela de un derecho de exclusiva, pero su uso en el mercado puede ser impedido a través del Derecho de la competencia desleal” y califica este supuesto como “actividades de propaganda”. Sin embargo, en este trabajo hemos partido de la necesidad de que el bien inmaterial utilizado para distinguir productos o servicios en el mercado se encuentre protegido por un derecho de exclusiva. En este sentido, no cabría hablar de licencia atípica de

En primer lugar, hay que observar que el término “*character*” hace referencia a personaje, personalidad, carácter, tipo original, e, incluso, significa reputación o fama¹⁰². El significado amplio de esta expresión ha sido en gran medida la causa de que un sector de la doctrina utilice el concepto de “*character merchandising*” para referirse no sólo a la comercialización de productos individualizados con una creación protegida por la Ley de propiedad intelectual, sino también para describir el uso de un aspecto de la imagen de una persona famosa con fines distintivos¹⁰³. Sin embargo, es importante distinguir entre estos dos tipos de contrato puesto que la protección jurídica de las creaciones intelectuales y la de la imagen de una persona en cada caso difieren. Por esta razón, y de acuerdo con un amplio sector de la doctrina trataremos estos contratos y su regulación separadamente¹⁰⁴.

A pesar de la distinción y tratamiento separado del contrato de *character merchandising* y del contrato de *personality merchandising*, hay que señalar que existe un tipo de contrato que participa de las características de ambos. Este acuerdo se ha denominado por la doctrina especializada como *image merchandising*¹⁰⁵. La particularidad de este contrato se encuentra en que el actor o actriz cuya imagen va a ser explotada para comercializar productos y servicios se confunde con la persona famosa real¹⁰⁶. Es decir, el público asocia el personaje ficticio con el actor, ya que resulta difícil separar al actor de su personalidad en la pantalla¹⁰⁷. En nuestra opinión, este tipo de contrato de *merchandising* se regulará de acuerdo con la normativa aplicable al contrato de *personality merchandising*, puesto que la personalidad del actor es el origen de su éxito, y, en definitiva, de la asociación que lleva a cabo el público entre personaje

merchandising, sin perjuicio de la oportunidad de la aplicación de la Ley de competencia desleal para proteger al titular de este derecho frente a los comportamientos desleales llevados a cabo por terceros.

¹⁰² ALCARAZ, E. y HUGHES, B., *Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales*, Ariel, Barcelona 1996, pág. 144.

¹⁰³ Vid., AUTERI, P., “Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d’impresa mediante merchandising”, *Contratto e impresa*, 1989-2, pág. 517; CHONG, S., y MANIATIS, S.M., “The Teenage Mutant Hero Turtles Case...”, op. cit., pág. 253; BURLEY, S.C.G., “Passing Off and Character Merchandising...”, op.cit., pág. 227.

¹⁰⁴ Vid. la doctrina citada en la nota a pie de página núm. 44, página 30.

¹⁰⁵ Vid., por todos, RUIJSENAARS, H.E., “The WIPO Report...”, op. cit., pág. 533.

¹⁰⁶ ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. xxix.

¹⁰⁷ IGARTUA, F., *La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos*, Tecnos, Madrid 1991, págs. 35 y ss. De acuerdo con este autor, el caso más claro es el de los hermanos Marx, ya que, éstos no sólo crearon sus personajes, sino que además procuraron mantener su apariencia y forma de comportamiento en el resto de su vida pública. En opinión de este autor, en estos casos los artistas podrán mantener que la imagen del personaje es parte de su imagen y reclamar ante un uso no autorizado de ella. En esta misma dirección, AMAT, E., “El derecho a la propia imagen como derecho de la personalidad y como derecho patrimonial”, *Revista jurídica de Catalunya*, núm. 2, 2003, pág. 149.

ficticio y real¹⁰⁸. Por ello, la regulación aplicable a este supuesto, poco frecuente en la práctica, será estudiada en el cuarto capítulo donde se analizará el contrato de *personality merchandising* y la regulación que le resulta aplicable¹⁰⁹.

En suma, el contrato de *character merchandising* se puede definir como aquel acuerdo mediante el cual el titular del derecho sobre una obra protegida por la Ley de propiedad intelectual autoriza, a cambio de una contraprestación, a otra persona para que explote comercialmente un aspecto de esta obra durante un tiempo y en un espacio determinados.

Por lo que respecta a la definición de este contrato y su *nomen iuris*, hay que lamentar que el Tribunal Supremo, que en pocas ocasiones se ha pronunciado sobre contratos de estas características, no haga uso de esta terminología. Así, la Sentencia de 27 de diciembre de 1996¹¹⁰, que resolvía algunas cuestiones relacionadas con un contrato de *character merchandising* no maneja esta expresión, sino que utiliza una terminología propia y abstracta. En efecto, el Tribunal expone, confirmando la decisión de la Audiencia, que

“...los contratos que sucesivamente y durante muchos años vinieron suscribiendo, contratos que tuvieron por objeto la cesión por parte de “Televisión, S.A.”, a favor de la demandante de la explotación industrial y comercialización de nombres, logotipos, imágenes, mascotas y demás subproductos con origen en los personajes de múltiples series televisivas, todas ellas de gran notoriedad y divulgación en el sentido de la audiencia, y que en cada caso fueron objeto de correspondiente contrato, concretándose en cada negociación el precio y las obligaciones contractuales complementarias...”.

En efecto, el Tribunal se refiere a la comercialización de “subproductos” para indicar los bienes inmateriales que son objeto de explotación comercial.

Por lo que se refiere a las obras protegidas por la Ley de propiedad intelectual, es preciso señalar que el artículo 10 de esta Ley protege tanto las creaciones literarias, artísticas o científicas como el título de una obra cuando sea original¹¹¹. En efecto, este precepto estipula que

¹⁰⁸ En esta misma dirección, IGARTUA, F., *La apropiación comercial...*, op. cit., pág. 36, que afirma que cuando se identifica al actor (como persona) y no al personaje, entonces es la imagen de aquél la que se utiliza. De modo que este actor podrá reclamar por el uso de su imagen sin su consentimiento.

¹⁰⁹ Vid. NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., págs. 113 y ss., que además, admite el recurso a la Ley de competencia desleal.

¹¹⁰ RJ 9051.

¹¹¹ Respecto a este concepto y su significado como obra que pertenece a su autor, vid. BAYLOS, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, Civitas, 2ª ed., Madrid 1993, págs. 533 y ss.; o bien, MARCO, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*, Marcial Pons, Madrid 1995, pág. 349. Cfr. BERCOVITZ, R., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, coord. BERCOVITZ, R., Tecnos, 2ª ed., Madrid 1997, pág. 160, que considera que significa “novedad objetiva de la obra”.

- “1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, [...]”
2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella”

Por lo que respecta a las partes aisladas de las obras, como, por ejemplo, sus personajes o el nombre de éstos, cabe admitir una doble vía de protección frente a usos no autorizados por el autor. Por un lado, una primera vía de protección consiste en considerar estas partes aisladas como parte de la obra, de modo que recibirían la misma protección que se le otorga a ésta¹¹². Por otro lado, una segunda vía de protección consistiría en considerar las partes aisladas de una creación y las obras simples, como los lemas o los emblemas deportivos o universitarios, como obras autónomas en los casos en que reúnan los requisitos de creatividad y originalidad¹¹³. De modo que se puede afirmar que la imagen de un personaje, la frase o el lema de moda, el emblema de una organización deportiva o de una universidad, o bien, el título de una obra se encuentran protegidos por la Ley de propiedad intelectual siempre y cuando reúnan el requisito de la originalidad¹¹⁴. En realidad, estos requisitos serán fácilmente demostrables, ya que, el bien inmaterial escogido por un empresario para individualizar sus productos o servicios en el mercado exige el cumplimiento de unos requisitos que indiquen su carácter distintivo y un grado elevado de reputación y popularidad que lo convierten *per se* en un elemento idóneo para vender los productos o servicios que distingue. Estas características implicarán necesariamente el carácter original de este bien inmaterial, ya que, en caso contrario, carecería de la capacidad distintiva propia de los bienes que se utilizan para llevar a cabo el *merchandising*¹¹⁵.

¹¹² FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., pág. 133; NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 90, que más adelante añade que estos personajes podrían considerarse también protegidos mediante la aplicación analógica del artículo 10.2 de la Ley de propiedad intelectual, que se refiere a que el título de una obra quedará protegido como parte de ésta.

¹¹³ En este sentido se manifiesta BERCOVITZ, R., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 180, que en su comentario al artículo 10.1.e) de la Ley de propiedad intelectual subraya la importancia de la protección que el derecho de autor concede a los propios personajes de esos dibujos animados, en particular por lo que se refiere al “*merchandising*”. Asimismo, el autor sostiene la posibilidad de proteger las creaciones que contienen texto y dibujo como obras del lenguaje de acuerdo con el artículo 10.1.a). En esta línea, vid. MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M., “La confusión en el derecho contra la competencia desleal”, *Revista General del Derecho*, 1996, núm. 625-626, pág. 11637; NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 91, señala que cuando el personaje de una obra adquiere vida propia y se explota de manera independiente respecto a la obra, es necesario que reúna el requisito de la originalidad para constituir una obra autónoma y recibir la protección de la Ley de propiedad intelectual; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 56.

¹¹⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., pág. 133.

¹¹⁵ En esta dirección, MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 57.

En esta línea, el Tribunal Supremo en la Sentencia de 15 de julio de 1999¹¹⁶ declaró que los nombres, logos, imágenes, mascotas pueden encuadrarse en el artículo 10.1.e) de la Ley de propiedad intelectual¹¹⁷. De modo que de esta afirmación se deriva necesariamente que estos bienes inmateriales se consideran como obras autónomas y recibirán el mismo trato que una creación compleja.

Ahora bien, un sector de la doctrina especializada propone como protección complementaria frente a usos no autorizados por parte de terceros el registro de estas partes aisladas o de las obras simples como marcas¹¹⁸. En efecto, la Ley de propiedad intelectual no define el concepto de obra ni incluye de manera expresa, a diferencia de lo que sucede con el título de la obra, el nombre de los personajes ficticios en el artículo 10. Pese a que hemos admitido la posibilidad de proteger las partes aisladas de una obra como creaciones independientes en el caso de que reúnan el requisito la originalidad, es acertado aconsejar, su registro como marca¹¹⁹. Asimismo, cabría añadir que el licenciataria que ha suscrito un contrato de *character merchandising* podría él mismo acceder al registro con la debida autorización del autor¹²⁰. Esta posibilidad se admite conforme a una interpretación *a sensu contrario* del artículo 9. c) de la Ley de marcas que reconoce que

“Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: c) los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7”.

¹¹⁶ RJ 5954. El conflicto que dio origen a esta Sentencia surgió porque el ente público “Radio Televisión Española” había suscrito dos contratos distintos de cesión de derechos sobre la serie televisiva “Los Mundos de Yupi” con empresas diferentes. El objeto de un contrato era la comercialización y promoción de esta serie, y, el objeto del segundo contrato era la explotación industrial de los nombres, logotipos, imágenes, mascota y demás complementos del programa. El Tribunal Supremo concluye que “el examen comparativo entre ambos contratos es revelador de que ambos tuvieron por contenido un objeto muy similar”.

¹¹⁷ Vid., por lo que se refiere a esta sentencia y, en particular, sobre el aspecto relativo a la independencia del derecho de autor respecto a la existencia de derechos de propiedad industrial sobre la forma plástica creada BERCOVITZ, G., “*Merchandising* de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual (Comentario a la Sentencia del TS de 15 de julio de 1999)”, *Aranzadi Civil*, núm. 11, septiembre 2000, págs.15 y ss.

¹¹⁸ BERCOVITZ, R., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 195 y 196. Además, el mismo autor propone la aplicación de la Ley de competencia desleal con el fin de proteger el título que no merezca la protección del derecho de autor; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 57; NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 93; o, LOBATO, M., “Aproximación a la figura...”, op. cit., pág. 150, aunque estaba en vigor el texto de la Ley de propiedad intelectual de 1987.

¹¹⁹ El artículo 4.2 de la nueva Ley de marcas enumera los signos que pueden ser marcas. Dentro de esta enumeración importa resaltar la referencia a las palabras o combinaciones de palabras; a las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; así como a las letras, las cifras y sus combinaciones. El mismo precepto añade que cualquier combinación de los signos que se enumeran con carácter enunciativo también puede ser un signo distintivo.

¹²⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., págs. 133 y ss.

En cualquier caso, el nombre o una determinada imagen de un personaje, o incluso, el título de una obra en aquellos supuestos en que se considere que no reúnen el requisito de la originalidad pueden obtener cierta protección a través de la Ley de competencia desleal. Efectivamente, tanto el artículo 6 de esta Ley que prohíbe los actos de confusión como su artículo 12 que prohíbe la explotación de la reputación ajena resultan adecuados para proteger al autor frente al uso ilegítimo de su creación por parte de un tercero no autorizado. Por otra parte, no hay que olvidar la cláusula general que regula el artículo 5 de esta misma Ley¹²¹.

La propiedad intelectual de una obra corresponde a su autor, tal y como manifiesta el artículo 1 de la Ley de propiedad intelectual¹²². La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que, como reconoce el artículo 2 de la misma Ley, atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra¹²³. En consecuencia, el autor de una obra y, por consiguiente, de las partes aisladas de ésta, es el titular del derecho exclusivo a explotarla, tal y como propugna el artículo 17 de la citada Ley¹²⁴. Este derecho significa, por un lado, que el autor goza del derecho exclusivo a explotarla, y, por otro, que se encuentra legitimado para prohibir que lo hagan los terceros sin su consentimiento. Ahora bien, el autor puede autorizar a un tercero que explote la obra de una determinada manera y durante un tiempo y en un espacio delimitados. Esta posibilidad se halla contemplada en el artículo 43.1 de la Ley mencionada que permite que los derechos de explotación de la obra se transmitan por actos *inter vivos*¹²⁵. En definitiva, la Ley de propiedad intelectual establece la base del éxito de la organización de un programa de *merchandising* y de la legítima celebración de los contratos de

¹²¹ En esta línea, vid. MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M., “La confusión en el derecho...”, op. cit., pág. 11637; BERCOVITZ, R., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 195; NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 110.

¹²² Conforme al artículo 1 de esta Ley “la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”.

¹²³ Con arreglo a este precepto “la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”.

¹²⁴ A tenor del artículo 17 de la Ley de propiedad intelectual “corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley”.

¹²⁵ El artículo 43.1 dispone que “los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos *inter 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”.

character merchandising, ya que, protege al autor de la obra, permite que prohíba usos in consentidos por su autor y legitima la cesión de los derechos de explotación.

4.2.1. Su distinción con figuras afines.

Una vez estudiada la protección jurídica de la obra o de sus partes aisladas y verificada la necesidad de concluir un contrato de *character merchandising* con el fin de autorizar a cualquier tercero para que pueda explotarla comercialmente, veremos las diferencias y las similitudes de este contrato con el contrato de edición que constituye la figura que se aproxima en mayor medida a éste.

4.2.1.1. El contrato de merchandising y el contrato de edición.

El contrato de *character merchandising* se puede definir como un contrato de cesión del derecho a explotar una obra a un tercero. Desde este punto de vista, es decir, como una explotación del derecho patrimonial del autor que permite a un tercero reproducir la obra y distribuirla, esta modalidad de contrato de *merchandising* se podría relacionar con el contrato de edición¹²⁶. Sin embargo, hay que aceptar que el contrato de edición no significa únicamente reproducir y distribuir la obra sino que es un contrato más complejo¹²⁷.

Con arreglo a lo que dispone el artículo 58 de la Ley de propiedad intelectual, mediante el contrato de edición el editor se obliga a difundir la obra intelectual del autor y a satisfacerle la remuneración estipulada a cambio de la cesión por parte del autor de estos derechos¹²⁸. Además, como ha afirmado un sector de la doctrina la diferencia entre ambos contratos radica en que en el de edición el resultado de la reproducción es una creación del ingenio, mientras que la celebración de un contrato de *character merchandising* supone la reproducción de la obra creada para distinguir productos o servicios¹²⁹.

¹²⁶ INTROVIGNE, M., *Sponsorizzazione. Merchandising. Pubblicità*, op. cit., pág. 121.

¹²⁷ Vid. GÓMEZ, C., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 938.

¹²⁸ De acuerdo con este precepto “por el contrato de edición el autor o sus derechohabientes ceden al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a los dispuesto en esta Ley”.

¹²⁹ NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., págs. 141-142.

Ahora bien, es posible admitir que una obra o un aspecto de ésta que haya sido explotada de acuerdo con los términos expresados en un contrato de edición, adquiera el éxito y difusión de tanta trascendencia entre el público que lleven al autor de la obra y a los fabricantes interesados en aumentar su cuota de mercado a iniciar un programa de *merchandising*. Para ello, será necesario concluir un contrato por el que el autor de la obra ceda sus derechos de explotación comercial sobre ésta para que alguno de sus elementos sea incorporado al producto que será comercializado o al servicio que será prestado. Los derechos de explotación cedidos en cada uno de los contratos son distintos: en el contrato de edición se cede el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla, y, en cambio, en el contrato de *character merchandising* se ceden los derechos a explotar comercialmente una obra o un parte de ella con la finalidad de promocionar la venta de productos o servicios en el mercado.

La diferencia entre ambos contratos es clara, puesto que, aunque para que la obra o alguno de sus elementos puedan llegar a ser objetos de un contrato de *merchandising* se requiere que hayan sido difundidas con anterioridad, tanto los sujetos del contrato, como su objeto y su finalidad varían de un contrato a otro. Sin embargo, sus preceptos podrían aplicarse por analogía para resolver las cuestiones relativas al contrato de *character merchandising* que no hayan sido previstas por las partes contratantes ni por los artículos 43 y ss. de la Ley de propiedad intelectual.

4.2.1.2. Especial referencia al merchandising de los símbolos o emblemas.

Los símbolos, denominaciones o emblemas que gozan de popularidad entre el público se utilizan para decorar e, incluso, individualizar productos o servicios en el mercado. De modo que, las denominaciones y símbolos de asociaciones deportivas, universidades y otras instituciones son también bienes inmateriales aptos para diferenciar productos o servicios en el mercado. Esta variedad de *merchandising* puede integrarse, de acuerdo con la regulación que se considere aplicable en cada caso, a las modalidades de *merchandising* que hemos visto, puesto que los símbolos, denominaciones o emblemas pueden registrarse como marcas; considerarse creaciones, de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual; o, incluso, formar parte de la imagen de una persona jurídica protegida por el derecho a la propia imagen, como veremos en el tercer capítulo.

En lo que concierne a los símbolos olímpicos, nuestro ordenamiento protege, de manera expresa, los símbolos olímpicos en el artículo 49 de la Ley del Deporte¹³⁰.

“1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco anillos entrelazados, las denominaciones ‘Juegos Olímpicos’, ‘Olimpíadas’ y ‘Comité Olímpico’, y de cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español.

2. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité Olímpico Español.

3. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos, las denominaciones ‘Juegos Paralímpicos’, ‘Paralimpiadas’ y ‘Comité Paralímpico’, y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización del Comité Paralímpico Español”.

También el emblema del Comité Olímpico Internacional goza de una protección específica a través del Tratado de Nairobi de 26 de septiembre de 1981, que en su artículo primero establece que

“sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 2 y 3, todo Estado parte en el presente Tratado se compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con la autorización del Comité Olímpico Internacional...”.

Es importante subrayar que la prohibición que señala dicho artículo se refiere al uso con fines comerciales de cualquier signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico, por esta razón, el apartado cuarto del artículo segundo del Tratado afirma que

“ningún Estado parte en el presente Tratado estará obligado a prohibir el uso del Símbolo Olímpico cuando dicho símbolo sea utilizado en los medios de comunicación social con fines de información relativa al movimiento olímpico o a sus actividades”.

Por lo que se refiere a los emblemas, símbolos, logotipos o escudos que carecen de una regulación específica, un sector de la doctrina propone la aplicación de la tutela que recoge la Ley de propiedad intelectual¹³¹. Ciertamente, es posible acudir a esta

¹³⁰ El artículo 49.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte (RL 1990/2123), modificada por la Ley 50/1988, de política económica. Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que añade el párrafo relativo a la explotación comercial o no comercial de las denominaciones relativas a los Juegos Paralímpicos.

¹³¹ MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 56-57. Por lo que se refiere a la protección de los emblemas, este autor distingue entre el sistema continental y el sistema anglosajón. De acuerdo, con el primer sistema, los emblemas se encuentran protegidos a través del derecho de autor, mientras que, en el segundo sistema, se protegen mediante la aplicación del derecho de marcas y de la ley de competencia desleal. En cualquier caso, habría que añadir que la Ley de competencia desleal también podría constituir un instrumento de protección frente a la utilización inconstituida de emblemas, logotipos u otros símbolos de instituciones, fundaciones o universidades.

protección siempre que estos símbolos constituyan creaciones originales¹³². En esta línea, el artículo 10.1.e) de la Ley de propiedad intelectual permite considerar, a través de su fórmula abierta, a los emblemas y símbolos de asociaciones deportivas, universidades y otras instituciones, como objetos de la propiedad intelectual¹³³.

Sin embargo, junto con la aplicación de la Ley de propiedad intelectual, es aconsejable, dada la mencionada falta de regulación expresa de este tipo de bienes inmateriales, que sean inscritos y registrados como marcas, en cuyo caso recibirían la protección prevista por la Ley de marcas, aunque ésta, en principio, no sea absoluta, al regirse por la regla de la especialidad. Asimismo, el titular de estos bienes inmateriales podría recabar la protección que le otorga la Ley de competencia desleal de 1991, ya que, con arreglo a los artículos 6 y 12, se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad o las prestaciones ajenas. Igualmente, se reputa desleal el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado¹³⁴.

Finalmente, hay que recordar que el reconocimiento del derecho a la propia imagen de las personas jurídicas permitiría atribuirles, en consecuencia, el derecho exclusivo a explotarla comercialmente. En este sentido, hay que apuntar que esta cuestión será analizada detenidamente más adelante.

4.3. El contrato de *personality merchandising*.

Esta modalidad, que se caracteriza porque el objeto del contrato es el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona, constituye el objeto central de nuestro estudio. En este apartado haremos una inicial referencia a este contrato como un tipo de *merchandising* y lo distinguiremos de otras figuras afines con la finalidad de obtener una visión general de las diferentes modalidades de *merchandising* y

¹³² DE SILVESTRI, A., “Le operazioni di...”, op. cit., págs. 155 y ss. De acuerdo con este sector doctrinal, la protección que otorgan los derechos de autor procura a la sociedad que ha creado el emblema una protección inmediata, puesto que el derecho a la utilización exclusiva de la obra surge sin necesidad de formalidad previa alguna; completa, ya que no está sometida a criterios de clasificación de las mercaderías, como ocurre con el derecho de marcas; duradera en el tiempo, en cuanto que, tras la muerte del autor, se protege su obra durante un periodo de tiempo; y también, incondicional, puesto que este derecho no está sometido a la caducidad por falta de uso. Cfr. RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising...*, op. cit., pág. 57, 98 y ss.

¹³³ Respecto a estos símbolos RUIJSENAARS, H.E., “The WIPO Report...”, op. cit., pág. 539, pone de relieve la necesidad de valorar la aplicación de las leyes de propiedad intelectual cuando el objeto de la actividad de *merchandising* no es un personaje ficticio, sino un símbolo.

comprender el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, en los próximos capítulos llevaremos a cabo un estudio detallado en torno a la cuestión de la posible explotación del derecho a la propia imagen y, posteriormente, realizaremos un análisis más amplio del contenido de este contrato.

Ciertamente, esta modalidad de *merchandising* implica la utilización de la imagen de una persona para distinguir e individualizar los productos o los servicios de un empresario en el mercado. Es indudable que la imagen de determinadas personas se ha convertido en un elemento tan atractivo para algunos consumidores que logra vender por sí misma los productos o servicios que distingue. Así, por ejemplo, cabe pensar en Ronaldo que es, como afirma algún periodista madridista, el gancho más efectivo que se conoce para atraer audiencia en el fútbol¹³⁵. Igualmente, el calendario que incorpora en cada una de sus páginas la foto de las ‘top-model’ de moda del año debe su éxito comercial precisamente a la aparición de estas imágenes.

En ambos casos se proporciona a las personas famosas grandes beneficios económicos, ya que, éstas reciben una contraprestación a cambio de permitir el uso de su imagen con fines comerciales. Además, el empresario que emplea un aspecto de la imagen de una persona famosa para promocionar sus productos o servicios compensa esta inversión con el aumento de su facturación.

Ante el imparable crecimiento de este fenómeno y los pingües beneficios que ha generado, las personas famosas han procurado realizar, junto con las actividades que les proporcionan la fama, aquéllas otras que les permiten crear una imagen que, después, podrán explotar comercialmente¹³⁶.

4.3.1. Su distinción con figuras afines.

Con el fin de completar el estudio sobre el *merchandising*, haremos una breve referencia a aquellas figuras que básicamente entrañan una explotación de la imagen para promocionar las ventas, en particular, nos referiremos al contrato de patrocinio. En

¹³⁴ MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M., “La confusión en el derecho...”, op. cit., pág. 11643-11644; LOBATO, M., “Aproximación a la figura...”, op. cit., pág. 152.

¹³⁵ El País Semanal, número 1364, domingo, 17 de noviembre de 2002, pág. 49.

¹³⁶ Es decir, las personas famosas se preocupan por mantener, cuidar y, si cabe, mejorar su imagen, ya que, obviamente, de ello depende el “valor” de ésta “en el mercado”. La importancia de todo ello no se puede despreciar, puesto que, la explotación de la imagen de una persona puede convertirse en su fuente principal de ingresos. Piénsese, por ejemplo, en la estrella del baloncesto norteamericano, Michael

cualquier caso, interesa reiterar que el estudio sobre el contenido específico del contrato de *personality merchandising* será abordado más adelante.

4.3.1.1. El patrocinio.

El patrocinio y el *merchandising* son dos actividades diversas. Sin embargo, es habitual relacionarlas sobre todo cuando, al amparo del principio de la autonomía de la voluntad, se añaden las cláusulas propias de un contrato de *personality merchandising* al contrato de patrocinio. El resultado de esta combinación, que estudiaremos en el apartado siguiente, puede denominarse “contrato mixto de patrocinio y *merchandising*”.

Un ejemplo paradigmático de la importancia que históricamente ha adquirido el patrocinio puede verse en la financiación por parte de los Reyes Católicos de los viajes de Colón a América con el fin de lograr el prestigio y el reconocimiento para la Corona de España¹³⁷. Este fenómeno tan extendido en la actualidad consiste, básicamente, en la financiación por parte de una empresa o entidad, que se denomina espónsor, a una persona física o jurídica, denominada esponsorizado, para que realice una actividad determinada, con la finalidad de obtener publicidad y que el público extienda el interés que siente por la actividad esponsorizada hacia la empresa que la financia¹³⁸.

Esta figura se utiliza con gran frecuencia puesto que el patrocinio se ha convertido en un instrumento necesario para obtener publicidad indirecta o de retorno. Como señala la doctrina, la publicidad en el patrocinio es de retorno porque está unida a

Jordan, pues se calcula que su imagen ha generado unos beneficios sin precedentes en la historia del deporte mundial.

¹³⁷ PLAT-PELLEGRINI, V., y CORNEC, A., *Sponsoring. Le parrinage publicitaire*, J. Delmas et Cie., 2ª ed., París 1987, pág. 11. Si bien, los orígenes de esta actividad se encuentran en el siglo I a.C. con el apoyo a la literatura y al arte llevado a cabo por Gayo Mecenas, vid. MÉNDIZ, A., *Nuevas formas publicitarias. Patrocinio, product placement, publicidad en Internet*, Universidad de Málaga, Málaga 2001, pág. 17.

¹³⁸ Al margen de la polémica surgida en torno a la terminología utilizada para hacer referencia a este contrato, nosotros emplearemos indistintamente los conceptos de esponsorización y patrocinio publicitario. El uso del término “esponsorización” se justifica por su proximidad con el de “sponsoring” que es el que ha sido adoptado a nivel internacional. En cambio, el uso del término “patrocinio” se fundamenta en la Ley general de publicidad de 11 de noviembre de 1988 que lo emplea para referirse a esta figura. Sobre la problemática respecto a si los términos de patrocinio, mecenazgo, patrocinio publicitario, patrocinio empresarial o esponsorización se refieren a una misma realidad jurídica, vid. *inter alia* VICENTE, E., *El contrato de esponsorización*, Civitas, Madrid 1998, pág. 44 y ss.; LANDABEREA, J.A., *El contrato de esponsorización deportiva*, Aranzadi Editorial, Pamplona 1992, pág. 22; TELLARINI, G., “El sponsoring: la experiencia italiana y española a contraste”, *La Notaría*, núm. 10, octubre 1997, págs. 23 y ss.; VIDAL, J.I., *El contrato de patrocinio publicitario en el derecho español*, Marcial Pons, Madrid 1998, págs. 61 y ss.; ARNAU, L., *El contrato de patrocinio publicitario*, La Ley, Madrid 2001, págs. 6 y ss.

una actividad que por sí misma no es publicitaria en sentido estricto¹³⁹. Efectivamente, la empresa patrocinadora obtiene a través de su presencia en el mundo del deporte, del espectáculo, de la cultura, en actos de protección del medio ambiente, etc., una mejora de su imagen y, consiguientemente, un aumento de sus ventas¹⁴⁰. En definitiva, la singularidad del contrato de esponsorización radica en la peculiar difusión del mensaje publicitario¹⁴¹.

El contrato de esponsorización o de patrocinio publicitario está expresamente previsto en nuestro ordenamiento en el artículo 24 de la Ley general de publicidad de 11 de noviembre de 1988. Este artículo lo define como

“aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador”.

Seguidamente, el artículo 24.2 establece que

“el contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de difusión publicitaria en cuanto le sean aplicables”.

Es decir, la Ley define este negocio jurídico y, además, remite a las normas del contrato de difusión publicitaria para establecer su regulación¹⁴². Ahora bien, esta figura constituye una realidad muy compleja de modo que la regulación aplicable al contrato de difusión publicitaria normalmente será insuficiente para resolver los conflictos que surjan entre las partes. En la práctica, la gran diversidad de ámbitos en los que las empresas intervienen como patrocinadoras y la vigencia del principio de la autonomía de la voluntad reconocido en el artículo 1255 del Código civil han propiciado que, a pesar de que se identifiquen los elementos básicos que caracterizan el contrato de patrocinio, las obligaciones y pactos acordados por las partes varíen de un contrato a otro.

En cualquier caso, es necesario señalar que los elementos esenciales que identifican el contrato de esponsorización son la ayuda y el retorno de publicidad¹⁴³. Por

¹³⁹ DÍEZ-PICAZO, L., “El contrato de esponsorización”, *Anuario de Derecho Civil*, Tomo XLVII, fascículo IV, octubre-diciembre 1994, pág. 7.

¹⁴⁰ Vid. SZYBOWICZ, A., y MAGISTRALI, S., *Esponsorización y mecenazgo*, Ediciones Gestión 2000, Barcelona 1990, págs. 28-29.

¹⁴¹ INZITARI, B., “Sponsorizzazione”, *Contratto e impresa*, 1985, 1, pág. 249.

¹⁴² LANDABEREA, J.A., *El contrato de esponsorización ...*, op. cit., pág. 39, o, VIDAL, J.I., *El contrato de patrocinio publicitario...*, op. cit., pág. 79 afirman que el contrato ha pasado de la categoría de los atípicos o innominados a la categoría de los típicos. Cfr. VICENTE, E., *El contrato de esponsorización*, op. cit., pág. 34, o, ARNAU, L., *El contrato de patrocinio publicitario*, op. cit., pág. 56, que consideran que, en realidad, se trata de un contrato atípico.

¹⁴³ VICENTE, E., *El contrato de esponsorización*, op. cit., pág. 117.

ello, las obligaciones que asumen las partes giran en torno a estos elementos básicos. La obligación principal que contrae el espónsor consiste en realizar la aportación en dinero o en especie al esponsorizado¹⁴⁴. Por lo que se refiere a esta aportación, cabe apuntar que normalmente se dará una combinación de estas dos clases de aportación, si bien ésta podría consistir únicamente en dinero, o incluso, exclusivamente en especie, en cuyo caso el contrato es denominado por la doctrina como patrocinio interno o técnico¹⁴⁵. Por otro lado, el esponsorizado se compromete a efectuar o continuar la actividad para la que está preparado y a llevar asociada con su actividad y su imagen la del espónsor¹⁴⁶. En definitiva, tal y como afirma el artículo 24 de la Ley general de publicidad, el esponsorizado se obliga a colaborar en la publicidad del patrocinador. Ahora bien, las actividades que éste se compromete a llevar a cabo con esta finalidad pueden ser de diversa naturaleza¹⁴⁷. Entre ellas, interesa subrayar la eventual cesión por parte del patrocinado al patrocinador del derecho a explotar publicitariamente su imagen¹⁴⁸.

Asimismo, es habitual que las partes incorporen en el contrato un conjunto de cláusulas que se dirijan a evitar la publicidad negativa que podría originar un determinado comportamiento o una particular actitud del esponsorizado, como los pactos de exclusiva o de no concurrencia¹⁴⁹. Estas obligaciones que asume el patrocinado consisten fundamentalmente en un no hacer alguna cosa con el fin de preservar la imagen del patrocinador. En esta dirección, es oportuno señalar que este tipo de obligaciones también suelen introducirse en el contrato de *merchandising*.

¹⁴⁴ LANDABEREA, J.A., *El contrato de esponsorización ...*, op. cit., pág. 55; VICENTE, E., *El contrato de esponsorización*, op. cit., pág. 109 y ss.

¹⁴⁵ INZITARI, B., “Sponsorizzazione”, op.cit., 1985, 1, pág. 254, que alude a la *sponsorizzazione interna*; TELLARINI, G., “El sponsoring...”, op.cit., pág. 61, o, VIDAL, J.I., *El contrato de patrocinio publicitario...*, op. cit., págs. 147 y ss., que se ocupan del *sponsoring* técnico.

¹⁴⁶ VICENTE, E., *El contrato de esponsorización*, op. cit., pág. 115 y ss.

¹⁴⁷ Vid., por todos, DE LA CUESTA, J.M., *Curso de derecho de la publicidad*, Eunsa, Pamplona 2002, pág. 325.

¹⁴⁸ LANDABEREA, J.A., *El contrato de esponsorización ...*, op. cit., pág. 52. En este punto, es relevante subrayar el paralelismo que se produce respecto al *personality merchandising*, donde también se efectúa una cesión del derecho a explotar la propia imagen, aunque en este caso con fines comerciales. En este sentido, es importante recordar que el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental reconocido en el artículo 18 de la Constitución y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Por lo tanto, la problemática que plantea la posible explotación económica del derecho a la propia imagen y su cesión a un tercero con fines comerciales o publicitarios se presentaría también en este contrato.

¹⁴⁹ Vid. VICENTE, E., *El contrato de esponsorización*, op. cit., págs. 117 y ss.; VIDAL, J.I., *El contrato de patrocinio publicitario...*, op. cit., págs. 174 y ss.; ARNAU, L., *El contrato de patrocinio publicitario*, op. cit., págs. 267 y ss.

Pese a estas coincidencias no puede decirse que estos contratos pertenezcan a una misma categoría¹⁵⁰. En primer lugar, porque el contrato de *personality merchandising* no es, tal y como ya hemos afirmado, un contrato publicitario. Además, las prestaciones esenciales y básicas que forman parte del contrato de patrocinio publicitario permiten definirlo como un contrato autónomo que no se puede equiparar al contrato de *merchandising*¹⁵¹. En segundo lugar, porque pese a que en ambos casos las partes pretenden fundamentalmente conseguir la identificación del público entre las cualidades y características de una actividad y los productos o servicios de la empresa para aumentar sus ventas, el empresario se beneficia de ello de una forma muy distinta. Así, el patrocinador se beneficiará indirectamente a través de la publicidad de retorno de esta identificación, mientras que el fabricante que incorpora a sus productos la imagen de un deportista o de un artista famoso se beneficia directamente en el mismo acto de compra de la identificación efectuada por el consumidor.

En esta dirección, la doctrina italiana ha constatado la existencia de la actividad de *merchandising* y la define como un “fenómeno inverso” al contrato de patrocinio, porque no se persigue la identificación entre un producto y un equipo o un jugador en particular —como en el caso de la esponsorización deportiva, por ejemplo—, sino que se explota directamente su imagen¹⁵². De modo que se utiliza la imagen del equipo o del jugador, que goza de prestigio en el ámbito deportivo y que, además, es conocida por el público en general, para distinguir todo tipo de productos.

¹⁵⁰ Aunque un sector de la doctrina estime posible considerar el contrato de esponsorización como un subtipo del contrato de *merchandising*. Así, LOBATO, M., “Aproximación a la figura...”, op. cit., pág. 140, en nota al pie de página, se manifiesta en este sentido, aunque haciendo referencia tan sólo a los casos de patrocinio de una persona individual.

¹⁵¹ Del mismo modo, esta figura se diferencia de la actividad denominada “product placement”. Esta figura consiste en la muestra o exhibición de un determinado producto en un espectáculo, película o evento cultural, sin que sea reconocible fácilmente, ya que, aparece como un elemento de consumo o parte del decorado. Sobre esta figura, vid., *inter alia*, VICENTE, E., *El contrato de esponsorización*, op. cit., pág. 48, quien además indica que la única nota que distingue a este fenómeno del contrato de esponsorización es la facilidad para reconocer la publicidad. Pese a la dificultad que existe en torno a la posible calificación de esta actividad como un tipo de patrocinio, no hay ningún inconveniente en afirmar que, por lo que se refiere al contrato de *merchandising*, se advierten las mismas diferencias, *mutatis mutandis*, que existen encuentran entre el contrato de patrocinio y el de *merchandising*. Cfr., CHULIÁ, E., y BELTRÁN, T., *Aspectos jurídicos...*, op. cit., pág. 357, o, JIMÉNEZ BLANCO, G., “Contratos turísticos, viajes de estudios al extranjero, catering, engineering, merchandising”, *Contratos mercantiles especiales*, dir. VILLAGOMEZ RODIL, Alfonso, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1997, pág. 220, parecen identificarlo como un nuevo tipo de contrato de *merchandising*. Sin embargo, hay que negar que esta identificación sea posible a tenor del significado atribuido al término “*merchandising*”. Además, como ya hemos puesto de relieve, la publicidad a través de los medios de comunicación no se puede calificar como un tipo de *merchandising*.

¹⁵² Vid., por todos, FRANCESCHELLI, V., “I contratti di sponsorizzazione”, *Giurisprudenza commerciale*, 14-2, marzo-aprile 1987, pág. 295.

Por otra parte, hay que advertir que las partes contratantes y las obligaciones que éstas asumen en cada uno de estos negocios jurídicos son distintas. En efecto, en el contrato de *personality merchandising*, el licenciante se compromete básicamente a autorizar a un empresario el uso de la imagen, del nombre o de la voz de una persona con fines comerciales. En cambio, mediante el contrato de patrocinio, el patrocinado se obligaría, en su caso, a ceder al patrocinador la facultad de usar su imagen, su nombre o su voz con fines publicitarios. De modo que, en el caso del contrato de *merchandising*, el licenciante cede el derecho a explotar comercialmente la imagen y recibe una remuneración a cambio de ello. El empresario se hallará entonces autorizado para distinguir sus productos o servicios en el mercado con el aspecto de la imagen cedido. Por el contrario, en el contrato de patrocinio, la persona famosa recibe una remuneración a cambio de colaborar con la publicidad de un empresario y, eventualmente, puede ceder la facultad de explotar comercialmente su imagen con la finalidad de complementar esta publicidad.

4.3.1.2. El contrato “mixto” de patrocinio y merchandising.

Al amparo del principio de la autonomía de la voluntad, es posible que las partes incluyan en el contrato de patrocinio publicitario una cláusula mediante la cual el patrocinado se compromete a cumplir las obligaciones típicas de este contrato y a ceder la facultad de explotar comercialmente su derecho a la propia imagen¹⁵³. Esta cesión autoriza al patrocinador a fabricar productos o a prestar servicios con la imagen o el nombre de la persona física o jurídica que patrocina. Es decir, el sujeto patrocinado concede una licencia a su patrocinador para que fabrique productos o servicios y los distinga en el mercado con un aspecto de su imagen.

Este tipo de contratos se concluyen con mucha frecuencia en la práctica. Así, por ejemplo, la empresa de ropa deportiva Nike, que patrocina los equipos del Fútbol Club Barcelona, se obliga, a cambio de la publicidad que los jugadores hacen de la marca, a pagar una determinada cantidad al Club y a equipar con material deportivo a sus jugadores. Además, a cambio de una contraprestación económica adicional, esta

¹⁵³ BAGEHOT, R., *Sponsorship, endorsement & merchandising. A practical guide*, Waterlow, London 1990, págs. 106 y ss. Igualmente, entre la doctrina italiana, cabe destacar DE SILVESTRI, A., “Le operazioni di...”, op. cit., pág. 123, que reconoce que es una práctica usual añadir una cláusula al contrato de esponsorización que conceda al espónsor la facultad de disponer —generalmente, en exclusiva— del

empresa se halla autorizada para fabricar, distribuir y poner a la venta material deportivo con un aspecto de la imagen de los jugadores pertenecientes a este Club. En este caso, Nike, como patrocinador desembolsa al Club una determinada aportación, ya sea en dinero o ya sea en especie. Asimismo, como licenciataria, abona una determinada cantidad de dinero al Club, como titular del derecho a explotar comercialmente la imagen de los jugadores, a cambio de la autorización que le permitirá explotarla comercialmente¹⁵⁴. Y, probablemente, junto con este desembolso, esta empresa se comprometerá a abonar un determinado tanto por ciento por cada uno de los artículos que haya vendido¹⁵⁵.

Cuando esta combinación se produce, desemboca en una operación unida o complementaria a la de *merchandising*¹⁵⁶ que ha sido calificada como un verdadero contrato mixto¹⁵⁷. Sin embargo, creemos que la categoría de contrato mixto no es adecuada para definir esta combinación, ya que, significa, en realidad, que, dentro de un único contrato, concurren elementos que pertenecen a tipos de contratos diferentes¹⁵⁸. De modo que proponemos la denominación de este supuesto como un contrato coligado, siempre que se trate de una verdadera yuxtaposición de dos contratos en un negocio único con el fin de alcanzar la finalidad pretendida por las partes¹⁵⁹.

La dificultad radica en determinar la regulación aplicable a este contrato atípico coligado. De acuerdo con la teoría de la combinación se regirá, no sólo por las normas

nombre o de la imagen de un deportista para reproducirlos en los productos el patrocinador fabrica o en los servicios que presta.

¹⁵⁴ Este es el caso habitual, es decir, la cesión a un club o a una asociación del derecho a explotar comercialmente la imagen de un jugador en un momento determinado y durante un periodo de tiempo delimitado. En este sentido, interesa observar, por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo ACB-ABP, para la actividad del baloncesto profesional (B.O.E. núm. 24, de 3 de febrero de 1994). El Anexo III del convenio, relativo a la explotación de los derechos de imagen, prevé en el artículo 2 la cesión de la explotación comercial de los derechos colectivos de imagen a esta organización. Estos derechos se definen en el artículo 1.5 como “aquéllos en los que la imagen del jugador aparece relacionada con el equipo al que pertenece en competición oficial, vistiendo la indumentaria del mismo, o cuando participe en actos públicos organizados por el Club o SAD o por la ACB”. En cambio, el convenio afirma que corresponde en exclusiva a cada jugador, de forma individual, la explotación de su imagen como persona y como deportista. En lo que concierne a este anexo del convenio, es oportuno apuntar que contempla el compromiso que asumen los jugadores de colaboración con el patrocinado con el fin de explotar comercialmente su imagen. Asimismo, el convenio prevé la explotación comercial de los jugadores a través del ‘*merchandising*’.

¹⁵⁵ DE SILVESTRI, A., “Le operazioni di sponsorizzazione e il *merchandising* delle società calcistiche”, *Rivista di diritto sportivo*, II, 1983, pág. 123, que hace referencia al “*minimo garantito*” y a los “*royalties*”.

¹⁵⁶ RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising...*, op. cit., pág. 33, en nota al pie de página.

¹⁵⁷ INTROVIGNE, M., *Sponsorizzazione. Merchandising. Pubblicità*, op. cit., pág. 122.

¹⁵⁸ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del derecho civil patrimonial I. Introducción. Teoría del contrato*, Civitas, 4ª ed., Madrid 1993, pág. 362.

¹⁵⁹ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho...*, op. cit., págs. 362 y ss., y 365 y ss.

imperativas generales relativas a las obligaciones y contratos, y por los pactos otorgados entre las partes, sino también por las normas correspondientes a cada uno de los contratos yuxtapuestos, de manera que no habrá una única disciplina aplicable, sino una combinación de ambas, es decir, la normativa aplicable al contrato de *personality merchandising* y la aplicable al contrato de esponsorización.

4.3.1.3. *El registro del nombre o la imagen como marca.*

El nombre o la imagen de una persona famosa pueden registrarse como marcas en la Oficina española de patentes y marcas, y, gozar, entonces, de la especial protección que la Ley de marcas confiere a los signos distintivos registrados. La aceptación de esta posibilidad deriva de una interpretación *a sensu contrario* del artículo 9.2 de la nueva Ley de marcas. En efecto, este precepto, relativo a la inscripción como marca del nombre o de cualquier otro signo que identifique al solicitante prohíbe esta inscripción únicamente en los casos en que estos signos incurran en alguna de las prohibiciones de registro que recoge la Ley de marcas. Así, este artículo afirma expresamente que

“No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título”¹⁶⁰

Por otra parte, la Ley de marcas prevé que cualquier tercero inscriba en la Oficina española de patentes y marcas el nombre o la imagen de una persona célebre siempre que haya obtenido la debida autorización¹⁶¹. Esta posibilidad se infiere de la lectura *a sensu contrario* del artículo 9.1.a) de la Ley de marcas vigente. Este precepto señala que

“Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca”

Además, la nueva Ley de marcas añade en el apartado b) que

¹⁶⁰ En esta misma dirección se pronunciaba el artículo 13.1 de la derogada Ley de marcas de 1988: “el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca, siempre que los mismos estén incursos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 12”.

¹⁶¹ La exigencia de esta autorización ya había sido comentada por la doctrina con anterioridad a la Ley de marcas de 1988. Vid. BOTANA, M., “El Registro del nombre de un tercero como marca. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1976 (Sala Tercera) (Caso “Winston Churchill”)”, *Actas de Derecho Industrial*, 1977, tomo 4, pág. 273.

“Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: el nombre, apellido seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante”¹⁶²

El papel que juega la autorización en este artículo hace suponer que ésta debe constar por escrito e incorporarse al expediente de solicitud de la marca¹⁶³. El cumplimiento de este requisito es necesario, ya que, la Oficina española de patentes y marcas examinará de oficio si la solicitud de marca incurre en la prohibición que señala el artículo 9.1.b)¹⁶⁴. La Oficina lleva a cabo un examen de fondo que, si no es superado, determinará la suspensión del expediente de acuerdo con lo que prevé el artículo 21.1 de la Ley de marcas. Obviamente, la autorización que concede el licenciante al licenciario para explotar comercialmente su nombre de una determinada manera y durante un periodo tiempo concreto, no será suficiente para que el licenciario registre el nombre del tercero-licenciante como marca.

Ahora bien, una vez registrado el nombre propio o el nombre de un tercero conocido por la generalidad del público, con la correspondiente autorización, el titular registral del derecho que recae sobre esta marca podría conceder licencias a terceros para que usen esa marca para distinguir los productos o servicios para los que ésta ha sido registrada. En este caso, la imagen o el nombre de la persona famosa registrado como marca se registrará por la normativa propia del derecho de marcas. La complejidad de este tema justifica su tratamiento específico en el capítulo siguiente.

Finalmente, por lo que respecta a la autorización por parte de la persona famosa para que su nombre o su imagen sean inscritos como marcas, es oportuno poner de

¹⁶² Estos supuestos ya estaban contemplado en la anterior Ley de marcas que los recogía en el artículo 13.b). Este precepto legal establecía que “No podrán registrarse como marcas: el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, no podrá registrarse como marca, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley”.

¹⁶³ FLAQUER, J., “Contribución al estudio de la marca patronímica”, *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, Tirant lo Blanch, Valencia 1995, pág. 1274. Ahora bien, conviene matizar que la incorporación al expediente de solicitud de la marca es imprescindible en los casos en que la persona sea conocida. Este requisito concurrirá siempre que la inscripción forme parte de una estrategia de *merchandising*. Sin embargo, en los supuestos en que la persona cuyo nombre o imagen se pretenden registrar no sean conocidos por el público, el requisito relativo a la autorización es forzosamente menos riguroso, sobre todo, porque con la nueva ley de marcas que no prevé un examen de oficio de la concurrencia de esta prohibición. Vid., por todos, CURTO, M., en *Comentarios a la Ley de marcas*, dir. BERCOVITZ, A., dir. adj. GARCÍA-CRUCES, J.A., Aranzadi, Pamplona 2003, págs. 262-263.

¹⁶⁴ El artículo 20.1 de la nueva Ley de marcas relativo al examen de fondo efectuado por la Oficina española de patentes y marcas considera que esta oficina “procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1, letra b). Si al efectuar este examen la Oficina observara algún defecto en la solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto en el artículo 21.1”.

relieve que esta cuestión se relaciona directamente con la mención que recoge el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen¹⁶⁵. Por lo que concierne a esta relación, interesa subrayar que este precepto y la posible explotación comercial del derecho a la propia imagen serán analizados con detenimiento en el capítulo tercero de este estudio.

¹⁶⁵ Vid., por ejemplo, FLAQUER, J., “Contribución al estudio...”, op. cit., pág. 1276 y ss., que, por lo que se refiere al artículo 13.b) de la Ley de marcas de 1988 propugnaba la aplicabilidad del artículo 2 de la Ley 1/1982 relativo a la revocación del titular del derecho a la propia imagen, y, en consecuencia, criticaba la falta de estabilidad que ello supone para el titular registral de la marca. En el mismo sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, op. cit., págs. 134-135, y, con posterioridad en *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 174-175, y, más recientemente, CURTO, M., en *Comentarios a la Ley de marcas*, op. cit., pág. 264, que, realiza la misma reflexión en relación al artículo 9.1.a) y 9.1.b) de la nueva Ley de marcas. Sin embargo, como veremos, un estudio detallado de esta Ley permite considerar que la facultad para autorizar a un tercero la inscripción de la imagen o del nombre de una persona como marca forma parte del derecho a explotar comercialmente su imagen y, en consecuencia no sería aplicable esta Ley orgánica.

CAPÍTULO II. El contrato de *merchandising* de marcas

Esta modalidad de contrato de *merchandising*, que tiene por objeto la marca renombrada, pone de relieve la capacidad de venta que ésta atesora. En efecto, destaca la creciente importancia de la marca como elemento que, por sí solo, es capaz de crear en el consumidor el deseo de obtener o de hacer uso del objeto o servicio que distingue. En este tipo de contrato la marca desempeña, de manera clara, su función publicitaria, ya que, el empresario persigue, precisamente, aumentar la comercialización de sus productos o la prestación de sus servicios con la incorporación de una marca de renombre que sea capaz de vender el producto que designa.

En primer lugar, se estudiarán los derechos conferidos al titular registral de una marca de renombre, con la finalidad de delimitar el alcance de la protección que nuestro ordenamiento otorga frente a un uso no autorizado de ésta más allá de la regla de la especialidad. Una vez admitida la validez del contrato, se analizará su causa y estructura con el propósito de incluirlo en una categoría comercial más amplia. Ello permitirá perfilar la regulación legal aplicable, no sólo al *merchandising* de marcas, sino también al contrato objeto de este estudio: el *personality merchandising*.

1. Definición del contrato y protección de la marca de renombre.

El contrato de *merchandising* de marcas —también llamado “*corporate merchandising*”¹⁶⁶—, es aquél por el cual el titular de una marca, que goza de renombre, concede una autorización a otra persona, para que ésta la use para distinguir productos o servicios que no sean iguales ni similares a aquéllos para los que está registrada la marca, a cambio de una contraprestación. Se trata de explotar el valor sugestivo, publicitario y ornamental de la marca para promover la venta de los productos fabricados independientemente por el beneficiario de la autorización¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Vid. *inter alia* FRIGNANI, A., DASSI, A. y INTROVIGNE, M., *Sponsorizzazione...*, op. cit., pág. 115.

¹⁶⁷ AUTERI, P., “Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d’impresa mediante merchandising”, *Contratto e impresa*, 1989-2, pág. 513.

De acuerdo con el uso que se realice de la marca renombrada, podemos diferenciar dos tipos de contrato de *merchandising* de marca. El primero estaría constituido por aquellos casos en los que, de acuerdo con la finalidad típica de este contrato, el beneficiario de la autorización utiliza el citado signo para distinguir productos o servicios distintos de aquéllos para los que fue inscrito. El empresario, con este uso, persigue la traslación de la reputación de la marca renombrada a sus productos o servicios, como por ejemplo, cuando utiliza una marca renombrada de ropa para distinguir un perfume, o una marca renombrada de tabaco para distinguir relojes de pulsera.

Ahora bien, también es posible distinguir un segundo tipo de contrato de *merchandising* de marcas, que abarcaría todos aquellos supuestos en los que éstas son utilizadas por el beneficiario de la autorización con fines decorativos. En estos casos, el empresario trata de explotar su dimensión puramente ornamental, aunque hay que reconocer que, indirectamente, el titular de la marca se aprovecha también de su vertiente publicitaria. Constituyen claros ejemplos de esta posible utilización de la marca los llaveros cuyo diseño representa el de una marca o las camisetas que la llevan impresa de forma perfectamente visible. Es decir, en el segundo supuesto —también denominado “*image merchandising*”, o sea, *merchandising* de la imagen de la marca— se explota principalmente la imagen de la marca, mientras que en el primer supuesto —conocido como “*brand merchandising*”, es decir, *merchandising* del signo distintivo¹⁶⁸— ésta es utilizada básicamente con fines distintivos, es decir, como medio de identificación.

Igualmente, en lo relativo al contrato de *merchandising* de marcas, es preciso distinguir entre la utilización autorizada de marcas famosas o renombradas y la utilización como marcas de la imagen o el nombre de una persona ficticio o real, o de emblemas de organizaciones. El primer supuesto, constituye la modalidad de *merchandising* de marcas utilizada con más frecuencia, mientras que la modalidad del segundo supuesto se reputará *merchandising* de marcas sólo cuando se haya conseguido registrar el signo famoso, y, tras el registro su titular autorice su uso para distinguir productos o servicios de distinta clase de aquélla para la que el signo fue registrado. Esta distinción, de carácter doctrinal, no tiene consecuencias importantes en lo relativo

¹⁶⁸ LOBATO, M., “Aproximación a la figura...”, op. cit., pág. 142, en la nota al pie de página núm. 9.

al régimen jurídico aplicable al contrato, de modo que, al no resultar relevante para este trabajo, no se llevará a cabo un desarrollo detallado de ella.

El elemento que caracteriza este tipo de contrato es el uso de una marca de renombre para distinguir productos o servicios en el mercado. Ciertamente, el objeto del contrato de *merchandising* de marcas consiste en el derecho de uso exclusivo que recae sobre una marca renombrada, puesto que solamente ésta goza de unas cualidades —reputación, fuerza atractiva, *selling power*, prestigio, etc.— que llevan al consumidor a asociar los productos o servicios que la marca individualiza con aquéllas¹⁶⁹. Esta asociación es fruto tanto de la capacidad de estimular las ventas que tiene la marca renombrada, como de la aptitud para trasladar su fuerza atractiva autónoma a otros productos o servicios, ya que aquellas cualidades giran en torno al propio signo con cierta independencia respecto a los productos o servicios que identifica, de manera que al utilizar el mismo signo para distinguir productos o servicios diferentes a aquéllos para los que fue inscrita, se les transmiten también las cualidades que giran en torno al signo¹⁷⁰.

¹⁶⁹ La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, no definía el concepto de marca renombrada, pese a que algún precepto como el artículo 38.3 lo tenía en cuenta a efectos de fijar el importe de la indemnización en caso de violación del derecho. Sin embargo, la doctrina coincidía en admitir que ésta se caracterizaba por el alto grado de reconocimiento que gozaba entre el público. Asimismo, se afirmaba que también se distinguía por la reputación que el signo atesora. Sin embargo, cabe puntualizar que en el ámbito comunitario el Tribunal de Justicia ya se había ocupado de definir el concepto de marca renombrada. En este sentido, destaca la STJE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97, *General Motors Corporation c Yplon S.A.*, (Rec. pág. I-5421) en la que el Tribunal interpreta el sentido de la expresión “goce de renombre” referida a una marca. El Tribunal inicia el razonamiento señalando en el fundamento jurídico 20 que esta expresión adquiere distintos matices de acuerdo con las distintas versiones lingüísticas de la Directiva, de ello y, en definitiva, del sistema general y de la finalidad de la Directiva se entiende que el grado de reconocimiento requeridos debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca. Y añade que el Juez nacional debe tomar en consideración elementos como la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica, la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla. En la actualidad, el artículo 8.2 de la Ley de 2001 define como marca o nombre comercial “notorios” lo que, de acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, se entiende por marca que “goce de renombre”. Además, el artículo 8.3 de la vigente Ley de marcas entiende por marca renombrada aquélla que es conocida por el público en general apartándose así del concepto enunciado por el Tribunal de Justicia, que se basa en el criterio de la reputación y no en el del conocimiento para calificar la marca como renombrada. Sobre estos conceptos volveremos más adelante, vid. págs. 103 y ss.

¹⁷⁰ MONTEAGUDO, M., *La protección...*, op. cit., pág. 87. Es lo que este autor denomina la “aptitud traslativa de reputación”, que como señala “acrecienta el ya extraordinario valor que la marca renombrada tiene para su titular”. Sin embargo, es obvio que no hay que olvidar que el valor de la marca está directamente relacionado con la calidad y tipo de producto que designa, así que, en realidad, no es posible hablar de independencia de la marca en sentido estricto, sino de que la capacidad de estas marcas para atraer la demanda no se agota, como señala el mismo autor, en los productos o servicios para los que ha sido utilizada originariamente.

Las cualidades que reúne la marca renombrada la convierte en un objetivo anhelado por los empresarios que pretenden usarla para distinguir sus propios productos o servicios. De modo que al estudiar la marca renombrada como objeto de este contrato y el alcance de su protección, interesa tener especialmente en cuenta el riesgo de debilitamiento que recae sobre ésta¹⁷¹, así como el riesgo de envilecimiento y perjuicio de la marca¹⁷². En efecto, el uso de la marca de renombre por parte de terceros no autorizados es susceptible de generar la pérdida de la función distintiva y publicitaria del signo, así como de su prestigio y reputación, en cuyo caso la marca, y, por consiguiente, los programas de *merchandising* perderían todo su valor.

1.1. ¿Protección de la marca renombrada más allá de la regla de la especialidad?

Si bien en la actualidad no hay ninguna duda de que la protección registral de la marca puede extenderse, en ocasiones, más allá de la regla de la especialidad, no

¹⁷¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, op. cit., págs. 290 y ss. El autor citado subraya la importancia que ha tenido la jurisprudencia alemana en relación con la protección de la marca renombrada. En concreto, menciona la célebre sentencia de 14 de septiembre de 1924 del Tribunal de primera instancia de Elberfeld que protegió la marca “Odol” que distinguía un colutorio frente a su uso para distinguir productos de acero. Recientemente, y del autor citado, vid., *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 307 y ss. Al respecto, comenta también el caso resuelto por el Tribunal de primera instancia de Chemnitz de 11 de abril de 1923. El Tribunal defendió al anterior titular registral de la marca “4711”, usada para distinguir productos de perfumería, en perjuicio del posterior titular registral de la misma marca para distinguir medias. El fundamento se basó en que la utilización de la marca por parte del demandado dañaba la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca “4711”. En la misma línea, la jurisprudencia norteamericana ha recogido, en algunos casos, el principio de la protección de las marcas contra el debilitamiento de su fuerza distintiva. Destaca en este sentido la sugestiva decisión tomada en el caso Steinway por los tribunales norteamericanos. El Tribunal del Distrito Central de California protegió la citada marca, que distinguía pianos de la más alta calidad, frente al uso por parte de un tercero sobre la base de que el bajo precio de los productos del demandado aceleraba el proceso de dilución de la marca. Vid. al respecto FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, op. cit., págs. 306-307. Cfr., *inter alia*, STS 4 de diciembre de 1996 (RJ 8934), el Tribunal permitió el registro de la marca “Audi” para señalar vestidos, calzados y sombrerería, pese a la oposición de los titulares de la marca “Audi” para distinguir vehículos. La sentencia se fundamentó en la inexistencia de riesgo de confusión, sin prever la posible dilución o daño al carácter distintivo o a la reputación de la marca de renombre. En la misma línea, el ATS 16 de octubre de 1998 (RJ 10564) confirmaba la decisión del Tribunal de instancia que admitió el registro de la marca “Chupi-Chap” para distinguir prendas de vestir, pese a la oposición del titular de la marca “Chupa-Chups”, porque entre los signos enfrentados existían diferencias suficientes para evitar el riesgo de confusión, sin considerar, tampoco en este caso, el riesgo de debilitamiento de la marca “notoria” o de renombre.

¹⁷² FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 330-333; DE MEDRANO, I., “El derecho comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 234, octubre-diciembre 1999, págs. 1538 y ss., plantea el supuesto de la utilización de marcas de renombre para distinguir productos o servicios de una calidad inferior.

siempre ha sido así y su reconocimiento legislativo es el resultado de un largo proceso de maduración.

Así pues, cabe recordar que la anterior Ley de marcas otorgaba a su titular registral un derecho de propiedad sobre la marca que básicamente significaba que éste gozaba del derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. Así lo afirmaba el artículo 30 de la citada ley, que sustancialmente coincide con el actual artículo 34,

“el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios”.

Y, paralelamente, este derecho reconocía a su titular el conjunto de facultades prohibitivas enumeradas en el artículo 31 de la misma ley (parcialmente coincidente también con el actual artículo 34.3 de la Ley de marcas), según el cual:

“1. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial: a) Poner el signo en los productos o en su presentación; b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo; c) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el depósito; d) Utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad. [...]”.

Este derecho se encontraba, sin embargo, sometido a determinados límites, entre los cuales nos interesa destacar el relativo a la regla de la especialidad. Esta regla significa, por un lado, que el titular registral de una marca puede oponerse al registro de otra idéntica o semejante siempre y cuando su inscripción sea solicitada para distinguir productos o servicios idénticos o similares (vid. artículo 12.1.a) de la antigua Ley de marcas, que sustancialmente coincide con la norma contenida en el artículo 6.1 de la vigente Ley). Por otro lado, implica que el titular de la marca registrada pueda ejercitar las acciones que prevé la Ley de marcas frente a los terceros que utilicen en el tráfico un signo idéntico o semejante siempre que se utilice para distinguir productos o servicios idénticos o similares (art. 31.1 de la antigua Ley de marcas y 34.2.a) de la vigente)¹⁷³.

¹⁷³ La aplicación estricta de esta regla condujo al Tribunal Supremo a prohibir el uso de la marca “Camel”, que, originariamente distinguía tabaco y cigarrillos, para señalar productos de perfumería, pese al renombre alcanzado por este signo. Y, paralelamente, reconoció el derecho a usar la marca “Kamel”, perteneciente a otro titular, para distinguir productos de perfumería sobre la base del registro para esta clase de productos. Vid. STS 17 de marzo de 2000 (RJ 2017).

Asimismo, en lo que se relaciona con este tema, cabe tener en cuenta la definición de marca que recogía el artículo 1 de la ley derogada y que hacía referencia a la necesidad de distinguir productos o servicios idénticos o similares de distintas personas¹⁷⁴.

Ahora bien, en estas circunstancias, se hacía preciso averiguar si a pesar de que el anterior derecho de marcas se basaba —como el actual— en la regla de la especialidad, era posible superarla y proteger al titular registral de una marca renombrada frente a su uso por parte de terceros no autorizados para distinguir productos o servicios que no fueran iguales ni semejantes a aquellos para los que fue registrada, ya que, si ello no hubiera sido posible cualquier tercero podría haber hecho uso de ésta para distinguir productos o servicios distintos de los que designaba sin que hubiera cabido la oposición por parte del titular registral¹⁷⁵. La solución a esta cuestión resultaba fundamental, ya que la tutela jurídica que asegure una protección al concedente es la condición económica de la práctica del *merchandising* y, en consecuencia, es la condición de validez del contrato correspondiente¹⁷⁶. Por lo tanto, debía plantearse en primer lugar si la Ley concedía al titular registral de la marca renombrada el derecho de uso exclusivo más allá de la regla de la especialidad, puesto que si la respuesta hubiera sido negativa, habría cabido concluir que el uso por parte de terceros de la marca renombrada para distinguir productos o servicios distintos de aquéllos para los que fue inscrita sería libre, sin necesidad de requerir el consentimiento del titular registral de la marca para hacer uso de ésta mediante contrato¹⁷⁷.

¹⁷⁴ Dicho artículo al definir el concepto de marca señalaba que “se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

¹⁷⁵ En este sentido, vid. SANZ, E., “La protección de la marca renombrada en el Derecho Comunitario”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 236, abril-junio 2000, pág. 665, señala que el especial valor de la marca renombrada, que constituye un bien jurídico independiente, suscita el interés de los terceros en aprovecharse de su prestigio para distinguir sus respectivos productos o servicios; DE MEDRANO, I., “El derecho comunitario...”, op. cit., pág. 1537, destaca la habitual utilización de la marca de renombre como objeto de licencias, dado su poder de atracción excepcional.

¹⁷⁶ TONI, A.M., “*Merchandising* e marchio celebre in Italia...”, op. cit., pág. 19, pone de relieve la necesidad de asegurar una protección jurídica que atribuya al concedente el poder de evitar que terceros no autorizados hagan uso de la marca del modo en que quería ser concedida al cesionario.

¹⁷⁷ Precisamente, el gran problema de la marca renombrada radicaba en su protección más allá de la regla de la especialidad, cuestión que no había sido felizmente resuelta en nuestro sistema de marcas. Vid., *inter alia*, MONTEAGUDO, M., *La protección...*, op. cit., págs. 35 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., págs. 126-127; AREÁN LALÍN, M., “Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las marcas”, *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia 1995, págs. 180 y ss.; FONT, A., “«*Property Rights*» y derecho de marcas”, *Revista General de Derecho*, núm. 544-555, enero-febrero 1990, pág. 295, señala que en el caso de marcas de renombre la regla de la especialidad sufre una derogación con el fin de combatir eficazmente el parasitismo y proteger la transparencia de mercado.

1.1.1. La Ley de marcas de 1988.

El Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 se vio modificado por la Ley de marcas de 10 de noviembre de 1988. Tras casi seis décadas aquél fue incapaz de regular las nuevas circunstancias que rodeaban la utilización de signos distintivos. La Ley de marcas de 1988 supuso un gran avance y permitió la superación de los obstáculos que planteaba la anterior regulación. Sin embargo, tras poco más de una década, la agilidad con la que se suceden los avances tecnológicos y las nuevas técnicas contractuales, han obligado, como ya puso de relieve el Tribunal Constitucional, a modificar la Ley de marcas.

1.1.1.1. Consideraciones generales en torno a la Ley de marcas de 1988.

Con el fin de llevar a cabo este examen cabe destacar, en primer lugar, la superación del principio de vinculación entre la empresa y la marca por esta Ley¹⁷⁸. La afirmación relativa al principio de autonomía significaba una inicial aceptación de toda transmisión del signo con independencia de la empresa, a pesar de la desconexión que se produce entre marca y empresa. Respecto a la relación entre la función indicadora del origen empresarial y la conexión de los bienes y servicios que la marca designa con la empresa productora o distribuidora, cabe señalar que, a pesar del principio de autonomía vigente en aquél sistema, la marca sigue cumpliendo igualmente aquella función. En efecto, el empresario que adquiría la marca con independencia de la empresa y fabricaba los productos o presta los servicios distinguidos con aquélla, reunía la doble condición de productor y titular de la marca, con lo que la función indicadora del origen empresarial permanecía intacta.

Del mismo modo, el licenciatario de una marca, que la utilizaba para distinguir los productos fabricados por él bajo licencia del titular del registro, ostentaba la doble

¹⁷⁸ El artículo 41.1 de la ley disponía que “con independencia de la transmisión de la totalidad o de una parte de la empresa, la marca y la solicitud de registro de marca podrá ser cedida por todos los medios que el derecho reconoce”. Igualmente, reconoce el principio de libre transmisibilidad con independencia de la empresa, el artículo 17 del Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria (publicado en el D.O.C.E. núm. L 11/1, de 14 de enero de 1994), por lo que se refiere a la interpretación del precepto, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid 1995, págs. 259 y ss.

condición antes señalada, cumpliéndose, asimismo, la función indicadora del origen empresarial, aunque sólo fuera por remisión a la fuente originaria¹⁷⁹.

Desde el punto de vista del consumidor, la marca remite a una fuente anónima que asume la responsabilidad económica sobre los productos distribuidos con ella¹⁸⁰. Por todo ello, es posible considerar que si, de acuerdo con la configuración del anterior derecho de marcas, se admitía la transmisión o la cesión temporal del derecho de propiedad sobre la marca con independencia de la empresa, también se podía partir de la licitud del contrato de *merchandising* de marcas, cuya finalidad consiste en ceder temporalmente el derecho a usarla que recae sobre su titular¹⁸¹. Por el contrario, la transmisión de valores y cualidades que representa la marca y su independencia respecto a los productos o servicios que designa, podrían ser cuestionadas en aquellos ordenamientos que subordinaran la cesión de la marca a la transmisión de la empresa, puesto que ello supone conceder una especial relevancia a la función indicadora del origen empresarial de la marca, en detrimento de otras funciones¹⁸².

En segundo lugar, es importante destacar las funciones que la marca desempeña en el mercado y el alcance de su protección. Históricamente, se ha ido produciendo una progresiva ampliación de dichas funciones, ya que además de la simple indicación de procedencia empresarial, es sabido que la marca cumple otras funciones, como la indicadora de calidad, la publicitaria y la de condensación del *goodwill* que, igualmente, debían ser objeto de protección¹⁸³. El hecho de que las marcas renombradas

¹⁷⁹ También el licenciatario de una marca que la utiliza para distinguir productos no amparados por el registro original, sigue reuniendo la doble condición de productor y titular del derecho al uso del signo, manteniendo inalterada la relación entre signo y origen empresarial. Este planteamiento puede perfectamente mantenerse en el marco de la nueva regulación.

¹⁸⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, op. cit., págs. 46 y ss.; MONTEAGUDO, M., “El riesgo de confusión en derecho de marcas y en derecho contra la competencia desleal”, *Actas de Derecho Industrial*, tomo XV, 1993, Madrid 1994, págs. 80 y ss.; PORTELLANO, P., *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid 1995, pág. 278.

¹⁸¹ Un caso distinto lo constituía el supuesto específico previsto en la anterior Ley de marcas relativo a las marcas de garantía en el que se desvanece la función indicadora del origen empresarial. En este supuesto se producía una mayor relevancia de la función indicadora de la calidad, en perjuicio de la función indicadora del origen empresarial. Respecto a éstas la ley ya preveía el control de calidad por parte de su titular (arts. 62 a 64 LM). La vigente Ley ha suprimido la regulación relativa a las marcas de garantía.

¹⁸² Así, por ejemplo, el Codice civile italiano antes de la reforma llevada a cabo por el decreto legislativo 480/1992, admitía en su artículo 2573 la circulación de la marca únicamente si se realizaba en conexión con la empresa o con un ramo concreto de ésta con el fin de evitar la confusión o el engaño respecto al origen de los productos designados con una marca. Actualmente, el artículo 2573 vigente afirma el principio de la libre cesión de la marca, vid. *inter alia* DI CATALDO, V., *I segni distintivi*, Dott. A. Giuffrè editore, 2ª ed., Milano 1993, págs. 131-132.

¹⁸³ Respecto a la importancia de la función publicitaria de la marca, vid. AREÁN, M., “En torno a la función publicitaria de la marca”, *Actas de Derecho Industrial*, 1982, tomo 8, pág. 57 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, op. cit., págs. 61 y ss.

desempeñen en la economía moderna estas funciones, debería haber conducido a una interpretación amplia de la Ley de marcas que favoreciera su ejercicio. De este modo, la ley habría amparado de una manera más intensa al titular de una marca de renombre, y le hubiera protegido más allá de la regla de la especialidad, permitiendo, en consecuencia, la aplicación de sus preceptos a la cesión temporal de la marca renombrada mediante el contrato de *merchandising*.

Ahora bien, el legislador, basándose en la regla de la especialidad, tutelaba al titular registral de un signo frente a posibles usos no autorizados por parte de terceros, sólo cuando éste se utilizaba para distinguir un producto o servicio idéntico o similar a los que designaba, sin quebrantamiento de esta regla respecto a las marcas renombradas. Así pues, la ley no concedía de manera expresa a este tipo de marcas una protección específica, pese a la importancia adquirida por éstas en la actividad económica y a pesar del aumento de las funciones que éstas desempeñaban y continuaban desempeñando¹⁸⁴.

1.1.1.2. Interpretación sistemática de la Ley de marcas de 1988.

Sin embargo, un sector autorizado de la doctrina admitía, no obstante, el recurso a la Ley de marcas como medio para proteger al titular de una marca prestigiosa frente a su utilización por parte de terceros para distinguir productos o servicios distintos de aquéllos para los que fue registrada¹⁸⁵. Su posición se fundaba, básicamente, en una interpretación conjunta de los artículos 4.4 y 12.1.a) de la citada Ley, que permitía,

¹⁸⁴ Vid. FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., y GALLEGO, E., *Fundamentos de Derecho Mercantil I*, Tirant lo Blanch, 2ª ed., Valencia 2000, pág. 302, aunque la Ley de marcas “tipifica como prohibición el hecho de que a través de la solicitud de la marca se persiga un aprovechamiento indebido de la reputación de otra anteriormente registrada, no concede sin embargo protección suficiente a las denominadas “marcas renombradas”, ya que mantiene respecto de ellas el principio de especialidad, limitándose a considerar el prestigio de la marca como uno de los factores determinantes de la indemnización de daños y perjuicios (art. 38.3 LM)”. Sin embargo, esta protección sí había sido prevista en el Anteproyecto del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago tal y como había advertido la doctrina. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., pág. 127.

¹⁸⁵ Vid. en especial FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Algunas claves del nuevo Derecho de marcas”, op. cit., págs. 1083 y ss., ya señalaba que la expresión del artículo 31 de la Ley de marcas “inducir a errores” debía ser interpretada flexiblemente, en el sentido de que el titular de la marca registrada podría invocar el *ius prohibendi* tanto en el supuesto clásico del riesgo de confusión, como en la nueva hipótesis del riesgo de asociación. Es indudable que los consumidores pueden asociar un nuevo producto portador de una marca atractiva y prestigiosa con la marca anteriormente afamada y difundida por entender que su titular auspicia o patrocina su utilización con respecto a los nuevos productos, de modo que “si esta asociación no está respaldada por la pertinente autorización del titular de la marca, éste deberá adoptar las correspondientes medidas invocando precisamente el concepto de riesgo de asociación que la nueva Ley implanta en el apartado 4 del art. 4 y en el art. 12 apartado 1, letra a)”; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 85 y ss.; AREÁN, M., “Tres apuntes...”, op. cit., págs. 184 y ss., quien,

excepcionalmente, que algunas marcas superaran la regla de la especialidad recabando una tutela ampliada que se extendiera más allá de los productos o servicios que conformaban su uso original. De este modo, esta interpretación permitía proteger al titular de una marca atractiva y prestigiosa frente a su uso por parte de terceros no autorizados, aunque fuera para distinguir productos o servicios totalmente distintos, precisamente, sobre la base del concepto de riesgo de asociación.

En efecto, la figura del riesgo de asociación introducida en los artículos 4.4 y 12.1.a) de la anterior Ley de marcas podía ser interpretada de manera sistemática y unitaria, poniendo de relieve que el riesgo de asociación podía surgir en supuestos en los que no existía similitud entre los productos o servicios que distingue el signo¹⁸⁶. De acuerdo con esta posición doctrinal, las marcas renombradas, es decir, aquellas marcas que gozan de un reconocido prestigio o buena fama entre el público, estarían protegidas en la medida en que la ley reconociera la existencia de un riesgo de asociación entre signos iguales o semejantes, aunque distinguieran productos diferentes. Este planteamiento permitiría, pues, la protección del titular de una marca renombrada frente a terceros que pretendieran usarla sin su autorización para distinguir productos o servicios diferentes de aquéllos para los que fue registrada, sobre la base de que el consumidor podría suponer, erróneamente, que entre las dos empresas que utilizaran la misma marca para distinguir productos diferentes existieran relaciones económicas o comerciales¹⁸⁷. De manera que el titular de una marca prestigiosa deseoso de explotarla a través de la concesión de licencias para distinguir productos o servicios distintos a los que ésta normalmente designa gozaría, de acuerdo con esta interpretación, de protección en el anterior sistema de marcas.

Así, cuando se tratara de una marca renombrada, la superación de la regla de la especialidad comportaría la protección bajo la Ley de marcas de 1988 de los derechos conferidos a su titular registral con independencia de los productos o servicios que ésta distinguiera. Y su titular podría interponer las acciones que reconoce esta ley no sólo frente a los terceros que pretendieran inscribir un signo ya registrado para distinguir

sin embargo, apuntaba que para dotar de una base sólida a la protección reforzada de la marca renombrada, parecía conveniente invocar las normas de la Ley de competencia desleal.

¹⁸⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., págs. 115 y ss.

¹⁸⁷ Sobre el riesgo de asociación y su interpretación, vid. *inter alia* PORTELLANO, P., *La imitación en el Derecho...*, op. cit., pág. 268; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El riesgo de asociación”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo XVIII, 1997, Madrid 1998, págs. 34 y ss.; MONTEAGUDO, M., “El riesgo de confusión en derecho de marcas...”, op. cit., págs. 86 y ss.; MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M., “La confusión en el derecho...”, op. cit., págs. 11616-11617.

productos para los cuales no se había obtenido el registro, de acuerdo con una interpretación conjunta de los artículos 4.4 y 12.1.a) de la Ley de marcas de 1988, sino también que utilizaran un signo idéntico para distinguir productos o servicios que no fueran idénticos o similares a los que éste distinguía¹⁸⁸.

Junto con esta interpretación, debería igualmente tenerse en cuenta el artículo 13.1.c) de la ley que sostenía que

“no podrán registrarse como marcas: c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.”¹⁸⁹

En consecuencia, la consideración del riesgo de asociación como una figura unitaria junto con el reconocimiento de protección a los signos reputados frente a registros posteriores de otros signos que impliquen un aprovechamiento indebido de esta reputación, bastaban para superar la regla de la especialidad en algunos casos, y, con ello, se justificaba la validez del contrato de *merchandising* de marcas¹⁹⁰.

¹⁸⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., págs. 163-164, señalaba que “el artículo 31 de la nueva Ley de Marcas ha ampliado sensiblemente los contornos del *ius prohibendi* conferido al titular de la marca registrada: éste puede ejercitar las pertinentes acciones tanto en la hipótesis de existir un riesgo de confusión, como en la hipótesis de que los terceros provoquen un riesgo de asociación con la marca anteriormente registrada”.

¹⁸⁹ Al respecto señala, BERCOVITZ, A., “Marca notoria y marca renombrada en el Derecho español”, *Colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1996, págs. 68-69, y, posteriormente, BERCOVITZ, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, Aranzadi Editorial, 2ª ed., Pamplona 2001, pág. 458, que lo “dispuesto en el artículo 13.c) como prohibición relativa de registro es también aplicable a la delimitación del derecho exclusivo a los efectos de poder ejercitar las acciones por violación de la marca”. Asimismo, en relación con el riesgo de asociación, subraya que “mientras el riesgo de asociación es una modalidad de riesgo de confusión y opera entre productos y servicios similares, el aprovechamiento de la reputación ajena opera también para productos y servicios totalmente distintos”. El mismo autor añade que la prohibición del aprovechamiento indebido de la reputación ajena se aplica a la protección de las marcas renombradas. Vid. también MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 88. Si bien, como matiza FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., pág. 129, al invocar esta prohibición habría que tener en cuenta si los productos o servicios que distingue la marca se sitúan en un mercado próximo o lejano respecto al mercado al que pertenecen los productos o servicios diferenciados por la marca renombrada anterior, pues “cuanto menor sea la lejanía competitiva de los productos o servicios diferenciados por la marca renombrada anterior y la nueva marca solicitada, mayor será el riesgo de debilitamiento de la marca renombrada”.

¹⁹⁰ Este autorizado sector doctrinal realizó esfuerzos loables para interpretar la derogada Ley de marcas de manera armonizada y coherente con un eficaz funcionamiento del mercado. En este sentido, resulta sumamente interesante su constante voluntad de adaptación al sistema de marcas europeo. Por ello, es imprescindible tomar como punto de referencia la obra encabezada por el profesor Fernández-Nóvoa, en concreto, su última publicación titulada *Tratado sobre Derecho de marcas*, ya citada. En ella, el prestigioso profesor estudia exhaustivamente, de nuevo, y teniendo muy en cuenta el derecho comunitario de marcas, la figura del riesgo de confusión y del riesgo de asociación, así como la protección jurídica de la marca renombrada. En relación con la figura del riesgo de confusión y de asociación mantiene su postura, si bien atemperada por los futuros —hoy, ya presentes— cambios legislativos, y afirma que el artículo 31 de la Ley de marcas de 1988 reconoce al titular de la marca la posibilidad de ejercer el *ius prohibendi* siempre que un tercero utilice un signo susceptible de provocar un riesgo de confusión o de asociación con una marca registrada. Vid., FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 189 y ss. y 351-352. Por lo que respecta a la marca renombrada, el citado autor afirma expresamente que la prohibición que contiene el artículo 13.c) de la Ley de marcas de 1988 es insuficiente para proteger al

1.1.1.3. El derecho comunitario.

La posición doctrinal que acaba de apuntarse se encontraría en la línea de la postura adoptada por la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas¹⁹¹. Si bien, la Directiva protege, por un lado, la marca renombrada de manera expresa y, por otro, alude a la figura del riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación.

En efecto, en el ámbito comunitario, destaca la amplia protección otorgada al titular registral de una marca que goza de renombre. En concreto, cabe subrayar la regulación contenida en la Directiva comunitaria relativa a la concesión de la facultad exclusiva de autorizar su uso a terceros para distinguir productos distintos de aquéllos para los que fue registrada, y, en contrapartida, a la prohibición de su uso sin su consentimiento¹⁹². El artículo 5.2 de esta norma dispone que

“cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos”¹⁹³.

titular de una marca renombrada, por lo tanto, éste tendrá que invocar los tratados internacionales y la Ley de competencia desleal para proteger su derecho de manera adecuada. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., pág. 327.

¹⁹¹ Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 89/104/CEE (publicado en el D.O.C.E. núm. L 40/1, de 11 de febrero de 1989).

¹⁹² La citada Directiva a propósito de la inscripción registral señala en el artículo 4.4.a) que “asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida que: la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos”.

¹⁹³ Igualmente el citado Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca comunitaria, dispone en el artículo 9.1.c) que “la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos”.

Sin embargo, esta norma no fue incorporada a la Ley de marcas 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, imprevisión ésta que dificultaba la protección para las marcas renombradas cuyo uso es objeto de cesión¹⁹⁴.

Aún así, cabe recordar la actual posición del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto a la relación entre el derecho interno y el derecho comunitario. En efecto, el Tribunal de Justicia ha reconocido en diversas sentencias la necesidad de interpretar el derecho interno a la luz y conforme al contenido de las Directivas, obligando a los tribunales nacionales a buscar soluciones próximas a éstas¹⁹⁵.

Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que, aunque el artículo 5.2 de la Directiva comunitaria de marcas reconoce, como hemos visto, entre los derechos conferidos al titular registral del signo el de prohibir su uso por parte de cualquier tercero sin su consentimiento para distinguir productos o servicios que no sean iguales o similares a aquéllos para los que esté registrada la marca siempre y cuando ésta goce de renombre, no genera obligaciones para los Estados miembros. Efectivamente, el legislador comunitario hace referencia a esta prohibición como una posibilidad a la que pueden acogerse los Estados miembros, lo cual la convierte en una disposición condicional, en el sentido de opción por parte de los Estados miembros de reconocer en sus legislaciones internas el mencionado derecho¹⁹⁶. De manera que en ningún caso es

¹⁹⁴ BERCOVITZ, A., “Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (Especialmente desde la perspectiva del Derecho europeo)”, *Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Civitas, Madrid 1991, pág. 176.

¹⁹⁵ Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 1984, C-14/83, Von Colson and Kamann (Rec. pág. 1891), fundamento jurídico 26, donde el Tribunal señala que los tribunales nacionales están obligados a interpretar su derecho nacional a la luz del contenido y de la finalidad de la directiva para alcanzar el resultado al que se refiere el tercer párrafo del artículo 189. También vid. la Sentencia de 13 de noviembre de 1990, C-106/89, Marleasing SA v. La Comercial Internacional de Alimentación S.A. (Rec. pág. I-4135), donde el Tribunal insiste en que el deber de interpretar el derecho nacional a la luz del contenido y la finalidad de las directivas para alcanzar el resultado que persiguen es aplicable tanto si las disposiciones nacionales de que se tratan son anteriores o posteriores a la directiva en cuestión, como sucede en el caso de la Directiva sobre marcas (diciembre 1988) en relación con nuestra Ley de marcas (noviembre 1988). Respecto a esta cuestión, vid. *inter alia*, MANGAS, A., “Las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho interno de los Estados miembros a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, *El Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial*, dir. RODRÍGUEZ, G.C., y, LIÑÁN, D.J., Civitas, Madrid 1993, págs. 55 y ss.; CRAIG, P., y, DE BÚRCA, G., *EC Law: Text, cases, and materials*, Clarendon Press, Oxford 1995, págs. 189 y ss.

¹⁹⁶ Así, por ejemplo, el legislador francés tampoco ha incorporado a su ordenamiento este precepto. Vid., *ad exemplum*, POLLAUD-DULIAN, F., *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, París 1999, págs. 576-577, 596, 635, que en orden al artículo 713-5 del Code de la propriété intellectuelle señala que no es posible proteger al titular registral de una marca notoria o de renombre más allá de la regla de la especialidad de acuerdo con el derecho de marcas. No obstante, afirma que es posible, en caso de utilización abusiva de una marca notoria para distinguir productos distintos, interponer una acción de responsabilidad civil.

posible otorgar a este precepto un efecto directo, ya que, no reconoce un derecho individual de carácter claro e incondicional; pero tampoco es posible obligar a los Estados miembros a interpretar el derecho interno de acuerdo con este precepto comunitario, en tanto que no contiene una obligación sino una posibilidad que se plantea a los Estados miembros con la finalidad de que adopten, cuando lo estimen oportuno, el mencionado precepto. Igualmente, la Directiva expone en el considerando noveno que, si bien es fundamental que los Estados miembros otorguen la misma protección a las marcas registradas, es posible, no obstante, conceder a los Estados miembros la facultad de proteger con una mayor intensidad a las marcas que hayan adquirido renombre¹⁹⁷.

Cabe concluir que, a pesar de la obligación de interpretar el derecho interno de acuerdo con el articulado de la Directiva, lo que supondría aplicar la Ley de marcas de conformidad al espíritu de la Directiva sobre marcas, su artículo 5.2, que otorga a los Estados miembros la posibilidad de intensificar la protección de los titulares registrales de una marca cuando ésta goza de renombre, era únicamente invocable a los efectos de reclamar una reforma de la Ley de marcas para adecuarla en este aspecto al espíritu de la Directiva comunitaria¹⁹⁸.

Como consecuencia de la falta de implementación del precepto comunitario y de su configuración como una opción a la que pueden acogerse los Estados miembros, se producía una disfunción respecto al sistema comunitario, ya que, por una parte, no era posible interpretar la Ley en el sentido del artículo 5.2 de la Directiva ni, por consiguiente, tener en cuenta la doctrina del Tribunal de Justicia comunitaria acerca de este precepto.

Por otra parte, tampoco la definición de los conceptos de confusión y asociación del artículo 5.1.b) de la Directiva ni la interpretación del Tribunal de Justicia resultaban aplicables a los conceptos que se manejaban de acuerdo con el anterior sistema de

¹⁹⁷ El Consejo de las Comunidades Europeas adopta la Directiva teniendo en cuenta entre otros considerandos que “[...] es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros; sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre”.

¹⁹⁸ CASADO, A., *Derecho de marcas y protección de los consumidores*, Tecnos, Madrid 2000, págs. 63 y ss. y, 81 y ss., criticaba la imprecisión del artículo 31 de Ley de marcas de 1988 en lo relativo a la normativa comunitaria, señalando que era necesario su modificación por parte del legislador español. Igualmente, admitía que dado que los tribunales nacionales están obligados a aplicar el derecho nacional de acuerdo con la letra y la finalidad de la normativa comunitaria, debería otorgarse a la marca el mismo grado de protección que ha sido previsto en la Directiva.

marcas¹⁹⁹. En efecto, la Ley de marcas de 1988 se apartaba en este tema del sistema acogido en la Directiva, puesto que, como un sector de la doctrina había puesto de relieve, la ley contraponía como figuras diversas el riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el ya comentado artículo 12.1²⁰⁰. Además, la norma española no tenía en cuenta el riesgo de asociación con relación al *ius prohibendi* en el artículo 30 y 31 de la ley. Y, finalmente, introducía este riesgo en la regulación del uso obligatorio de la marca registrada en el artículo 4.4 de la norma nacional²⁰¹. Por todo ello, la discusión en torno al concepto de este riesgo y las consecuencias de su interpretación se habían planteado en términos muy distintos de los que plantea la regulación comunitaria de la citada figura²⁰².

¹⁹⁹ El estudio de este concepto se realiza conjuntamente por lo que se refiere al artículo 4.1.b) relativo a las causas de denegación o nulidad del registro de una marca. En éste se establece que “el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda un riesgo de asociación con la marca anterior”. Del mismo modo el artículo 5.1.b) citado declara que “la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca”. Respecto a las Sentencias del Tribunal de Justicia cabe destacar *inter alia* la de 22 de junio de 2000, C-425/98, Marca Mode CV v Adidas AG y Adidas Benelux BV (Rec. pág. I-4861); la ya comentada de 14 de septiembre de 1999, C-375/97, General Motors v Yplon (Rec. pág. I-5421); la de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Rec. pág. I-5507); la de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, SABEL v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Rec. pág. I-6191); la de 15 de enero de 2003, T-99/01, Mystery drinks GmbH v Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos); y, finalmente, la de 9 de abril de 2003, T-224/01, Durferrit GmbH v Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).

²⁰⁰ Vid. sobre este punto, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El riesgo...”, op. cit., pág. 28-29. BERCOVITZ, A., *Apuntes...*, op. cit., 2ª ed., págs. 442-443, había puesto de relieve que “dentro del riesgo de confusión se incluye el riesgo de asociación con la marca anterior [...]. El riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión, y puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta”. Asimismo, añadía que “mientras el riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión y opera entre productos y servicios similares, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena opera también para productos y servicios totalmente distintos. El riesgo de asociación sirve para la protección de las marcas notorias; mientras que la prohibición del aprovechamiento indebido de la reputación ajena se aplica a la protección de las marcas renombradas”. El actual artículo 6.1.b) de la Ley de marcas dispone que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación.

²⁰¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El riesgo...”, op. cit., pág. 28-29.

²⁰² Sin embargo, resulta sumamente interesante tener en cuenta la precisión que exponemos a continuación. Ciertamente, los artículos 4.4 y 5.2 de la Directiva recogen una opción a la que pueden acogerse los Estados miembros. De modo que, es posible que los Estados miembros decidan no adoptar la propuesta comunitaria, en cuyo caso, no se hallarán vinculados ni por su contenido ni por la interpretación que realice el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por el contrario, los artículos 4.1.b) y 5.1.b) de la Directiva contienen una obligación expresa y clara dirigida a los Estados miembros. De manera que, éstos tienen la obligación de adoptar su contenido e interpretar el derecho interno de acuerdo con el articulado de la Directiva y conforme a la interpretación que realice el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este sentido, y como veremos más adelante, la jurisprudencia comunitaria más reciente permite superar los límites de la regla de la especialidad en relación con la marca de renombre siempre que exista riesgo de confusión, de acuerdo con los artículos 4.1.b) y 5.1.b) de la Directiva. El Tribunal se basa en una interpretación amplia del concepto de similitud.

1.1.1.4. El derecho internacional.

Asimismo, al estudiar la protección que otorgaba la ley anterior a la marca renombrada, cabe tener en cuenta que en el ámbito internacional nuestro Estado es parte de varios tratados internacionales. Entre ellos interesa destacar el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) que constituye el Anexo 1C del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (AOMC) negociado en el marco de la Ronda de Uruguay del GATT²⁰³. El Acuerdo prevé la protección de la marca registrada frente a su utilización para distinguir bienes o servicios no similares a los bienes y servicios para los que se registró la marca en el artículo 16.3. En efecto, dicho artículo afirma que

“el artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”²⁰⁴.

A pesar de la falta de precisión, cabe entender que el precepto citado hace referencia a las marcas renombradas, ya que, las dos condiciones que exige para reconocer la

Esta jurisprudencia abría una vía para proteger al titular de una marca de renombre en nuestro ordenamiento siempre que existiera riesgo de confusión con otro signo dada la similitud entre los productos o servicios que los signos distinguen, teniendo en cuenta que el Tribunal exige sólo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados cuando el renombre de las marcas sea fuerte. En consecuencia, únicamente se plantearía el problema de la protección del titular de la marca de renombre más allá de la regla de la especialidad, cuando la citada marca se usase para distinguir un tipo de productos o servicios muy distinto y alejado del que normalmente distingue.

²⁰³ El Acuerdo firmado en Marrakesh el 15 de abril de 1994 entró en vigor el 1 de enero de 1995. También ha sido ratificado por España (B.O.E. de 24 de enero de 1995, suplemento núm. 20 [RCL 1995, 192]). Sobre las características generales de dicho Acuerdo, vid. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., “El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual”, *Actas de Derecho industrial y derecho de autor*, tomo XVI, 1994-1995, Madrid 1996, págs. 33 y ss.

²⁰⁴ El artículo 6.bis.1 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, con el texto revisado según el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 (B.O.E. núm. 28, de 1 de febrero de 1974 [RCL 1974, 254]), establece que “los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocidas como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.

facultad de prohibir el uso de una marca concurrirán efectivamente con relación a las marcas renombradas²⁰⁵.

Sin embargo, en virtud del artículo 1.3 del Acuerdo, que delimita su ámbito personal de aplicación, las obligaciones que contiene este tratado se conceden a los nacionales de los demás Estados miembros²⁰⁶. Es decir, los nacionales no podrían invocar las obligaciones del Tratado ante los Tribunales de su propio Estado en tanto que sus preceptos no fueran declarados expresamente aplicables²⁰⁷. En consecuencia, a pesar de la clara protección más allá de la regla de la especialidad otorgada al titular de

²⁰⁵ En este sentido, vid. BOTANA, M., “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los Derechos de Propiedad Intelectual”, *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, tomo XVI, 1994-1995, Madrid 1996, págs. 128-129, que concluye que deben considerarse comprendidos en el ámbito de la protección prevista en el Acuerdo no sólo los supuestos en que la utilización tenga por objeto una marca registrada de renombre, sino también cuando tenga por objeto una marca registrada no renombrada, siempre y cuando se reúnan las condiciones exigidas. Vid., también, SANZ, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Civitas, Madrid 2001, pág. 31; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., pág. 319; MASSAGUER, J., y, MONTEAGUDO, M., “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC”, *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio*, tomo I, CEFI, Madrid 1997, pág. 174, por lo que se refiere a la relación entre el art. 16.3 y las marcas de renombre. En relación con este extremo, hay que tener en cuenta la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial y la Asamblea general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en septiembre de 1999. Se trata de una Recomendación dirigida a cada Estado miembro para que considere cualquiera de las disposiciones adoptadas como orientación para la protección de las marcas notoriamente conocidas. En todo caso, interesa hacer notar que la Recomendación, ante la variedad de términos que definen a las marcas famosas, emplea, de acuerdo con la terminología utilizada en el Convenio de París, el concepto “marcas notoriamente conocidas”. En realidad, y siguiendo, en parte, el esquema que contiene la Directiva sobre marcas, se atribuye al titular de estas marcas protección, básicamente, frente al riesgo de confusión, dentro de los límites de la regla de la especialidad, y frente al riesgo de asociación, por un lado, y, por otro, frente al perjuicio, dilución o aprovechamiento desleal del carácter distintivo de las marcas de renombre, fuera de los límites de la regla de la especialidad. En todo caso, la Recomendación no es vinculante para los Estados miembros, por lo tanto, su aprobación no hacía variar la interpretación que podía hacerse de la Ley de marcas de 1988. Con respecto a la interpretación de esta Recomendación, vid. comentarios de GARCÍA VIDAL, Á., “La Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”, *Actas de Derecho industrial y derecho de autor*, tomo XX, 1999, Madrid 2000, págs. 1533 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 334 y ss.

²⁰⁶ La primera parte del artículo 1.3 del Acuerdo ADPIC señala que “los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. [...]”.

²⁰⁷ De modo que, en realidad, el artículo 16.3 del Acuerdo es autoejecutivo, pues recoge un mandato suficientemente claro y preciso a los Estados miembros que puede ser invocado por los nacionales ante los tribunales. Sin embargo, el ámbito de aplicación personal del Acuerdo impide que los nacionales de un Estado puedan invocar sus obligaciones ante su propio Estado. En todo caso, vid. las consideraciones de GÓMEZ SEGADE, J.A., “El Acuerdo ADPIC...”, op. cit., págs. 54-55; COUTO, L.M., “*Merchandising de marcas*”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo XX, 1999, Madrid 2000, pág. 100; MASSAGUER, J., y, MONTEAGUDO, M., “Las normas relativas...”, op. cit., págs. 154 y 176. En este sentido, es interesante poner de relieve, la tesis propuesta por FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 319 y 613 y ss., que sostenía que, con el fin de evitar que las personas de nacionalidad española sean discriminadas respecto a los nacionales de otro Estado miembro, se aplicara por analogía el artículo 10.3 de la Ley de marcas de 1988. No obstante, esta tesis se enfrentaría con el obstáculo de su falta de previsión expresa en una ley nacional o en el mismo Acuerdo. Y, por consiguiente, difícilmente los tribunales resolverían un litigio sobre la base del precepto citado.

la marca de renombre en el Acuerdo y, aunque España fuera parte signataria, la obligación que recoge el mencionado precepto no era aplicable a los nacionales de nuestro país mientras no fuera modificado el derecho interno.

De modo que, al examinar la protección otorgada en nuestro sistema de marcas al titular registral de una marca de renombre, había que tener en cuenta básicamente el derecho interno.

1.1.1.5. La interpretación literal de la Ley de marcas de 1988.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y de acuerdo con una interpretación literal de la ley, se puede afirmar que es incuestionable que la marca renombrada —sobre la que recae la cesión de uso en un contrato de *merchandising*— quedaba efectivamente protegida frente a un registro posterior de la marca para productos o servicios diferentes a aquéllos para los que la marca estaba registrada, a través de las prohibiciones que contenían los artículos 12.1.a) y 4.4 (cuando el registro pudiera inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación) y 13.c) (cuando el registro supusiera un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados) de la ley.

Sin embargo, resultaba cuanto menos cuestionable extender la protección que la Ley de marcas otorgaba al titular de la marca registrada relativa a la prohibición de uso de un signo para designar productos o servicios para los que estaba registrado al titular registral de una marca de renombre que pretendiera prohibir su uso para contraseñar productos o servicios distintos de los que ésta designaba. En efecto, el artículo 31 de la citada ley se refería únicamente a que

“el titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores”,

lo que excluía, por definición, la extensión de la protección de la marca de renombre a todo tipo de productos²⁰⁸.

²⁰⁸ Aún así, vid. STS 18 de febrero de 1999 [RJ 660], en la que se discutía el uso por parte de RENFE del nombre artístico “Antoñita de Linares” registrado como marca en una campaña publicitaria para promocionar la Tarjeta Joven de RENFE. El Tribunal señala con respecto al artículo 31 LM que el riesgo de asociación “opera aunque no se trate de productos o servicios idénticos o similares, como es el caso que nos ocupa, lo que tiene apoyo en el apartado cuarto del artículo 4 de la ley y justificación para preservar a los consumidores [...]. Con lo cual se impone que debe evitarse el riesgo de asociacionismo

Por otra parte, hay que poner de relieve que la interpretación sistemática, que conduce a una lectura conjunta de los artículos 4.4 y 12.1.a) de la Ley de marcas, era el resultado lógico de la falta de claridad de dicho texto legal, fruto de la excesiva precipitación del legislador español que promulgó esta ley sin esperar la redacción definitiva de la Directiva comunitaria de marcas. Respecto a esta interpretación es posible, en puridad de principios, alegar su difícil aceptación puesto que cada uno de estos artículos se refiere a una cuestión distinta. En efecto, por una parte, el artículo 4.4 de la citada ley hacía referencia al problema que se podría plantear entre el titular registral de la marca que realiza un uso parcial de ella y el tercero que solicita su inscripción para otro tipo de productos. Y, por otra parte, el artículo 12.1.a) de la ley contemplaba una prohibición relativa que impedía el acceso a la Oficina Española de Patentes y Marcas de aquellos signos distintivos que pudieran inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con un signo anteriormente solicitado o registrado²⁰⁹.

En consecuencia, cabe concluir que, de acuerdo con esta línea interpretativa, la derogada Ley de marcas ofrecía a la marca renombrada una protección que resultaba a todas luces insuficiente, dadas las importantes funciones que ésta debe cumplir y de acuerdo con las tendencias legislativas en el ámbito comunitario e internacional, pese a los valiosos esfuerzos de la doctrina más autorizada por encontrar un soporte legal a su argumentación²¹⁰. En este sentido, es preciso insistir en la necesidad de proteger al titular registral de una marca renombrada frente a usos no autorizados de ésta por parte de terceros. Dicha necesidad subyace en el aprovechamiento indebido de un signo que sirve para distinguir la actividad prestigiosa de un empresario y que provoca un

[sic] bajo la creencia de que el titular de la marca registrada patrocinó o autorizó de alguna manera los servicios llevados a cabo con su empleo [...]”. Sin embargo, vid. crítica de CURTO, M., “Comentario a la STS de 18 de febrero de 1999”, *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 50, abril/agosto 1999, pág. 1375-1376, cuestiona que en este caso el Tribunal hubiera extendido el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca fuera de los límites impuestos por la regla de la especialidad.

²⁰⁹ MONTEAGUDO, M., “El riesgo de confusión en derecho de marcas...”, op. cit., pág. 92 y ss.; MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M., “La confusión en el derecho...”, op. cit., págs. 11632 y 11633. Postura que, más recientemente, apoya ORTUÑO, MT, *La licencia de marca*, Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, Madrid 2000, pág. 220.

²¹⁰ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid 1999, págs. 190 y ss. justifica la necesidad de un régimen de protección de la marca renombrada en su capacidad para atraer la demanda más allá de los productos o servicios para los que ha sido originariamente registrada. Esta aptitud permite a su titular explotar autónomamente el renombre y ampliar la gama de sus productos o servicios, o bien, autorizar a terceros la utilización de la marca para distinguir productos o servicios distintos de los originarios. El mismo autor criticaba la pasividad del legislador que, pese a la tendencia adoptada por la Directiva sobre marcas, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria y el Acuerdo sobre

perjuicio tanto a los consumidores, que corren el riesgo de confusión respecto a la procedencia empresarial de la prestación, como a los empresarios que, habiendo invertido considerables esfuerzos en obtener el renombre de la marca, no reciben una protección adecuada. De manera que, para fundamentar la protección del titular registral de una marca renombrada frente a su uso por parte de persona no autorizada, habría que recurrir a una norma ajena a la Ley de marcas, pero que en cierta medida la complementase²¹¹.

Respecto a esta cuestión, es importante admitir la posibilidad de acudir a la Ley de competencia desleal para proteger al titular registral de una marca renombrada cuando su uso no autorizado por parte de terceros para distinguir una clase de productos o servicios distinta a la que normalmente designa origine un riesgo de confusión²¹². En efecto, el artículo 6 dispone que

“se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno”,

añadiendo en el segundo párrafo que

“el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.

Por lo que atañe a este precepto, resulta oportuno puntualizar que en estos casos nos hallamos ante un supuesto de confusión en sentido amplio, puesto que el consumidor no toma una prestación por otra, ni entiende que su procedencia empresarial es distinta a la real, sino que cree que entre la persona que usa el signo y su titular registral existe una relación, ya sea porque ambas pertenecen al mismo grupo, ya sea, porque entre ellos media un contrato de *merchandising* de marcas²¹³.

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, no había modificado la Ley de marcas en el sentido de otorgar una mayor protección a las marcas renombradas.

²¹¹ DE LA CUESTA, J.M., “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena”, en *La Regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, coord. BERCOVITZ, A., Boletín Oficial del Estado y Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid 1992, pág. 37.

²¹² PORTELLANO, P., *La imitación en el Derecho...*, op. cit., págs. 330 y ss. Vid. en el mismo sentido, ORTUÑO, MT, *La licencia de marca*, op. cit., págs. 220-221.

²¹³ MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M., “La confusión en el derecho...”, op. cit., págs. 11617, 11620 y 11634 y ss., admiten la protección de una marca renombrada frente a su uso por parte de terceros no autorizados que la utilicen para distinguir productos o servicios de una clase de productos o servicios distinta a la que normalmente designa acudiendo al artículo 6 de la Ley de competencia desleal, ya que señalan que “no puede descartarse tampoco que la noción legal de confusión abarque [...] la llamada confusión en sentido amplio. En este caso, el empleo de medios de identificación ajenos no induce al consumidor a tomar una actividad, prestaciones o establecimientos por otros, ni a entender que la actividad, prestaciones o establecimientos considerados tienen una procedencia empresarial/profesional distinta a la real, sino que induce a creer que entre la persona que usa el signo en cuestión y otra existen unos vínculos económicos (pertenecientes al mismo grupo de empresas) o jurídicos (licencias colaterales

De manera que es posible proteger los derechos del titular de una marca de renombre que pretende cederla temporalmente a un tercero mediante un contrato de *merchandising* a través del instrumento que ofrece el artículo 6 de la Ley de competencia desleal y ejercitar las acciones que contempla su artículo 18. El recurso a esta ley resultaba —y resulta— aconsejable en la medida en que permitía una protección mayor y complementaria a la que proporcionaba la Ley de marcas, ya que como hemos visto, el titular registral de una marca de renombre no podía prohibir, de acuerdo con esta interpretación del anterior derecho de marcas, el uso de ésta para distinguir productos o servicios de una clase distinta a aquélla para la que fue inscrita²¹⁴.

Asimismo, importa tener en cuenta que para fundamentar la deslealtad de una práctica basta con que concurra el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la procedencia del producto. En el caso de las marcas de renombre, la confusión que sufren los consumidores puede tener origen, por ejemplo, en la posibilidad, tan utilizada en el comercio actual, que tiene el titular de una marca de renombre de ceder temporalmente el uso de ésta para distinguir productos o servicios de una clase distinta a aquélla para los que fueron inscritos. Se trataría precisamente de aquellos casos en los que el consumidor, ante el uso de la marca renombrada por un tercero, puede presuponer que entre el titular registral del signo y el empresario responsable de los productos o servicios designados con ella media una relación contractual²¹⁵. Los intereses del consumidor pueden resultar afectados en la medida en que el uso de la marca de renombre por un tercero para distinguir otros productos puede

o *merchandising*) que autorizan su empleo, de tal forma patrocinado por su titular. En la práctica, no obstante, han de ser escasos los supuestos de confusión en sentido amplio, estrictamente dependientes de la efectividad del riesgo de confusión y especialmente condicionados, por ello, a la presencia de circunstancias muy específicas, como un elevadísimo grado de implantación en el mercado y reconocimiento por parte de los consumidores de todos sus segmentos y la posibilidad efectiva, considerados los sectores de la economía involucrados, de extensión a otros campos de actividad, sea a través de empresas del grupo o de *merchandising*"; MONTEAGUDO, M., "El riesgo de confusión en derecho de marcas...", op. cit., pág. 96 y ss., y, más recientemente, insiste en la posibilidad de aplicar la ley de competencia desleal en "Confusión, error y engaño en el Derecho de marcas: El caso 'Puma' (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo —Sala 1ª— de 2 de junio de 1998), *Revista General de Derecho*, núm. 666, marzo 2000, pág. 2365; Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., págs. 115 y ss. y 262 y ss., este autor, aunque admite los supuestos en los que un tercero utiliza la marca de renombre sin la debida autorización por parte de su titular como posibles generadores de un riesgo de asociación, encuadraba la protección del titular registral de dicha marca en la Ley de marcas.

²¹⁴ BERCOVITZ, A., "Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal", *La Regulación...*, op. cit., págs. 19-20; FERRÁNDIZ, J.R., "Actos de confusión e imitación con riesgo de asociación", *Protección penal, competencia desleal y tribunales de marcas comunitarios (VI Jornadas sobre marcas)*, dir. MASSAGUER, J., Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999, pág. 142.

²¹⁵ En este sentido, vid. MONTEAGUDO, M., "El riesgo de confusión en derecho de marcas...", op. cit., págs. 99-100.

provocar en él la toma de decisiones equivocadas como consecuencia de haber recibido una información errónea en el mercado.

Por otra parte, al examinar la aplicabilidad de la Ley de competencia desleal, interesa destacar que el objeto respecto al que se realiza la conducta desleal lo constituye una marca que goza de renombre, es decir, con un alto grado de implantación en el mercado. Este alto grado de implantación es un elemento decisivo para valorar el riesgo de confusión, pues cabe admitir que cuanto mayor sea el arraigo del signo en el mercado, mayor será el riesgo de confusión²¹⁶.

Junto a la posibilidad de acudir al artículo 6 de la Ley de competencia desleal, también cabía basar la protección del titular registral de una marca de renombre en el aprovechamiento indebido y en beneficio propio por parte de un tercero de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida en el mercado, supuesto que recoge el artículo 12 de la Ley de competencia desleal²¹⁷. Este artículo, que estipula que

“se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”

añadiendo que

“en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelos”, “sistema”, “tipo”, “clase” y similares”,

facilita la protección frente al uso de una marca renombrada sin el consentimiento de su propietario aún cuando no exista confusión, siempre y cuando se ponga en peligro la función publicitaria de la marca²¹⁸. En este caso, el titular de la marca renombrada podía ejercitar las acciones que prevé el artículo 18 de la citada ley²¹⁹.

²¹⁶ MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M., “La confusión en el derecho...”, op. cit., págs. 11618 y 11619; MONTEAGUDO, M., “El riesgo de confusión en derecho de marcas...”, op. cit., pág. 98; BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal*, op. cit., págs. 40 y ss.; FERRÁNDIZ, J.R., “Actos de confusión...”, op. cit., pág. 139.

²¹⁷ BARONA, S., *Competencia Desleal*, Tirant lo Blanch, 2ª ed., Valencia 1999, págs. 40 y 76 y ss., quien destaca que los tipos desarrollados en los artículos 6 a 17 no son compartimentos estancos, sino que en la mayoría de los casos se produce una interrelación entre sí, mencionando en este sentido la SAP de Madrid de 13 de diciembre de 1994.

²¹⁸ PORTELLANO, P., *La imitación en el Derecho...*, op. cit., págs. 570 y ss.

²¹⁹ Sin embargo, no hay que olvidar que se permitía, de acuerdo con el artículo 33.2 de la Ley de marcas de 1988, el uso de la marca cuando fuera necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio. En los mismos términos se expresa la nueva Ley de marcas en el artículo 37.c). Este precepto menciona, expresamente, el caso de accesorios o piezas sueltas que, para indicar su destino, utilizan la marca siempre que se haga de acuerdo con las prácticas leales en materia industrial o comercial. Vid. En relación con este tema, vid. LLOBREGAT, M.L., “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las

En suma, pues, de acuerdo con esta interpretación de la anterior Ley de marcas no sería posible proteger al titular registral de una marca renombrada frente a los posibles usos no autorizados por parte de terceros para distinguir productos o servicios más allá de la regla de la especialidad. A pesar de ello, el titular registral de una marca de renombre no se hallaba totalmente desprotegido, puesto que era posible acudir a la Ley de competencia desleal.

1.1.1.6. Interpretación finalista.

Es obvia la dificultad que entrañaba la delimitación del alcance de la protección que se otorgaba al titular de una marca renombrada. Esta cuestión es especialmente relevante para el titular de una marca de renombre que pretenda conceder licencias de *merchandising* de marcas, en cuanto que el valor del derecho que recae sobre la marca que ha registrado dependerá de si su derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico incluye también la posibilidad de designar con la marca todo tipo de productos o servicios, o, solamente aquéllos para los que hubiere sido concedido el registro.

Al analizar la interpretación literal de la Ley de marcas, ya hemos mencionado los problemas que planteaba la interpretación sistemática. Por otra parte, la interpretación literal no estaba exenta de inconvenientes. En este sentido, cabe destacar, en primer lugar, que, tanto el derecho comunitario, como el derecho internacional vigente, tienden, de manera expresa, a intensificar la protección otorgada al titular registral de una marca que goza de renombre. En segundo lugar, con respecto a la aplicación de la Ley de competencia desleal, es sabido que no le corresponde a esta ley otorgar ningún derecho de exclusividad a sujeto alguno, por lo tanto, pese a su posible aplicación, el titular de una marca de renombre no hubiera gozado de un derecho de exclusividad.

Sin embargo, era posible partir del artículo 3.1 del Código civil para tratar de proponer una solución a la cuestión citada. Dicho precepto indica el modo en que deben aplicarse e interpretarse las normas jurídicas haciendo hincapié en que

“las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo

piezas de recambio”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 235, enero-marzo 2000, págs. 201 y ss.; y, GARCÍA VIDAL, Á., *El uso descriptivo de la marca ajena*, Marcial Pons, Madrid 2000.

en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.

Esta pauta debía ser tenida en cuenta para resolver la cuestión planteada. En efecto, ya el legislador de 1988 al redactar la Ley de marcas, se hacía eco en la Exposición de Motivos de las nuevas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del comercio, de la internacionalización del mercado, de la aparición de nuevas técnicas de contratación y de la necesidad de proteger a los consumidores. Estas condiciones y necesidades siguen existiendo en la actualidad. La Ley de marcas de 1988 dio respuesta a muchas de ellas. No obstante, los incesantes avances tecnológicos, que afectan a la intensidad de las relaciones internacionales y al acceso de información, obligaban a una nueva lectura de la ley que permitiera la protección de la marca como instrumento de identificación de productos o servicios y como símbolo de prestigio y reconocimiento en el mercado.

Por ello, se hacía cada vez más necesario realizar una interpretación que atendiera a la realidad social del tiempo y al espíritu de la norma. Ciertamente, los límites territoriales del mercado han desaparecido y se ha incrementado el valor de aquellos signos que garantizan a los consumidores una determinada calidad y que aseguran la existencia de un empresario de prestigio y reputación tras la producción de los bienes o servicios. En realidad, un medio de facilitar la protección de los valores que representa la marca y, al mismo tiempo, de proteger a los consumidores que confían en un signo de renombre y en las cualidades que pretende vehicular, consiste en el uso de la marca por parte de su titular para designar con ella todo tipo de productos o servicios más allá de la regla de la especialidad. Finalmente, y por encima de los intereses de los sujetos (empresarios y consumidores), importa destacar la protección que merecen los intereses del mercado en sí mismo. Es decir, todas aquellas herramientas e instrumentos que ayudan a que el mercado funcione correctamente deben ser objeto de protección. Entre éstas destaca la marca renombrada, que, como hemos visto, es capaz de transmitir información —mediante los valores que representa— sobre las características del producto o servicio que designa. Esta capacidad debe protegerse para evitar, de este modo, el peligro de parasitismo y de la transmisión de información incorrecta en perjuicio de la transparencia y de la competitividad del mercado.

Además, interesaba especialmente la interpretación sistemática realizada por un sector de la doctrina más autorizada que conducía a una lectura unitaria de la figura del riesgo de asociación que recogían los artículos 4.4 y 12.1.a) de la anterior Ley de marcas. Igualmente, era importante completar esta interpretación con el artículo 13.1.c)

de aquella ley. En definitiva, la interpretación finalista de la norma comportaría afirmar que si la ya derogada Ley de marcas protegía de manera expresa al titular de la marca renombrada frente a posibles registros posteriores para distinguir otros productos o servicios, sería del todo incoherente que la propia ley no protegiera también al titular del signo frente a eventuales usos de la marca para distinguir otros productos o servicios. En efecto, carecía de sentido que una ley que se basaba en el principio de inscripción registral para otorgar al titular de una marca todos los derechos que aquélla confiere, incluido, entre ellos, el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico, protegiera al titular de una marca renombrada frente a los intentos de posteriores registros, y no le protegiera frente a su uso indebido por un tercero.

Finalmente, por lo que atañe a la Ley de competencia desleal cabía admitir su aplicación complementaria en los supuestos en que la violación de un derecho de propiedad industrial, supusiera también un acto de competencia desleal²²⁰. Igualmente, era posible defender una aplicación residual de la ley en aquellos supuestos en los que el tipo de productos o servicios que se pretendiera distinguir con la marca renombrada perteneciera a un grupo muy alejado de los bienes y servicios que distinguía la marca renombrada (aunque en algunos casos, era difícil que el titular registral de una marca renombrada no hubiera extendido su uso para distinguir toda clase de productos, piénsese, por ejemplo, en la marca Coca-cola). Por último, se debía reservar la aplicación de los preceptos de la Ley de competencia desleal para la protección de aquellos casos en los que el uso no consentido de una marca renombrada provocara una pérdida del prestigio de la marca como, por ejemplo, el uso de la marca Loewe para distinguir papel higiénico (competencia por aversión).

1.1.1.7. Breve referencia al uso de marca con fines decorativos.

Finalmente, al abordar el estudio de la marca de renombre y su protección en el anterior derecho de marcas, conviene recordar que de acuerdo con el uso que se realice de ella, podemos distinguir entre dos tipos de contrato de *merchandising* de marca. Uno, en el que el signo se utiliza con los fines distintivos propios de toda marca y, otro, cuyo

²²⁰ Respecto a esta cuestión vid. MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley...*, op. cit., pág. 84, donde admite la posibilidad de acudir a la legislación contra la competencia desleal y la legislación sobre propiedad industrial, aunque advierte que sólo es lícita cuando “los aspectos y efectos de la conducta combatida valorados a la luz del Derecho contra la competencia desleal y a la luz de los derechos de propiedad

empleo tiene una finalidad de mera decoración. En este segundo tipo de contrato, el uso de la marca tiene por objeto explotar determinados aspectos estéticos. En este sentido, la función distintiva básica que desempeña la marca queda relegada a un segundo lugar, puesto que, a diferencia de lo que establecía el artículo 1 de la anterior Ley de marcas —artículo 4 de la vigente—, el empresario que utiliza este signo persigue principalmente explotar la capacidad decorativa de la marca.

Sin embargo, pese a que el empresario explota básicamente la dimensión decorativa u ornamental de la marca de renombre, éste se beneficia también de la función publicitaria. Tampoco hay inconveniente en admitir que la marca cumple una función indicadora de la calidad de los productos o servicios distinguidos con sus elementos decorativos u ornamentales, puesto que, en definitiva, ésta está traspasando valores de calidad alcanzados en un mercado a otro mercado distinto, siendo apreciados así por el consumidor medio. En cambio, es dudoso que la marca usada con finalidad decorativa u ornamental sirva para indicar el origen empresarial del producto²²¹. En este sentido, y por lo que se refiere a la protección de la marca de renombre frente a posibles usos con fines decorativos no autorizados por parte de terceros es posible realizar las consideraciones hasta ahora expuestas relativas al uso de la marca de renombre para distinguir productos o servicios diferentes a aquéllos para los que fue inscrita.

En todo caso, una interpretación literal de la Ley de marcas de 1988 impide su aplicación para proteger el uso incontestado de un signo distintivo con fines decorativos u ornamentales²²². De ahí que se haya afirmado la necesidad de acudir a las normas que contiene la Ley de competencia desleal para proteger al titular registral de una marca de renombre frente a estos usos. En consecuencia, el titular de una marca de renombre podría proteger su derecho en virtud de la norma que contiene el artículo 6 de la Ley de competencia desleal. En efecto, el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la procedencia de la prestación es un argumento que permite proteger al

industrial e intelectual no sean los mismos”. Igualmente, OTAMENDI, J.J., *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi Editorial, Pamplona 1994, págs. 83-89.

²²¹ RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising...*, op. cit., págs. 633 y ss. Cfr. BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., págs. 8-13 y ss. Los autores, de acuerdo con la jurisprudencia, admiten la protección como marcas de los signos usados con fines ornamentales cuando son capaces de indicar el origen empresarial del producto. Así, por ejemplo, en relación con las camisetas que contienen la insignia de una universidad, admiten que, si bien la marca no indica el verdadero fabricante que ha realizado el producto, sí se indica el patrocinio o la autorización concedida por la institución, esto es, señala la “secondary source of origin”. En definitiva, los autores admiten que las marcas registradas que designan productos o servicios, cuando básicamente se explota su vertiente decorativa, también cumplen la función indicadora del origen empresarial.

²²² MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M., “Las normas relativas...”, op. cit., págs. 167-168.

titular registral del signo frente a usos no autorizados con fines decorativos u ornamentales, ya que, el consumidor puede creer que media entre ellos una relación contractual. Ello, no obstante, no impide complementar la protección del titular registral de la marca renombrada en cuanto este supuesto tiene cabida en el artículo 12 de la misma ley, relativo a la explotación de la reputación ajena²²³.

1.1.2. La nueva Ley de marcas.

La nueva Ley de marcas, que deroga la ley de 10 de noviembre de 1988, da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999, 103/1999 de 3 junio, transpone la Directiva comunitaria de 1989 e incorpora al derecho interno español una pluralidad de Tratados internacionales.

En especial, interesa subrayar la ampliación del contenido y del alcance del derecho de marca, ya que se refuerza en gran medida la posición del titular del signo. La introducción de estos preceptos en la Ley de marcas soluciona, como veremos, los problemas que venía planteando la Ley de marcas de 1988.

1.1.2.1. El concepto de marca.

En primer lugar, importa poner de relieve el concepto de marca que recoge el artículo cuarto. Éste dispone en el apartado primero que

“se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Además de sustituir el término “persona” por “empresa”, elimina el primer obstáculo que presentaba la definición de la ley ya derogada para reconocer expresamente a las marcas de renombre una protección que fuera más allá de la que se deriva de una estricta aplicación de la regla de la especialidad. Ciertamente, el nuevo precepto excluye el complemento de carácter comparativo contenido en el derogado artículo 1 de la ley de 1988 en relación con los “productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

²²³ BARONA, S., *Competencia Desleal*, op. cit., pág. 40; MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley...*, op. cit., pág. 163, afirma que la deslealtad puede afectar al consumidor, al competidor y al mercado; de modo, que la deslealtad de un acto de competencia desleal puede fundarse cumulativamente en criterios propios de cualquiera de los tres grupos esbozados; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 96 y ss.

Por lo que respecta a este concepto, la Ley mantiene la tradicional definición del concepto de marca en conexión con su finalidad para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa. Sin embargo, interesa poner de relieve que la nueva Ley prevé, y prohíbe, el posible uso de una marca con fines básicamente ornamentales sin autorización. Ciertamente, en virtud del artículo 34.3.f) el titular de una marca puede prohibir cualquier uso del signo como medio de ornamentación del producto o servicio²²⁴. En este sentido, la cuestión relativa a la protección de la marca de renombre frente a usos decorativos no autorizados por parte de terceros queda expresamente resuelta²²⁵.

1.1.2.2. El riesgo de confusión: ¿es invocable?

En segundo lugar, la nueva Ley prohíbe expresamente el registro y el uso indebido por parte de terceros de una marca cuando exista riesgo de confusión entre el público. En efecto, el artículo 34.2.b) dispone que

“el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios

²²⁴ El artículo 34.3.f) señala que “cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido”.

²²⁵ Esta situación contrasta con la que se plantea en el ámbito comunitario, ya que, ni el artículo 5 de la Directiva de marcas de 1988 ni el artículo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria prevén esta prohibición de manera expresa. Con relación a esta cuestión, interesa traer a colación la Sentencia de 23 de octubre de 2003, C-408/01, Adidas-Salomon AG y Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd en la que el Tribunal de Justicia debía resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden. Este tribunal nacional se preguntaba en qué medida podía incidir en la aplicabilidad del artículo 5.2 de la Directiva el hecho de que un signo se utilice o se perciba como un elemento decorativo. El Tribunal concluye, de un modo salomónico, que esta circunstancia no constituye, en sí, un obstáculo a la protección que confiere el artículo 5.2 de la Directiva “cuando el grado de similitud es sin embargo tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca”. Ahora bien, el Tribunal matiza que “cuando, según la apreciación de hecho del órgano jurisdiccional nacional, el público pertinente percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, dicho público no establece, por definición, vínculo alguno con una marca de renombre. Ello implica, por tanto, que el grado de similitud entre el signo y la marca no basta para establecer un vínculo de este tipo” y, en este caso, no se cumpliría uno de los requisitos para aplicar la protección que confiere el artículo 5.2 de la Directiva. Sin embargo, habría que tener en cuenta que la Directiva protege la marca de renombre frente a usos no consentidos por parte de terceros en aquellos casos en los que se pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca. Esta protección podría verse debilitada tras la legitimación que realiza el Tribunal del uso incontestado de la marca con fines decorativos. Por otra parte, hay que poner de relieve que esta interpretación no vincularía a los tribunales españoles, ya que, la Directiva en el considerando noveno permite a los Estados miembros conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.

implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca”²²⁶.

La Directiva sobre marcas se expresa en los mismos términos en el artículo 5.1.b) al reconocer al titular de la marca la facultad de

“prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca”²²⁷.

De manera que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de marcas, la figura del riesgo de confusión se regula en los mismos términos que en la normativa comunitaria. En consecuencia, habrá que prestar una especial atención a su interpretación y al significado que de ésta otorgue el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La delimitación de esta figura tiene importancia, pues tiene efectos sobre el alcance del derecho de exclusiva²²⁸. En efecto, la protección frente al riesgo de confusión preserva la función indicadora del origen de los productos o de los servicios de la marca, por ello, en principio, se encuentra delimitada por los límites de la regla de la especialidad²²⁹. En este sentido, la definición y el alcance de esta figura interesa para resolver la cuestión relativa a si el titular de una marca de renombre podría evitar su registro y su uso por parte de terceros no autorizados para distinguir productos o servicios diferentes a los que normalmente designa sobre la base del riesgo de confusión.

Una de las cuestiones más debatidas en el ámbito comunitario ha sido la relativa al alcance del riesgo de asociación. En efecto, la doctrina europea se planteaba si el riesgo de confusión al que alude la Directiva sobre marcas comprendía los tres

²²⁶ Por lo que atañe a la prohibición de registro, el artículo 6.1.b) de la nueva Ley de marcas afirma que “no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.

²²⁷ Paralelamente en lo relativo al registro de una marca, la Directiva se expresa en los mismos términos en su artículo 4.1.b): “el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

²²⁸ CASADO, A., y BORREGO, C., “El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria”, *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, tomo XIX, 1998, Madrid 1999, págs. 186-187, ponen de relieve que en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, SABEL v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Rec. pág. I-6191), el Tribunal, dispuso que uno de los factores a tomar en consideración para determinar si existe riesgo de confusión es el grado de similitud entre los productos o servicios designados y que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior.

supuestos que enumeramos a continuación o sólo parte de ellos. Los supuestos son los siguientes: el primero se refiere al caso en que el público confunde el signo y la marca (riesgo de confusión directa); el segundo al supuesto en que el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca (riesgo de confusión indirecta o de asociación); y, el tercero al supuesto en que el público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca, sin, no obstante, confundirlos (riesgo de asociación propiamente dicho)²³⁰.

El Tribunal de Justicia ha afirmado en más de una ocasión que el riesgo de asociación forma parte del riesgo de confusión y que éstas no son figuras distintas. Así, en el apartado 18 de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997, sobre el asunto SABEL, el Tribunal relacionó ambos conceptos en esta línea de razonamiento:

“a este respecto, procede recordar que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados, “exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión”.

Esta afirmación supone excluir el tercer supuesto del ámbito de protección de la Directiva, pues queda claro que la posible asociación entre dos signos que pueda realizar el consumidor no es suficiente para prohibir su registro o su uso, pues la Directiva exige la existencia de confusión entre el público²³¹. Por lo tanto, no son aplicables los preceptos de la Directiva relativos al riesgo de confusión cuando únicamente existe un riesgo de asociación propiamente dicho²³². Por el contrario, sí

²²⁹ SANZ, E., *Marcas renombradas...*, op. cit., págs. 26 y 48.

²³⁰ Se plantea el dilema en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, SABEL v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Rec. pág. I-6191). Vid. también el comentario sobre la figura del riesgo de asociación en relación con el riesgo de confusión y el polémico debate surgido en el seno de la Unión Europea sobre su configuración en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El riesgo...”, op. cit., págs. 23-38; DE MEDRANO, I., “El derecho comunitario...”, op. cit., págs. 1516 y 1517.

²³¹ Vid., sobre esta interpretación amplia del concepto de riesgo de asociación que ha sido rechazada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Civitas, Madrid 2002, pág. 287.

²³² La Sentencia de 22 de junio de 2000, C-425/98, Marca Mode CV v Adidas AG y Adidas Benelux BV (Rec. pág. I-4861), anteriormente citada, es clara en este punto, ya que, de nuevo destaca que “en efecto, el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados, «exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior». Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público un riesgo de confusión [...]”.

serán aplicables dichos preceptos a los supuestos de confusión *lato sensu*²³³. En este sentido, destaca el apartado 17 de la Sentencia de 22 de junio de 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV (Rec. pág. I-3819), en la que el Tribunal reitera que

“constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de una misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”²³⁴.

Asimismo, el Tribunal ha señalado las circunstancias que deben tenerse en cuenta con el fin de apreciar la existencia de riesgo de confusión por parte del público. En el asunto SABEL citado, el Tribunal declaraba que

“del décimo considerando de la Directiva resulta que la apreciación del riesgo de confusión «depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase “registrado”], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes”.

Igualmente, destacaba que

“por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión del conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, cuando se refiere a que «[...] exista por parte del público un riesgo de confusión [...]», se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar”.

²³³ En esta misma línea, DE MEDRANO, I., “El derecho comunitario...”, op. cit., pág. 1529-1530; GARCÍA LÓPEZ, R., “El riesgo de confusión en el Derecho de marcas: recientes aportaciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, *Derecho de los Negocios*, núm. 112, enero 2000, pág. 17; LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001...*”, op. cit., pág. 288, que hace referencia al riesgo de confusión mediato.

²³⁴ Vid. también la Sentencia de 18 de febrero de 2004, T-10/03, Jean-Pierre Koubi v OAMI, apartado 37; la Sentencia de 3 de marzo de 2004, T-355/02, Mühlens GmbH & Co.KG v OAMI, apartado 39; o, la Sentencia de 17 de marzo de 2004, asuntos acumulados T-183/02 y T-184/02, El Corte Inglés, S.A. v OAMI, apartado 64. En el mismo sentido, se manifiesta el Tribunal en la Sentencia de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Rec. pág. I-5507), en cuyo apartado 30 concluye: “Procede, pues, responder a la segunda parte de la cuestión planteada que puede existir un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes. Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”. Vid., al respecto, la valoración negativa de MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Á., “El riesgo de confusión en el derecho de marcas (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo XX, 1999, Madrid 2000, págs. 686-687.

Esta interpretación ha sido reiterada y completada con posterioridad, en especial, con relación a las marcas renombradas²³⁵.

En efecto, dado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes, cabrá declarar la existencia de riesgo de confusión, aún cuando no exista un apreciable grado de similitud entre los productos o servicios designados, siempre y cuando las marcas tengan una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre sea fuerte²³⁶. Así, el Tribunal ha sido contundente, al afirmar de modo expreso, que aunque el renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto, constituye un elemento que, junto con otros, puede revestir cierta importancia. En particular estas marcas disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor²³⁷. En definitiva, el Tribunal ha puesto de relieve que el riesgo de confusión puede producirse también cuando se trate de signos de renombre, con independencia de los productos o servicios que distinguen²³⁸.

1.1.2.3. La expresa protección de las marcas notorias y renombradas.

Por otra parte, por lo que concierne a la marca notoria y de renombre, la nueva Ley introduce una protección expresa y clara. Cabe puntualizar que esta Ley se

²³⁵ Vid., *ad exemplum*, la Sentencia de 22 de junio de 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV (Rec. pág. I-3819) y la Sentencia de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Rec. pág. I-5507).

²³⁶ Sentencia de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, SABEL v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Rec. pág. I-6191), apartado 24; Sentencia de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Rec. pág. I-5507), apartados 17, 18 y 19; y, Sentencia de 22 de junio de 2000, C-425/98, Marca Mode CV v Adidas AG y Adidas Benelux BV (Rec. pág. I-4861), apartado 40; Sentencia de 4 de noviembre de 2003, T-85/02, Pedro Díaz, S.A. v OAMI, apartados 43 y 44; Sentencia de 18 de febrero de 2004, T-10/03, Jean-Pierre Koubi v OAMI, apartado 50. Sin embargo, téngase en cuenta la Sentencia de 22 de octubre de 2003, T-311/01, Les Éditions Albert René v OAMI, en cuyo apartado 60 el Tribunal afirma que el renombre de la marca Asterix no tiene ninguna incidencia en la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94. Este fallo se aleja de la línea jurisprudencial anterior, si bien el Tribunal se preocupa por aclarar que en este caso concreto en el que enjuiciaba la decisión de la OAMI de inscribir la marca Asterix para los productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 38 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957 no existía riesgo de confusión, pese al fuerte carácter distintivo de la marca Asterix anterior, porque los signos no podían ser considerados en modo alguno idénticos o similares. En contra de esta decisión, habría que subrayar que, de acuerdo con las Sentencias anteriormente mencionadas, el carácter distintivo de una marca puede aumentar el riesgo de confusión entre ésta y el signo solicitado.

²³⁷ Sentencia de 22 de junio de 2000, C-425/98, Marca Mode CV v Adidas AG y Adidas Benelux BV (Rec. pág. I-4861), apartado 41.

manifiesta en los mismos términos, tanto cuando se refiere a la prohibición relativa del registro de una marca en el artículo 8, como cuando describe el alcance del *ius prohibendi* del titular de la marca registrada en el artículo 34.2.c)²³⁹. Así, el apartado primero del artículo octavo dispone que

“no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores”.

Estos dos artículos adoptan la solución prevista en las disposiciones 4.4.a) y 5.2 de la Directiva sobre marcas, que protege la función publicitaria y distintiva del signo²⁴⁰.

Sin embargo, el legislador nacional añade un nuevo elemento a la enumeración de los casos en que se permite al titular de la marca oponerse a la prohibición de registro, o bien, prohibir su uso en el tráfico económico. Tal como está previsto en la Directiva, la nueva Ley recoge el supuesto de registro o uso de una marca con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de ésta. Además, incluye el supuesto de registro o uso de una marca que pueda causar un perjuicio al carácter distintivo o a su renombre. Ahora bien, la protección se extiende también a la hipótesis de registro o uso, sin justa causa, de la marca notoria o renombrada para distinguir productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada y se pretenda sugerir una relación entre estos bienes o servicios y el titular de la marca notoria o renombrada. Es decir, se protege al titular de la marca notoria o

²³⁸ En el mismo sentido, CASADO, A., y, BORREGO, C., “El riesgo de confusión...”, op. cit., pág. 187; GARCÍA LÓPEZ, R., “El riesgo de confusión...”, op. cit., págs. 16 y ss.

²³⁹ El citado precepto dispone que “el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.

²⁴⁰ La versión castellana de la Directiva sobre marcas afirma que “cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los

renombrada del riesgo de confusión indirecta o de asociación. Esta protección no era necesaria teniendo en cuenta que, como ya hemos visto, de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, este supuesto ya se hallaba protegido por los artículos 4.1.b) y 5.1.b) de la Directiva, y en consecuencia por los artículos 6.1.b) y 34.2.b) de la nueva Ley, que impiden el registro y el uso de la marca cuando éstos impliquen un riesgo de confusión por parte del público²⁴¹.

Sin embargo, la introducción de este supuesto se debe, sin duda, a la voluntad del legislador, manifestada en la Exposición de Motivos de la nueva Ley de marcas, de incorporar a nuestro ordenamiento los Tratados internacionales relativos a los signos distintivos. En este sentido, el Acuerdo ADPIC reconoce en el artículo 16.3 que

“El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

Es decir, de acuerdo con este precepto, puede admitirse que los Estados miembros se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

La interpretación de este precepto debería hacerse conforme al contenido de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial y la Asamblea general de la Organización Mundial

mismos”. En idéntico sentido se expresa su homónimo en materia de causas de denegación o nulidad (artículo 4.4.a).

²⁴¹ Cfr. OTERO, J.M., *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, coor. CASADO, A., y, LLOBREGAT, M.L., Universidad de Alicante, Alicante 1996, pág. 108, que *lege ferenda* hubiera considerado más acertado incluir el riesgo de asociación que en el apartado 5 del artículo 8, que en la letra b) del apartado 1, ya que, “el verdadero riesgo de asociación se produce cuando los productos o servicios distinguidos por las marcas en conflicto son diferentes”. Se manifiesta en los mismos términos, en la segunda edición de *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, coor. CASADO, A., y, LLOBREGAT, M.L., La Ley-Actualidad, 2ª ed., Madrid 2000, pág. 120.

de la Propiedad Intelectual en septiembre de 1999. En efecto, si bien esta Recomendación no tiene carácter obligatorio, la Asamblea de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial y la Asamblea general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual recomiendan que la protección que se otorgue a las marcas notoriamente conocidas se realice de conformidad, *mutatis mutandis*, con las disposiciones que contiene.

Una vez delimitado el concepto de marca notoriamente conocida en el artículo 2, los artículos 3 y 4 establecen el alcance de la protección que se otorga a estas marcas²⁴². Este precepto, de nuevo, trata conjuntamente la protección frente al riesgo de confusión indirecta (artículo 4.1.b.i) y la protección del carácter distintivo de esta marca (artículos 4.1.b.ii y 4.1.b.iii)²⁴³. De ahí, la redacción del artículo 8.1 y 34.2.c) de la nueva Ley de marcas.

Por otro lado, la Ley de marcas vigente define el concepto de marca notoria en el artículo 8.2. El legislador, de acuerdo con la necesidad de adaptación al derecho comunitario que subraya en la Exposición de Motivos, al definir el concepto de marca notoria, recoge la interpretación relativa a la expresión “marca que goce de renombre” del Tribunal de Justicia Europeo en la ya citada Sentencia de 14 de septiembre de 1999²⁴⁴. De modo que define este concepto como sigue:

“a los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.

²⁴² Importa poner de relieve la salvedad que recoge el artículo 4.1.c). Este precepto permite que pese a los criterios aportados para calificar una marca como notoriamente conocida en el artículo 2, un Estado miembro pueda exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general para aplicar la protección que recoge en los artículos 4.1.b.ii y 4.1.b.iii.

²⁴³ El artículo 4.1.b) subraya que “sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones: i) la utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses; ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca; iii) la utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida”.

²⁴⁴ C-375/97, *General Motors v Yplon* (Rec. pág. I-5421). Por lo que se refiere a esta Sentencia, vid. MARCO, L.A., “Notoriedad y renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Comentario a la STJCE C-375/97, *General Motors v. Yplon, S.A.*, de 14 de septiembre de 1999 —caso «GM»—)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo XX, 1999, Madrid 2000, págs. 619 y ss.

La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados”.

En lo relativo al uso de este concepto, cabe poner de relieve que resulta criticable el uso de un término tan ambiguo y equívoco por parte de la nueva Ley de marcas.

En efecto, se trata de un concepto carente de precisión. Por una parte, la expresión “marca notoriamente conocida” aparece en el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París que prevé la prohibición del registro y del uso por el titular de una marca registrada y notoria en un país cuando pretenda ser registrada o usada por un tercero en otro país sin la debida autorización, siempre que exista riesgo de confusión²⁴⁵. La protección que confiere el citado artículo viene configurada por los límites de la regla de la especialidad²⁴⁶.

Igualmente, el artículo 3.2 de la Ley de marcas de 1988, que se adecuaba, como describía su Exposición de Motivos, al Convenio de la Unión de París, permitía que el titular de una marca notoriamente conocida en España por los sectores interesados reclamara la prohibición de una marca registrada para productos idénticos o similares que pudiera crear confusión con la marca notoria, todavía no registrada²⁴⁷. De manera que la expresión “marca notoriamente conocida” en el contexto de esta ley hacía referencia a aquel signo que goza de difusión y ha logrado reconocimiento del público interesado, pese a no estar aún registrado²⁴⁸.

²⁴⁵ El artículo 6 bis, apartado 1, del Convenio de la Unión de París consigna que “los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país se lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.

²⁴⁶ Sobre la protección que otorga el artículo 6 bis, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La génesis del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París”, *Estudios en homenaje al profesor López Rodó*; Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Complutense, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Madrid 1972, tomo II, págs. 367 y ss.

²⁴⁷ El citado artículo establecía que “[...] el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca [...]”.

²⁴⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., págs. 33-37. En el mismo sentido, SANZ, E., “La protección...”, op. cit., pág. 674-675, comenta la “disparidad terminológica” de estos textos legales.

Siguiendo con esta terminología, la Directiva sobre marcas cuando persigue la protección de la marca no registrada, hace referencia al término “marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”. Este artículo dispone que es posible denegar el registro de una marca para productos o servicios idénticos o similares a los designados por otra anterior o, si está registrada, declarar su nulidad, cuando la marca anterior se trate de

“las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París”.

Los artículos 8.2.c) del Reglamento comunitario de marcas y el artículo 6.2.d) de la Ley de marcas vigente se expresan en los mismos términos²⁴⁹. De manera que, la tendencia legislativa en el ámbito comunitario persigue mantener la posibilidad de otorgar derechos al titular de una marca que todavía no está registrada.

Por otra parte, cuando la finalidad de la Directiva es la protección de la función distintiva y publicitaria de la marca de renombre registrada utiliza la expresión “marca que goza de renombre”. En efecto, tanto el artículo 4.4.a) relativo a la prohibición del registro, como el artículo 5.2 relativo a la prohibición de uso, otorgan la protección especialmente reforzada que merece la marca renombrada.

Sin embargo, la Ley de marcas de 2001, en los artículos 8.1 y 34.2.c), y también, el Reglamento comunitario de marcas, en los artículos 8.5 y 9.1.c), que regulan el tema de la protección de la marca en sintonía con lo dispuesto en la Directiva, utilizan la expresión “marca notoriamente conocida” en lugar de la expresión “marca renombrada” para proteger a la marca de renombre más allá de los límites impuestos por la regla de la especialidad. En efecto, ya el prestigioso profesor Fernández-Nóvoa criticaba la utilización del concepto “notorio” en lugar del de “renombrado” en el artículo 8.5 y 9.1.c) de la versión castellana del Reglamento de marcas por ser aquél un término

²⁴⁹ A tenor del artículo 8.2.c) del Reglamento sobre la marca comunitaria será posible denegar el registro de una marca cuando sea idéntica a la marca anterior y sean idénticos los productos o los servicios para los que se solicita el registro, cuando se trate de marcas que “en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”. Igualmente, el artículo 6.2.d) de la vigente Ley de marcas prohíbe el registro como marca de los signos que sean idénticos a una marca anterior y que sean idénticos o similares los productos o servicios que designan cuando se trate de “marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”.

anfibológico²⁵⁰. En efecto, este concepto puede hacer referencia a dos figuras distintas: por una parte, a la protección de la marca notoria no registrada dentro de los límites de la regla de la especialidad; y, por otra parte, a la protección de la marca notoria y renombrada más allá de los límites de la regla de la especialidad²⁵¹.

No obstante, de nuevo, el tratamiento conjunto de la protección atribuida a las marcas notorias y a las marcas renombradas, es el resultado de las medidas adoptadas por el legislador para adaptar nuestro derecho de marcas “a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la comunidad internacional”²⁵². Por lo que hace referencia al concepto de marca notoriamente conocida, interesa especialmente la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, ya citada. La Recomendación no define este concepto ni lo contrapone al de marca renombrada. Por el contrario, este documento se limita a enumerar una serie de factores de los que se podría inferir que una marca es notoria. En realidad, el mismo artículo 2.1.c) admite que estos factores representan pautas para la determinación de si una marca es notoria o no, y, precisa que no constituyen condiciones previas para alcanzar esta determinación. Los factores que enumera y las distintas matizaciones que los redactores de la Recomendación incluyen en ésta conducen a afirmar que, en ocasiones, se refieren a la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 8.2 de la Ley de marcas de 2001²⁵³, y, en cambio, en ocasiones, aluden a la marca de renombre en el sentido del artículo 8.4 de la citada Ley²⁵⁴. Sin embargo, hay que poner de relieve que, salvo en los casos en que los Estados miembros se acojan a alguna de las excepciones que prevé la Recomendación, la protección otorgada a estas marcas en el artículo 4.1.b) supera el límite de la regla de la especialidad²⁵⁵.

²⁵⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario...*, op. cit., pág. 178.

²⁵¹ Igualmente, la versión italiana del Reglamento se refiere en el citado artículo a la marca que “che gode di notorietà nella Comunità”. Sin embargo, no se plantea este problema en las versiones francesa, portuguesa o inglesa del Reglamento sobre marcas, ya que, cuando regulan la protección de la marca de renombre se refieren a ella como marca que “jouit d’une renommée dans la Communauté”, marca que “goze de prestige”, o marca que “has a reputation in the Community”, respectivamente. De modo que estas versiones utilizan el concepto de marca renombrada en conexión con el de reputación y prestigio, reservando el término “notorio” para indicar el grado de conocimiento del signo entre el público con independencia de su prestigio.

²⁵² Vid. apartado III, párrafo 4 de la Exposición de Motivos de la Ley de marcas de 2001.

²⁵³ Por ejemplo, el factor que recoge el artículo 2.1.b.1 que señala que “el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público”.

²⁵⁴ Por ejemplo, posibilidad que se otorga a los Estados de exigir, con el fin de aplicar la protección que prevé el artículo 4.1.b.ii) y 4.1.b.iii), que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general.

²⁵⁵ Este límite se supera parcialmente en el artículo 8.2, ya que, como subraya este precepto la protección alcanza a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado

Por otro lado, la nueva Ley introduce en el artículo 8.3 el concepto de signo renombrado. De acuerdo con este precepto se considera que una marca es renombrada cuando es conocida por el público en general²⁵⁶. En este caso, el titular de la marca de renombre se halla protegido frente a cualquier registro o uso posterior de esta marca para cualquier tipo de productos o servicios²⁵⁷. Si bien esta protección está en la línea de la finalidad perseguida por la Directiva, esto es, ampliar la protección de las marcas en la medida en que aumente el grado de su prestigio, hay que poner de relieve la dificultad que podría plantear la introducción de esta figura. Ciertamente, el legislador utiliza como único criterio para calificar una marca como de renombre el de ser conocida por el público en general. Sin duda, este criterio constituye un indicio de la importancia de la marca y del producto o servicio que distingue en el mercado, pero no es suficiente para extender la protección a cualquier género de productos, servicios o actividades²⁵⁸. Por el contrario, una marca prestigiosa y valorada en el mercado, que puede no ser conocida por el público en general, requiere la contundente protección que reconoce el artículo 8.3, pues su uso por parte de terceros no autorizados para distinguir productos o servicios diferentes genera un riesgo de debilitamiento de su fuerza distintiva y la consiguiente pérdida de su función publicitaria.

Ahora bien, la protección que contiene este precepto constituye una novedad en relación con la regulación que contiene la Directiva. Ésta protege las marcas que gozan de renombre más allá de la regla de la especialidad cuando concurren las circunstancias previstas por el legislador comunitario. Esto es cuando, sin justa causa, con el uso de la marca posterior se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o bien, cuando se les pueda causar perjuicio. Sin embargo, no se prevé la extensión de la protección a todo género de productos o servicios de manera ilimitada, como introduce la nueva Ley en el artículo 8.3 de acuerdo con una interpretación literal del precepto.

de conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. En cambio, de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley, el alcance de la protección se extiende a cualquier género de productos, servicios o actividades, por lo tanto, se supera, en términos absolutos, la regla de la especialidad.

²⁵⁶ El artículo 8.3 de la Ley de marcas de 2001 señala que “cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”.

²⁵⁷ Vid. artículo 8.3 en relación con el 8.1 y el 34.2.c) de la nueva Ley de marcas.

²⁵⁸ MARCO, L.A., “Notoriedad y renombre...”, op. cit., págs. 624 y ss., pone de relieve la polémica doctrinal surgida en torno a la utilización de criterios cuantitativos o cualitativos para calificar una marca como renombrada.

Sin embargo, no hay que olvidar que este tercer apartado forma parte del artículo octavo. De manera que, parece ser que el legislador ha omitido una parte del precepto con el único fin de facilitar su lectura. En efecto, el apartado segundo del artículo octavo define el concepto de “marca notoria” y, a continuación, señala que la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos que éste prevé, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Por consiguiente, la lectura del apartado 3 del artículo 8 debería realizarse en los mismos términos. Es decir, el alcance de la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos que éste prevé, no quedará limitada a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en sector pertinente del público o en otros relacionados, sino que la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. De manera que, la protección que el legislador concede a la marca renombrada no es ilimitada en el sentido que únicamente se activa cuando concurren los peligros descritos en el apartado 1, pero es ilimitada en el sentido que, cuando se está ante una marca renombrada, la protección se extiende a cualquier género de productos, servicios o, como añade la nueva Ley, actividades, y, ello merece una valoración positiva.

En la misma línea, el artículo 34.2.c) reconoce al titular de la marca notoria o de renombre el derecho a prohibir el uso de esta marca para distinguir cualquier género de productos, servicios o actividades. De modo que, por lo que se refiere al *ius prohibendi*, la nueva Ley otorga este derecho al titular de una marca notoria y al titular de una marca renombrada frente al uso por parte de terceros no autorizados con total independencia del tipo de productos, servicios o actividades que ese signo designe. Ahora bien, conviene matizar que la protección que recoge este precepto únicamente se acciona cuando con el uso por parte de terceros de un signo idéntico o semejante a la marca notoria o de renombre para diferenciar productos o servicios distintos a aquéllos para los que está registrada la marca se indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso implique un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

En realidad, este precepto supedita la protección que se otorga al titular de una marca notoria o de renombre a la concurrencia de determinados riesgos susceptibles de

dañar el carácter distintivo y la reputación de la marca registrada o de crear confusión entre los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios designados con la marca. En este sentido, importa poner de relieve que la configuración de esta norma constituye un sugerente argumento que permite apoyar la interpretación conjunta de la protección que el artículo 8.3 reconoce a las marcas renombradas con los riesgos descritos en el artículo 8.1 de la nueva Ley de marcas.

Finalmente, importa recordar que el Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la relación que existe entre las disposiciones que protegen al titular registral de una marca frente al riesgo de confusión y las que protegen al titular de una marca notoria y de renombre frente a los usos indebidos por parte de terceros. En el asunto ya citado, *Marca Mode CV v Adidas AG y Adidas Benelux BV*, se planteó de nuevo al Tribunal una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas. El Tribunal, tras repetir algunas de las afirmaciones expresadas en anteriores resoluciones relativas a la figura del riesgo de confusión, destaca que los artículos 5.1.b) y 5.2 de la Directiva no son incompatibles y que es posible ensayar una conciliación entre ambos. Así, en el apartado 36 dispone que

“el artículo 5.2 de la Directiva, que insta, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de un riesgo de confusión, no contradice la mencionada interpretación. En efecto, esta disposición se aplica a situaciones en las que la condición específica de la protección está constituida por la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o causar perjuicio a los mismos”²⁵⁹.

2. El contrato de merchandising de marcas.

El contrato de *merchandising* de marcas consiste, como hemos señalado, en una autorización que concede el titular de una marca de renombre a otra persona para que la use para distinguir productos o servicios que no sean iguales ni similares a aquéllos para los que está registrada la marca, a cambio de una contraprestación.

²⁵⁹ A propósito de esta Sentencia interesa advertir que la versión castellana que se reproduce en la página Web del Tribunal hace referencia erróneamente en el apartado número 36 al “artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva”. De hecho la versión inglesa del mismo texto no comete el error al referirse al artículo 5.2: “The interpretation is not inconsistent with Article 5(2) of the Directive which establishes, for the benefit of well-known trade marks, a form of protection whose implementation does not require the existence of a likelihood of confusion. That provision applies to situations in which the specific condition of the protection consists of a use of the sign in question without due cause which takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark”.

El objeto de este contrato es, como ya hemos visto, el derecho de uso exclusivo que recae sobre una marca renombrada. La superación de los límites impuestos por la regla de la especialidad otorga al titular de la marca renombrada un derecho de uso exclusivo para distinguir todo tipo de productos o servicios. Esta especial tutela jurídica es la condición económica de la práctica del *merchandising* y, en consecuencia, es la condición de validez del contrato correspondiente.

Partiendo de estas premisas, debemos estudiar, a continuación, la estructura de este contrato atípico con el fin de determinar la categoría negocial a la que pertenece y su regulación. Seguidamente, será preciso averiguar si el contrato de *personality merchandising* tiene esa misma estructura, siendo, por lo tanto, aplicable el mismo núcleo normativo. La conclusión sería, en tal caso, que existe una normativa común entre los distintos tipos contractuales de *merchandising* y que las diferencias vendrían dadas por el especial objeto inmaterial que distingue cada uno de estos tipos.

2.1. Acercamiento a un modelo contractual típico.

Ya hemos visto que el contrato de *merchandising* de marcas tiene por objeto la cesión del derecho a usar un signo para productos o servicios distintos de aquéllos para los que está registrado. En definitiva, la causa —entendida como finalidad— del contrato consiste en la autorización para usar un derecho que recae sobre un bien inmaterial.

Cabe destacar, como aspectos generales del contrato, el señalamiento de un plazo determinado durante el cual el beneficiario de la autorización podrá usar la marca sin oposición de su titular registral. Igualmente, destaca la fijación de una remuneración que deberá ser satisfecha por el beneficiario o licenciataria normalmente durante la vigencia del contrato. Y, finalmente, la introducción de una cláusula que permita al concedente controlar la calidad de los productos o servicios prestados por el beneficiario de la autorización.

2.1.1. El contrato de *merchandising* y la licencia de marcas.

En realidad, la causa y la estructura básica de este contrato coinciden con la causa del contrato de licencia de marcas que consiste también en una autorización

temporal de uso de un derecho que recae sobre un bien inmaterial. La diferencia básica se encuentra en el tipo de productos o servicios que el beneficiario de la autorización va a comercializar o prestar. De ahí, que se haya denominado también al contrato de *merchandising* contrato de licencia colateral²⁶⁰.

Con respecto al contrato de licencia de marcas, que fue regulado por primera vez en nuestro ordenamiento en la anterior ley de 1988, interesa puntualizar que su definición ha sido elaborada por la doctrina, ya que, las disposiciones legales que se refieren a este contrato, regulan parcialmente su contenido, pero no lo definen. Este contrato no se encuentra legalmente definido, a pesar de que ya se reconocía —en la Exposición de Motivos de la ley de 1988— que la licencia de marcas es una figura muy utilizada²⁶¹. Paralelamente, tampoco la Ley de patentes de 1986, que regula la licencia en los artículos 74 y siguientes, contiene un concepto de este contrato.

La licencia de marca puede ser definida como el contrato mediante el cual el titular de la marca, licenciante, autoriza a un tercero, licenciataria a usar la marca a cambio de la regalía o precio pactado²⁶². La licencia puede ser simple o exclusiva²⁶³. El Grupo español de la asociación internacional para la protección de la propiedad industrial (A.I.P.P.I.) ha propuesto como definición la de

“permiso o autorización que, mediante el pago o no de una determinada contraprestación económica, concede a un tercero el titular de una marca, para que dicho tercero la utilice en los términos que se fijen contractualmente”²⁶⁴.

Con referencia a esta definición cabe resaltar que no considera el pago de la contraprestación o precio como un elemento esencial del contrato²⁶⁵.

²⁶⁰ LOBATO, M., “Aproximación a la figura...”, op. cit., pág. 137.

²⁶¹ ROMANÍ, J.L., “Cesión y licencias en la nueva regulación legal...”, op. cit., pág. 124-125; ORTUÑO, M.T., “Contratos ligados a la propiedad industrial. Licencia de marca. Franquicia”, *Contratos internacionales*, dir. CALVO, A.L., y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., Tecnos, Madrid 1997, pág. 1507, y, más recientemente, vid. ORTUÑO, M.T., “La cesión de la marca”, op. cit., págs. 587 y ss.

²⁶² SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho Mercantil I*, McGraw-Hill, 25ª ed., Madrid 2003, pág. 174.

²⁶³ En este caso, el licenciante, se obliga además a no conceder otras licencias a terceros.

²⁶⁴ Informe sobre la cuestión 116 (Q. 116): “La licencia de marca y franchising”, *Informes Copenhague 1994*, julio 1993, pág. 32.

²⁶⁵ RONCERO, A., *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid 1999, págs. 70, 102 y 209, señala que la mayoría de la doctrina interpreta que la retribución es un elemento natural y no esencial del contrato de licencia, de modo que, las licencias gratuitas serían admisibles, aunque no sean muy frecuentes en la práctica. Sin embargo, vid. MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, Aranzadi Editorial, Pamplona 1997, págs. 55 y ss., donde admite el excepcional supuesto de la licencia gratuita al señalar que “aun compartiendo un mismo *nomen iuris*, la licencia gratuita no puede asimilarse a lo que habitualmente se conoce como contrato de licencia de patente, el cual debe entenderse referido a la licencia onerosa, en el que el elemento retributivo es esencial al contrato”. En realidad, como veremos más adelante, cabe admitir la licencia gratuita, si bien, ello comporta la aplicación de un régimen jurídico distinto. Vid. las referencias a esta cuestión en el capítulo IV, apartados 3.1, 3.2 y 3.4.

Desde el punto de vista económico, el contrato de licencia permite que el otorgante de la autorización para el uso de una marca se beneficie del aumento del prestigio de la marca—puesto que se incrementa la comercialización de los productos o servicios designados con esta marca y, con ello, su grado de implantación— y de la percepción del canon o contraprestación estipulada entre las partes. Además, el mismo licenciante puede fabricar los productos u ofrecer los servicios que la marca designa, siempre que la licencia sea no exclusiva²⁶⁶.

Respecto al licenciario, la otra parte contratante, éste se beneficia al incorporar una marca ya conocida al producto sin tener que invertir ni tiempo ni dinero en *marketing*, y, en algunos casos, sin ni siquiera tener que diseñar un nuevo producto o servicio con el que comercializar. Simplemente debe ofrecer unas propiedades del producto o servicio, conformes con su naturaleza, y, de la misma calidad que las que ofrece el licenciante.

En especial, la licencia de la marca significa básicamente autorizar a terceros su derecho exclusivo a usarla en el mercado, y, al mismo tiempo, implica ceder a un tercero el derecho a designar con la marca sus productos o servicios, a introducir en el mercado los productos o servicios identificados con ella, así como a utilizarla con fines publicitarios.

En consecuencia, con relación al contrato de *merchandising* de marcas, podremos afirmar que, a pesar de carecer de un régimen legal propio, no está exento de regulación, ya que es posible aplicar, por analogía, las disposiciones relativas al contrato de licencia tanto de la Ley de marcas como de la Ley de patentes de 1986, siempre y cuando no le sean incompatibles. Ahora bien, dado que la regulación de la licencia es incompleta, es preciso insistir en la conveniencia de que las partes contratantes, en virtud del principio de la autonomía privada reconocido en el artículo 1255 del Código civil, pacten las medidas que consideren necesarias para regular su relación jurídica, sobre todo, en cuanto se refiere a las medidas de control del uso que se hace de la marca, como medida de protección a los consumidores²⁶⁷.

²⁶⁶ AUTERI, P., “Lo sfruttamento del...”, op. cit., pág. 530, señala que la semejanza entre el contrato de licencia y el de *merchandising* es muy estrecha cuando se trata de la concesión de una licencia no exclusiva, puesto que en este caso se puede ceder el uso de una marca exclusivamente para un producto, pero no para todos aquellos productos afines, con lo que la licencia da lugar a la coexistencia bajo la misma marca de productos provenientes de más de una empresa.

²⁶⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de ...*, op. cit., pág. 234-235; CUÑAT, V., “Los contratos sobre la marca comunitaria”, op. cit., pág. 159 y ss. También resulta muy interesante el estudio de CASADO, A., “Relieve del control en la licencia de marca”, *Actas de Derecho Industrial*, 1993, tomo 9, págs. 125 y ss.,

En efecto, las partes tendrán que detallar cómo se va a llevar a cabo la facultad de control, teniendo en cuenta que esta cláusula juega un papel distinto en cada uno de estos contratos²⁶⁸. Así, en el contrato de licencia, el licenciante se reserva la facultad de comprobar que la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciataria sea la misma que la de los productos o servicios del licenciante. Sin embargo, el licenciante que lleva a cabo una actividad de control en el contrato de *merchandising* trata de evitar que el licenciataria ofrezca en el mercado productos o servicios de una calidad insuficiente, y que ello llegue a provocar un perjuicio en la reputación y prestigio de la marca²⁶⁹. En este caso, el nivel de calidad exigido resultará de la comparación, en términos generales, entre el tipo de productos o servicios ofrecidos y las calidades con que, habitualmente, el titular registral del signo de renombre distingue sus productos. Es decir, se trata de proteger el poder atractivo, la reputación o prestigio —el “goodwill”— de la marca²⁷⁰.

La Ley de marcas, de forma similar a lo que dispone la Directiva sobre marcas²⁷¹, tampoco atribuye, directamente, al licenciante la obligación de controlar la

sobre la necesidad del control de la calidad de los productos o servicios del licenciataria por parte del licenciante y su alcance en la *Lanham Act* americana.

²⁶⁸ Es importante que las partes hagan referencia a la facultad de control del licenciante en el contrato, puesto que, aunque resulta, a todas luces, necesario para proteger la calidad y el conjunto de valores que comunica una determinada marca, no puede considerarse que sea un elemento esencial del contrato de licencia. En consecuencia, al no ser un elemento natural ni inherente al contrato de licencia, no puede llevarse a cabo este examen si no está previamente previsto entre las partes. En efecto, si bien es cierto que el control de calidad es substancial para proteger la función distintiva y la función indicadora de calidad de los signos, no puede considerarse como un elemento esencial. En primer lugar, porque no está legalmente previsto, de manera que parece que el legislador deja esta cuestión a la libre decisión de las partes. En segundo lugar, porque, no estando legalmente previsto, resulta desorbitado y desmedido conceder esta facultad a todo licenciante, incluso cuando no exista pacto entre las partes contratantes, ya que, en realidad, le permite injerirse en la esfera del licenciataria. Por último, es posible interpretar que corresponde al licenciante conservar el valor de la marca para que ésta desarrolle eficazmente todas sus funciones, por lo tanto, forma parte de su diligencia debida el incorporar un pacto de este tipo en el contrato de licencia. Cfr. CASADO, A., “Relieve del control...”, op. cit., págs. 154 y ss.

²⁶⁹ En el mismo sentido, ORTUÑO, MT, *La licencia de marca*, op. cit., pág. 230-231. Sobre el control de calidad en el contrato de *personality merchandising*, vid. apartado 3.8.3.1. del capítulo IV.

²⁷⁰ GALGANO, F., “Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, «merchandising»”, *Contratto e impresa*, 1987, 1, pág. 189; RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising...*, op. cit., pág. 42 y ss., donde pone de relieve que el riesgo de una utilización secundaria de la marca es que se perjudique negativamente la venta de los bienes o servicios originarios designados con ella.

²⁷¹ El artículo 8.2 de la Directiva señala que “el titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciataria que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a [...] la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciataria”. Igualmente, es oportuno apuntar que el artículo 22.2 del Reglamento sobre la marca comunitaria se expresa en los mismos términos.

calidad de los productos o servicios fabricados o suministrados por el licenciatarlo bajo la marca licenciada²⁷². El segundo apartado de su artículo 48 dispone que

“los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatarlo que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a [...] la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatarlo”.

En efecto, la nueva Ley de marcas prevé que el licenciante, en el caso de que las partes contratantes hayan pactado un determinado nivel de calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados y el licenciatarlo lo infrinja, invoque el *ius prohibendi*²⁷³; pero no le impone ningún deber de control sobre la calidad de los productos o servicios ofrecidos²⁷⁴.

El artículo 48 de la nueva Ley de marcas regula este aspecto de la licencia de marcas en el mismo sentido que la Directiva, sin embargo, por lo que se refiere a otros aspectos amplía la regulación de este contrato. Ciertamente, en el apartado tercero prohíbe expresamente al titular de una licencia

“[...] cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario”.

El apartado cuarto considera que

“salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada”.

Por lo que atañe al tipo de licencia, el apartado quinto considera que

²⁷² FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario...*, op. cit., pág. 279, destaca en lo que concierne al Reglamento sobre la marca comunitaria, que, como hemos puesto de relieve, se expresa en su artículo 22.2 en términos muy similares a los de la Directiva, que “el control de calidad por parte del licenciante aparece tan sólo de manera latente en el apartado 2) del artículo 22 del Reglamento 40/94”. Sin embargo, tal y como pone de relieve ORTUÑO, MT, *La licencia de marca*, op. cit., pág. 296, existe un sector de la doctrina que entiende que este precepto recoge el reconocimiento de la función indicadora de la calidad, y, la facultad del titular de la marca de mantener un determinado nivel de calidad.

²⁷³ Paralelamente, hay que tener en cuenta el artículo 55.1.e) de la Ley de marcas de 2001, que se encuentra en la línea del artículo 53.c) de la derogada Ley de marcas y que, al igual que el artículo 50.1.c) del Reglamento sobre la marca comunitaria y el artículo 12.2.b) de la Directiva, establece que “se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca [...] de la calidad [...] de estos productos o servicios”. En este sentido, vid. GARCÍA-CRUCES, J.A., *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op. cit., pág. 470, señala que de la redacción del artículo 50.1.c) del Reglamento, en relación con el artículo 22.2 del mismo texto legal, únicamente se puede afirmar que las partes tienen la posibilidad de incorporar los pactos sobre el control de calidad, sin que el Reglamento lo prevea como una obligación exigible al licenciante.

²⁷⁴ En efecto, la nueva Ley, al igual que la Directiva, establece unas normas generales relativas a este contrato, que deberán ser completadas mediante la intervención de las partes, en virtud del ya citado principio de la autonomía privada que recoge el artículo 1255 del Código civil, siempre que respeten las normas imperativas.

“se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca”.

Finalmente, añade en el apartado sexto que

“cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho”.

Pese a la incorporación de estos preceptos, tanto desde el punto de vista de nuestro derecho, como de la normativa comunitaria, la licencia se regula, en términos generales, de forma incompleta. En consecuencia, es importante destacar la importancia que tiene la intervención activa de las partes en estos contratos con el fin de insertar las cláusulas necesarias para regular la relación jurídica entre ambas y proteger sus intereses, más allá de la regulación legal.

Los preceptos que recoge la nueva Ley de marcas relativos a la regulación del contrato de licencia, se aplicarán por analogía al contrato de *merchandising* de marcas. Ciertamente, la Ley afirma que la marca puede ser objeto de licencias para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada. De modo que el ámbito de aplicación material de este precepto comprende únicamente los productos o servicios para los que se solicitó u obtuvo el registro. En definitiva, habría que admitir la aparente contradicción que supone el hecho de que por una parte la Ley de marcas proteja a las marcas de renombre más allá de la regla de la especialidad, pero al hacer referencia a la licencia de marca, la Ley subraya que ésta tendrá lugar para todos o parte de los productos o servicios que estén registrados. Con la finalidad de resolver esta posible discordancia cabría proponer las siguientes argumentaciones.

En primer lugar, cabría partir de la afirmación de que la Ley reconoce que no pueden registrarse las marcas notorias o de renombre cuando se den las condiciones que prevé el artículo 8. Paralelamente, la Ley de marcas atribuye al titular de la marca de renombre registrada el derecho a prohibir su utilización en el tráfico económico a terceros no autorizados. De manera que cualquier uso por parte de terceros de una marca notoria o de renombre requiere, de acuerdo con el artículo 34, el consentimiento del titular de la marca para que ese uso sea conforme a derecho. Este consentimiento podría prestarse en un contrato de licencia, que, pese a la redacción del artículo 48, se regiría por lo que establece la Ley de marcas.

En efecto, la nueva Ley protege las marcas renombradas más allá de la regla de la especialidad. En este sentido, atribuye al titular de la marca el derecho a prohibir su uso para distinguir cualquier tipo de productos o servicios por parte de terceros no

autorizados cuando este uso lesione los intereses del titular registral. Este es el presupuesto, como ya hemos puesto de relieve, de la práctica del *merchandising*. En este sentido, el reconocimiento del *ius prohibendi* al titular de la marca notoria o renombrada registrada supondría también reconocer la otra cara de la moneda, esto es, su derecho a usarla para designar cualquier tipo de productos o servicios, y, por consiguiente, también habría que reconocerle el derecho a conceder licencias superando la regla de la especialidad²⁷⁵. Es decir, la nueva Ley de marcas y su novedoso régimen de protección de la marca renombrada concederían el mismo trato tanto a la marca registrada para los productos o servicios para los que ha sido registrada como a la marca notoria o de renombre más allá de la regla de la especialidad.

Finalmente, hay que hacer notar que obviamente el problema que suscita la lectura del artículo 48 en relación con la posible concesión de una licencia de una marca notoria o que goce de renombre para distinguir productos o servicios distintos a aquéllos para los que la marca fue registrada, no se presentará en los casos en los que debido al alto renombre de la marca, su titular la ha registrado para designar todo tipo de productos o servicios.

2.1.2. El contrato de *merchandising* y el contrato de licencia.

El contrato de licencia de marcas tiene por objeto la cesión del uso del signo para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales está registrado. Sin embargo, resulta relevante que, en relación con la explotación de las patentes, se hace referencia también al contrato de licencia como medio para configurar la explotación temporal de la patente por parte de terceros.

En efecto, lo cierto es que el contrato de licencia se conecta inicialmente con la explotación de patentes, aunque después se ha extendido a la explotación de otros derechos de la propiedad industrial e incluso de la propiedad intelectual.

²⁷⁵ Aún así, admitimos que, de acuerdo con una interpretación literal de este precepto, éste no comprende el supuesto de concesión de una licencia para productos o servicios para cuya designación la marca no fue registrada. En ese caso, procedería la aplicación analógica del artículo 48 de la Ley de marcas, que admite el artículo 4 del Código civil, a los contratos de *merchandising* de marcas dado que entre ambos supuestos se aprecia identidad de razón.

De hecho, actualmente la doctrina admite la existencia de una categoría negocial, con carácter general, que reúne en su seno todos los contratos relativos a la explotación de un derecho que recae sobre un bien inmaterial²⁷⁶.

Así, como ha puesto de relieve la doctrina, es posible concebir el contrato de licencia como una institución única y dotada de un régimen jurídico unitario²⁷⁷. El contrato de licencia como género consistiría en un otorgamiento temporal de un derecho de uso sobre un bien inmaterial²⁷⁸. En cambio, el contrato de licencia como especie o modalidad se configuraría en función de la clase de bien inmaterial de que se trate. Considerado el contrato de licencia como una categoría negocial, podemos incluir como una modalidad dentro de esta categoría al contrato de *merchandising* en cada una de sus especialidades.

La consideración del contrato de licencia como una única categoría negocial no impide, evidentemente, aplicar normas específicas en función del bien inmaterial de que se trate a cada uno de los contratos de licencia según su especie²⁷⁹. En definitiva, la especialidad del bien inmaterial determina la necesidad de aplicar una normativa específica. Así, en relación con el contrato de *personality merchandising*, debería analizarse, en primer lugar, si la especialidad del bien inmaterial determina la necesidad de aplicar una normativa específica, o, alternativamente, si esta especialidad del objeto impide la aplicación subsidiaria del régimen jurídico de la licencia, pero admite una aplicación analógica.

²⁷⁶ RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 63, pone de relieve que del análisis de los principales elementos definidores de la figura negocial del contrato de licencia se desprende que “no existen obstáculos para que otros bienes inmateriales que no puede ser protegidos mediante el otorgamiento de derechos absolutos de uso y exclusión (así, *know how*), puedan ser también objeto de un contrato de licencia”.

²⁷⁷ ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., pág. 131. Al respecto, vid. RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 58 y ss.

²⁷⁸ ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., pág. 132; RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 63.

²⁷⁹ RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 63, en nota, comenta que “la subsunción de estas figuras en una misma categoría negocial no impide desconocer la existencia de diferencias sustantivas entre las distintas modalidades como consecuencia de las propias diferencias existentes entre los bienes inmateriales que pueden ser objeto de estos negocios y, a su vez, de la heterogeneidad que en la praxis puede presentar el contenido de los mismos. Estas diferencias se traducen en unas necesidades normativas también distintas en función no sólo del objeto del contrato sino también de la concreta configuración del mismo en el caso concreto, pero no impiden su tratamiento unitario en relación con cuestiones básicas de configuración del negocio tales como la determinación de su naturaleza jurídica y caracteres. A su vez, el reconocimiento de una misma naturaleza jurídica, de unos caracteres comunes y de un esquema negocial uniforme permite considerar que, si bien el régimen jurídico previsto para cada una de estas modalidades no es aplicable directamente con carácter subsidiario al resto [...], sí pueda plantearse su aplicación analógica [...]”.

Igualmente, importa señalar que, en ocasiones, el contrato de licencia puede ser el único que forme parte de una relación negocial, como sucede, en el contrato que regula el artículo 48 de la Ley de marcas de 2001. En éste se regula un tipo de licencia específico: la cesión del uso de una marca registrada. Sin embargo, en la práctica comercial, las posibilidades son infinitas, de manera que, con frecuencia, este pacto se incorpora a una relación jurídica compleja.

En este sentido destaca, en primer término, el contrato de franquicia²⁸⁰. A pesar de que el acuerdo de franquicia es una figura autónoma que no puede ser asimilada al contrato de licencia de marcas, es obvio que existe una transmisión de bienes inmateriales²⁸¹. En especial, tiene importancia el contrato de franquicia industrial o de producción, donde el franquiciado, entre otras obligaciones y deberes, fabricará los productos bajo la marca del fabricante.

Entre estas cláusulas destaca la inserción de un pacto relativo a la licencia de marca²⁸². En efecto, el negocio jurídico de la franquicia contiene, como elementos fundamentales, la obligación del franquiciante de velar por la protección de la marca, y,

²⁸⁰ Este contrato se definía en el Reglamento núm. 4087/88 de la Comisión, cuyo apartado tercero del artículo primero señalaba que se trata de un conjunto de derechos de la propiedad industrial o intelectual relativos a las marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, “know-how” o patentes, que deberán explotarse para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales. Vid. Reglamento núm. 4087/88 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia (publicado en el D.O.C.E. núm. L 359/46, de 28 de diciembre de 1988). Este Reglamento ha sido sustituido por el Reglamento núm. 2790/99 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. Vid. los comentarios de ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., pág. 81 y ss. Finalmente, en relación con el concepto de este contrato y su régimen, téngase en cuenta el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista, y, el Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre (B.O.E. núm. 283, de 26 de noviembre [RCL 1988, 2769]), que lo desarrolla.

²⁸¹ ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., pág. 79 y 127 y ss., sobre la no adecuada asimilación de la franquicia a la licencia de marca; RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., págs. 167-168, considera que si bien es cierto que la licencia de marca puede formar parte de cualquier acuerdo de franquicia, éste incluye un variado conjunto de prestaciones que exceden notablemente de las que derivan de un contrato de licencia de marca; BAYLOS, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, op. cit., pág. 314, recuerda que la franquicia es algo más que un contrato de licencia de derechos de propiedad industrial o intelectual, siguiendo la opinión de RUIZ, J.I., en *El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la competencia*, Cuadernos Civitas, Madrid 1991; en el mismo sentido, GALÁN, E., “Los contratos de ‘franchising’ ante el derecho comunitario protector de la libre competencia (comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de enero de 1986)”, *Revista de Instituciones Europeas*, núm. 13-3, septiembre-diciembre 1986, págs. 688 y 689, da por superada la identificación entre licencia de marca y *franchising*. El autor, si bien destaca como elemento nuclear de esta figura la cesión por parte del *franchisor* de un método para la explotación de una empresa, señala que los Tribunales se decantan por la presencia en el *franchising* de varios tipos o modalidades. El autor concluye, en este sentido, que se habla, más que de *franchising*, de existencia de diferentes categorías, y que, ello refleja la diversidad de realidades que se ocultan bajo esta denominación.

²⁸² En este punto, vid. el apartado 4.1.1.3. del capítulo I relativo al concepto de *merchandising*.

el correspondiente deber del franquiciado de permitir y facilitar esa defensa de la marca²⁸³. También debe contener aquellas cláusulas relativas al control, por las que el franquiciado se somete a la supervisión del franquiciador con el fin de mantener la identidad y prestigio de la marca cedida²⁸⁴. Así, por ejemplo, respecto al acuerdo del control de calidad, cabe advertir que el franquiciador realiza un detallado examen que va más allá de pretender mantener la calidad de los productos o servicios para garantizar las funciones de la marca, puesto que también persigue la obtención de un comportamiento comercial idéntico, con lo que el ámbito de sus facultades será aún mayor²⁸⁵.

En la práctica, cabe destacar el uso frecuente del acuerdo de franquicia en la prestación de servicios, como sucede muy frecuentemente en el ámbito de la restauración o de la moda. Este hecho contrasta con los contratos de *merchandising* que, normalmente, hacen referencia a la cesión del derecho a usar la marca de un tercero para su incorporación a productos que serán objeto de venta.

Otro ejemplo, lo representa aquél en que el empresario decide entregar, junto con el producto adquirido o el servicio contratado por el consumidor, otro producto, diferente o perteneciente a su misma gama, para agradecer al consumidor su elección²⁸⁶. El empresario precisa del consentimiento del titular de la marca para poder usarla con el fin de distinguir los obsequios que serán entregados al consumidor. Pongamos por caso, la gorra o los vasos de la marca “Chupa-chups” con que se obsequia al consumidor que compra un paquete de galletas.

En estos supuestos, el titular de la marca autoriza a otra persona a usar el signo distintivo registrado en el tráfico económico. Normalmente, el signo se utiliza para distinguir productos distintos de aquéllos para los que fue inscrito. Esta autorización estará limitada temporal y territorialmente. Se trata, ciertamente, de una licencia de marca. Sin embargo, dichos productos no serán vendidos autónomamente sino siempre en conexión con el producto o servicio principal. Esta particularidad permite su consideración como bienes de simple “soporte publicitario” del producto originario²⁸⁷.

²⁸³ KLEIDERMACHER, J., *Franchising. Aspectos económicos y jurídicos*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1993, pág. 126.

²⁸⁴ GALLEGO, E., *La franquicia*, Trivium, Madrid 1991, pág. 162.

²⁸⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Fundamentos...”, op. cit., pág. 377.

²⁸⁶ Vid. el tratamiento de este aspecto en el apartado 4.1.1.4., del capítulo I relativo al concepto de *merchandising*.

²⁸⁷ RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising...*, op. cit., págs. 46 y ss., y, pág. 640.

Cuando estos productos sean utilizados por el mismo titular de la marca que ha ordenado su fabricación es claro el alejamiento de la figura de la licencia, y, en cambio, la aproximación al contrato de arrendamiento de obra regulado en el Código civil (art. 1544 y ss). En efecto, el fabricante no comercializa estos productos y, por lo tanto, no se realiza ninguna transmisión de bienes inmateriales, sino que se lleva a cabo una actividad bajo la indicación del arrendador y titular registral del signo renombrado en un plazo determinado y a cambio de un precio.

3. Recapitulación.

El contrato de *merchandising* de marcas es aquél por el cual el titular de una marca, que goza de renombre, concede una autorización a otra persona, para que ésta la use, en principio, para distinguir productos o servicios que no sean iguales ni similares a aquéllos para los que está registrada la marca, a cambio de una contraprestación. El objeto del contrato de *merchandising* de marcas consiste en el derecho de uso exclusivo que recae sobre una marca renombrada.

En relación con la marca renombrada, debe plantearse, en primer lugar, si nuestro ordenamiento concede a su titular registral el derecho de uso exclusivo más allá de la regla de la especialidad. La solución a esta cuestión es fundamental, pues la tutela jurídica que asegure una protección al concedente es la condición económica de la práctica del *merchandising* y, en consecuencia, es la condición de validez del contrato correspondiente. Esta cuestión queda perfectamente resuelta con la nueva Ley de marcas que, a diferencia de la de 1988, no admite ningún género de dudas.

En efecto, el nuevo texto legal prohíbe el registro y el uso indebido por parte de terceros de una marca cuando exista riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación. Además, prohíbe expresamente el registro y el uso de una marca renombrada para distinguir productos o servicios que no sean similares a los protegidos por ésta anteriormente, cuando pueda indicar una conexión entre los titulares de ambos signos, se produzca un aprovechamiento indebido o se pretenda perjudicar su carácter distintivo. La protección que se otorga a la marca de renombre se regula de manera armonizada con el derecho europeo, de manera que es importante tener en cuenta la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas en lo que concierne a esta cuestión.

Con respecto al contrato de *merchandising* de marcas, cabe destacar que tiene por objeto la cesión del derecho a usar un signo para productos o servicios distintos de aquéllos para los que está registrado. La causa —entendida como fin— del contrato consiste en la autorización para usar un derecho que recae sobre un bien inmaterial a cambio de un precio. En realidad, la causa y la estructura básica de este contrato coinciden con la causa del contrato de licencia que consiste también en una autorización temporal de uso de un derecho que recae sobre un bien inmaterial. La diferencia básica se encuentra en el tipo de productos o servicios que el beneficiario de la autorización va a comercializar o prestar. De hecho, actualmente la doctrina admite la existencia de una categoría negocial, con carácter general, que reúne todos los contratos relativos a la explotación de un derecho que recae sobre un bien inmaterial.

El contrato de licencia como género consistiría en un otorgamiento temporal de un derecho de uso sobre un bien inmaterial. En cambio, el contrato de licencia como especie o modalidad se configuraría en función de la clase de bien inmaterial de que se trate. Considerado el contrato de licencia como una categoría negocial, podemos incluir como una modalidad de esta categoría el contrato de *merchandising* en cada una de sus especialidades. Cada una de estas modalidades estará regulada por normas específicas en función del bien inmaterial de que se trate a cada uno de los contratos de licencia como especie. Al iniciar el estudio del contrato de *personality merchandising* partiremos de la estructura del contrato de licencia y veremos cómo influye la especialidad del bien inmaterial en la normativa aplicable al contrato.

CAPÍTULO III. LA EXPLOTACIÓN DEL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN

En este tercer capítulo nos proponemos estudiar el objeto del contrato de *personality merchandising*, esto es, el derecho a la propia imagen. Con el fin de abordar el estudio de este derecho, haremos referencia, por una parte, a la cuestión relativa al concepto de imagen. Y, por otra parte, veremos si nuestro ordenamiento jurídico reconoce un derecho sobre la imagen de una persona. Ciertamente, podremos comprobar que este derecho goza del más alto reconocimiento, pues se encuentra proclamado en el artículo 18 de nuestra Constitución. Sin embargo, la cuestión que nos planteamos a continuación es si se puede comercializar este derecho, que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, es irrenunciable, inalienable e imprescriptible.

Si la respuesta contiene un sentido afirmativo, será necesario dilucidar, entonces, si el derecho a comercializar la imagen se encuentra regulado en la citada Ley, o, si, por el contrario, se trata de una facultad no contemplada en una Ley que desarrolla los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La posición que se tome en torno a este tema, sobre el que existen diversas opiniones, es importante, puesto que determinará la regulación aplicable al contrato objeto de esta tesis.

Con el fin de resolver estos interrogantes resulta sumamente interesante realizar un breve estudio sobre el nacimiento y evolución del derecho a comercializar la imagen en Estados Unidos, ya que, los tribunales de este país han sido los que han reconocido, por primera vez, el valor patrimonial del derecho a la propia imagen. Por otra parte, con la finalidad de determinar la naturaleza de este derecho y, por consiguiente, de la regulación que le resulta aplicable, y centrándonos en nuestro ordenamiento, se analizará el estado de la doctrina científica y de la jurisprudencia que se ha pronunciado sobre este punto.

1. El reconocimiento del derecho a la propia imagen.

La primera cuestión que debe plantearse es la relativa al reconocimiento del derecho a la propia imagen de la persona por nuestro ordenamiento, puesto que una respuesta negativa equivaldría a considerar que la imagen no es un bien protegido y, por lo tanto, podría ser utilizado libremente por terceros, sin ninguna limitación, y sin el consentimiento de la persona cuya imagen se utiliza. La cuestión no es baladí, ya que hasta la promulgación de la Constitución en 1978 ningún texto legal reconocía expresamente el derecho a la propia imagen. El artículo 18.1 de la Constitución establece que

“se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

Como consecuencia del máximo reconocimiento normativo del derecho realizado por la Carta Magna, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se encarga de desarrollar en su articulado el principio general de garantía de los derechos contenidos en el artículo 18 de la Constitución.

Estos textos legales configuran el derecho a la propia imagen como un derecho fundamental, que recibe la máxima protección. En relación con este derecho, interesa especialmente analizar si el derecho o la facultad de comercializar la propia imagen participa igualmente de la misma naturaleza. Esta cuestión, que ha originado un interesante debate entre nuestra doctrina, es importante porque de su solución dependerá el régimen aplicable al contrato de *personality merchandising*.

1.1. El reconocimiento en los Estados Unidos del *right of publicity* como derecho diferenciado del *right of privacy*.

Con carácter previo al estudio del reconocimiento del derecho a la propia imagen en el ordenamiento jurídico español, debe hacerse referencia al reconocimiento de dicho derecho en los Estados Unidos. La razón reside en el hecho de que fue en este

país donde se discutió por primera vez su existencia, y donde esta cuestión ha originado un mayor número de litigios.

La protección del derecho a la propia imagen se instrumenta en Estados Unidos a través de dos derechos distintos, aunque estrechamente relacionados entre sí: el *right of publicity* y el *right of privacy*. Con el primero se protege el derecho de una persona a explotar comercialmente su imagen, lo cual supone la exclusión, por acto voluntario, de la protección que le correspondería con base al derecho a la intimidad (*privacy*); en cambio, con el *right of privacy* lo que se protege es la intimidad, que puede ser atacada “divulgando” la imagen de la persona en cuestión. Por tanto, ambos derechos tienen la imagen como objeto de protección, diferenciándose, sin embargo, en la distinta vertiente que queda protegida por cada uno de ellos: explotación comercial e intimidad respectivamente.

1.1.1. La inicial protección de la imagen como manifestación del *right of privacy*.

Como acabamos de anunciar, en Estados Unidos, ya desde un primer momento, la intimidad y la imagen estuvieron vinculadas. El derecho a la intimidad fue configurado a partir de la teoría de WARREN y BRANDEIS recogida en el artículo *The right to privacy* publicado en 1890²⁸⁸. Precisamente, el artículo fue escrito a partir de la publicación de un reportaje sobre la vida privada de Samuel WARREN. La publicación de este reportaje dio pie a estos juristas a escribir sobre el derecho a la intimidad (“*right to privacy*”)²⁸⁹. Con la publicación de este artículo se fijó la base para el reconocimiento de algunos aspectos del derecho a la intimidad en Estados Unidos²⁹⁰. Este derecho se

²⁸⁸ WARREN, S.D., y, BRANDEIS, L.D., “The right to privacy”, *Harvard Law Review*, vol. IV, núm. 5, 1890, págs. 193 y ss., que ha sido publicado y traducido al español, vid. WARREN, S.D., y, BRANDEIS, L.D., *El derecho a la intimidad*, Civitas, Madrid 1995.

²⁸⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La explotación publicitaria de los bienes de la personalidad”, *Problemas actuales del derecho de la publicidad*, dir. LEMA, C., Instituto Nacional de Publicidad, Madrid 1984, pág. 41, destaca que con el reconocimiento de este derecho “en el ordenamiento americano se garantiza a todas las personas una zona reservada e inmune contra las indebidas intromisiones de los terceros”.

²⁹⁰ MORALES, F., *La tutela penal de la intimidad: privacy e informática*, Destino, Barcelona 1984, pág. 15, citando a Westin (WESTIN, A., *Privacy and Freedom*, Nueva York, 1970 [6ª reimpresión de la 1ª edición de 1967], pág. 337) señala que en los países anglosajones, años atrás, ya se había asentado un sentimiento en torno a la *privacy* e, incluso, antes de la publicación de Warren y Brandeis, se tenía conocimiento de expresiones jurídicas referidas al contenido de la *privacy*. En este sentido, también Tim FRAZER recuerda que el juez COOLEY caracterizó la intimidad (*privacy*) como “el derecho a que le dejen a uno en paz” (“*to be let alone*”), cuya frase fue recogida con posterioridad por Warren y Brandeis, vid. WARREN, S.D., y, BRANDEIS, L.D., *El derecho...*, op. cit., pág. 25, concretamente nota 10, en la que citan

caracterizaba principalmente como el derecho a “*to be let alone*”, es decir, “a que le dejen a uno en paz”²⁹¹.

Sin embargo, el primer caso que se planteó ante los Tribunales sobre la base de una supuesta vulneración del derecho a la intimidad, se resolvió en el sentido contrario a su reconocimiento, porque el juez Parker se negó a reconocer un derecho que todavía no estaba regulado²⁹². Se trataba del controvertido caso “Roberson v Rochester Folding Box Co.” en el que, precisamente, se analizaba la demanda interpuesta por la Sra. Roberson por el uso de su imagen, sin su consentimiento, en los sacos de harina de la sociedad demandada²⁹³. A pesar de ello, tres años más tarde, en el caso “Pavesich v New England Life Insurance Co.”²⁹⁴, el Tribunal competente ya reconoció la existencia de este derecho²⁹⁵. En este caso, el demandante, Paolo Pavesich, interpuso una demanda cuando vio en un periódico que su imagen era utilizada para hacer publicidad de una compañía de seguros. El Tribunal reconoció su derecho a la intimidad, pese a la falta de su previo reconocimiento judicial, basándose en que éste derivaba del derecho natural y se encontraba reconocido por los principios del derecho municipal. Asimismo, el Tribunal se apoyó en las ideas de Warren y Brandeis y en los argumentos contenidos en el voto particular del juez Gray en el caso Roberson.

En definitiva, la conclusión más importante es el reconocimiento por parte de los Tribunales y de la doctrina norteamericanas de que el uso inconsentido de un aspecto de la personalidad produce un daño moral que cabe proteger y resarcir. Igualmente, resulta interesante el hecho de que la doctrina norteamericana, cuando ha intentado llevar a cabo la difícil tarea de definir el concepto básico de intimidad, también ha tenido en

al mencionado juez. Vid. FRAZER, T., “Appropriation of Personality—a new tort?”, *The Law Quarterly Review*, vol. 99, April 1983, pág. 295. También SALVADOR, P., *El mercado de las ideas*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1990, pág. 307. En todo caso, vid. BASHO, K., “The licensing of our personal information: is it a solution to Internet privacy?”, *California Law Review*, vol. 88, 2000, pág. 1509, señala que con las nuevas tecnologías, la configuración del derecho a la intimidad realizada por WARREN y BRADEIS en su artículo de 1890, debería cambiar desde “expectativa a que le dejen a uno en paz” a “deseo o voluntad de control del movimiento de información”.

²⁹¹ Sin embargo, esta caracterización ha sido criticada por ser un “*passably good slogan*”, es decir, un lema moderadamente bueno, pero más vago que el término que pretende definir, tal y como apuntan FELCHER, P.L., y RUBIN, E.L., “Privacy, Publicity and the Portrayal...”, op. cit., págs. 1577 y 1582. En el mismo sentido, FRAZER, T., “Appropriation of Personality...”, op. cit., pág. 295.

²⁹² 171 N.Y. 538, 64 E.N. 442 (1902).

²⁹³ Por el contrario, resulta sumamente interesante el voto particular del juez Gray, que fue apoyado por otros dos miembros del Tribunal. Gray afirmaba que la Sra. Roberson merecía protección y se basaba en el derecho a la intimidad, puesto que se había usado su imagen con fines comerciales.

²⁹⁴ 122 Ga. 190, 50 S.E. 68 (1905).

²⁹⁵ Estas sentencias han sido consideradas por nuestra jurisprudencia como los precedentes jurisprudenciales de los Tribunales de los Estados Unidos del derecho a la propia imagen. Vid. SSTS 21 de octubre de 1997 (RJ 7176), 30 de enero de 1998 (RJ 358).

cuenta la imagen de una persona. En este sentido, resulta muy ilustrativa la clasificación de los cuatro supuestos típicos de lesión del derecho a la intimidad establecida por un prestigioso sector doctrinal, ya que contempla, entre ellos, la utilización de la imagen de una persona²⁹⁶. Los supuestos se clasifican del siguiente modo: apropiación de la imagen o apariencia de una persona (apropiación de la imagen); intrusión en la vida privada o íntima del demandante (intrusión); divulgación o revelación de hechos relativos a la vida privada o íntima (divulgación de hechos privados), y, publicidad que distorsiona o tergiversa los hechos falseando la imagen de una persona ante el público (*false light* o tergiversación)²⁹⁷.

1.1.2. El reconocimiento del *right of publicity*.

El inicial reconocimiento del *right of privacy* permitía proteger a los ciudadanos frente al uso inconsentido de su imagen o apariencia con fines comerciales y resarcirles el daño causado en su esfera más íntima. Sin embargo, si en lugar de la imagen de una persona deseosa de mantenerse en el anonimato, se usaba con fines comerciales la imagen de un personaje famoso, resultaba forzado basar la protección en un ataque a la intimidad. En efecto, en realidad, el daño ocasionado al personaje famoso no se producía como consecuencia de un ataque a su intimidad sino como resultado de la pérdida de los beneficios que él hubiera acopiado explotando su imagen en beneficio propio.

El problema fue resuelto cuando la jurisprudencia norteamericana reconoció la existencia de un *right of publicity* diferenciado del *right of privacy*, que permitiría a los personajes famosos compensar las ganancias dejadas de obtener por el uso inconsentido con fines comerciales de aspectos de su personalidad.

²⁹⁶ PROSSER, W.L., "Privacy", *California Law Review*, vol. 48, núm. 3, 1960, págs. 383 y ss. También PROSSER, W.L. y KEETON, W., *The Law of Torts*, West Publishing Co., 5ª ed., St. Paul-Minnesota 1984, págs. 849 y ss. La clasificación fue, tal como puntualiza SALVADOR, P., *El Mercado de las...*, op. cit., pág. 304, utilizada por los tribunales en el caso *Zacchini v Scripps-Howard Broadcasting Co.* (433 US 562, 97 S. Ct. 2849, 53 L.Ed 2d 965, 40 Rad. Reg. 2d (P & F) 1485, 205 U.S.P.Q. 741, 2 Media L. Rep. 2089, U.S. Ohio, Jun 28.1977, e incorporada al Restatement of Torts (second), section 652ª (1977). Sin embargo, a pesar de su influencia, la clasificación no ha estado libre de críticas, vid. en especial BLOUSTEIN, E.J., *Individual and group privacy*, New Brunswick, New Jersey 1978, págs. 1 a 46, capítulo que ya había sido publicado anteriormente, vid., "Privacy as an aspect of human dignity: an answer to Dean Prosser", *New York University Law Review*, vol. 39, diciembre 1964, págs. 962 y ss.

²⁹⁷ Vid. comentarios de HIGUERAS, I., *Valor comercial de la imagen. Aportaciones del right of publicity estadounidense al derecho a la propia imagen*, Eunsa, Pamplona 2001, págs. 39 y ss.

La cuestión se suscitó en el caso Haelan Laboratories, en el cual un fabricante de chicle, que había obtenido de un jugador de un equipo de béisbol una autorización en exclusiva para utilizar su fotografía en los productos de la empresa, demandó a otro fabricante competidor que había conseguido con posterioridad la misma autorización²⁹⁸. La parte demandada partía de que el derecho a la intimidad es personal e intransmisible. Por lo tanto, alegaba que el primer contrato permitía únicamente eximir al fabricante de la responsabilidad en que hubiera incurrido por usar una fotografía de un jugador conocido sin su consentimiento. En consecuencia, señalaba que el jugador podía exonerar, de nuevo, de esta responsabilidad mediante un segundo contrato²⁹⁹.

El Tribunal, reconociendo por primera vez la existencia del *right of publicity*, consideró que se había violado el derecho exclusivo sobre el *right of publicity* con el segundo contrato³⁰⁰. El reconocimiento de este derecho, de naturaleza patrimonial, es lo que hizo posible que los Tribunales permitieran que se concediera a un fabricante una autorización para la utilización en exclusiva de la imagen del jugador³⁰¹. Ciertamente, un derecho patrimonial sí se puede transmitir en exclusiva, en cambio, un derecho de carácter fundamental no.

Otro de los pronunciamientos que han marcado el reconocimiento del *right of publicity* en EEUU es la decisión del Tribunal Supremo en el caso *Zacchini*³⁰². En este

²⁹⁸ Haelan Laboratories, Inc. v Topps Chewing Gum, Inc., 202 F. 2d 866 (2nd Cir. (N.Y.) Feb 16, 1953).

²⁹⁹ Vid. consideraciones de IGARTUA, F., *La apropiación comercial...*, op. cit., págs. 18-19; FRAZER, T., "Appropriation of Personality...", op. cit., pág. 308.

³⁰⁰ El Tribunal se expresaba así en el segundo fundamento jurídico: "... in addition to and independent of that right of privacy (which in New York derives from statute), a man has a right in the publicity value of his photograph, i.e. the right to grant the exclusive privilege of publishing his picture, and that such a grant may validly be made 'in gross' [...]. This right might be called a 'right of publicity.' For it is common knowledge that many prominent persons (especially actors and ball-players), far from having their feelings bruised through public exposure of their likenesses, would feel sorely deprived if they no longer received money for authorizing advertisements, popularizing their countenances, displayed in newspapers, magazines, busses, trains and subways. This right of publicity would usually yield them no money unless it could be made the subject of an exclusive grant which barred any other advertiser from using their pictures".

³⁰¹ Vid. NIMMER, M.B., "The Right of Publicity", *Law and Contemporary Problems*, núm. 19, 1954, págs. 209 y 216 y ss., y, págs. 221 a 223 donde comenta la decisión del Tribunal sobre esta cuestión en el caso Haelan. Pues, como señala SALVADOR, P., *El Mercado de las ...*, op. cit., pág. 304, NIMMER trató de independizar el derecho a la propia imagen de los derechos a la intimidad, al configurar aquél como un *property right*, es decir, como un derecho no sólo absoluto sino además enajenable, a diferencia de un *personal right*, es decir, absoluto pero no enajenable. Precisamente, esta consideración como *property right* es la que permitió a los Tribunales norteamericanos admitir una cesión en exclusiva de este derecho.

³⁰² *Zacchini v Scripps-Howard Broadcasting Co.* (433 US 562, 97 S. Ct. 2849, 53 L.Ed 2d 965, 40 Rad. Reg. 2d (P & F) 1485, 205 U.S.P.Q. 741, 2 Media L. Rep. 2089, U.S. Ohio, Jun 28.1977. La decisión ha sido comentada por SAMUELSON, P., "Reviving Zacchini: Analyzing First Amendment Defenses in Right of Publicity and Copyright Cases", *Tulane Law Review*, vol. 57, 1983, págs. 836 y ss.; IGARTUA, F., *El mercado de las...*, op. cit., pág. 322.

caso se sometía a juicio del Tribunal la licitud de la retransmisión, por entero, en una cadena televisiva de la actuación de un hombre-bala, grabada sin su consentimiento. El Tribunal admitió que dicha retransmisión suponía una lesión de sus intereses económicos. Una vez más, se reconoció el derecho de una persona, sea o no famosa, a obtener una compensación por el uso, con fines comerciales o con ánimo de lucro, de su nombre, de su voz o de su imagen.

Este *right of publicity*, ha sido definido por FERNÁNDEZ-NOVOA, siguiendo la doctrina y la jurisprudencia norteamericanas, como “el derecho de los personajes famosos (escritores, actores, cantantes, deportistas, etc.³⁰³) a utilizar publicitaria y comercialmente su nombre o su imagen a fin de promover y fomentar la venta de ciertos productos o la prestación de determinados servicios”³⁰⁴.

Así, el derecho norteamericano admite, por una parte, que el uso indebido del nombre, imagen o apariencia, supone un ataque a la intimidad. Y, por otra parte, reconoce un derecho patrimonial sobre la imagen denominado *right of publicity*. En nuestro ordenamiento el supuesto que contempla el artículo 7.5 de la Ley Orgánica, que prohíbe el uso indebido de la imagen de una persona, sin hacer referencia a la obtención de beneficios económicos, sería el equivalente al primer derecho citado. En cambio, el artículo 7.6, que establece que

“tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta Ley [...] la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”,

correspondería al derecho de naturaleza patrimonial definido por la jurisprudencia y doctrinas norteamericanas, pese a que la Ley Orgánica no distingue entre personas famosas y las que no lo son. Es decir, no hace ninguna referencia a la distinción entre privacidad y celebridad.

A pesar de este reconocimiento, en Estados Unidos no han faltado voces que han criticado la primacía otorgada a este derecho de naturaleza patrimonial. Entre los argumentos utilizados destacan, básicamente, los de orden moral³⁰⁵. En efecto, si bien

³⁰³ Se incluiría dentro de este “etcétera” a todas aquellas personas, famosas o no, que por unas determinadas circunstancias y en un momento determinado, tienen una imagen que interesa al público, y, por tanto, al empresario que la utilizará con fines publicitarios, comerciales o análogos.

³⁰⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Elvis Presley, «Post Mortem»”, *Actas de Derecho Industrial*, 1979-1980, pág. 423.

³⁰⁵ El trabajo de BARNETT, S.R., y su visita a Barcelona en mayo de 1998 facilitaron enormemente la comprensión de la evolución y el estado de este derecho en Estados Unidos. Vid. BARNETT, S., “El derecho a la propia imagen: el *right of publicity* norteamericano y su correspondencia en el Derecho

es cierto que la fama de una persona deriva, en gran parte, de su propia intervención, y que, por consiguiente, le corresponde el derecho a su valor comercial, se afirma que la fama de una persona célebre no la crea ella misma, sino la interacción con la sociedad que, por lo tanto, también tiene derechos sobre la imagen creada³⁰⁶. Un segundo tipo de argumentos son los de índole económica, puesto que, aunque este derecho puede incentivar no a ser famoso sino a sobresalir en las actividades que comportan la fama, se alega que no es necesaria la existencia de un *right of publicity* que proteja a su titular, cuando éste ya obtiene grandes beneficios por la ejecución de sus actividades propias. Además, la existencia de este derecho exclusivo para comercializar el nombre, la imagen u otros atributos de la persona, no implica ni que ésta realice mayores esfuerzos (desde el punto de vista artístico o deportivo del sujeto), ni, de acuerdo con los críticos, que sea socialmente algo productivo (puesto que, por ejemplo, los jóvenes no se centran en sus estudios porque dedican su tiempo a las mismas actividades que los famosos a quienes idealizan). En tercer lugar, pese a que el *right of publicity* evita la confusión sobre si un famoso, anunciando un producto, responde de éste y las posibles tergiversaciones, se critica que dicha protección no requiere la existencia de un *right of publicity*, puesto que, en U.S.A. ya existían otros medios para reclamar los casos de falsedades.

Es interesante tener constancia de algunos de los argumentos manifestados en contra del reconocimiento de este derecho. Ahora bien, hay que tener en cuenta que éstos no son suficientes para justificar su supresión, aunque sí podrían minimizar la relevancia del *right of publicity* y las consecuencias de su reconocimiento. En concreto, en relación con las razones de tipo moral que se han alegado en contra de este derecho, es posible responder que son muchos los supuestos en que se origina y se extiende una moda entre diversos sectores de la población, y, por ello, se provoca la compra masiva

español”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 237, julio-septiembre 2000, 1231 y ss. Respecto a los argumentos a favor y en contra de este derecho, citamos su bibliografía: MADOW, M., “Private Ownership of Public Image: Popular Culture and Publicity Rights”, 81 *California Law Review* 125 (1993); ROSENTHAL, R., “Fame”, 73 *Indiana Law Journal* 1 (1997); MCCARTHY, J.T., *The Rights of Publicity and Privacy* (1994).

³⁰⁶ De hecho, este argumento fue utilizado —entre otros— por el Tribunal de Apelación norteamericano para resolver la controvertida cuestión sobre quién era el heredero de la fama de Elvis. Vid. la sentencia *Memphis Development Foundation v Factors Etc., Inc.*, 616 F.2d 956, 5 Media L. Rep 2521 (Court of Appeals, Sixth Circuit, No. 79-1270, decided Mar. 6, 1980). En aquella ocasión, el Tribunal consideró que la fama, normalmente, depende de la información emitida por los medios de comunicación. Igualmente, señaló que, dada su naturaleza intangible y cambiante, la importancia en su creación de la presencia del público y de la prensa, los extraordinarios beneficios que ésta aporta, es difícil reconocer un derecho permanente a unos pocos individuos en detrimento del público en general. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Elvis Presley...”, op. cit., pág. 424.

de, por ejemplo, un producto. En cierto modo, se podría atribuir a estos sectores de la población el mérito de haber conseguido altos índices de venta de un producto. Sin embargo, a nadie se le ocurre que se deba reconocer a estos sectores un derecho sobre los beneficios obtenidos en la venta del producto. Paralelamente, el hecho de que una persona obtenga una compensación económica, a cambio de ceder el uso de un aspecto de su personalidad, ya sea, porque la persona tiene “gancho”, ya sea, porque ésta es famosa, no debería significar que la sociedad deba tener derechos sobre esa imagen.

Por otro lado, frente a los argumentos de índole económica, es posible argüir que, cuando se trata de personajes famosos por la actividad que realizan, el hecho de recibir una compensación económica por el uso de un aspecto de la personalidad sí incentiva a estas personas a sobresalir en la actividad que les ha comportado la fama. En efecto, únicamente se requiere estar atento a los medios de comunicación durante la negociación de los contratos de los jugadores de fútbol para descubrir que una parte importante de esta negociación consiste en la fijación del “precio” de los derechos de imagen que, siempre, constituye un complemento substancial al salario recibido por estos deportistas. En consecuencia, existe un interés entre los jugadores en sobresalir en el campo, puesto que, existe una relación directamente proporcional entre su éxito profesional y el valor de sus derechos de imagen.

Finalmente, en cuanto al tercer argumento aducido por la doctrina contraria al reconocimiento del *right of publicity*, cabe afirmar que el reconocimiento jurisprudencial y legal de este derecho ha permitido resolver un sinnúmero de casos en los que se reclamaba por un uso in consentido del nombre, de la voz, o de la imagen de una persona con fines comerciales o publicitarios, pero sin afectación de su intimidad. Asimismo, la existencia de este derecho permite resolver cuestiones tan difíciles como la de su cesión en exclusiva, la de su duración *post mortem* o la de la posibilidad de revocación del consentimiento.

1.2. La protección del derecho a la propia imagen dentro de la protección genérica del derecho a la intimidad en los tratados y convenios internacionales.

Al analizar el alcance y los límites de la comercialización del derecho a la propia imagen, hay que estudiar los convenios y tratados transnacionales, puesto que éstos pueden incidir en la caracterización del derecho.

Efectivamente, el artículo 1.5 del Código civil, tras la reforma efectuada en el Título preliminar por la Ley 3/1973, de 17 de marzo, de bases para la modificación del Título preliminar y de acuerdo con el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, que aprobó el texto articulado del Título preliminar, establece que

“las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

Esta norma también fue recogida en el artículo 96 de la Constitución, cuyo apartado primero dispone que

“los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.

Además, el artículo 10.2 de la Constitución prevé que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que ésta reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España³⁰⁷. Debe hacerse referencia, por tanto, a los convenios ratificados por el Estado español, los cuales tienen una doble eficacia: reguladora e interpretativa³⁰⁸.

El punto de partida lo constituye el artículo 12 de la Declaración universal de derechos humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, que dispone que

“nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”³⁰⁹.

³⁰⁷ Para un estudio profundo sobre el régimen interpretativo que recoge este artículo, vid. RUIZ MIGUEL, C., *La configuración constitucional del derecho a la intimidad*, Tecnos, Madrid 1995, págs. 68 y ss.

³⁰⁸ Vid. RUIZ MIGUEL, C., *La configuración constitucional...*, op. cit., págs. 66 y ss.; ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia imagen*, Tecnos, Madrid 1997, pág. 31 y ss.; AZURMENDI, A., *El derecho a la propia imagen: su identidad y aproximación al derecho a la información*, Civitas, Madrid 1997, pág. 95 y ss.

³⁰⁹ La Declaración universal de derechos del hombre fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. La Declaración, que recibió el apoyo de la mayoría de los Estados que en aquel momento eran miembros de las Naciones Unidas, carece de un valor jurídico obligatorio. Sin embargo, ha superado su carácter meramente programático, convirtiéndose en un punto de partida fundamental para el desarrollo normativo y la protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional.

Además, entre los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España destaca el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades públicas, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que, en el artículo 8, recoge el derecho a la intimidad³¹⁰.

Igualmente, interesa traer a colación el Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 cuyo artículo 17 establece que

“nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor y reputación”

y que

“toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”³¹¹.

La ratificación por España en 1977 de este Tratado, indica que, con anterioridad a la Constitución de 1978, ya existía un reconocimiento explícito del derecho a la intimidad.

En el mismo sentido que el artículo 17 del Convenio, pero haciendo especial referencia al niño como sujeto de protección, se pronuncia el artículo 16 de la Convención internacional sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989³¹². Este Convenio también protege la intimidad del niño en los procesos judiciales, si bien, en este caso como indica el artículo 40.2.b.vii

“...se respetarán plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento”.

Finalmente, el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 establece en el artículo 6.2 del Título I, que

“la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario”³¹³.

³¹⁰ Instrumento de ratificación de 26 de septiembre de 1979 (B.O.E. núm. 43, de 10 de octubre de 1979 [R.C.L. 1979, 2421]).

³¹¹ Instrumento de ratificación de 13 de abril de 1977 (B.O.E. núm. 103, de 30 de abril de 1977 [R.C.L. 1977, 893]).

³¹² Instrumento de ratificación de 6 de diciembre de 1990 (B.O.E. núm. 313, de 31 de diciembre de 1990 [R.C.L. 1990, 2712]).

³¹³ Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. Modificado, posteriormente, por el Tratado de Amsterdam, de 2 de octubre de 1997 (B.O.E. núm. 109, de 7 de mayo de 1999 [R.C.L. 1999, 1205]), y, recientemente, por el Tratado de Niza, de 26 de febrero de 2001 (B.O.E.

Respecto al derecho a la propia imagen, aunque los citados tratados no lo recogen expresamente, podría entenderse que queda protegido en la medida en que está conectado con el derecho a la vida privada, debido a la amplitud con que aparece formulado³¹⁴. Si bien, el reconocimiento y protección de este derecho en el ámbito internacional es tan solo parcial, puesto que no abarca todas sus facultades, sino únicamente aquéllas que pueden comprenderse dentro del binomio imagen-intimidad. Aún así, sigue existiendo un interés en proteger de manera expresa todos los aspectos que se derivan de este derecho. En este sentido, un logro significativo lo representa la Resolución 428 del Consejo de Europa, sobre la vida privada, de 23 de enero de 1970, que expresamente recoge el derecho a la propia imagen como un aspecto integrante del derecho a la vida privada³¹⁵.

El análisis precedente permite concluir que, en el ámbito internacional, el derecho a la propia imagen se protege como un derecho fundamental de la persona, sin hacer ninguna referencia a su posible comercialización. Esta omisión permite afirmar que los textos internacionales reflejan la necesidad de proteger el derecho a la propia imagen en cuanto derecho fundamental. Sin embargo, el aspecto patrimonial del derecho a la propia imagen no es objeto de una regulación específica o expresa, en el ámbito internacional.

1.3. La falta de reconocimiento legal expreso del derecho a la propia imagen en el ordenamiento jurídico español hasta la Constitución de 1978.

núm. 267, de 7 de noviembre de 2001 [R.C.L. 2001, 2664]). Estas modificaciones no han alterado el texto inicial del Tratado sobre esta materia.

³¹⁴ AZURMENDI, A., *El derecho a la propia...*, op. cit., págs. 98 y ss.; ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., págs. 32 y ss.

³¹⁵ En la Resolución se afirma que “el derecho al respeto de la vida privada consiste esencialmente en que cada cual pueda llevar su vida como la entienda, con un mínimo de injerencias. Conciernen este derecho a la vida privada, a la vida familiar, a la vida íntima, a la integridad física y moral, al honor y a la reputación, al hecho de no ser presentado bajo una falsa apariencia, a la publicación sin autorización de fotografías privadas, a la protección contra el espionaje y las indiscreciones injustificables e inadmisibles, a la protección contra la utilización abusiva de comunicaciones privadas, contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular”. Y a continuación, establece que “no pueden prevalecerse del derecho a la protección de la vida privada las personas que por sus propias

La Constitución de 1978 reconoce, por primera vez, en el artículo 18.1 el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen³¹⁶. Este reconocimiento colmó la laguna legal existente en torno a la protección de este derecho. En efecto, tal y como la doctrina ha puesto de relieve, el derecho a la propia imagen, con anterioridad a la citada fecha, sólo se podía proteger por vía indirecta³¹⁷. Así, existía únicamente la posibilidad de acudir a la responsabilidad por culpa que reconoce el Código civil en el artículo 1902, o bien, a la vía de los artículos 458 y 566.2 del Código penal de 1973³¹⁸.

En definitiva, la normativa vigente en nuestro ordenamiento antes de 1978 no reconocía expresamente este derecho. Así, por ejemplo, en el Código civil no se hallaba ninguna referencia a este derecho —ni, lógicamente, en su redacción inicial, como consecuencia del año en que se dictó (1889), ni tampoco en sus sucesivas reformas—³¹⁹. En realidad, cabe añadir que la misma situación se reproduce en relación con el reconocimiento del derecho a la intimidad. Sin embargo, una interpretación amplia del

actitudes han provocado la indiscreción de la que ellas vendrían a quejarse ulteriormente”. Comenta detalladamente la Resolución, AZURMENDI, A., *El derecho a la propia...*, op. cit., págs. 111 y ss.

³¹⁶ Vid. SEMPERE, C., *Comentarios a las leyes políticas, tomo II, artículos 10 a 23*, dir. ALZAGA, O., 1ª ed., Edersa, Madrid 1984, pág. 426 y 462, destaca, con asombro, el reconocimiento de este derecho al margen y con independencia del derecho al honor y a la intimidad personal, y, subraya que “tanto en el borrador (del 25 de noviembre de 1977) como en el Anteproyecto Constitucional (B.O.C., del 5 de enero de 1978) no se regulaba el derecho a la propia imagen, que aparece por primera vez y ya con la redacción definitiva, en el Informe de la Ponencia (B.O.C., del 17 de abril de 1978) al aceptarse las enmiendas 716 y 779 del señor SANCHO ROF y del Grupo de UCD respectivamente”.

³¹⁷ GITRAMA, M., voz: “Imagen (derecho a la propia)”, *Nueva Enciclopedia Seix*, Barcelona 1979, pág. 319; PUENTE, T., “El derecho a la intimidad en el artículo 18 de la Constitución núms. 1.º y 4.º”, *Estudios sobre la Constitución española de 1978*, Universidad de Valencia, Valencia 1980, pág. 115; HERRERO-TEJEDOR, J., *Honor, intimidad y propia imagen*, COLEX, Madrid 1994, 2ª ed., pág. 137. En el mismo sentido, vid. VIDAL, J., *El derecho a la intimidad en la Ley Orgánica de 5-5-1982*, Montecorvo, Madrid 1984, pág. 40, 45 y 53 destaca las ventajas de la nueva regulación en relación con la anterior, es decir, la acción de responsabilidad civil “que en el pasado subvenía a la satisfacción de los intereses lesionados a través de la tan utilizada vía del artículo 1902 del Código civil”. Recientemente, PASCUAL, A., *El derecho fundamental a la propia imagen. Fundamento, contenido, titularidad y límites*, Aranzadi, Pamplona 2003, pág. 22.

³¹⁸ El artículo 458 del Código penal de 1973 contenía una enumeración de los supuestos que constituían delito de injuria grave. Este delito también se encuentra tipificado en el Código penal de 1995, cuyo artículo 208 protege esencialmente el derecho al honor. Por otro lado, el artículo 566.2 del Código penal de 1973 establecía que “incurrirán en la pena de multa superior a 500 pesetas e inferior a 10.000: 2.º Los que por medio de la imprenta, litografía u otro medio de publicación divulguen maliciosamente hechos relativos a la vida privada que, sin ser injuriosos, puedan producir perjuicios, o graves disgustos, en la familia a que la noticia se refiera”. Este artículo fue dejado sin contenido por la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio. Finalmente, en relación con la protección penal de la propia imagen, cabe destacar que el vigente Código penal tipifica expresamente en el Título X los delitos contra la propia imagen.

³¹⁹ En cambio, el Codice civile italiano (1942), por ejemplo, reconoce en el artículo 7 el derecho al uso del propio nombre y permite, excepto en el caso de resarcimiento del daño, pedir judicialmente la cesación del acto lesivo. Igualmente, el artículo 10, intitulado “abuso dell’immagine altrui”, permite a la persona cuya imagen ha sido publicada ilegítimamente o con perjuicio a su reputación o decoro, la posibilidad de pedir judicialmente que cese el abuso, salvo que exista resarcimiento del daño. Aún así, la protección que se concede a estos derechos se inserta en el derecho a la intimidad, en realidad, forma

concepto de intimidad recogido en el artículo 17 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 y ratificado por España en 1977, indica que, poco antes de la aprobación de la Constitución de 1978, ya se reconocía expresamente este derecho en nuestro ordenamiento³²⁰.

No obstante, un sector de la doctrina reconocía la existencia del derecho a la propia imagen y admitía su posible protección sobre la base del amplio tenor literal del artículo 1902 del Código civil³²¹. Efectivamente, la jurisprudencia existente sobre esta materia admitía que el concepto de “daño” del mencionado precepto, abarcaba también el daño moral³²². De modo que, ciertamente, sería relativamente fácil incluir dentro del artículo 1902 del Código civil la protección del derecho a la propia imagen en sus diferentes manifestaciones. En efecto, la difusión de la imagen de una persona sin su consentimiento puede ocasionarle un daño moral intenso cuando esta divulgación afecte a su intimidad. El recurso al artículo 1902 del Código civil permitiría, pues, obtener una indemnización tanto en los casos de vulneración de la intimidad de una persona mediante la publicación de su imagen en un lugar privado, como en los supuestos de difusión de su imagen en un lugar público³²³. Finalmente, también se permitiría el

parte integrante del derecho a la identidad personal. Estos artículos del Codice civile italiano se completan con las disposiciones de la Ley núm. 633 de 22 de abril de 1941 (Ley núm. 633/1941).

³²⁰ Aunque, por ejemplo, PUIG BRUTAU, J., *Fundamentos de Derecho civil*, tomo II, volumen III, Bosch, Barcelona 1983, págs. 232 y ss., se cuestionaba afirmativamente si los intereses que el legislador protege y ampara en el artículo 18 de la Constitución de 1978 y en la Ley Orgánica 1/1982 se hallaban ya protegidos antes de estas fechas teniendo en cuenta los principios generales del derecho y el artículo 1902 del Código civil.

³²¹ En este sentido, vid. GITRAMA, M., voz: “Imagen (derecho a la propia)”, op. cit., pág. 301 y ss. Este autor partía de un concepto de imagen entendido como reproducción o representación de la figura humana en forma visible y “recognoscible”. Es decir, en el plano jurídico, no definía la imagen como la figura en sí, puesto que, esta imagen es, en realidad, una sensación visiva que un cuerpo produce en el cuerpo de otro, sino que la consideraba como reproducción de la figura. Una vez definido el concepto de “imagen”, el citado autor llegaba a la conclusión de que la imagen de una persona podía ser objeto de un derecho subjetivo cuyo titular era la misma persona. Igualmente, GITRAMA señalaba que es posible invocar el artículo 1902 del Código civil cuando se produzca una infracción del derecho a la propia imagen. Y añadía que, en este caso, la pretensión de resarcimiento del daño moral podría ampliarse, también, a los perjuicios económicos que la infracción causase al titular del derecho a la imagen. Vid., en este sentido, págs. 364-368 de la obra citada.

³²² En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo anterior a 1978 admitía el resarcimiento de los daños morales que causaban las lesiones en contra del honor sobre la base del artículo 1902 del Código civil. Así, por ejemplo, en la Sentencia de 7 de febrero de 1962 (RJ 672), el Tribunal afirmó que “están incluidas en la acción de resarcimiento establecida por el artículo 1902 del Código Civil, las lesiones contra el honor, según ha reconocido muchas veces la jurisprudencia, que en la sentencia de 6 de diciembre de 1912, se cuidó de proteger el honor de la mujer ...”. Vid., también, *inter alia*, STS de 31 de marzo de 1930 (RJ 816), en la que el Tribunal se pronunció positivamente sobre la indemnización de los daños morales que la publicación de unos anuncios había causado a una sociedad; STS de 13 de junio de 1950 (RJ 1025); y, STS 4 junio de 1962 (RJ 2666).

³²³ Aún así, las referencias a la intimidad o a la imagen, son excepcionales. La STS de 11 de mayo de 1977 (RJ 2047) reconoció la responsabilidad de una editorial por los daños morales que había causado a una paciente el descubrimiento de su enfermedad a través de la publicación de su fotografía en una revista

recurso al citado artículo en los casos de explotación patrimonial de la imagen de una persona conocida. En efecto, la persona afectada podría basarse en el daño patrimonial sufrido, ya que, aunque la existencia de daño moral fuera discutible, no cabe duda de que la persona famosa dejaría de obtener unas ganancias, lo cual otorgaría el derecho a obtener una reparación que incluyera el lucro cesante³²⁴.

1.4. El artículo 18 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982.

de difusión científica que ella misma dirigía. Igualmente, vid. STS de 27 de enero de 1973 (RJ 94), en relación con la intimidad. En este caso, los demandantes suplicaban una indemnización por los daños morales inferidos en “su honra, dignidad, intimidad, fama y reputación” por la publicación en dos periódicos de la inexacta noticia sobre la muerte de un familiar. El juez de 1ª Instancia estimó la demanda y condenó a los demandados a pagar una cantidad en concepto de indemnización de los daños morales inferidos. La Audiencia Territorial, en cambio, revocó y absolvió a los demandados. Finalmente, el Tribunal Supremo, que no entró en el fondo del asunto, desestimó todos los motivos aducidos por los demandantes y declaró no haber lugar al recurso interpuesto por éstos. En Instancias menores, resulta muy interesante la Sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 9 de junio de 1967, reproducida por R.S.V. y J.H.P., “Personaje simbólico y titularidad del derecho a la imagen”, *Anuario de Derecho Civil*, enero-marzo 1968, págs. 195-203. El asunto se originó tras la reproducción de la figura tradicional del Pregonero de Zaragoza en un folleto propagandístico de esta ciudad por parte de una entidad bancaria. En esta ocasión, la Audiencia se negó a reconocer el derecho a la propia imagen al pregonero de Zaragoza porque su imagen no era reconocible y porque no se le asociaba de manera directa con la citada entidad.

³²⁴ En realidad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los daños morales manejaba un concepto amplio de “daño moral”. Así, por ejemplo, vid. STS de 28 de febrero de 1959 (RJ 1086), en cuyo considerando segundo se afirma que “el concepto del daño moral, y tal y como ha sido perfilado por la jurisprudencia, está constituido por los perjuicios que sin afectar a las cosas materiales, susceptibles de ser tasadas, tanto en su totalidad como parcialmente en los diversos menoscabos que puedan experimentar, se refieren al patrimonio espiritual, a los bienes inmateriales de la salud, el honor, la libertad y análogos que son los más estimados y por ello más sensibles, más frágiles y más cuidadosamente guardados, bienes morales que al no ser evaluables dinerariamente para resarcimiento del mal sufrido cuando son alterados, imposible de lograr íntegramente, deben sin embargo ser indemnizados discrecionalmente en función del artículo 1902 del citado Cuerpo legal, como compensación a los sufrimientos del perjudicado”. Por otra parte, la STS de 7 de febrero de 1962 (RJ 672), ya citada, destaca en el considerando octavo que “no puede admitirse la tesis de que si se condena a indemnizar perjuicios materiales, no se pueden estimar al mismo tiempo los de índole moral con sustantividad independiente, porque no hay precepto legal ni doctrina jurídica que lo autorice, pues con la apreciación conjunta de unos y otros no se indemniza doblemente un mismo hecho, sino que se concede por un hecho único una sola indemnización, que será de mayor cuantía si los daños y perjuicios ocasionados tienen mayor extensión en la esfera material o en la moral, y en ambas conjuntamente, si a las dos alcanza la perturbación indemnizable...”.

La Constitución de 1978 reconoce explícitamente, por primera vez, la existencia de un derecho a la propia imagen en nuestro ordenamiento. El artículo 18.1 de la Constitución establece que

“se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”³²⁵.

Se trata de un precepto que desvincula el derecho a la propia imagen de la protección a la intimidad.

La Ley Orgánica, que desarrolla el citado precepto constitucional, protege la imagen desde tres puntos de vista. En primer lugar, en el artículo 7.5 la protección de la imagen se conecta con el derecho a la intimidad al establecer que se considera una intromisión ilegítima

“la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada [...], salvo los casos previstos en el artículo 8.2”³²⁶.

En segundo lugar, el mismo precepto hace referencia a la captación de fotografías en lugares públicos. Este caso constituiría una verdadera intromisión al derecho a la propia imagen

“la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos [...] fuera de ellos (de su vida privada), salvo los casos previstos en el artículo 8.2”³²⁷.

³²⁵ Este precepto constitucional puede considerarse novedoso en el constitucionalismo moderno. En efecto, su antecedente más directo es el artículo 33 de la Constitución portuguesa, que, sin embargo, no hace una referencia clara y diferenciada al derecho a la propia imagen. El artículo 33 de la Constitución portuguesa dispone que: “1. Se reconoce a todos el derecho a la identidad personal, al buen nombre y reputación y a la reserva de su intimidad en la vida privada y familiar. 2. La Ley establecerá garantías efectivas contra la utilización abusiva, o contraria a la dignidad humana, de informaciones relativas a las personas y a las familias”. En términos distintos, se expresa la Constitución italiana de 1947, ya que, aunque tampoco hace una referencia expresa al derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad no goza de una mención clara y precisa. En este sentido, vid. MARKESINIS, B., y ALPA, G., en “Il diritto alla “privacy”...”, op. cit., pág. 450, recuerdan que la jurisprudencia italiana se apoya en muchas disposiciones de la Carta constitucional para afirmar que la tutela a la “riservatezza” no es implícita, sino explícita en el ordenamiento italiano (arts. 2, 3, 14, 15, 27, 29, 41 de la Constitución italiana).

³²⁶ La referencia que realiza el citado artículo a “cualquier otro procedimiento” permite incluir todos los medios que, como consecuencia de los avances tecnológicos, sean capaces de captar, reproducir o publicar la imagen de una persona. Piénsese, por ejemplo, en la red de internet, la telefonía móvil o las cámaras digitales.

³²⁷ SEMPERE, C., *Comentarios a las leyes políticas...*, op. cit., pág. 462, considera que el reconocimiento del derecho a la imagen como derecho fundamental, al margen y con independencia del derecho a la intimidad personal y del derecho al honor, supone pensar que, “aparte de aquellas intromisiones ilegítimas al derecho a la imagen que puedan vulnerar el derecho al honor [...] y a la intimidad [...] existen otras intromisiones propias del derecho a la imagen. Entre ellas solo se me ocurre pensar en la captación de fotografías en lugares públicos o bien en su utilización con finalidades comerciales”.

Finalmente, el artículo 7.6, que considera una intromisión ilegítima la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, protege la imagen desde el punto de vista de su explotación comercial.

2. Concepto y contenido del derecho a la propia imagen.

Una vez admitido el reconocimiento del derecho a la propia imagen en el ordenamiento jurídico vigente, debe plantearse cuál es su significado y su contenido. La finalidad de este examen consiste en descubrir el ámbito de protección del derecho con el fin de valorar los ataques a la imagen de la persona que se consideran ilegítimos.

En este sentido, el estudio del derecho a la propia imagen debe comprender necesariamente dos aspectos. El primero de ellos viene representado por la delimitación del derecho a la propia imagen con respecto a los otros derechos mencionados en el artículo 18.1 de la Constitución. Esta delimitación tiene importancia, ya que, ha sido frecuente la inclusión del derecho a la propia imagen en el derecho a la intimidad.

El segundo comprende la definición del contenido del derecho a la propia imagen, haciendo un especial hincapié en su relación con el derecho a la explotación comercial de la imagen.

2.1. El concepto del derecho a la propia imagen. Su delimitación con los derechos al honor y a la intimidad.

La Constitución, como ya hemos afirmado, dispone en el artículo 18.1 que

“se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

Por su parte, el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/1982 encuadra los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen entre los derechos de la personalidad, pero no define ni delimita el contenido de estos derechos. En términos generales, el derecho a la propia imagen ha sido definido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como facultad exclusiva del interesado a difundir

o publicar su propia imagen y, por ende, su derecho a evitar su reproducción³²⁸. También el Tribunal Constitucional se ha referido a este derecho “como derecho a impedir que otros la capten o la difundan”³²⁹. Igualmente, la doctrina ha señalado que consiste en

“el poder de decidir —consentir o impedir— la reproducción de la imagen de nuestra persona por cualquier medio (fotografía, grabado, dibujo, etc.), así como su exposición o divulgación sin nuestro consentimiento”³³⁰.

Por lo que atañe a la delimitación del concepto, es importante determinar su distinción y relación con el derecho al honor y con el derecho a la intimidad. En este sentido, cabe tener en cuenta que el alcance concreto de cada uno de ellos se puede desprender del articulado de la Ley orgánica, en concreto, de su artículo séptimo.

2.1.1. La delimitación con el derecho al honor.

La Ley orgánica contempla en el artículo 7.7³³¹ y en parte del 7.3³³² la agresión al honor consistente en la difamación. Difamar es, de acuerdo con la opinión de SALVADOR,

“publicar enunciados factuales relativos a una persona y lesivos de su reputación que, o bien son falsos, o bien, aunque sean verdaderos, constituyen una intromisión en su intimidad. Pero no hay difamación si el afectado presta su consentimiento”³³³.

En lo que concierne a su delimitación con respecto al derecho a la propia imagen, la doctrina y la jurisprudencia se han preocupado de distinguir uno de otro reconociendo respectivamente su autonomía conceptual y funcional³³⁴. De esta manera BALAGUER considera que

³²⁸ Vid. STS de 11 de abril de 1987 (RJ 2703), 29 de marzo de 1988 (RJ 2480), 9 de mayo de 1988 (RJ 4049), entre otras.

³²⁹ STC 99/1994, de 11 de abril, fundamento jurídico quinto.

³³⁰ Díez-PICAZO, L., y GULLÓN, A., *Sistema de Derecho Civil. Introducción. Derecho de la persona. Autonomía privada. Persona jurídica*, vol. 1º, Tecnos, 8ª ed, Madrid, pág. 356.

³³¹ La redacción del artículo 7.7 tras la modificación efectuada por la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, es como sigue: “tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta Ley, [...] la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

³³² El artículo 7.3 hace referencia al honor en cuanto considera una intromisión ilegítima la divulgación de hechos que afecten a la reputación y buen nombre de una persona.

³³³ SALVADOR, P., y otros, *¿Qué es difamar? Libelo contra la Ley de Libelo*, Civitas, Madrid 1987, pág. 26.

³³⁴ ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., pág. 46, afirma que el derecho al honor y a la propia imagen son distintos entre sí. Sin embargo, ello no impide la posibilidad de una agresión simultánea a ambos derechos. Vid., por ejemplo, el caso enjuiciado en la STS de 25 de enero de 1999 (RJ 518): un

“la imagen constituye un derecho autónomo respecto del derecho a la intimidad y al honor, cuya diferenciación con éstos estriba fundamentalmente en que la imagen hace referencia a un derecho a lo puramente externo, en contraposición a la intimidad, que consiste precisamente en el derecho a que no sean desvelados aspectos íntimos de la personalidad, y al honor, donde puede tratarse de aspectos externos o internos, pero deben lesionar la dignidad personal...”³³⁵.

En el mismo sentido, se puede afirmar que no es admisible derivar el derecho a la propia imagen del derecho al honor, puesto que cabe la posibilidad de vulnerar el derecho a la propia imagen (p. ej., reproduciendo o divulgando una imagen) sin menoscabo alguno del derecho al honor y a la buena fama³³⁶.

2.1.2. La delimitación respecto al derecho a la intimidad.

En cuanto al derecho a la intimidad, su distinción con el derecho a la imagen es todavía más sutil, ya que, se trata de dos derechos que tradicionalmente han estado muy

periódico publicó una fotografía que hacía alusión al juicio por exhibicionista de una persona. Ésta aparecía con la cara cubierta con una franja negra, mientras que la persona inocente y demandante, aparecía con la cara descubierta. Por consiguiente, se producía el error de identificar a ésta como la persona autora del delito. El Tribunal Supremo consideró que la publicación de la fotografía constituía “una intromisión ilegítima en el honor e imagen de la persona fotografiada”. En cambio, la STS de 6 de noviembre de 2000 (RJ 9910), considera que el derecho fundamental afectado es el del honor. En este caso, los hechos objeto del litigio consistían en la publicación de una serie de reportajes sobre la sustracción de un bebé en hospital. La redacción de estos reportajes producía la creencia en los lectores de que fue la comadrona la que realizó el cambio de niños. El Tribunal reconoció que se había infringido su derecho al honor “siendo evidente el desmerecimiento personal, profesional y social que resulta de las publicaciones efectuadas, tanto por los titulares como por el contenido de los reportajes”. Y, señala más adelante que “evidentemente no se ha producido afectación al derecho a la imagen entendido como supuesto normativo típico y autónomo respecto de los de honor e intimidad y aun cuando en la demanda se hace referencia a “la imagen”, no se alude a aquel supuesto normativo [...], sino a la faceta de imagen personal o pública correspondiente a la acepción semántica que cabe atribuir a dicho significante de “consideración que una persona tiene a los demás”.

³³⁵ BALAGUER, M.L., *El derecho fundamental al honor*, Tecnos, Madrid 1992, págs. 26-27.

³³⁶ Vid. DE CUPIS, A., *Trattato di diritto civile e commerciale – I diritti della personalità*, dir. CICU, A., y, MESSINEO, F.; y continuado por MENGONI, L., volumen IV, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 1982, pág. 309 y GITRAMA, M., voz: “Imagen (derecho a la propia)”, op. cit., pág. 324. Asimismo, se reconoce otra posible confusión que es la existente entre el derecho al honor y el derecho a la intimidad. Esta confusión no sólo se plantea en nuestro país sino también en otros ordenamientos. Nuestra doctrina se halla dividida, aunque parece imponerse la tesis de aquéllos que distinguen entre el derecho al honor y el derecho a la intimidad. Si bien aceptar esta distinción no impide que puedan darse ambas agresiones simultáneamente. RUIZ MIGUEL, C., *La configuración constitucional...*, op. cit., pág. 113. Respecto al honor, se ha planteado, también, la cuestión sobre si éste es disponible. En contra de su disponibilidad se manifiesta CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición sobre los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen”, *Anuario de Derecho Civil*, tomo XLVII, fascículo III, julio-septiembre 1994, pág. 63, basándose en los principios constitucionales a los que dicha disposición se opone. Sin embargo, CASAS, R., en “Derecho a la imagen: el consentimiento y su revocación. (Nota a una sentencia de la AT de Barcelona de 19 de julio de 1988)”, *Poder Judicial*, núm. 14, pág. 13, comenta la posibilidad de la existencia de acuerdos sobre los derechos de la personalidad que tengan el honor como objeto. En esta publicación pone de relieve que son frecuentes, al menos *a posteriori*, es decir, tras una agresión, acuerdos de tipo transaccional. Además, se tiene en cuenta que, a menudo, las autorizaciones para el uso de la imagen o para la divulgación de hechos privados comprometen también la reputación.

conectados. En muchos casos, la utilización indebida de la imagen de un tercero constituye una intromisión ilegítima contra el derecho a la propia imagen, pero supone también una vulneración de la intimidad³³⁷. Piénsese, a modo de ejemplo, en el caso de la publicación de una imagen sobre la vida íntima o privada de una persona³³⁸.

Ciertamente, el reconocimiento y protección del derecho a la intimidad como derecho vinculado a la personalidad del individuo nació en Estados Unidos a partir del uso de la imagen de una persona sin su consentimiento. La conexión entre ambos derechos existe desde su nacimiento, de ahí la dificultad para distinguirlos. Sin embargo, es preciso delimitar cuándo la utilización de la imagen de una persona supone, también, una vulneración de su intimidad, y, cuándo el uso de la imagen, no encierra una violación del derecho a la intimidad de la persona, sino únicamente de su derecho a la propia imagen.

En efecto, pese a la proximidad entre ambos derechos, su delimitación se hace necesaria, puesto que, el reconocimiento de la autonomía de cada uno de ellos permitirá ejercitarlos de forma separada y obtener una indemnización valorada individualmente de acuerdo con la lesión que se haya podido sufrir en cada uno de ellos³³⁹.

2.1.2.1. El concepto de derecho a la intimidad.

En relación con el derecho a la intimidad, hay que admitir que resulta ciertamente difícil llevar a cabo un estudio sistemático y coherente, puesto que la expresión “intimidad” hace referencia a realidades diversas y heterogéneas³⁴⁰. Esta dificultad se incrementa porque ni el artículo 18 de la Constitución ni la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, determinan claramente su contenido³⁴¹. Es más, el artículo 2.1 de

³³⁷ Vid., por ejemplo, STS de 13 de octubre de 1998 (RJ 8068). En este caso, el Tribunal debía pronunciarse sobre la publicación de una fotografía de un niño de catorce años de edad, desnudo, cuando se estaba duchando, en un tablón de anuncios de la Plaza Mayor de Baza. El Tribunal ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, que declaró que se había producido una intromisión ilegítima en la intimidad personal de la parte demandante, sin hacer ninguna referencia al derecho a la propia imagen.

³³⁸ Si bien, en la STS de 24 de abril de 2000 (RJ 2673), el Tribunal consideró que, con la publicación de las fotografías de la boda de Leonor B. (hermana de Lydia B.), se vulneró el derecho a la imagen de la demandante. Sin embargo, afirmó, en el fundamento de derecho segundo, que “no se vislumbra intromisión en el derecho a la intimidad, [...]. La intimidad podría englobar la imagen, pero en nuestro Derecho se separan e incluso el derecho patrimonial de la imagen (artículo 7.6 de la Ley de 1982) lo diferencia totalmente”.

³³⁹ BALAGUER, M.L., *El derecho fundamental...*, op. cit., pág. 42. También citada en RUIZ MIGUEL, C., *La configuración constitucional...*, op. cit., pág. 111.

³⁴⁰ Como afirma acertadamente SALVADOR, P., *El Mercado de las...*, op. cit., pág. 303.

³⁴¹ Sobre esta cuestión vid. MARKESINIS, B., y ALPA, G., en “Il diritto alla “privacy”...”, op. cit., pág. 453, en cuya opinión, no parece urgente definir en vía legislativa el “*diritto alla privacy*” en el ordenamiento

la Ley remite, para la delimitación de la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen, a las leyes y usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí mismo o su familia, con lo que el ámbito de protección resulta prácticamente indelimitable³⁴². Si bien es cierto que la Ley Orgánica 1/1982 protege la intimidad enumerando algunos de los supuestos que constituyen una intromisión ilegítima³⁴³.

En efecto, ésta dispone que son intromisiones ilegítimas que invaden la intimidad del sujeto las contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 7. Dichas intromisiones ilegítimas consisten en el emplazamiento en cualquier lugar o la utilización de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio para conocer, grabar, registrar o reproducir la vida íntima de las personas, sus manifestaciones o cartas privadas, no destinadas a quien haga uso de tales medios. También constituyen intromisiones ilegítimas que lesionan el derecho a la intimidad los apartados 3 y 4 del artículo 7. Éstos contemplan los casos de revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo, así como de aquellos datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

italiano, puesto que sus límites ya han sido definidos por la jurisprudencia. E, incluso, los autores añaden que sería más necesario que el legislador colmara las lagunas existentes en sectores conexos, como la disciplina sobre las bases de datos, sobre la interceptación de llamadas telefónicas, etc.

³⁴² Respecto a la interpretación de este artículo nos remitimos a las críticas realizadas por CLAVERÍA, L.H., tanto en el artículo “Reflexiones sobre los derechos de la personalidad a la luz de la Ley Orgánica 1-1982, de 5 de mayo”, *Anuario de Derecho Civil*, tomo XXXVI, fascículo III, octubre-diciembre 1983, págs. 1249-1252 como en el artículo “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., pág. 38, donde el autor critica la remisión que realiza la Ley Orgánica a otras leyes, usos sociales y conductas de las personas puesto que en el primer supuesto si las leyes a las que hace referencia no fueran orgánicas, se infringiría el art. 81.1 CE. Con el segundo supuesto, se abre la vía a la desigualdad en los casos en que dichos usos sean desigualitarios. Y, finalmente, porque en el tercer supuesto se permite que cada persona delimite el ámbito protegido de su esfera personal posibilitando que se vacien de contenido los artículos 1.3.1 y 2.2 y 3 de la Ley Orgánica. En consecuencia, el autor propugna una interpretación restrictiva del artículo en tanto no se produzca su supresión.

³⁴³ Pues la enumeración no es exhaustiva, ya que, tal y como han señalado las SSTS de 4 de noviembre de 1986, 28 de octubre de 1986 y 18 de julio de 1989, la enumeración no tiene carácter limitativo ni de *numerus clausus*. En este sentido, IGARTUA, F., “La protección del honor y la intimidad (comentario a la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1986)”, *Poder Judicial*, núm. 5 (segunda época), marzo de 1987, págs. 95-96, recoge, en este comentario, la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la protección frente a todo género de intromisiones ilegítimas que ofrece la Ley 1/1982 eliminando, por lo tanto, la posibilidad de una enumeración *numerus clausus*. Esta tesis del Tribunal Supremo coincide con la que había mantenido la doctrina tras la aprobación de la Ley Orgánica. Vid. GITRAMA, M., “El derecho a la propia imagen, hoy”, *Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo*, volumen IV, Consejo General del Notariado, Madrid 1988, pág. 214; O’CALLAGHAN, X., “Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, *Los derechos fundamentales y libertades públicas - XII Jornadas de estudio*, volumen I, Ministerio de Justicia, Madrid 1992, pág. 596.

Finalmente, el apartado quinto incluye entre las intromisiones ilegítimas enumeradas en el artículo séptimo de la Ley orgánica la captación, la reproducción y la publicación de la imagen de una persona. Se trata, en definitiva, de evitar cualquier uso de la imagen de una persona, sea en lugares o momentos de su vida privada, sea en lugares o momentos fuera de ella. En este apartado, la vulneración del derecho a la intimidad y del derecho a la propia imagen se encuentran muy relacionados.

2.1.2.2. Su delimitación respecto al derecho a la propia imagen.

Efectivamente, en relación con este derecho la cuestión que se plantea es la relativa a la consideración del derecho a la propia imagen como un derecho autónomo y diferenciado de los demás. Por una parte, es innegable la relación existente entre el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen en algunos supuestos. Se trata, por ejemplo, de la hipótesis que recoge el apartado quinto del artículo sexto, en su primera parte:

“tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta Ley: 5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada [...], salvo en los casos previstos en el artículo 8.2”

En efecto, la conducta descrita lesiona la intimidad de una persona utilizando como medio su imagen³⁴⁴.

Pero, por otra parte, el mismo precepto parece desvincular ambos derechos al considerar una intromisión ilegítima la realización de los mismos hechos cuando éstos sucedan en un lugar o momento fuera de la vida privada.

Por lo que concierne al Tribunal Constitucional, éste había reconocido, inicialmente, que el aspecto físico de un sujeto constituye el primer elemento configurador de su intimidad y de su esfera personal. De modo que no desvinculaba estos derechos el uno del otro, sino que afirmaba que contribuyen, junto con el derecho al honor, a preservar la dignidad de la persona.

³⁴⁴ HERRERO-TEJEDOR, J., *Honor...*, op. cit., pág. 201, señala que esta conducta afecta al derecho a la imagen, y, además, al derecho a la intimidad.

En este sentido, resulta sumamente interesante la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1994, de 11 de abril. Esta sentencia resolvía un recurso de amparo, donde se juzgaba la negativa de un trabajador, experto deshuesador de jamones, a ser fotografiado en un acto público de promoción del producto como denominación de origen mientras ejercía esta actividad, pues era inevitable que los fotógrafos y medios de comunicación presentes en el acto reprodujesen la imagen del trabajador. El Tribunal Constitucional decidió reconocer al trabajador el derecho a la propia imagen del artículo 18.1 de la Constitución, y, por tanto, anular las Sentencias anteriores impugnadas y declarar nulo y sin efectos su despido. El Tribunal basó su decisión en el derecho a la propia imagen desde su vertiente constitucional, es decir, como derecho que está especialmente vinculado a la tutela de la esfera personal del sujeto.

Por tanto, los hechos constituían una vulneración del derecho a la propia imagen del artículo 7.5 *in fine*, puesto que se trataba de la captación y posterior reproducción fotográfica del trabajador en un lugar fuera de su vida privada. Ciertamente, se trataba de un acto público cuya finalidad era la promoción del producto, no la posible comercialización de la imagen del trabajador y el trabajador se había negado a que su imagen fuera captada fotográficamente en público.

Así, en el fundamento jurídico quinto, el Tribunal afirmó que:

“...la cuestión...atañe al derecho a la propia imagen como derecho de impedir que otros la capten o la difundan. El derecho a la propia imagen, consagrado en el art. 18.1 C.E. junto con los derechos a la intimidad personal y familiar y al honor, contribuye a preservar la dignidad de la persona (art. 10.1 C.E.), **salvaguardando una esfera de propia reserva personal**, frente a intromisiones ilegítimas provenientes de terceros. **Sólo adquiere así su pleno sentido cuando se le enmarca en la salvaguardia de “un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana”**³⁴⁵. [...] Calificado así, resulta claro que **el primer elemento a salvaguardar sería el interés del sujeto en evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, que constituye el primer elemento configurador de su intimidad y de su esfera personal, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como individuo**³⁴⁶. En este contexto, la captación y difusión de la imagen del sujeto sólo será admisible cuando la propia —y previa— conducta de aquél, o las circunstancias en que se encuentra inmerso justifiquen el descenso de las barreras de reserva para que prevalezca el interés ajeno o el público que puedan colisionar con aquél”³⁴⁷.

³⁴⁵ STC 231/1988, de 2 de diciembre, fundamento jurídico tercero.

³⁴⁶ La negrilla es nuestra.

³⁴⁷ El Tribunal Constitucional considera en esta sentencia que el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen son derechos autónomos. Sin embargo, el Alto Tribunal continúa vinculando este derecho a la intimidad, ya que, afirma que “constituye el primer elemento configurador de su intimidad”. Por otra parte, la utilización de conceptos jurídicos indeterminados con el fin de considerar admisibles la captación y la difusión de la imagen en algunos casos está poco justificada desde el punto de vista del rigor

Igualmente, el Tribunal Constitucional se había referido a este derecho en la Sentencia 117/1994 de 25 de abril de 1994, donde declaraba que

“el derecho a la propia imagen, reconocido por el art. 18.1 de la Constitución, al par de los del honor y la intimidad personal, forma parte de los derechos de la personalidad y como tal garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más característicos, propios e inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible a toda persona. En la medida en que la libertad de ésta se manifiesta en el mundo físico por medio de la actuación de su cuerpo y las cualidades del mismo, es evidente que **con la protección de la imagen se salvaguarda el ámbito de la intimidad** y, al tiempo, el poder de decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de su imagen, su identidad o su voz. El derecho a la intimidad limita la intervención de otras personas y de los poderes públicos en la vida privada, intervención que en el derecho que ahora nos ocupa puede manifestarse tanto respecto de la observación y captación de la imagen y sus manifestaciones, como de la difusión o divulgación posterior de lo captado. Estos derechos, como expresión de la persona misma, disfrutan de la más alta protección en nuestra Constitución y constituyen un ámbito exento capaz de impedir o limitar la intervención de terceros contra la voluntad del titular”³⁴⁸.

De modo que, el Tribunal Constitucional ponía de manifiesto la estrecha relación existente entre el derecho a la propia imagen y el derecho a la intimidad, debido a su conexión fruto de la pertenencia a la categoría de los derechos de la personalidad³⁴⁹.

Ahora bien, existe un sector doctrinal que, pese a afirmar que el Tribunal Constitucional no deslinda claramente estos derechos en estas sentencias, ya reconocía su autonomía³⁵⁰. En efecto, la dimensión externa del derecho a la propia imagen (que se contraponen a la dimensión interna del derecho a la intimidad), reconocida por el Alto Tribunal, permiten hablar de un contenido propio y característico del derecho a la propia imagen, que, de acuerdo con la doctrina constitucional, consistiría en la potestad de

metodológico. En efecto, el Tribunal no precisa qué tipo de conducta o de circunstancias serían suficientes para considerar admisibles la captación y difusión de la imagen de una persona.

³⁴⁸ STC 117/1994, de 25 de abril, fundamento jurídico tercero.

³⁴⁹ En este sentido, ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., pág. 59, critica que el Tribunal Constitucional, aun refiriéndose específicamente al derecho a la propia imagen, no lo deslinda claramente del derecho a la intimidad. Efectivamente, el Tribunal considera que con la protección de la imagen se salvaguarda el ámbito de la intimidad, por tanto, no confiere todavía un contenido propio y específico al derecho a la propia imagen al margen del derecho a la intimidad.

³⁵⁰ ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., págs. 60-61; HERRERO-TEJEDOR, J., *Honor...*, op. cit., pág. 100 y 201, donde comenta que la intrusión descrita en el artículo 7.5 *in fine* de la Ley Orgánica afecta sólo al derecho a la imagen; también, ROVIRA, M.E., en “El derecho a la propia imagen...”, op. cit., pág. 158, apunta que en el apartado quinto *in fine* del artículo séptimo, se ilegitiman los hechos descritos “con independencia de la afectación de su intimidad”.

impedir que otros la capten o la difundan y en evitar la difusión incondicionada del aspecto físico³⁵¹.

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha configurado explícitamente estos derechos como autónomos. La Sentencia de 26 de marzo de 2001 señala, expresamente, en el fundamento jurídico segundo, que la Constitución española configura el derecho a la propia imagen consagrado en su artículo 18 como un derecho autónomo³⁵². En el mismo fundamento el Tribunal recuerda que

“No cabe desconocer que mediante la captación y publicación de la imagen de una persona puede vulnerarse tanto su derecho al honor como su derecho a la intimidad. Sin embargo, lo específico del derecho a la propia imagen es la protección frente a las reproducciones de la misma que, afectando a la esfera personal de su titular, no lesionan su buen nombre ni dan a conocer su vida íntima. El derecho a la imagen puede salvaguardar un ámbito propio y reservado, aunque no íntimo, frente a la acción y conocimiento de los demás; un ámbito necesario para poder decidir libremente el desarrollo de la propia personalidad y, en definitiva, un ámbito necesario según las pautas de nuestra cultura para mantener una calidad mínima de vida humana [...]”.

Posteriormente, la Sentencia del Alto Tribunal de 2 de julio de 2001 reitera, en el fundamento jurídico primero, que los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen son derechos autónomos³⁵³. Y admite que cada uno de estos derechos tiene su propia sustantividad, y, por lo tanto, la apreciación de la vulneración de uno no conlleva necesariamente la vulneración de los demás.

Paralelamente a la opinión del Tribunal Constitucional, un importante sector de la doctrina civilista ha defendido la autonomía de estos derechos³⁵⁴. Por ello, se ha criticado la redacción del artículo 1.3 que utiliza el verbo “ser” en singular para referirse

³⁵¹ ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., págs. 60-61 y 80-81.

³⁵² STC 81/2001, de 26 de marzo.

³⁵³ STC 156/2001, de 2 de julio.

³⁵⁴ Tanto desde 1983, cuando CLAVERÍA, L.H., en “Reflexiones sobre los derechos...”, op. cit., pág. 1260, en nota al pie de página número 26, mantenía la tesis “pluralista” por la que distinguía entre los derechos al honor y a la intimidad, aunque, entonces, incluyó dentro de éste la reserva de la esfera personal, la propia imagen y la voz (cfr. CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., pág. 36), como, recientemente, cuando ya se reconoce la protección autónoma del derecho a la propia imagen por un importante sector de la doctrina. Vid. ROVIRA, M.E., “El derecho a la propia imagen: configuración legal y límites. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 7 de octubre de 1996”, *Revista de Derecho Privado*, febrero 1998, pág. 159; y, más recientemente, plantea la cuestión en *La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen*, Cedecs, Barcelona 1999, págs. 94-108. Cfr. AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., págs. 5, 7, 49; DE CUPIS, A., *Trattato di diritto...*, op. cit., págs. 283 y ss., define el derecho a la propia imagen como una manifestación del derecho a la intimidad.

a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen³⁵⁵. El artículo 1.3 *in límine* señala que

“el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible”.

La misma crítica es extensible al artículo 1.1 de la Ley que afirma que

“el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica”.

Ahora bien, la distinción no impediría que existieran supuestos, como la captación de la propia imagen en privado, que se recondujeran directamente al derecho a la intimidad. También el Tribunal Constitucional, consecuente con el reconocimiento de la autonomía de estos derechos, ha admitido expresamente esta posibilidad. Así, en la Sentencia, ya citada, de 2 de julio de 2001, el Tribunal constata que es posible vulnerar el derecho a la intimidad sin lesionar el derecho a la propia imagen, o bien, vulnerar el derecho a la propia imagen sin conculcar el derecho a la intimidad. E, incluso, especifica que podría suceder que una imagen lesione, al mismo tiempo, ambos derechos³⁵⁶. Por lo tanto, concluye, que la posible vulneración de estos derechos debe enjuiciarse por separado.

Por lo que concierne a este derecho, tiene importancia la excepción que recoge el artículo 8.2 de la Ley orgánica. En efecto, esta excepción es aplicable al derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 7.5 de esta Ley.

En definitiva, es incuestionable que en nuestro ordenamiento el derecho a la propia imagen y el derecho a la intimidad se hallan estrechamente vinculados. En cambio, podría afirmarse que el derecho a la propia imagen se configura de un modo independiente y al margen del derecho a la intimidad. En realidad, cabe tener en cuenta que puede existir una perturbación a la intimidad sin lesión del derecho a la propia imagen. Así, por ejemplo, el emplazamiento de un aparato de filmación apto para grabar

³⁵⁵ CASAS, R., “Derecho a la imagen: el consentimiento...”, op. cit., pág. 133; ROYO, J., *La protección del derecho a la propia imagen. Actores y personas de notoriedad pública. Según Ley de 5 de mayo de 1982*, COLEX, Madrid 1987, pág. 67.

³⁵⁶ Vid. fundamento jurídico segundo de la citada sentencia: “[...] mediante la captación y reproducción gráfica de una determinada imagen de una persona se puede vulnerar su derecho a la intimidad sin lesionar el derecho a la propia imagen, lo que sucederá en los casos en los que mediante las mismas se invada la intimidad pero la persona afectada no resulte identificada a través de sus rasgos físicos; en segundo lugar, también puede vulnerarse el derecho a la propia imagen sin conculcar el derecho a la intimidad, supuesto éste que se producirá cuando las imágenes permitan la identificación de la persona fotografiada, pero no entrañen una intromisión en su intimidad; y, finalmente, puede suceder que una

la vida íntima de las personas constituye un ataque a la intimidad de la persona. Y, a la inversa, puede vulnerarse el derecho a la propia imagen, sin que se lleve a cabo una intromisión ilegítima contra el derecho a la intimidad. A título de ejemplo, piénsese en la utilización de una imagen de una persona famosa para fines publicitarios sin su consentimiento.

Finalmente, cabe tener también en cuenta los supuestos en que se violen simultáneamente ambos derechos, esto es, el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen. Ello, ocurriría en el caso en que, como señala el artículo 7.5 de la Ley orgánica, se reprodujera o publicara por fotografía (o por cualquier otro procedimiento), la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada. En este supuesto, se lesionan dos derechos distintos. Aún así, no existe confusión entre ellos, sino que el acto que realiza un sujeto sin consentimiento de la persona afecta o lesiona dos derechos distintos. Es posible, igualmente, pensar en una vulneración del derecho a la intimidad y del derecho a la propia imagen, cuando la intromisión ilegítima consista en la utilización de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. A modo de ejemplo, tómesese el de la captación de una imagen en un momento de la vida privada de una persona y su posterior utilización para fines publicitarios o comerciales.

En suma, pese a las dificultades que plantea la distinción entre el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen, cabe afirmar, la singularidad del derecho que reconoce la Ley en su apartado sexto.

2.2. El contenido del derecho a la propia imagen: la existencia de un derecho a la explotación comercial de la imagen como integrante del contenido del derecho a la propia imagen.

La Ley Orgánica recoge en los artículos 7.5 y 7.6, las etapas de reconocimiento y evolución del derecho a la propia imagen³⁵⁷. Es decir, la Ley protege la imagen como

imagen lesione al mismo tiempo ambos derechos, lo que ocurriría en los casos en los que revele la intimidad personal y familiar y permita identificar a la persona fotografiada”.

³⁵⁷ Vid. IGARTUA, F., en *El mercado de las...*, op. cit., pág. 321. En este punto, coincide con la clasificación realizada por SALVADOR, P., *El Mercado de las...*, op. cit., pág. 307, quien, sin embargo, afirma que además del aspecto relativo a la vida privada o intimidad, y, del aspecto comercial, que es el involucrado cuando la imagen tiene un valor económico y se usa en beneficio del usuario, cabe distinguir,

instrumento del derecho a la intimidad en el artículo 7.5, en cuanto el artículo considera una intromisión ilegítima la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada³⁵⁸. El mismo precepto considera, igualmente, como intromisiones ilegítimas los mismos hechos cuando se lleven a cabo en lugares o momentos no pertenecientes a la vida privada de la persona. Y, finalmente, la Ley hace referencia a la imagen como bien susceptible de valoración patrimonial en el artículo 7.6, ya que, de acuerdo con este artículo constituye una intromisión ilegítima la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga³⁵⁹. Este último aspecto previsto inicialmente en la Ley orgánica con el fin de proteger a aquella persona cuya imagen no quería que fuese asociada a un producto o actividad comercial, es el que, habiendo adquirido la imagen un relevante valor económico, debe ser reconsiderado.

2.2.1. El derecho a la explotación comercial de la imagen.

El artículo 7.6 de la Ley orgánica considera una intromisión ilegítima al derecho a la propia imagen

“la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”

en la Ley orgánica, un tercer aspecto consistente en la vertiente difamatoria que puede sumarse a cualquiera de las anteriores, pero que se relaciona con la eventual lesión de la reputación del afectado subsiguiente a la publicación de su imagen.

³⁵⁸ Si bien, cabe recalcar que la primera sentencia del Tribunal Constitucional, dictada tras la entrada en vigor de la Ley orgánica, no se refiere al derecho a la propia imagen como un derecho independiente del derecho a la intimidad. Ciertamente, el Tribunal en la Sentencia 231/88, ya citada, que resolvía el caso de la filmación en vídeo de la muerte del torero Paquirri, se refiere al derecho a la propia imagen conjuntamente con el derecho a la intimidad. Véase, por ejemplo, este fragmento del fundamento jurídico tercero de la sentencia: “los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar reconocidos en el art. 18 de la C.E. aparecen como derechos fundamentales estrictamente vinculados a la propia personalidad [...]. Se muestran así esos derechos como personalísimos y ligados a la misma existencia del individuo. Ciertamente, el ordenamiento jurídico español reconoce en algunas ocasiones, diversas dimensiones o manifestaciones de estos derechos que, desvinculándose ya de la persona del afectado, pueden ejercerse por terceras personas. [...]”.

³⁵⁹ Igualmente, vid. LACRUZ, J.L.; SANCHO, F. A.; LUNA, A.; DELGADO, J.; RIVERO, F.; y, RAMS, J., *Elementos de Derecho civil patrimonial I. Parte general. Personas*, vol. 2º, 2ª ed., Dykinson, Madrid 2000, pág. 92, señalan en relación con el artículo 7.5 y el 7.6 que “el art. 7º da una doble caracterización y tratamiento del derecho a la imagen: como derecho inmaterial (el *Personal Right* de los anglosajones) y como derecho patrimonial y explotable (*Property Right*)”. Pese a que *personal right* no equivaldría a derecho inmaterial, los autores se hacen eco del aspecto relativo a la vida privada y del aspecto comercial del derecho a la propia imagen.

Por lo que se refiere a este derecho, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1986 (“caso Paquirri”)³⁶⁰, a diferencia de la Sentencia de Primera Instancia, que hacía referencia a un derecho patrimonial a la imagen (a un “*right of publicity*”), ni siquiera se planteaba la existencia de este derecho, sino que basaba su resolución en el derecho a la imagen-intimidad que recoge el artículo 7.5, sin hacer ninguna referencia al derecho a la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga que recoge el artículo 7.6 de la Ley.

A diferencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho a la explotación comercial de la imagen en la Sentencia 231/88, de 2 de diciembre, conocida como la “sentencia Paquirri”, en la que el Tribunal declaraba que no podía pronunciarse en aquel recurso sobre algunas cuestiones, como la explotación comercial de la imagen del torero fallecido. Sin embargo, definía este derecho como

“el derecho a disponer de la imagen de una persona desaparecida y de su eventual explotación económica, protegible, según la Ley 1/1982 en vías civiles, y susceptible de poseer un contenido patrimonial...”³⁶¹.

La Ley Orgánica considera una intromisión ilegítima al derecho a la propia imagen la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o análogos. Esta consideración deriva de un implícito reconocimiento paralelo del derecho a explotar la propia imagen que pertenece a cada individuo. De manera que con esta disposición, la Ley efectúa una doble afirmación: por una parte, reconoce el derecho de cada persona a explotar su propia imagen, y, por otra parte, protege este derecho ante posibles usos ilegítimos de su imagen, voz o nombre.

Este derecho difiere del derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 7.5 de la Ley Orgánica que, sin duda, tiene una estrecha relación con el derecho a la intimidad, en especial respecto a la captación de la imagen de una persona en momentos de su vida privada, en cuyo caso, el derecho a la propia imagen quedaría absorbido por el derecho a la intimidad.

La distinción entre los supuestos del apartado quinto y del apartado sexto, del art. 7 de la Ley Orgánica, es acertada, ya que la protección es distinta en ambos casos. De hecho, cuanto mayor sea la notoriedad pública de una persona, menor será el ámbito

³⁶⁰ STS de 28 de octubre de 1986 (RJ 6015).

³⁶¹ STC 231/1988, de 2 de diciembre, ya citada, fundamento jurídico tercero.

protegido de su imagen-intimidad y mayor el de su imagen comercial³⁶². Por ello, las personas no famosas, aunque gocen del mismo derecho a explotar su imagen que las personas famosas, generalmente protegen su derecho a la propia imagen a través del apartado quinto del artículo séptimo de la Ley Orgánica, puesto que, no sólo su imagen carece de un gran valor comercial, sino que el ámbito protegido de su intimidad es más extenso³⁶³.

En relación con este derecho, hay que destacar que no cabe duda de que el derecho a comercializar el nombre, la voz o la imagen propios, es un derecho que posee toda persona, a pesar de que en la mayoría de los casos nuestros nombres, voces o imágenes no van a ser objeto de comercialización bajo ningún negocio jurídico. Es más, en los casos de utilización del nombre, la voz o la imagen de las personas “de a pie”, lo primero que se alegará será una vulneración a la intimidad, pero ello no implica que las personas fotografiadas no puedan reclamar su derecho a la comercialización y a su participación en los beneficios que resulten de esa explotación³⁶⁴.

3. El derecho a la explotación comercial de la imagen.

El objeto del contrato de *personality merchandising* es, como hemos dicho, el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona famosa. Ahora bien, como veremos, el concepto de imagen no se debe limitar al “retrato” exacto de la apariencia

³⁶² En este sentido, vid. la obra dirigida por CARRASCO, A., *Derecho Civil. Introducción. Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Derecho de propiedad.*, Tecnos, Madrid 1996, pág. 87. En esta dirección, vid. AMAT, E., “El derecho a la propia imagen...”, op. cit., pág. 142.

³⁶³ Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 29 de junio de 1999 (Aranzadi Civil, 1999, vol. II, tomo VIII, núm. 1227, pág. 575) y Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 2 de febrero de 2000 (Aranzadi Civil, 2000, vol. I, núm. 805, pág. 1294). La primera se basa en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica para declarar que la demandada había sufrido una intromisión ilegítima a su derecho a la propia imagen como consecuencia de la edición y publicación de un radiocassette con una fotografía suya en la portada. En cambio, la segunda, resuelve que la publicación, sin su consentimiento, de la fotografía de cuatro miembros de una familia aparecida en un reportaje publicitario constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen en virtud del artículo 7.5 de la Ley Orgánica. La efectiva protección del derecho a la propia imagen en estos dos casos, aunque sobre la base de dos preceptos distintos, muestra que, cuando se trate de la imagen de personas no famosas, éstas podrán solicitar el resarcimiento de los daños producidos en virtud de la infracción del artículo 7.5 o 7.6 de la Ley Orgánica. Sin embargo, estimamos que era más adecuado acudir a la protección expresa que ofrece el artículo 7.6 de la citada Ley, en cuanto se trataba del uso de la imagen con fines comerciales y publicitarios respectivamente.

³⁶⁴ Así, por ejemplo, en la STS de 7 de octubre de 1996 (RJ 7058), se enjuiciaba la licitud de la publicación de la imagen de unas personas, entre las que se encontraba la de un menor, sin su consentimiento como parte de una campaña publicitaria llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid.

física de una persona, sino que deberá incluir también cualquier forma de identificación, como puede ser su caricatura, su nombre o su voz. Todas estas manifestaciones de la imagen de la persona tienen un valor comercial que las hace susceptibles de ser objeto de un contrato de *personality merchandising*.

3.1. El concepto de imagen como bien susceptible de explotación comercial de acuerdo con el artículo 7.6 de la Ley Orgánica.

El artículo 18 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982 hacen referencia a la imagen, aunque, no la definen. Por ello, la jurisprudencia y la doctrina han tenido que esforzarse en determinar los rasgos fundamentales de su concepto.

3.1.1. La imagen como reproducción reconocible del aspecto físico de la persona.

En una primera aproximación, puede afirmarse que la imagen consiste en la reproducción del aspecto físico de una persona mediante cualesquiera procedimientos (fotografía, dibujo, pintura, etc.), pues así lo ha venido declarando la jurisprudencia que la define como figura, representación, semejanza o apariencia de una persona³⁶⁵. Concretamente, el Tribunal Supremo ha afirmado que

“ni el art. 18.1 CE, ni la Ley Orgánica contienen definición legal de lo que debe de entenderse por imagen. Ha sido la jurisprudencia de esta Sala la que ha venido a delimitar su concepto, al declarar que ha de entenderse por tal la figura, representación, semejanza o apariencia de una cosa y a efectos de la LO 1/1982, equivale a representación gráfica de la figura humana, mediante un procedimiento mecánico —y con ello cualquier técnica adecuada— para obtener su reproducción [...]”³⁶⁶

En el mismo sentido, GITRAMA ya definió la imagen como

También en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1987 (RJ 2703), se enjuiciaba el uso durante una campaña electoral de la imagen de unos trabajadores saliendo de su puesto de trabajo.

³⁶⁵ SSTS 11 de abril de 1987 (RJ 2703), 29 de marzo de 1988 (RJ 2480), 9 de mayo de 1988 (RJ 4049), 9 de febrero de 1989 (RJ 822), 13 de noviembre de 1989 (RJ 7837), 29 de septiembre de 1992 (RJ 7424), 19 de octubre de 1992 (RJ 8079), 7 de octubre de 1996 (RJ 7058), 21 de octubre de 1996 (RJ 8577), entre otras.

³⁶⁶ Vid. Sentencia de la Sala Primera de 30 de enero de 1998 (RJ 358).

“reproducción o representación de la figura humana en forma visible y reconocible y no como la misma figura en sí”,

puesto que en su concepción no existe un derecho autónomo a la propia figura o fisonomía. Por el contrario, sí puede afirmarse la existencia de un derecho a las reproducciones de aquélla, es decir, a las fijaciones más duraderas de la figura³⁶⁷. Por tanto, se refería a la imagen como reproducción de la figura y su fijación en una *res* material, sin interesar, en este sentido, las acepciones retórico-estéticas o psicológicas de la imagen. En definitiva, el concepto de imagen como reproducción o representación de la figura humana es el que mayoritariamente ha sido adoptado por la doctrina³⁶⁸.

Por lo que respecta al concepto de imagen, y a propósito de la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1998, se puede plantear la cuestión de si el concepto de “imagen” hace referencia a la reproducción clara de la imagen, voz o nombre de una persona, o bien, si se extiende también a la reproducción de cualquier elemento caracterizador de su personalidad.

En este caso, se enjuiciaba la aparición en un anuncio de la representación gráfica de una persona, que dadas sus características especiales (vestido, calzado y la leyenda incluida), le hacían perfectamente identificable con un famoso actor y presentador —D. Emilio Tomás A.A.—. El Tribunal Supremo decidió que el anuncio no constituía apropiación indebida de la imagen de otra persona, ya que,

“en cuanto al dibujo, por sí mismo no actúa como elemento identificador de persona alguna, ya que se trata de una reproducción gráfica llevada a cabo por ordenador [...]. [...] el referido texto carece de intensidad probatoria suficiente para con base al mismo determinar la concurrencia de imagen objetivamente reconocible del demandante, [...]. [La imagen] en cuanto a que equivale a reproducción visible de figura humana identificada o identificable, pues cabe extender el concepto a otras representaciones de la persona que faciliten de modo evidente y no dubitativo o por aproximaciones o predisposiciones subjetivas, su reconocibilidad, circunstancias que en el caso presente han quedado analizadas y resultan carentes de la necesaria carga identificadora del referido artista don Emilio A.”.

No obstante, es interesante destacar el voto particular que en esta misma sentencia formuló el Magistrado Sr. O’Callaghan, que relacionó los artículos 7.5 y 7.6 de la Ley Orgánica:

“la Ley Orgánica amplía el concepto de imagen a supuestos que no lo son, en puros y estrictos términos; así, al nombre [...], a la voz [...] y a la imagen: cuando se amplía el concepto de imagen a nombre, voz y, repite, imagen, debe darse a esta

³⁶⁷ GITRAMA, M., voz: “Imagen (derecho a la propia)”, op. cit., pág. 304.

³⁶⁸ Vid. ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, vol. 2º, Barcelona 1991, pág. 68.

última un concepto ampliado, pues si entendemos que tiene el concepto estricto, correcto (reproducción gráfica de la figura humana) este precepto (art. 7.6) sería una redundancia del número anterior (núm. 5) y como no se debe dar una interpretación que conduzca al absurdo o a la inutilidad, debe considerarse la imagen del núm. 6 como apariencia o figura que pueda confundir o hacer pensar al público que se trata de una persona”.

Como puede observarse, O’Callaghan utiliza un concepto amplio de imagen, si bien circunscrito únicamente al ámbito del artículo 7.6 de la Ley. Y, por lo tanto, concluye señalando que los hechos descritos constituían una vulneración del derecho patrimonial de la imagen, en cuanto se utilizó la imagen con fines “estrictamente crematísticos y publicitarios”³⁶⁹.

3.1.2. El concepto amplio de imagen como simple elemento identificador de la persona: la inclusión del nombre y la voz de la persona dentro del concepto de imagen.

El artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, hace referencia junto con la imagen, al nombre y a la voz. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 117/1994, de 25 de abril, afirma que

“el derecho a la propia imagen [...] forma parte de los derechos de la personalidad y como tal garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más característicos, propios e inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible a toda persona”³⁷⁰.

En cuanto atributo característico de la persona contemplado en la Ley Orgánica y reconocido por el Tribunal Constitucional, es necesario referirse, junto con la imagen, a la voz de una persona como parte de este derecho.

Si bien es cierto que la explotación comercial de la voz es posible, debe afirmarse que se darán pocos casos en los que el atributo sobre el que recae el derecho cedido sea este elemento. Aún así, el avance tecnológico actual permite la fabricación

³⁶⁹ Con respecto al concepto de imagen y al requisito de la “recognoscibilidad”, resulta especialmente interesante el trabajo de IGARTUA, F., *La apropiación comercial...*, op. cit., págs. 21 y ss., donde el autor realiza un análisis exhaustivo sobre los requisitos de “recognoscibilidad” e “identificabilidad”.

³⁷⁰ Fundamento Jurídico tercero.

de objetos caracterizados por emitir sonidos, como, por ejemplo, juguetes, que sin duda, podrían llegar a reproducir la voz de una persona³⁷¹.

Respecto al nombre, también éste constituye un atributo característico de la persona, tal y como prevé la Ley Orgánica y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional³⁷². Sin embargo, a diferencia de la voz, el nombre es un atributo que por sus características es utilizado con fines comerciales y publicitarios en muchas ocasiones³⁷³. El Tribunal Supremo resolvió en la Sentencia de 10 de julio de 1997 sobre el uso in consentido del nombre de una conocida presentadora con fines publicitarios³⁷⁴. La cuestión controvertida fue la utilización de la siguiente cuña publicitaria:

“con certeza quien les habla...Skol”; “Skolcha García Campoy”; “Skolcha Velasco”; “Skolcha Velasco”; “Skolchame lo que te digo”; “Skol la cerveza”

en dos populares programas de radio y en un ejemplar de un periódico de ámbito nacional. El Tribunal reconoció la vulneración del derecho a la utilización comercial de la imagen de la periodista C.G.C. con fines publicitarios, puesto que los apellidos de la periodista, que resultaba perfectamente identificada, fueron empleados con

“finalidad puramente comercial y publicitaria para promocionar el consumo de la cerveza ‘Skol’, con lo cual, semejante empleo encaja, sin lugar a dudas, en el supuesto de intromisión ilegítima recogido y definido en el número 6 del artículo 7 de la Ley orgánica 1/1982”.

Con ello, el Tribunal, no sólo protegió el nombre de la persona como atributo garantizado por el derecho a la propia imagen, sino que adoptó un concepto amplio, ya

³⁷¹ En lo que concierne a la voz, interesa traer a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª), de 10 de septiembre de 2003 (JUR 2004/15705). En este caso, el demandante reclamaba por el uso in consentido de su voz para anunciar las paradas y las correspondencias de los convoyes del Transporte Metropolitano de Barcelona. La Audiencia consideró que con este uso in consentido de la voz del demandante se había infringido la vertiente patrimonial del derecho a la imagen. Ahora bien, pese a este reconocimiento el cálculo de la indemnización se realiza teniendo en cuenta las circunstancias que contempla el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1982.

³⁷² Por lo que se refiere a la consideración del nombre como un derecho subjetivo, vid. BOSCH, E. en BOSCH, E., y, POU, A., “El dret al nom. Les limitacions a la llibertat d’eleger el nom a l’ordenament jurídic espanyol”, *Boletín del Centro de Estudios Hipotecarios de Cataluña*, núm. 70, septiembre-octubre 1996, págs. 423 y ss.

³⁷³ Vid., por ejemplo, STS de 5 de octubre de 1989 (RJ 6886) sobre el uso ilícito del nombre “César Manrique” para denominar una sociedad anónima; y, STS de 26 de enero de 1990 (RJ 26), sobre el uso ilícito del apellido “Bradomín” en la denominación de un vino. Más recientemente, vid. STS de 29 de febrero de 2000 (RJ 812), sobre el uso, en este caso lícito, como marca del título nobiliario “Marqués de Tosos” para la comercialización de vinos de una cooperativa. Al respecto, vid. MONFORT, M.J., y, SAIZ, C., “Comentario a la Sentencia de 29 de febrero de 2000”, *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 53, abril-septiembre 2000, págs. 699 y ss.

³⁷⁴ STS de 10 de julio de 1997 (RJ 6305).

que, incluyó el nombre propiamente dicho y todas las variaciones que identificaran a la persona³⁷⁵.

Con la protección del nombre, la voz y la imagen de la persona se protege la identidad³⁷⁶. Por ello, ante cualquier reproducción de alguno de los atributos de su personalidad, el criterio para determinar si se ha hecho o no uso de su identidad debería ser el de su “reconocibilidad”³⁷⁷. Con este criterio sería posible proteger no sólo la imagen, la voz y el nombre de una persona, sino su verdadera identidad, sobre todo en aquellos supuestos en que del contexto general se deduce que se hace referencia a una persona en concreto. Este criterio cobra una especial relevancia en relación con las personas famosas cuya identidad puede ser, como hemos visto, identificada de diferentes maneras. Por lo que atañe a la cuestión de quién debe realizar la identificación, se ha afirmado que, no basta con la mera identificación por el sujeto cuya identidad se reproduce, sino que se precisa la de un tercero que actúe de manera neutral y objetiva³⁷⁸.

Igualmente, puede plantearse la duda de si el concepto amplio de “imagen” incluye también la caricatura de una persona. En este sentido, ya había señalado Gitrama que la caricatura, en cuanto fuese reconocible el efigiado, constituía una verdadera y propia imagen de la persona de éste³⁷⁹. En efecto, la caricatura, igual que el nombre, la voz o la imagen de una persona, constituye un medio de identificación de

³⁷⁵ De manera que junto con el nombre, se protegería también el seudónimo empleado por una persona. La nueva Ley de marcas se refiere al seudónimo en los artículos 9.1.b) y 9.2. De modo similar la Ley de marcas de 1988 aludía expresamente al seudónimo en el artículo 13.a) y en el 13.b). De acuerdo con estos artículos no puede registrarse como marca, sin la debida autorización, el seudónimo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. Además, se afirma que no podrá registrarse como marca el seudónimo que identifique al solicitante del registro, si incurre en alguna de las prohibiciones de registro que recoge la Ley de marcas. En relación con este tema, vid. VALENZUELA, F., “Consideraciones acerca de la utilización publicitaria o comercial de un nombre artístico”, *Revista de Derecho Privado*, tomo LXIX, diciembre 1985, págs. 1020 y ss.

³⁷⁶ A propósito de esta cuestión, cabe señalar que el artículo 8.2.c) de la Ley Orgánica destaca que el derecho a la propia imagen no impide la información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. Por lo que atañe a este precepto, vid. STS de 27 de marzo de 1999 (RJ 2370). En este caso, el demandante, que era funcionario de la policía y pertenecía al servicio de escolta, solicitaba una indemnización porque había sido publicada su imagen mientras desempeñaba su cargo. La fotografía había sido tomada en la vía pública y el demandante aparecía en ella porque acompañaba a personajes de naturaleza pública. El Tribunal consideró que no se había infringido ni el artículo 18 de la Constitución ni el artículo 7.5 de la Ley Orgánica porque la reproducción de la imagen del recurrente aparecía como accesoria en relación con la totalidad de la fotografía.

³⁷⁷ IGARTUA, F., *La apropiación comercial...*, op. cit., págs. 22 y ss.; AMAT, E., *El Derecho a la propia imagen y su valor publicitario*, La Ley, Madrid 1992, págs. 15 y 16.

³⁷⁸ IGARTUA, F., *La apropiación comercial...*, op. cit., pág. 30.

³⁷⁹ GITRAMA, M., voz: “Imagen (derecho a la propia)”, op. cit., pág. 305.

una persona. Por lo tanto, debería protegerse también la identidad de una persona que ha sido caricaturizada.

La Ley Orgánica hace referencia en su artículo 8.2 a la utilización de la caricatura. Este precepto dispone que el derecho a la propia imagen no impide la utilización de la caricatura de las personas que ejercen un cargo público o una profesión de notoriedad, siempre que se lleve a cabo de acuerdo con el uso social. De manera que, con arreglo a este artículo, sería lícito la realización de una caricatura e incluso su publicación sin el consentimiento de la persona caricaturizada. Pero, obviamente, la explotación comercial incontestada de esta caricatura sería ilícita, porque sobrepasaría el uso social al que hace referencia el artículo 8.2 de la Ley³⁸⁰.

3.2. El contenido del derecho al valor comercial de la imagen.

La Ley Orgánica incluye entre las intromisiones ilegítimas enumeradas en su artículo séptimo la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona con fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. La expresa referencia a los fines comerciales permite considerar que el supuesto de *personality merchandising* se encuentra indiscutiblemente protegido por este precepto.

Con referencia a este derecho, interesa conocer alguna de las sentencias del Tribunal Supremo en las que se ha invocado el derecho patrimonial a la imagen. Estas sentencias se han pronunciado también sobre la cuestión de la relación entre el artículo 7.6 de la Ley Orgánica y la excepción que contiene su artículo 8.2.

En concreto, es especialmente relevante, dada su relación con el objeto de esta tesis, la Sentencia de 9 de mayo de 1988³⁸¹. El litigio surgió como consecuencia de la

³⁸⁰ A propósito de este tema, se plantea una cuestión que se halla muy conectada con éste. Se trata de la relación que existe entre los derechos de autor que corresponden al creador de la caricatura y el derecho a la propia imagen que corresponde a la persona caricaturizada. En realidad, lo que sucede es que el sujeto caricaturizado no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual sobre la caricatura y necesitará el consentimiento de su autor para realizar cualquier tipo de explotación. Y, del mismo modo, el creador de la caricatura necesitará el consentimiento de la persona caricaturizada para ejercer su ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la obra, que le corresponden de acuerdo con lo que establece el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996. Vid. CASAS, R., y SOL, M., “Derecho a la imagen y propiedad intelectual del fotógrafo (Nota a una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona)”, *Poder Judicial*, núm. 30, junio 1993, pág. 140.

³⁸¹ STS de 9 de mayo de 1988 (RJ 4049). Vid., más recientemente, la STS de 1 de abril de 2003 (RJ 2979), que, como veremos más adelante, también enjuiciaba la comercialización de una colección de cromos y álbumes de futbolistas sin su consentimiento.

venta al público por parte de una empresa de colecciones de cromos con sus álbumes correspondientes que reproducían imágenes de futbolistas. Esta empresa había suscrito un contrato de licencia exclusiva durante una temporada con la cesionaria de los derechos de imagen, y, por tanto, mediaba consentimiento; sin embargo, la empresa demandada continuó comercializando los cromos sin contrato una vez finalizada la temporada. El Tribunal Supremo consideró que la utilización de la imagen de los deportistas con fines comerciales, sin que mediara consentimiento, constituía una intromisión ilegítima en el derecho a la imagen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica.

Igualmente, el Tribunal se pronuncia sobre la cuestión de si es posible, con arreglo a la excepción del artículo 8.2, utilizar legítimamente la imagen de una persona, sin su consentimiento, sobre la base del carácter público de ésta. En este sentido afirma que la captación o utilización de la imagen de una persona sin su consentimiento únicamente se encuentra legitimada cuando se realiza con finalidad informativa, pero nunca cuando se trata de una explotación con fines publicitarios o comerciales³⁸².

Asimismo, resulta de interés la sentencia de 29 de marzo de 1996, que resolvió el conflicto iniciado por una modelo que alegaba que su derecho a la propia imagen había sido vulnerado³⁸³. La modelo había prestado su consentimiento para que un fotógrafo le tomase algunas fotografías con el fin de tener un archivo con el que presentarse a las agencias; sin embargo, el fotógrafo vendió los derechos de reproducción de la fotografía para su publicación en la portada de un libro sin el consentimiento de la modelo. Además de afirmar que en las fotografías de encargo de una modelo, no cabe hablar de obra³⁸⁴, el Tribunal vuelve a interpretar la relación que existe entre el artículo 7.6 y el artículo 8.2.a) de la Ley Orgánica:

“...el derecho que cada individuo tiene a que los demás no reproduzcan los caracteres esenciales de su figura sin su consentimiento, supone que su violación puede desencadenar el mecanismo reparador de los daños ocasionados, al reputar el art. 7.6 intromisión ilegítima en el ámbito de protección la utilización de la imagen

³⁸² En el mismo sentido, se manifiesta el Tribunal Supremo en el fundamento de derecho cuarto de la STS de 1 de abril de 2003 ya citada.

³⁸³ STS de 29 de marzo de 1996 (RJ 2371).

³⁸⁴ Vid. BERCOVITZ, R., “Propiedad intelectual y derecho a la imagen: fotografías de encargo para una modelo (comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1996)”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 41, abril-agosto 1996, pág. 840 y ss. También, CASAS, R., y SOL, M., “Derecho a la imagen...”, op. cit., págs. 127-144. En el mismo sentido, pero en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de octubre de 1986 (“caso Paquirri”), que fue casada por el Tribunal Constitucional, véase PARRA, M.A., “Derechos de la personalidad. Intromisión ilegítima y derecho a la intimidad. (Comentario a la Sentencia del 28 de octubre de 1986)”, *Anuario de Derecho Civil*, tomo XL, fascículo III, julio-septiembre 1987, pág. 994-995.

de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga sin su consentimiento. De manera que si el art. 8.2 establece que tal derecho a la imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto de tal clase o en lugares abiertos al público, únicamente se legitima dicha captación, reproducción o publicación a fines de mera información, pero nunca cuando se trata de fines publicitarios o comerciales y no predomina un interés histórico, científico o cultural relevante, “un imperativo de interés público”³⁸⁵, lo que no subyace en el mero interés crematístico de la reproducción sin consentimiento de una modelo publicitaria que obtiene de su imagen el medio de vida y que sólo lo dio para, pagando el precio de las copias, obtener un archivo para su propia utilización, pero nunca para que lo publicase y utilizase el fotógrafo en su propio beneficio, extremo este último que necesitaba consentimiento expreso...”.

Paralelamente, el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 3 de octubre de 1996, consideró que la difusión de la imagen de dos conocidos deportistas, sin su consentimiento, en los calendarios de promoción de los productos de la sociedad Damm, S.A., constituía una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a su propia imagen³⁸⁶.

El Tribunal no sólo reitera la inaplicación de la causa de exoneración del artículo 8.2.a) en los casos de intromisión ilegítima por utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga con la misma argumentación utilizada en la Sentencia de 29 de marzo, ya citada, sino que añade, de nuevo, a su argumentación que

“un derecho fundamental como es el derecho a la protección de la propia imagen, tan sólo puede ceder ante otro que ostente el mismo rango como es el de información, máxime cuando precisamente por el carácter público de personaje cuya imagen se reproduce ha de entenderse que existe un evidente interés por parte de la sociedad a ser informada de cuanto le afecte en relación con el mismo, pero nunca puede ceder ante el mero interés crematístico de un tercero, que en forma alguna alcanza un rango jurídico tan elevado como el de los derechos fundamentales”.

En la misma línea, se halla el razonamiento seguido en la Sentencia de la Audiencia de Barcelona, de 7 de noviembre de 1996. La actora, que ejercía la profesión de modelo, había autorizado contractualmente la captación y difusión de su imagen durante un tiempo determinado y para una finalidad concreta. Sin embargo, su imagen se utilizó también como portada del cuadernillo interior de una revista, sin el consentimiento de la modelo. Este caso resulta especialmente interesante puesto que,

³⁸⁵ El Tribunal Supremo recoge la interpretación del artículo 8.1 que el Tribunal Constitucional realizó en la Sentencia 110/84, de 26 de noviembre. El Tribunal señaló en el fundamento octavo que, con respecto al artículo 8.1, debía entenderse que la Ley sólo puede autorizar las intromisiones por “imperativos de interés público”.

³⁸⁶ STS de 3 de octubre de 1996 (RJ 7012).

por una parte, se había concluido un contrato y, por otra, hubo una vulneración del derecho a la imagen de la modelo. Ambas cuestiones son valoradas por el Tribunal. Éste parte de que el derecho a la imagen no puede considerarse como un derecho absolutamente ilimitado, puesto que se puede ceder, tanto por el consentimiento del interesado, como por imperativos de interés público, y, también cuando la Ley autorice dicha intromisión (artículo 7 en relación con el artículo 8 de la Ley Orgánica).

Es decir, el Tribunal incluye, entre el primer orden de limitaciones, el supuesto en que concurre el consentimiento del interesado. Entonces, cuando concurre la autorización o consentimiento de su titular, el “valor” de la imagen puede convertirse en un valor autónomo de contenido patrimonial y sometido al tráfico negocial (remitiéndose para esta cuestión a la Sentencia del Tribunal Constitucional 117/1994, de 25 de abril), como ocurrió en el caso enjuiciado. No obstante, ello no comporta que cualquier sujeto pueda apropiarse de la imagen ajena, puesto que,

“en definitiva, sin dejar de tener presente la diferencia entre el derecho a la intimidad y el valor comercial de la imagen, quien sin autorización difunde la de un sujeto particular sin su consentimiento y fuera de los supuestos previstos en el art. 8 pfo. 2 —entre los que no se encuentra el examinado— ha de ser reputada su actuación como una intromisión ilegítima de la imagen ajena”³⁸⁷.

La Audiencia admite, como ya lo hizo el Constitucional, la posibilidad de autorización contractual para el uso o difusión de la imagen de una persona, pero apunta que dicha autorización no comporta

“una ilimitada apropiación de la imagen con fines diversos a los que han sido objeto de la licencia o permiso obtenido y que por tanto quedan dentro del poder de actuación de la efigurada”.

Igualmente, un destacado sector de la doctrina se ha pronunciado en el mismo sentido sobre este tema³⁸⁸. Ciertamente, las excepciones no deberían legitimar el uso de la imagen, el nombre o la voz de una persona con fines publicitarios o comerciales. En efecto, la Ley Orgánica, al introducir las excepciones, permite, de manera expresa, la habitual reproducción de imagen de personas con proyección pública, la utilización de su caricatura, e, incluso, la información gráfica de un suceso cuando la imagen de una

³⁸⁷ Si bien es destacable la referencia que realiza el Tribunal al valor comercial de la imagen, cabría objetar que, en este caso, no se enjuiciara la cuestión relativa al incumplimiento del contrato.

³⁸⁸ Vid. ROVIRA, M.E., *El derecho a la propia imagen. Especialidades en la responsabilidad civil en este ámbito*, Comares, Granada 2000, págs. 63 y 64; AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., págs.34 y 35.

persona determinada aparezca como meramente accesorio. Sin embargo, esto no implica permitir la explotación publicitaria o comercial de esta imagen.

Respecto a esta cuestión, cabe destacar que el problema se podría plantear en los supuestos en que la naturaleza informativa o publicitaria del uso de la imagen no sea clara. Así, por ejemplo, en el caso enjuiciado por el Tribunal Supremo sobre los calendarios en los que aparecían fotografías de los deportistas españoles que habían obtenido medalla en los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles en 1984, se podría haber alegado el argumento de la naturaleza informativa de estos calendarios³⁸⁹.

3.3. La disponibilidad del valor comercial de la imagen.

La Ley Orgánica afirma categóricamente en su artículo 1.3 que el derecho a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Si bien, en el apartado segundo del artículo 2 admite la posibilidad de que el titular del derecho consienta de manera expresa una intromisión en el ámbito protegido por la Ley. En el mismo sentido, el apartado tercero del mismo artículo señala que el consentimiento otorgado por el titular del derecho es revocable.

Esta diferencia refleja la distinción entre la titularidad del derecho, que, como tal, es irrenunciable, inalienable e imprescriptible y se garantiza a toda persona humana, y, el ejercicio de las facultades que forman parte del contenido de este derecho. Este ejercicio, en cuanto a la disposición de cada imagen concreta, hace referencia a la vertiente positiva del derecho a la propia imagen.

El conflicto no reside en la admisión de la utilización con fines comerciales de la imagen, pues aunque el derecho a la propia imagen es un derecho inalienable, no se impide la cesión de una facultad de índole patrimonial por parte del titular del derecho a otra persona. Como ya advirtió GITRAMA no se trata de disponer del derecho a la propia imagen abstractamente considerado, sino de la disponibilidad de ciertas manifestaciones concretas de este derecho³⁹⁰. El conflicto reside, pues, en determinar la naturaleza de la cesión de esta facultad de índole patrimonial.

³⁸⁹ En el mismo sentido, CASAS, R., “Sentencia de 3 de octubre de 1996: Derecho a la imagen. Utilización publicitaria in consentida. Evento deportivo”, *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 43, enero-marzo 1997, págs. 225 y ss.; IGARTUA, F., *La apropiación comercial...*, op. cit., págs. 89 y ss.

³⁹⁰ GITRAMA, M., voz: “Imagen (derecho a la propia)”, op. cit., pág. 336.

3.4. La doble naturaleza del derecho a la explotación comercial de la imagen. La normativa aplicable.

Ciertamente, es, precisamente, en lo relativo a este aspecto, donde la doctrina y también la jurisprudencia han encontrado más dificultades para definir su naturaleza. En definitiva, se trata de determinar la verdadera naturaleza del derecho que reconoce el artículo 7.6 y evitar que un tercero se beneficie de la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de otra persona, para poder, así, determinar la regulación que, conforme a dicha naturaleza, le es aplicable.

3.4.1. Las diferentes opiniones doctrinales.

De acuerdo con las distintas posiciones doctrinales cabe distinguir dos tendencias. Un sector de la doctrina mantiene que el derecho reconocido por la Ley Orgánica en el artículo 7.6 es también un derecho de la personalidad y, como tal, goza, en todo caso, de las mismas garantías para su protección y está sometido a los mismos requisitos de transmisión que los demás derechos fundamentales reconocidos en esta Ley. El otro, paralelamente al reconocimiento que se hace en Estados Unidos de un “*right of publicity*”, define el derecho previsto en el artículo 7.6 como un derecho puramente patrimonial, que no debería gozar de la especial protección otorgada por la Ley Orgánica, sino que debería aplicársele el régimen jurídico general diseñado para el conjunto de derechos patrimoniales existentes en nuestro ordenamiento.

3.4.1.1. El derecho a la explotación comercial de la imagen como parte de un derecho de la personalidad.

Entre los autores pertenecientes al primer grupo, podemos citar las opiniones de AZURMENDI y PARRA.

En efecto, de acuerdo con la opinión de AZURMENDI es posible distinguir entre el derecho a la personalidad en sentido estricto y un derecho patrimonial derivado de ciertos aspectos de la personalidad, que tendría caracteres parecidos al derecho de propiedad³⁹¹. Además, esta autora prevé con la reciente doctrina constitucional la progresiva separación entre ambos aspectos fruto de la importación de la teoría del *right of publicity* norteamericano. Sin embargo, con arreglo al contenido de la Ley Orgánica 1/1982 y de su Exposición de Motivos, la autora incorpora el contenido potencialmente patrimonial del “derecho a la propia imagen” como parte integrante de un único derecho a la propia imagen³⁹². Asimismo, considera que el hecho de que el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982 permita la revocación, en cualquier momento, del consentimiento expreso —el cual incluye también el consentimiento prestado para el uso comercial de la imagen de un tercero— es un indicio inequívoco del carácter personal de la propia imagen que, a pesar de su utilización económica, debe regirse como tal y sustraerse de la regulación general de los contratos.

Entre la doctrina que se ha manifestado sobre esta cuestión, destaca también la opinión de PARRA. Esta autora parte de que el poder en exclusiva de comerciar con la imagen forma parte del contenido positivo del derecho a la propia imagen y, de que, como pone de relieve, es muy frecuente en la práctica que el titular del derecho permita a otro la utilización de la imagen con fines comerciales. No obstante, afirma que no se puede calificar el derecho a la propia imagen como un derecho patrimonial, aun cuando junto al contenido moral del derecho a la propia imagen, pueda hablarse también de un contenido patrimonial³⁹³.

En el mismo sentido, y de acuerdo con GITRAMA, es posible afirmar que el contenido potencialmente patrimonial del derecho a la propia imagen no altera el carácter no patrimonial de este derecho³⁹⁴. Es decir, el derecho a la propia imagen tiene, en esencia, un contenido moral que puede tener un contenido patrimonial como una de sus manifestaciones, pero sin que ello altere su carácter.

³⁹¹ AZURMENDI, A., *El derecho a la propia...*, op. cit., págs. 192 y ss.

³⁹² Esta interpretación es paralela a la mantenida en Francia donde se defiende que el derecho a la propia imagen es un derecho de la personalidad cuyas prolongaciones patrimoniales son esenciales. Vid. en AZURMENDI, A., *El derecho a la propia...*, op. cit., pág. 194, referencia a RAVANAS, J., *La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image*, París 1978, pág. 536. También vid. NERSON, R., trad. CASTÁN, J.M., “La protección de la personalidad en el derecho privado francés”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, enero 1961, pág. 3 y ss.

³⁹³ PARRA, M.A., “Derechos de la personalidad...”, op. cit., pág. 218.

3.4.1.2. El derecho a la explotación comercial de la imagen como un derecho puramente patrimonial.

Entre el segundo grupo de autores se encuentran, entre otros, CLAVERÍA, IGARTUA, AMAT y MARTÍN.

En primer lugar, cabe destacar la obra de CLAVERÍA, que ha dedicado gran atención a los negocios jurídicos de disposición sobre estos derechos³⁹⁵. Este autor se pregunta si el legislador, cuando incluyó los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen entre los derechos fundamentales en los artículos 18 y 20 de la Constitución, quiso que cualquier facultad relacionada con esa esfera jurídica gozase de la protección reforzada que se otorga a los derechos fundamentales³⁹⁶. La respuesta inmediata a esta cuestión tiende, desde el punto de vista de la lógica jurídica, a ser negativa. Efectivamente, el mismo autor opina que tal protección, derivada de la calificación de un derecho como fundamental, no se atribuye a todo interés relacionado con el honor, la intimidad y la imagen³⁹⁷. De modo que, únicamente, aquellos intereses que se correspondan con los valores constitucionales relevantes, gozan de dicha protección especial. En consecuencia, la explotación del valor patrimonial de la imagen no merecería la calificación de derecho fundamental al no constituir un valor constitucional relevante basado en las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo segundo de la Constitución.

En este sentido, CLAVERÍA, que no admite, aún, la existencia de un derecho patrimonial sobre la imagen expresamente reconocido en nuestro ordenamiento, acepta, sin embargo, la posibilidad de concluir un contrato por el que una persona permita que otra explote su imagen a cambio de una remuneración. Este contrato versa, en realidad, sobre una “facultad” o sobre un “interés” patrimonial. Y, en consecuencia, ninguno de

³⁹⁴ GITRAMA, M., voz: “Imagen (derecho a la propia)”, op. cit., pág. 336.

³⁹⁵ CLAVERÍA, L.H., “Reflexiones sobre los derechos...”, op. cit., págs. 1243 y ss.; y, “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., págs. 32 y ss.

³⁹⁶ Es decir, de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución, la tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, regulado en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, y, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

³⁹⁷ CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., pág.48 y ss.

los contratantes puede ampararse en la protección otorgada a los derechos fundamentales, ya que, tal objeto se sustrae de esta calificación.

Este tipo de contratos que, como el citado autor subraya

“constituyen [...] el ejercicio de una legítima autonomía negocial sobre facultades jurídicas de rango ordinario en el marco de un contrato atípico”³⁹⁸,

son válidos y se diferencian de los actos de disposición de los derechos de la personalidad que contempla la Ley Orgánica³⁹⁹.

Con referencia a estos actos, el autor pone de relieve que se trata de actos de difícil comprensión, puesto que parece que fueron concebidos por el legislador como actos de legitimación de lo que en otro caso constituiría una intromisión. No obstante, al introducir la figura de la indemnización de los daños y perjuicios causados por la revocación, se patrimonializó el derecho a la propia imagen. Esta patrimonialización impide concebir la autorización que recoge el artículo 2 de la Ley Orgánica como un acto de justificación de la intromisión. Y, en cambio, convierte esta autorización en cauce de la explotación económica de la imagen. Es decir, con la previsión de una indemnización por los daños y perjuicios causados por la revocación, el legislador introdujo en la Ley Orgánica un modo de disposición del derecho a la imagen —que había considerado indisponible— y no una simple autorización de la intromisión. Este acto de disposición que la Ley prevé no recae sobre derechos fundamentales, sino sobre facultades patrimoniales⁴⁰⁰. Por lo que atañe a este acto, hay que añadir que cabe la revocación puesto que está prevista claramente en la Ley⁴⁰¹. En consecuencia, con el fin de evitar el régimen de la Ley Orgánica, que admite la posibilidad de revocar el consentimiento del titular del derecho, el citado autor recomienda al empresario que escoja el régimen del contrato⁴⁰².

En definitiva, este autor concluye que cuando se dispone comercialmente del derecho a la propia imagen, ya no se dispone de derechos fundamentales. Sin embargo, los redactores de la Ley Orgánica al contemplar la cesión de facultades patrimoniales

³⁹⁸ CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., pág. 50.

³⁹⁹ En efecto, cabe recordar que el artículo 2.2 de la Ley Orgánica permite que el titular del derecho otorgue su consentimiento expreso para la utilización, publicación o la realización de aquellos actos que serían considerados como una intromisión ilegítima del derecho a la imagen de una persona.

⁴⁰⁰ Como apunta el autor, esto supone, por tanto, admitir también las correspondientes consecuencias procesales.

⁴⁰¹ CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., págs. 46 y ss., y, págs. 66 y ss.

mediante un acto unilateral *inter vivos*, sometieron su regulación al régimen que prevé la citada norma, a pesar de no tratarse de la disposición de un derecho fundamental. La única manera de evitar la aplicación de esta Ley es concluir un contrato, de modo que sólo cuando durante el transcurso de éste se produzca un ataque a la intimidad o a la propia imagen, será posible acudir a ella.

De acuerdo con esta Ley, se consideran también posibles otras dos modalidades de actos dispositivos⁴⁰³. Por una parte, el acto unilateral *inter vivos* sin contenido patrimonial, que, aunque no está directamente previsto en la citada Ley, constituye una verdadera autorización de lo que, en su defecto, constituiría una intromisión ilegítima, tratándose, pues, en este caso de un supuesto de disposición de un derecho fundamental⁴⁰⁴. Y, por otra parte, se contempla la posibilidad de disponer en un testamento que se pueda explotar la propia imagen del testador⁴⁰⁵.

En esta misma línea de pensamiento, IGARTUA pone de relieve que la Ley Orgánica recoge en los artículos 7.5 y 7.6, las etapas de reconocimiento y evolución del derecho a la propia imagen. Por una parte, la Ley protege la imagen como instrumento del derecho a la intimidad en la primera parte del artículo 7.5, ya que, este precepto considera una intromisión ilegítima la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada⁴⁰⁶. Por otra parte, la Ley contempla el derecho a la propia imagen como un aspecto propio de la personalidad, puesto que el mismo artículo 7.5 considera, igualmente intromisiones ilegítimas, los mismos hechos incluso en lugares o momentos no pertenecientes a la vida privada de la persona⁴⁰⁷. Y, finalmente, la Ley hace referencia al derecho a la propia imagen como bien susceptible de valor patrimonial en el artículo 7.6, que dispone que constituye una intromisión ilegítima la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

⁴⁰² El problema radica en nuestra confusa Ley Orgánica cuyos redactores no supieron llevar hasta las últimas consecuencias la existencia y creciente desarrollo de los aspectos patrimoniales del derecho a la propia imagen.

⁴⁰³ Además de la posibilidad de concluir un contrato para disponer sobre aspectos del derecho a la propia imagen, y, del acto de transmisión *inter vivos* que contempla la Ley Orgánica.

⁴⁰⁴ CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., págs. 65 y ss.

⁴⁰⁵ CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., págs. 67 y ss.

⁴⁰⁶ El autor coincide en este aspecto con la clasificación realizada por SALVADOR, P., *El Mercado de las...*, op. cit., pág. 307.

⁴⁰⁷ Como señala ROVIRA, M.E., en “El derecho a la propia imagen...”, op. cit., pág. 158, se ilegitiman estos hechos “con independencia de la afectación de su intimidad”.

Este último aspecto previsto inicialmente en la Ley Orgánica con el fin de proteger a aquella persona cuya imagen no quería que fuese asociada a un producto o actividad comercial, es el que, al adquirir la imagen un relevante valor económico, debe reconsiderarse⁴⁰⁸. En realidad, como ya se ha visto, en Estados Unidos, la mayoría de los Estados han reconocido la existencia del *right of publicity* o de un derecho patrimonial sobre la imagen, que se diferencia claramente del ya tradicional derecho a la propia imagen como derecho de la personalidad cuyo fundamento subyace en la protección de la persona⁴⁰⁹. Sin embargo, la Ley Orgánica no reconoce, de manera expresa, este derecho patrimonial a la propia imagen. El autor señala que tal reconocimiento permitiría la consideración de este derecho como un derecho de propiedad transmisible, y, por lo tanto, con posibilidad de cederlo en exclusiva⁴¹⁰. Además de permitir, sin ningún obstáculo, la transmisión de la imagen tanto *inter vivos* como *mortis causa*, la consideración patrimonial de la imagen supone que en su cesión, no operaría totalmente la revocación del consentimiento, prevista en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica, y, pensada para proteger la imagen en cuanto derecho de la personalidad, no en cuanto derecho patrimonial. Aún así, el autor considera que la Ley Orgánica no tomó en cuenta todas las consecuencias de la patrimonialización de los bienes de la personalidad y defiende una interpretación de la Ley, en concreto, de la facultad de revocación que sea coherente con este aspecto patrimonial del derecho⁴¹¹.

En la misma línea, AMAT reconoce la existencia de un derecho al uso comercial de la imagen al que califica como un derecho con configuración propia⁴¹². Este derecho, a pesar de estar reconocido en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica, carece de una

⁴⁰⁸ La persona cuando intenta evitar que su imagen sea asociada a un producto, en realidad, se basa en dos razones. En primer lugar, se trata de impedir que alguien se aproveche del uso de la propia imagen. Y, en segundo lugar, se persigue que con ese uso, se dañe la reputación de la persona cuya imagen es utilizada. Ambas están relacionadas, puesto que la pérdida de reputación afecta no sólo a la persona en sí, sino a posibles futuros contratos de imagen.

⁴⁰⁹ Este derecho es definido por IGARTUA, F., en *El mercado de las...*, op. cit., pág. 322, como “el derecho a la explotación exclusiva de los signos característicos de la personalidad, con fines publicitarios o comerciales”. También vid. su “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1986”, *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 12, septiembre-diciembre 1986, pág. 4095.

⁴¹⁰ IGARTUA, F., en *El mercado de las...*, op. cit., págs. 323 y 328. Respecto a esta cuestión, vid. ROVIRA, M.E., “El derecho a la propia imagen...”, op. cit., pág. 164, cita a DE CASTRO y sostiene que la persona no tiene un verdadero *ius dispositivum* sobre estos derechos, por consiguiente, la prestación del consentimiento tiene el efecto de “disolvente de la ilicitud”, es decir, el resultado del negocio autorizativo es “simplemente un permiso, un mero acto de tolerancia para la intromisión”. Sin embargo, observa que esta aseveración no impide que se pueda celebrar un contrato cuyo objeto fuese esta autorización.

⁴¹¹ IGARTUA, F., en *El mercado de las...*, op. cit., págs. 323-324 y 327-328.

⁴¹² AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., pág. 49.

regulación propia⁴¹³. En efecto, tras un análisis detenido del contenido y objetivos perseguidos por esta Ley, la autora llega a la conclusión de que la mayoría de sus preceptos son incompatibles con este derecho al valor publicitario de la imagen⁴¹⁴. En consecuencia, la autora propone la aplicación por analogía de la Ley de propiedad intelectual⁴¹⁵. Se basa en dos razones: en primer lugar, en que el derecho al valor publicitario de la imagen se diferencia del derecho a la intimidad como derecho fundamental⁴¹⁶. Y, en segundo lugar, en que los intereses perseguidos con su protección son similares a los que persigue la normativa de la propiedad intelectual, que permite proteger tanto intereses económicos como morales para regular este derecho⁴¹⁷. Al aplicar la regulación contenida en la Ley de propiedad intelectual, reconoce que se trata de un derecho de propiedad. Esta consideración como derecho de propiedad está en la línea de lo que defiende la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia norteamericanas⁴¹⁸. Aunque, entonces, la discusión se centre en la posibilidad de configurarlo como un derecho tradicional de propiedad, o si, como entiende AMAT

⁴¹³ Vid. AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., pág. 11.

⁴¹⁴ AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., pág. 49 y ss. La autora enumera un conjunto de preceptos que considera incompatibles con este derecho. Entre ellos —la mayoría de los preceptos de la Ley Orgánica 1/1982— se encuentran la revocabilidad del consentimiento que permite ceder el derecho a la imagen y las normas relativas a la transmisión *mortis causa* del derecho a la imagen. Además, al considerar que el derecho al valor publicitario de la imagen no está protegido por el artículo 18 de la Constitución, afirma que tampoco es aplicable el artículo 9 de la Ley Orgánica que prevé que el perjudicado acuda al procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución. En todo caso, el único artículo de la Ley que considera aplicable es el artículo 9.3, relativo a la valoración de la indemnización.

⁴¹⁵ Puesto que con ello sería posible resolver las dificultades existentes en torno a la transmisión *inter vivos* —en concreto, la cesión en exclusiva y la revocación— y en relación con la posibilidad de transmisión *mortis causa*.

⁴¹⁶ Si bien, está claro que el derecho al valor publicitario de la imagen se distingue del derecho a la intimidad, no se hace ninguna referencia a la posibilidad de vulnerar el derecho a la propia imagen reconocido en la Constitución, sin que se afecte al derecho a la intimidad. Posiblemente, tal hipótesis no se plantea porque se parte de que toda vulneración del derecho a la propia imagen constituye también una vulneración del derecho a la intimidad.

⁴¹⁷ Sin embargo, AMAT, E., en *El Derecho a la propia...*, op. cit., pág. 57 y ss., a pesar de proponer la aplicación por analogía de la Ley de propiedad intelectual, reconoce la existencia de divergencias entre ambos derechos que, aunque no son óbice para dicha aplicación, permiten aconsejar una regulación propia del derecho a la imagen o una nueva reforma de la Ley de la propiedad intelectual para dar cabida a este derecho. En Estados Unidos, vid. SAMUELSON, P., “Reviving Zacchini...”, op. cit., págs. 849 a 854, donde analiza las similitudes y diferencias entre un “copyright” y el “publicity right”.

⁴¹⁸ Sin embargo, como señala AMAT, E., en *El Derecho a la propia...*, op. cit., pág. 30, en nota a pie de página, los tribunales ingleses nunca lo han admitido, por lo que protegen el derecho a la imagen indirectamente. Como se pone de relieve, para una parte de la doctrina inglesa “lo que falla es el objeto, nadie puede ser propietario de su fama”. Por lo que se refiere al derecho inglés, vid. la obra de BEVERLEY-SMITH, H., *The commercial appropriation of personality*, Cambridge University Press, Cambridge 2002, págs. 32 y ss. El autor estudia detenidamente las acciones que la persona cuya imagen es utilizada sin su consentimiento puede interponer para proteger sus intereses.

LLARI, se trata de un derecho que por las características que reúne debe encuadrarse dentro de los derechos de la propiedad intelectual⁴¹⁹.

En el mismo sentido se ha manifestado también MARTÍN que, específicamente con relación al objeto del contrato de *personality merchandising*, defiende la existencia de un derecho autónomo al valor publicitario y comercial de la imagen, es decir, un derecho considerado al margen del resto de los derechos de la personalidad. Este reconocimiento se fundamenta en las específicas diferencias que prevé la Ley con relación a este supuesto y las finalidades que se pretenden garantizar con cada uno de los apartados de su artículo séptimo. La naturaleza de este derecho, caracterizado por su naturaleza patrimonial y personal, puede ser asimilada a la de los derechos de autor, y, por tanto, el régimen jurídico que resultará más adecuado será el de las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables⁴²⁰.

3.4.2. La interpretación del Tribunal Supremo.

Por lo que se refiere a la cuestión de la determinación de la naturaleza del derecho reconocido en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica, resulta interesante estudiar la posición de nuestro Tribunal Supremo a través de algunas de sus resoluciones.

Primeramente, y, por orden cronológico, destaca la Sentencia de 9 de mayo de 1988, anteriormente mencionada. El Tribunal incluye entre los derechos fundamentales enumerados en el artículo 18 de la Constitución, el derecho a la propia imagen. De modo que reconoce este derecho a los jugadores cuya imagen había sido reproducida en unos cromos sin su consentimiento sobre la base del artículo 7.6 de la Ley Orgánica. El Tribunal concluye que el derecho a la propia imagen es un derecho derivado de la personalidad del individuo y lo define como el derecho que cada individuo tiene a que los demás no reproduzcan los caracteres individuales de su figura sin su consentimiento, sin considerar la naturaleza patrimonial de este derecho.

⁴¹⁹ AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., pág. 29 y ss. Por otro lado, también CASAS ha tenido en cuenta, como punto de referencia, el régimen previsto en la Ley de propiedad intelectual, pues, como este autor señala, existen semejanzas entre el derecho de autor y el derecho sobre la imagen. El autor precisa que la “la mayoría de las dificultades que ambos suscitan deriva de su doble faz: moral y patrimonial a un tiempo”. Vid. CASAS, R., “Derecho a la imagen: el consentimiento...”, op. cit., pág. 134 y ss.

⁴²⁰ MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 64 y ss. Aún así, el autor precisa que, en la realidad de la práctica, la jurisprudencia aplica el artículo 7.6 de la Ley Orgánica para resolver todas las cuestiones relacionadas con el uso comercial de la imagen de una persona. Por tanto, el citado autor subraya que “debemos afirmar, en tanto no quede aclarada la verdadera naturaleza de este derecho, la validez y

Asimismo, conviene recordar la tantas veces citada Sentencia de 29 de marzo de 1996. En este caso, en el que se había utilizado la fotografía de una modelo en la portada de un libro sin su consentimiento, el Tribunal califica el derecho a la propia imagen como un derecho fundamental y lo relaciona directamente con la protección que el artículo 7.6 atribuye a cualquier persona y que consiste en evitar que terceros utilicen su imagen sin su consentimiento.

Paralelamente, la también citada Sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de octubre de 1996, que cuestionaba la licitud de la publicación de la imagen de unos atletas en los calendarios de una empresa con finalidad publicitaria y promocional, califica el derecho reconocido en el artículo 7.6 como un derecho fundamental. Tampoco en este caso se menciona su posible naturaleza patrimonial. Tal decisión podría venir dada por la inexistencia de un negocio jurídico en el que se hubiere prestado el consentimiento para el uso del nombre, voz o imagen de la persona. Con ello, se pone de relieve la importancia de la autorización del sujeto cuya imagen es captada, reproducida o publicada para determinar cuál es la vertiente del derecho que ha sido vulnerada y, en consecuencia, aplicar el régimen apropiado para su protección y defensa. Este elemento debe tenerse en cuenta para determinar la naturaleza de este derecho cuyo fin fundamental es evitar que terceros puedan beneficiarse con la comercialización de la imagen de otra persona y proteger, al mismo tiempo, a los que deciden comercializar su imagen de una manera determinada. La decisión estaría de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 117/1994, de 25 de abril, que establecía que

“con la protección de la imagen se salvaguarda [...] el poder de decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de su imagen, su identidad o su voz”,

y distinguía este supuesto de los casos en que la imagen como valor autónomo de contenido patrimonial se somete al tráfico negocial. En este caso, donde no había habido previo consentimiento de los deportistas cuyas fotografías fueron incluidas en los calendarios, nos hallaríamos, según esta interpretación, ante un supuesto de vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 7.6 de la Ley 1/1982.

Igualmente, interesa revisar, de nuevo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1998 que resolvió el litigio planteado en torno al anuncio publicitario de un

eficacia de la LO 1/1982 como instrumento para ejercitar el *ius prohibendi* del titular frente a usos in consentidos de su imagen mediante *merchandising*”.

desodorante para el calzado, que utilizaba rasgos que claramente identificaban al famoso actor Emilio Aragón. El Tribunal Supremo recuerda la definición jurisprudencial de imagen, sin embargo, elude la cuestión relativa a la naturaleza de este derecho al considerar que no se había demostrado que el dibujo y el texto que lo acompañaba fueran suficientes para identificar sin ningún tipo de dudas al citado actor⁴²¹. En relación con este extremo, el voto particular formulado por O'CALLAGHAN establece que el concepto de imagen que recoge el artículo 7.6 de la Ley Orgánica es ampliado, pues el mismo precepto se refiere a elementos como el nombre o la voz. Por consiguiente, se podía afirmar que, en este caso, se vulneraba el derecho patrimonial a la imagen que reconoce el artículo 7.6 de esta Ley, y, que el concepto de imagen que recoge este precepto es más amplio que el estricto de reproducción de figura humana y comprende también la apariencia que objetivamente crea confusión con la imagen de otra persona.

Asimismo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1999, igualmente citada, tras definir el derecho a la propia imagen, se afirma que la utilización para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga sin el consentimiento del sujeto supone una vulneración del derecho fundamental a la imagen. El fundamento de derecho tercero de la Sentencia se expresa en los siguientes términos:

“[...] todo acto de captación, reproducción o publicación por fotografía, filme u otro procedimiento de la imagen de una persona en momentos de su vida privada o fuera de ellos supone una vulneración o ataque al derecho fundamental a la imagen, como también lo es la utilización para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. El derecho se vulnera también, aunque la reproducción de la imagen de una persona, sin su consentimiento, se haga sin fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”.

Más recientemente, el Tribunal Supremo se ha manifestado, de nuevo, sobre la naturaleza de este derecho en la Sentencia de 1 de abril de 2003⁴²². En este caso, un grupo de jugadores de fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles demandó a Panini España, SA y a Panini, SRL porque estas sociedades habían editado y comercializado una colección de cromos y álbumes que reproducían la imagen de estos jugadores sin su consentimiento. El Tribunal señala en el fundamento de derecho segundo que los casos en los que se discute por las consecuencias patrimoniales del

⁴²¹ Vid. crítica de MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Comentario de la Sentencia de 30 de enero de 1998”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 47, abril-agosto 1998, págs. 705 y ss.

⁴²² STS de 1 de abril de 2003 (RJ 2979), que ya hemos mencionado.

derecho a la imagen tienen acogida en la Ley Orgánica⁴²³. Así, este Tribunal manifiesta que:

“La propia Ley Orgánica 1/1982 contempla e incluye en su ámbito, la protección del derecho patrimonial de la imagen, al extender el concepto de intromisión ilegítima al uso de la imagen para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga en el apartado quinto del artículo 7 y reconocer la posibilidad de disposición parcial del derecho a la imagen, mediante el consentimiento expreso de su titular (artículo 2), por lo que debe concluirse que tal Ley regula y protege expresamente las consecuencias patrimoniales, inherentes al derecho a la propia imagen”.

En suma, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en escasas ocasiones sobre la naturaleza del derecho que reconoce el artículo 7.6 de la Ley Orgánica. Contrariamente, el concepto de imagen y el derecho que la misma Ley atribuye en el artículo 7.5 han sido alegados y estudiados con mayor frecuencia. La tendencia de este Tribunal es considerar el derecho a comercializar la imagen como un derecho fundamental, en el bien entendido que la imagen de un sujeto sea utilizada sin su consentimiento y con fines comerciales, publicitarios, o de naturaleza análoga. Ahora bien, ello no parece impedir que la imagen sea comercializada con el consentimiento del sujeto, utilizando, por ejemplo, la fórmula de un contrato. De hecho, el Tribunal Supremo, en la primera Sentencia que hemos apuntado (STS 9 de mayo de 1988), destaca el interés económico de la difusión de la imagen. Y añade que este interés puede ser tan importante que la legislación contempla expresamente su explotación, como sucede, concretamente, en el caso de aquéllos que ejercen la profesión de deportistas.

3.4.3. La interpretación del Tribunal Constitucional: la existencia de un derecho patrimonial “autónomo” a la explotación de la propia imagen.

Por otra parte, interesa, especialmente, conocer la labor interpretativa que ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional. En concreto, en el fundamento jurídico quinto de la ya citada Sentencia 99/1994, de 11 de abril, el Tribunal distingue entre la dimensión constitucional del derecho a la propia imagen y sus numerosas vertientes colaterales. En este sentido, establece que éstas

“quedan, pues, remitidas a lo que al respecto establezca la legalidad ordinaria: respecto de los efectos indemnizatorios de los daños eventualmente causados; de los

⁴²³ En este punto, el Tribunal Supremo menciona la STS de 9 de mayo de 1988 (RJ 4049), ya citada.

estrictamente sancionadores; o, por último, **de los derechos patrimoniales que puedan corresponder a la persona cuya imagen se reproduce en los supuestos en que ésta sea explotada comercialmente**".

En su decisión, el Tribunal se hizo eco de una distinción, sin duda de gran importancia, entre lo que denomina la "vertiente constitucional" y las "vertientes colaterales" del derecho. El Tribunal, al remitirse, respecto a las vertientes colaterales, a "lo que establezca la legalidad ordinaria", aparta este aspecto del núcleo fundamental del derecho y de las consecuencias que tal carácter comporta⁴²⁴. Sin embargo, el Tribunal no determina específicamente qué régimen, dentro del plano de la legalidad ordinaria, será el aplicable a esta vertiente. Ahora bien, sí cabe entender que el reconocimiento del carácter patrimonial del derecho permite que éste, a diferencia de los derechos de la personalidad, sea valorado económicamente y transmitido tanto *inter vivos* como *mortis causa*.

No cabe duda de que el Tribunal Constitucional, desde un primer momento, ha contemplado y permitido la posibilidad de explotar comercialmente la imagen de una persona. Asimismo, afirma que la imagen adquiere un valor patrimonial cuando, con la autorización del titular del derecho a la propia imagen, ésta es objeto de explotación comercial. En este caso, los derechos patrimoniales que puedan corresponder a la persona cuya imagen se explota, se regularán de acuerdo con lo que establezca la legalidad ordinaria. No obstante, el Tribunal aún no reconoce la existencia de un derecho patrimonial a la propia imagen distinto del derecho a la propia imagen reconocido en la Constitución y regulado en la Ley Orgánica, por lo que afirma que también en los supuestos en que la imagen es objeto de explotación comercial, cabe la revocación de la autorización, aunque ésta tenga que tener en cuenta los condicionamientos o requisitos que resulten de las relaciones contractuales existentes. En definitiva, a pesar de reconocer el derecho o valor patrimonial de la imagen, el Tribunal recuerda que prevalece el derecho a la propia imagen como derecho de la personalidad. En este sentido, la postura del Alto Tribunal es un tanto ambigua, ya que, en realidad, no toma en consideración que, por un lado, existe la posibilidad de consentir una intromisión en el sentido contemplado en la Ley Orgánica, y, por otro, es posible consentir expresamente la comercialización de la imagen mediante la

⁴²⁴ Efectivamente, también ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., pág. 133, considera que "el Tribunal parece afirmar que los aspectos patrimoniales de este derecho quedan fuera de su contenido esencial".

celebración de un contrato. Esta distinción es importante puesto que en el segundo caso el titular del derecho a la imagen podrá consentir la comercialización de su imagen sin que sea aplicable el régimen dispuesto en la Ley Orgánica.

Con posterioridad, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con una mayor precisión sobre esta cuestión en la Sentencia 81/2001, de 26 de marzo, ya citada, que resuelve el recurso de amparo contra la Sentencia del Tribunal Supremo, anteriormente comentada, de 30 de enero de 1998. El Tribunal Supremo se había negado a estimar la vulneración del derecho fundamental a la propia imagen del actor cuya imagen había sido utilizada comercialmente para promocionar un producto desodorante. El Tribunal Constitucional rechaza también la existencia de una vulneración del derecho fundamental a la propia imagen del actor. Es decir, el Tribunal afirma que el derecho objeto de discusión en este caso no es el derecho constitucional a la propia imagen y basa su argumentación en dos órdenes de razones.

En primer lugar, declara que la protección de los valores económicos, patrimoniales o comerciales de la imagen no forman parte del contenido del derecho fundamental a la propia imagen. Y, tras admitir que existe una dimensión moral y una dimensión patrimonial de este derecho, afirma que el derecho objeto de discusión no es el derecho constitucional a la propia imagen basándose en el hecho de que desde la demanda ante el Juzgado, la reivindicación del recurrente siempre ha tenido como objeto la defensa del valor patrimonial o comercial de la imagen indebidamente utilizada. Se basa en el tipo de reivindicación realizada por el recurrente para admitir que únicamente se pretendía la protección del valor comercial de la imagen, renunciando, de este modo, a la posibilidad de elaborar una doctrina general sobre los elementos que permiten distinguir entre la dimensión moral y la patrimonial de este derecho.

En segundo lugar, el Tribunal alega que la reproducción de la imagen representaba al personaje en su faceta de actor y se trataba de un simple dibujo realizado por ordenador. En consecuencia, esta representación gráfica no se refiere ni afecta al recurrente como sujeto en su dimensión personal, y, por tanto, tampoco vulnera el bien jurídico protegido por el derecho fundamental a la propia imagen. Se trata de un argumento discutible, ya que, las características propias del personaje televisivo y los rasgos físicos de la persona se confunden fácilmente. En realidad, el público identifica

los rasgos del personaje con la persona física que realiza la representación⁴²⁵. En definitiva, el Tribunal reconoce que la protección de los valores económicos de la imagen no forma parte del contenido del derecho fundamental a la propia imagen y, en cambio, no lleva hasta sus últimas consecuencias esta declaración.

Pese a la escasez de argumentos traídos a colación en la Sentencia, interesa destacar que el Tribunal se pronuncia decididamente a favor de la distinción citada afirmando que si bien es cierto que nuestro Ordenamiento (haciendo referencia a la Ley Orgánica) reconoce a las personas un conjunto de derechos relativos a la explotación comercial de su imagen, esta dimensión legal no puede confundirse con la constitucional, ceñida a la protección de la esfera moral y relacionada con la dignidad humana y con la garantía de un ámbito privado libre de intromisiones ajenas.

La Sentencia 156/2001, de 2 de julio, se manifiesta en el mismo sentido. En este caso, el Tribunal Constitucional trataba de determinar si la publicación en una revista de las fotografías de una mujer que ilustraban un reportaje sobre una secta constituían una intromisión ilegítima a su derecho a la propia imagen⁴²⁶. El Tribunal inicia su razonamiento con una definición del concepto y del contenido del derecho a la propia imagen en su dimensión constitucional. Así, el Tribunal destaca en el fundamento jurídico sexto que

“[...] el derecho a la propia imagen, en su dimensión constitucional, se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado”.

Una vez definido este derecho, el Tribunal subraya que la protección constitucional de este derecho no alcanza su esfera patrimonial, ya que los derechos relativos a la explotación comercial de la imagen no forman parte del contenido del derecho fundamental a la propia imagen que consagra el art. 18.1 de la Constitución.

Asimismo, la Sentencia hace referencia a los límites de este derecho. En este sentido, cabe distinguir dos tipos de límites. En primer lugar, de acuerdo con el Tribunal, el derecho a la propia imagen se encuentra delimitado por la propia voluntad

⁴²⁵ Vid., en este sentido, las consideraciones realizadas en las páginas 53 y 54.

⁴²⁶ El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 7 de julio de 1998 (RJ 5699), había considerado que las fotografías podían ser publicadas sin necesidad de solicitar el consentimiento de la actora, ya que se trataba de unas fotografías meramente accesorias, de acuerdo con la excepción que recoge el artículo 8.2.c) de la Ley Orgánica.

del titular del derecho que es, en principio, a quien corresponde decidir si permite o no la captación o difusión de su imagen por un tercero. En segundo lugar, la intromisión en el derecho a la propia imagen puede ser legítima cuando existan determinadas circunstancias que la justifiquen, como, por ejemplo, cuando concurra un interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente prevalente al interés de la persona en evitar la captación o difusión de su imagen. De modo que, al no cumplirse los presupuestos antes mencionados, el Tribunal concluye que la publicación de las fotografías que reproducen su imagen física de forma claramente identificable constituye una intromisión en su derecho a la propia imagen.

De acuerdo con la Sentencia, la publicación de estas fotografías constituye una intromisión en el derecho fundamental a la propia imagen. Y, este tipo de intromisión no se puede justificar con ninguna de las razones mencionadas en la Sentencia. En consecuencia, pese a que el Tribunal hace referencia al “conjunto de derechos relativos a la explotación comercial de la imagen” y excluye estos derechos del contenido fundamental del derecho a la propia imagen, juzga la publicación, distinguiéndola de su explotación, de estas fotografías desde el punto de vista de la dimensión constitucional del derecho. En efecto, el Tribunal concluye que hubo intromisión en el derecho a la propia imagen —y, por lo tanto, vulneración de un derecho constitucional— porque se reprodujo la imagen de la recurrente sin su consentimiento y el consentimiento era, de acuerdo con el Tribunal, uno de los límites al derecho fundamental a la propia imagen. De modo que el Tribunal considera que la publicación de fotografías, sin el consentimiento de la persona retratada, en una revista afecta al contenido esencial de este derecho (artículo 7.5 de la Ley Orgánica). Sin embargo, en lo que concierne al derecho a comercializar la imagen y al contrato de *personality merchandising* la conclusión que interesa y que claramente expone el Alto Tribunal es que los derechos relativos a la explotación comercial de la imagen no forman parte del contenido fundamental a la propia imagen, concurra su consentimiento o no (artículo 7.6 de la Ley Orgánica).

3.4.4. Consideraciones finales.

En suma, a partir de los argumentos que hemos estudiado, cabe afirmar que la cuestión de la determinación de la naturaleza del derecho a la propia imagen cuando

éste es comercializado con ánimo de lucro no es una cuestión pacífica. Brevemente, hemos expuesto las distintas tendencias, tanto doctrinales como jurisprudenciales, que existen en torno a tan polémica cuestión. El debate se debe, en gran parte, a la confusión ocasionada por nuestra Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esta Ley, cuya finalidad básica, de acuerdo con la Exposición de Motivos, consiste en desarrollar el principio general de garantía de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 de la Constitución, contiene, además, el reconocimiento de la posibilidad de que se comercialice el derecho a la propia imagen al considerar como intromisión ilegítima el uso de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o análogos.

El conflicto se plantea en el momento de determinar la naturaleza del derecho a comercializar la imagen. Existen básicamente dos opciones. Por una parte, éste podría entenderse como una facultad más del derecho fundamental a la propia imagen. Es decir, entre las facultades que forman parte de este derecho fundamental se encontraría una, de carácter especial, porque aporta beneficios al sujeto titular del derecho, que consiste en la posibilidad de consentir que su imagen sea usada con fines comerciales. Se deduce entonces que, en este caso, al igual que para el resto de derechos recogidos en la Ley Orgánica, deben aplicarse las medidas de protección que ésta contempla. Y, en segundo lugar, también se podría considerar, dados sus intereses inmediatos e importantes beneficios económicos, que se trata de un derecho patrimonial cuya protección no debería estar a cargo de la Ley Orgánica que sólo protege los derechos de la personalidad que, como tales, no producen beneficios económicos y no se pueden comercializar.

Sin perjuicio de postular una modificación de la Ley Orgánica —que resuelva los problemas que hasta ahora ha planteado su aplicación—, o bien, tal y como propone una parte de la doctrina, una nueva modificación de la Ley de propiedad intelectual que permita distinguir con claridad la voluntad del legislador respecto al reconocimiento y regulación del derecho patrimonial a la propia imagen, el problema debe solucionarse utilizando los textos legales vigentes en nuestro ordenamiento y teniendo en cuenta la labor interpretativa del Tribunal Constitucional⁴²⁷.

⁴²⁷ En opinión de LALAGUNA, E., *Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales*, dir. ALBALADEJO, M., y DÍAZ ALABART, S.; tomo I, volumen I, Edersa, 2ª ed., Madrid 1992, pág. 392, “es claro el carácter de fuente de Derecho que poseen las sentencias del Tribunal Constitucional”, añadiendo que “cabe afirmar que la llamada ‘jurisprudencia’ del Tribunal Constitucional ha de considerarse incluida

En este sentido, es necesario partir de los contradictorios intereses que el ordenamiento trata de proteger. Por una parte, existe el interés del titular del derecho a la propia imagen. Efectivamente, el reconocimiento de este derecho permite a su titular prohibir, entre otros actos, el uso in consentido, con fines crematísticos, de un aspecto de su personalidad, tanto por el daño moral que le causaría, como por el daño patrimonial que pudiera ocasionarle. Por otra parte, no hay que olvidar los derechos e intereses del empresario que, naturalmente, también gozan de una protección constitucional. Indudablemente, la Constitución de 1978 reconoce en su artículo 35 el derecho a la libre elección de profesión u oficio⁴²⁸. Este derecho se vería ciertamente obstaculizado con una regulación que permitiera que toda persona que cediera su imagen con finalidad comercial pudiera revocar el consentimiento *ad nutum*, puesto que, ya *ab initio*, faltarían las mínimas condiciones de estabilidad para iniciar una profesión. Además, como veremos, el artículo 38 del texto constitucional reconoce al empresario, no sólo el derecho a acometer cualquier empresa, sino también el derecho a sostener en libertad la actividad empresarial⁴²⁹. En esta línea, cabe tener en cuenta que la misma Norma Fundamental proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. De manera que la lectura que debe hacerse de los preceptos constitucionales debe impedir los resultados injustos y perseguir una armonización de todos los intereses dignos de protección.

En este sentido, no cabe duda de que la Constitución protege en el artículo 38 la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado⁴³⁰. El mismo precepto encomienda a los poderes públicos el garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de empresa y la defensa de la productividad. Esto nos permite afirmar la importancia de la

no en el número 6 del artículo 1 del Código civil, al lado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino en el número 1 de dicho artículo”. Igualmente, LACRUZ, J.L.; SANCHO, F.A.; LUNA, A.; y, DELGADO, J., *Elementos de Derecho Civil, I. Parte General del Derecho civil. Introducción*, vol.1º, José María Bosch, Barcelona 1988, pág. 222, citando a RUBIO LLORENTE afirma que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional “no ha de considerarse incluida, junto a la del Tribunal Supremo, en el apartado 6 del art. 1º Cc, sino en el apartado inicial de dicho artículo” donde se enumeran las fuentes del derecho de nuestro ordenamiento.

⁴²⁸ El artículo 35.1 del texto constitucional reconoce que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

⁴²⁹ GOIG, J.M., *Comentarios a la Constitución española de 1978*, dir. ALZAGA, O.; Tomo III, artículos 24 a 38, Cortes Generales-Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1996, pág. 737.

libertad de empresa en un Estado democrático y, nos conduce, igualmente, a interpretar este derecho en relación con el articulado de la Constitución, y, en definitiva, en relación con la normativa jurídica de nuestro ordenamiento.

En consecuencia, cabe afirmar que la Ley Orgánica 1/1982, protege el derecho a la propia imagen dentro del contexto señalado. Concretamente, la Ley considera, de manera expresa, una intromisión ilegítima la utilización del nombre, de la voz, o de la imagen de una persona con fines publicitarios, comerciales, o análogos. Y, es cierto que el uso inconstitucional por parte de un empresario de estos aspectos de la personalidad con fines crematísticos provoca un daño moral y económico a un sujeto del que debe ser constitucionalmente protegido, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución.

Sin embargo, cuando el sujeto concluye un contrato con un empresario para que su nombre, su voz, o su imagen sean utilizados comercialmente, significa que estos elementos son bienes patrimoniales, que, como tales, no gozan de la protección constitucional, puesto que, no son, en este caso, derechos fundamentales. La Ley Orgánica, como indica el artículo 81 de nuestra Norma Fundamental, tiene la función de desarrollar los derechos fundamentales, es decir, en este caso, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, pero, ello no incluye el derecho subjetivo a comercializar la imagen. De manera que, cuando la Ley Orgánica hace referencia al consentimiento y a su revocación, debe interpretarse que se está refiriendo a consentir lo que de otro modo sería considerado una intromisión. Ahora bien, estas instituciones no serán aplicables al contrato de cesión del nombre, de la voz, o de la imagen de una persona con fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

Esta interpretación conjunta del texto constitucional permite, además, rechazar los argumentos que podrían esgrimirse en apoyo a la consideración de la facultad de comercializar la imagen como parte del contenido esencial del derecho fundamental a la propia imagen.

Por un lado, hay que tener en cuenta que, como se ha puesto de manifiesto, la enumeración de los supuestos del artículo séptimo tiene carácter de *numerus apertus*. Esto significaría que el supuesto del apartado sexto podría, perfectamente, no haber sido recogido en la Ley. En tal hipótesis —es decir, que el artículo 7.6 no estuviera contemplado en la Ley Orgánica—, la discusión sobre si el derecho a comercializar la

⁴³⁰ El artículo 38 dispone que “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.

propia imagen es una derivación del derecho fundamental reconocido en la Constitución, quizás subsistiría, aunque, sin duda, con una base legal menos sólida, pues sólo cabría discernir si el derecho reconocido en la Constitución incluye, también, la facultad de comercializar la imagen. Probablemente, la doctrina mayoritaria se inclinaría por una respuesta negativa, teniendo en cuenta que la Constitución protege el núcleo esencial del derecho, pero no todas sus derivaciones. Por lo tanto, la mención realizada en el apartado sexto, del artículo séptimo de la Ley tendría un significado especial y un valor relevante que hay que enfatizar.

No es difícil rebatir este argumento, ya que, como es sabido, no puede extraerse una regla general de una interpretación *a sensu contrario*. Además, si bien el derecho a la propia imagen es considerado en el artículo 18 de la Constitución como un derecho fundamental que debe ser desarrollado por una Ley Orgánica, y, que la Ley Orgánica 1/1982 lo regula y reconoce, también es cierto, que la protección constitucional de un derecho fundamental abarca su contenido fundamental, pero no su total y completo desenvolvimiento⁴³¹.

Asimismo, se podría aducir que, de acuerdo con la Ley Orgánica, se puede afirmar la existencia de un derecho o valor patrimonial de la imagen y que su regulación no puede desvincularse de la Ley que lo reconoce por dos razones. En primer lugar porque una interpretación sistemática conduciría a este resultado. Efectivamente, habría que admitir que también los preceptos de esta Ley protegen y son aplicables a la facultad de comercializar la imagen, a pesar del carácter patrimonial de esta facultad, ya que, la Ley Orgánica recoge este derecho entre los apartados de su artículo séptimo sin excluir de manera expresa la aplicación de las normas contenidas en la Ley.

La segunda razón, se basaría en el objeto mismo que se comercializa, es decir, la imagen, puesto que, se obtengan o no beneficios con su explotación, la imagen merece una protección especial, de acuerdo con los valores superiores que reconoce la Constitución. La especialidad del objeto —la imagen— y los daños que se pretenden

⁴³¹ Vid. *inter alia* CHOFRE, J.F., *Significado y función de las leyes orgánicas*, Tecnos, Madrid 1994, págs. 120 y 126 y ss.; GÁLVEZ, J., *Comentarios a la Constitución española de 1978*, dir. ALZAGA, O., tomo VII, artículos 81 a 96, Cortes Generales-Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1996, págs. 30 y ss. Igualmente, respecto a la interpretación del Tribunal Constitucional, vid. STC 6/1982, de 22 de febrero, en cuyo fundamento jurídico sexto insiste en la idea de desarrollo “directo” de los derechos fundamentales. Igualmente, es interesante la STC 111/1983, de 2 de diciembre, en cuyo fundamento jurídico octavo se interpreta el verbo “afectar” en relación con el artículo 86 de la Constitución. Finalmente, vid. la STC 160/1987, de 27 de octubre, cuyo fundamento jurídico segundo hace referencia al carácter excepcional de la ley orgánica y aboga por una interpretación restrictiva de las materias que deben revestir esta forma.

evitar en caso de vulneración del derecho son razones que justificarían la especial precaución prevista en la Ley Orgánica para aquellos casos en que la imagen entra en juego. Estas razones “justificarían” esta especial precaución. Esto no significa que sean suficientes porque, de nuevo, habría que preguntarse quien sufriría mayores e irreparables daños, la imagen del famoso cuyo consentimiento es utilizado para vender sus camisetas, no sólo en nuestro país, sino también en el resto de Europa, o, el empresario que habiendo invertido grandes cantidades de dinero en un negocio de producción, suministro y distribución de un producto que reproduce la imagen de un famoso cuya duración era de, al menos, cinco años, pierde su negocio, las inversiones, los trabajadores, etc. porque hubo una revocación anticipada del consentimiento⁴³².

Frente a estos argumentos, cabe subrayar que, efectivamente, el derecho a la propia imagen es considerado en el artículo 18 de la Constitución como un derecho fundamental, y, por lo tanto, debe ser desarrollado por una Ley Orgánica. Y, en consecuencia, la Ley Orgánica 1/1982 lo regula y lo reconoce. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la protección constitucional de un derecho fundamental abarca su núcleo esencial, pero no todos sus aspectos.

En consecuencia, el reconocimiento que la Ley Orgánica hace de este derecho no impide que, además de actos dispositivos unilaterales *inter vivos*, puedan celebrarse otros actos, siempre que se mantengan las precauciones necesarias con el fin de proteger su núcleo esencial⁴³³. Por lo tanto, cuando un contratante autoriza a otro a explotar comercialmente su imagen, no se aplicarán las normas de protección que prevé la Ley 1/1982, que regula la protección civil de derechos fundamentales. Ciertamente, la esfera de protección necesaria cuando se comercializa una facultad de carácter patrimonial del derecho a la propia imagen debe reducirse, aunque, evidentemente, no suprimirse, ya que el objeto con el que se comercializa es la imagen de una persona. Es decir, cuando se cede la facultad a explotar comercialmente la imagen, se persigue obtener los beneficios económicos que va a aportar al sujeto su comercialización. Por lo tanto, no se trata la imagen como un objeto caracterizado por su relación específica con el sujeto y

⁴³² También critica este aspecto de la Ley Orgánica FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La explotación publicitaria...”, op. cit., pág. 49.

⁴³³ Ya CLAVERÍA, L.H., en “Reflexiones sobre los derechos...”, op. cit., pág. 1256, contempló esta posibilidad. También CASAS, R., “Derecho a la imagen: el consentimiento...”, op. cit., pág. 133, tras reconocer la importancia de los acuerdos que tienen por objeto la imagen, apunta que “la Ley no se remite a un elenco tasado de casos únicos en los que sería posible autorizar o consentir la intromisión. El consentimiento puede otorgarse en todo caso. Y así lo establece el aludido artículo 2.2: “No se apreciará

su personalidad. En consecuencia, el ámbito de protección debe ser considerablemente menor, aún sin llegar, como hemos dicho, a eliminarlo. Efectivamente, la protección del derecho a la propia imagen, se reduce, en este caso, considerablemente, ya que hay menos posibilidades de que con su cesión se afecte al contenido esencial del derecho, previsto inicialmente para garantizar el ámbito de libertad de una persona y el libre desarrollo de su personalidad. No obstante, es posible que con la explotación económica del derecho a la propia imagen se afecte al contenido esencial del derecho y entonces deberá tenerse en cuenta la específica regulación protectora que contiene la Ley Orgánica. Por consiguiente, la revocación del consentimiento, las limitaciones a la transmisión *mortis causa*, o incluso el recurso a los procedimientos especiales, serán solamente aplicables cuando se desprenda del contenido del contrato o de la infracción de sus pactos que se afecta al contenido esencial del derecho.

En definitiva, de acuerdo con la práctica habitual en el mundo del comercio, es posible celebrar contratos cuyo objeto sea la cesión del derecho a explotar la imagen de una persona. Estos contratos se van a regular de acuerdo con el régimen general de los contratos previsto en el Código civil y en el Código de comercio. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que las normas especiales previstas en la Ley Orgánica y que derivan de su consideración como derecho fundamental serán aplicables, siempre y cuando, sean necesarias para proteger el contenido esencial de este derecho. En este sentido, el contenido del contrato tendrá que ajustarse al núcleo esencial del derecho a la propia imagen, evitando cualquier situación de abuso, y respetar, de manera especial, la dignidad de la persona reconocida en el artículo décimo de la Constitución de 1978. Este respeto constituye un deber genérico derivado de la propia dignidad⁴³⁴. De manera que, un contrato aparentemente válido cuyo objeto atente contra la dignidad de las personas, será contrario al derecho fundamental que regula la Ley Orgánica y, por lo tanto, nulo⁴³⁵.

La intervención de los Tribunales será necesaria para interpretar, con cautela, en cada caso el contenido del contrato y la protección que se otorga a la imagen del sujeto que es objeto de explotación. De esta forma, a pesar de dejar al arbitrio de los

la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido (...) cuando el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso”.

⁴³⁴ Vid. ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., págs. 139 y ss.

⁴³⁵ Es, por ejemplo, el caso de una persona con un defecto físico relevante que explota comercialmente su imagen. En este caso, no sólo afectaría a su propia dignidad personal sino también a la de aquéllos que

Tribunales la decisión sobre si la protección es suficiente con la consecuente inseguridad para los empresarios y contratantes, se permite armonizar el contenido de la Ley 1/1982 con la práctica comercial llevada a cabo diariamente, y, al mismo tiempo, poder establecer límites a la facultad de comercialización de la imagen, puesto que el control inmediato y directo por parte de los Tribunales es un medio para evitar que el ejercicio ilimitado de esta facultad dé lugar a situaciones absurdas, tan criticadas por la doctrina⁴³⁶.

En suma, la Ley Orgánica 1/1982 regula el derecho fundamental a la propia imagen, pero no regula su total desarrollo. De modo que, hay que entender que cuando una persona consiente que su imagen sea comercializada, hace uso de una facultad no regulada en la citada Ley. Por lo tanto, tampoco se aplicarán sus disposiciones sobre cesión del consentimiento, revocación o aquellas disposiciones relativas al ejercicio de las acciones de protección civil de la imagen de una persona fallecida.

4. La imagen de las personas jurídicas.

Con anterioridad ya hemos tratado el concepto de imagen aunque referido únicamente a las personas físicas. En efecto, hemos visto que la jurisprudencia ha definido la expresión “imagen” como figura, representación, semejanza o apariencia de una cosa. Y, a efectos de la LO 1/1982, se ha señalado que equivale a representación gráfica de la figura humana, mediante un procedimiento mecánico —y, con ello, cualquier técnica adecuada— para obtener su reproducción.

No obstante, resulta discutible la cuestión relativa a la posibilidad de que el concepto de imagen se refiera también a la persona jurídica, de modo que incluso ésta goce de un derecho a la propia imagen. La cuestión se plantea porque, en principio, el concepto de “imagen”, cuando se aplica a una persona jurídica, no hace referencia a los

sufren el mismo defecto. E, incluso, es posible que la utilización comercial o publicitaria de la imagen de una persona atente a la dignidad de todos los seres humanos.

⁴³⁶ Como ha sido advertido por IGARTUA en nuestro país. También por la doctrina norteamericana, entre quien se encuentra SAMUELSON que en su visita a Barcelona en junio de 1998, puso de relieve la importancia de delimitar este derecho para evitar situaciones como la ocurrida en Memphis, donde los herederos de Elvis Presley no autorizaron la utilización de la imagen del famoso cantante de Memphis para construir una estatua en la ciudad, de la que, sin duda, se beneficiarían todos los ciudadanos. Las sentencias emitidas como consecuencia del litigio cuya base fundamental consistía en determinar si el *right of publicity* sobrevivió al cantante, han sido comentadas en nuestro país por FERNÁNDEZ-NÓVOA,

aspectos físicos, sino que apunta más bien a la idea global o representación ideal que se tiene del individuo o a la razón social o, en todo caso, a la institución en cuestión⁴³⁷.

De entrada, es posible negar que las personas jurídicas tengan una “imagen”, si se parte del concepto restringido de reproducción de la figura humana. Por lo que concierne a este tema, GITRAMA afirma que las personas jurídicas no tienen una existencia corporal y carecen de figura y fisonomía y, por lo tanto, niega que se pudiera hablar de imagen de la persona jurídica. De hecho, apunta que éstas actúan por medio de sus órganos de representación, que, en definitiva, son personas físicas, y, son las que, en realidad, poseen figura, fisonomía y una existencia corporal⁴³⁸.

En cambio, existe otro sector de la doctrina que, a pesar de reconocer que las personas jurídicas carecen de fisonomía y, a pesar de admitir que la Ley Orgánica hace referencia al concepto de “imagen corporal”, ha respondido matizadamente a la cuestión planteada sobre si éstas pueden ser o no titulares del derecho a la imagen. En efecto, este sector doctrinal ha puesto de relieve que si bien es cierto que el derecho a la propia imagen, tal y como viene configurado en la Ley Orgánica, no es aplicable a las personas jurídicas, hay que resaltar que el artículo 7.6 de esta Ley protege, junto con la imagen, “el nombre de una persona” frente a abusos publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. En este sentido, cabría afirmar que no debería privarse a la persona jurídica del derecho que se reconoce en esta Ley⁴³⁹.

C., en “Elvis Presley...”, op. cit., pág. 423 y ss. Sobre la transmisibilidad *mortis causa* del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona vid. el apartado 2.2.3 del capítulo cuarto.

⁴³⁷ BALAGUER, M.L., *El derecho fundamental...*, op. cit., pág. 29; ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., págs. 43 y ss.

⁴³⁸ Vid. *inter alia*, GITRAMA, M., voz: “Imagen (derecho a la propia)”, op. cit., pág. 304. También se han manifestado en contra O’CALLAGHAN, X., *Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen*, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1991, pág. 154, y, poco después, en “Derecho al honor...”, op. cit., pág. 589 y 624; CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., pág. 49, en nota al pie de página; PASCUAL, A., *El derecho fundamental a la propia imagen...*, op. cit., pág. 117. Vid. también STS 9 de febrero de 1989 (RJ 822), donde se niega que las personas jurídicas puedan ser titulares del derecho al honor y del derecho a la propia imagen, tal y como han sido configurados en la Ley Orgánica 1/1982 y como han sido definidos por la jurisprudencia.

⁴³⁹ HERRERO-TEJEDOR, J., *Honor...*, op. cit., pág. 72. En Italia, vid. DE CUPIS, A., *Trattato di diritto...*, op. cit., pág. 447, afirma que las personas jurídicas son titulares del derecho al nombre. Por lo que se refiere a esta cuestión y, en particular, a la protección frente a su uso para distinguir productos o servicios en el mercado, vid. el informe internacional sobre *merchandising* elaborado por MORCOM, C., “Question n.º 2. Merchandising”, y publicado en la *Internacional review of competition law*, núm. 157, 1989-2, pág. 14, a partir de unas jornadas de estudio celebradas en Madrid, que concluye que los nombres y otros atributos y representaciones de organizaciones, instituciones o sociedades obtienen una adecuada protección frente a su explotación no autorizada por parte de terceros a través de las normas sobre derechos de la personalidad o intimidad. Ahora bien, el autor que reconoce implícitamente este derecho a las personas jurídicas, no distingue entre el derecho a la propia imagen como un derecho de la personalidad y el derecho a explotar comercialmente la imagen como un derecho de carácter patrimonial.

No hay inconveniente, pues, en admitir, como punto de partida, la posición que aboga por atribuir a las personas jurídicas el derecho a la propia imagen, siempre y cuando se maneje un concepto amplio de “imagen” que incluya aspectos como el nombre de la persona.

Por lo que respecta a la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional, interesa mencionar, en primer lugar, la Sentencia de 26 de septiembre de 1995, ya que, por primera vez, reconoce expresamente la titularidad de derechos fundamentales a las personas jurídicas⁴⁴⁰. En concreto, la citada Sentencia hace referencia al derecho al honor. Este reconocimiento reviste gran importancia, ya que, proporciona un argumento de peso para admitir que también las personas jurídicas son titulares del derecho a la propia imagen, y, por consiguiente, que las personas jurídicas son, también, titulares del derecho patrimonial a comercializar su imagen.

En esta línea, se impone realizar una valoración de la evolución que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sufrido en relación con esta cuestión⁴⁴¹. En un primer momento, el Alto Tribunal concebía los derechos fundamentales como propios de la persona física, esto es, como valores que se referían a las personas individualmente consideradas⁴⁴². Posteriormente, el Tribunal empezó a admitir la posibilidad de que las personas jurídicas fueran titulares de determinados derechos fundamentales, porque, por un lado, estas personas constituyen colectivos formados por personas físicas individuales y, por otro lado, los derechos no son susceptibles de ejercicio individual, por ser el ataque a todo el colectivo y no a una persona física en concreto⁴⁴³. Finalmente, el Tribunal ha reconocido en sentencias más recientes la posibilidad de que las personas jurídicas sean titulares de derechos fundamentales como

⁴⁴⁰ STC 139/1995, de 26 de septiembre. Igualmente, vid. la STC 183/1995, de 11 de diciembre, que hace una alusión directa a la doctrina constitucional que recoge la STS 139/1995.

⁴⁴¹ Vid. el estudio realizado por CAMPOS, D., “La titularidad del derecho al honor en las personas jurídicas”, *La Ley*, Tomo de jurisprudencia 1996-4, D-242, págs. 1257 y ss.

⁴⁴² Vid. STC 107/1988, de 8 de junio de 1988, en relación con el derecho al honor, en cuyo fundamento jurídico segundo se afirma que “[...] el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hace inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado [...]”. Por lo que respecta al derecho a la intimidad, vid. ATC 257/1985, de 17 de abril de 1985, cuyo fundamento jurídico segundo se considera que “el derecho a la intimidad que reconoce el art. 18.1 de la C.E. por su propio contenido y naturaleza, se refiere a la vida privada de las personas individuales, en la que nadie puede inmiscuirse sin estar debidamente autorizado, y sin que en principio las personas jurídicas, como las Sociedades mercantiles, puedan ser titulares del mismo, ya que la reserva acerca de las actividades de estas Entidades, quedarán, en su caso, protegidas por la correspondiente regulación legal, al margen de la intimidad personal y subjetiva constitucionalmente decretada; [...]”.

⁴⁴³ Vid. STC 51/1989, de 22 de febrero de 1989; STC 121/1989, de 3 de julio de 1989; y, STC 214/1991, de 11 de noviembre de 1991 sobre el reconocimiento del derecho al honor de las personas jurídicas.

entes susceptibles de serlo por sí mismos, y no en cuanto estén formados por personas individuales⁴⁴⁴. Ahora bien, este reconocimiento se limita a aquellos casos en que el ejercicio de los derechos reconocidos sea necesario para proteger los fines para los cuales se constituyen estas entidades.

De cierto, la STC 139/1995, ya citada, afirma, en el fundamento jurídico cuarto, que la Constitución atribuye específicamente la titularidad de determinados derechos fundamentales a ciertas organizaciones o instituciones. Pero, además, señala que debe reconocerse que las personas jurídicas son titulares de los derechos fundamentales acordes con los fines para los que la persona natural las ha constituido. Y, finalmente, añade que, a fin de asegurar el libre desarrollo de su actividad, debe extenderse a las personas jurídicas la titularidad de aquellos derechos fundamentales que protejan su propia existencia e identidad, siempre y cuando estos derechos fundamentales sean atribuibles, por su naturaleza, a las personas jurídicas.

En definitiva, el Tribunal concluye, en el fundamento jurídico quinto, que

“En consecuencia, dada la propia sistemática constitucional, el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas. Bien es cierto que este derecho fundamental se encuentra en íntima conexión originaria con la dignidad de la persona que proclama el art. 10.1 C.E. Pero ello no obsta para que normativamente se sitúe en el contexto del art. 18 de la C.E.

Resulta evidente, pues, que, a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. En tanto que ello es así, la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena (art. 7.7 L.O. 1/1982).”

De acuerdo con este orden de razones, podría afirmarse que también el derecho a la propia imagen sirve para proteger la identidad de la persona jurídica cuando ésta desarrolla sus fines y cuando aquello que se protege son las condiciones de ejercicio de su identidad.

En todo caso, el aspecto del derecho a la propia imagen que se comercializa en un contrato de *personality merchandising*, es un aspecto patrimonial, que, como hemos visto, se excluye de la consideración de derecho fundamental. En este sentido, una vez admitido que, por un lado, las personas jurídicas también poseen una imagen que

⁴⁴⁴ Vid. STC 23/1989, de 2 de febrero de 1989, sobre el reconocimiento a las personas jurídicas del derecho a la igualdad; STC 139/1995, de 26 de septiembre de 1995, sobre el derecho al honor; STC 183/1995, de 11 de diciembre de 1995.

requiere protección, y, por otro lado, que pueden ser titulares de este derecho fundamental que se encuentra reconocido en la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, cabe recordar que este aspecto no se rige por las normas que protegen con una mayor intensidad los derechos fundamentales, sino por la normativa ordinaria. De modo que, al igual que hemos considerado en relación con las personas físicas, también las personas jurídicas tendrán un derecho fundamental a la propia imagen y un derecho, que se halla excluido de esta categoría, a explotar patrimonialmente esta imagen.

Ahora bien, cabe tener en cuenta que existe un argumento que se podría alegar en contra del reconocimiento de este derecho a las personas jurídicas. Se trata de argüir que las normas especiales de nuestro ordenamiento ya ofrecen remedios para proteger la imagen de una persona jurídica, sin necesidad de acogerse a la intensa protección que supone el reconocimiento constitucional de este derecho, o alternativamente, el reconocimiento del derecho patrimonial a la comercialización de su imagen. Así, por ejemplo, el artículo 9 de la Ley de competencia desleal otorga un instrumento eficaz para proteger a las personas jurídicas frente a posibles ataques a su honor o, incluso a su intimidad⁴⁴⁵. Efectivamente, el citado artículo dispone que

“Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente del afectado”.

Si bien, por lo que respecta al nombre de las personas jurídicas, hay que tener en cuenta que ni las normas propias de cada una de las sociedades mercantiles ni las normas del Reglamento del registro mercantil ofrecen un régimen de protección jurídica de la denominación social en sentido estricto. En realidad, dicha normativa no reconoce el derecho de estas personas a impedir a otros la utilización de la denominación como signo distintivo ni pueden oponerse con carácter previo a la inscripción en el Registro Mercantil Central de denominaciones idénticas⁴⁴⁶. El reconocimiento del derecho a la

⁴⁴⁵ En relación con el ámbito subjetivo de la Ley, es preciso acudir a su artículo tercero, que afirma que “la Ley será de aplicación a los empresarios y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado”.

⁴⁴⁶ MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M., “La confusión en el derecho...”, op. cit., págs. 11638 y ss.; MIRANDA, L.M., *Denominación social y nombre comercial*, Marcial Pons, Madrid 1997, pág. 247.

propia imagen permitiría cubrir las insuficiencias de la normativa propia de las personas jurídicas.

A mayor abundamiento, el Registrador Mercantil Central expedirá una certificación negativa siempre y cuando considere que la denominación social que la sociedad en formación pretenda adoptar sea idéntica a la denominación social de otra sociedad inscrita. En lo que concierne a este tema, es importante tener en cuenta la interpretación que la Dirección General de los Registros y del Notariado ha realizado del concepto “identidad”. Esta interpretación ha sido incorporada a la normativa sobre sociedades mercantiles⁴⁴⁷. El órgano citado ha realizado una interpretación extensiva de este concepto⁴⁴⁸. Aún así, el Registrador Mercantil Central no expedirá una certificación negativa en el caso de que la denominación social propuesta sea simplemente similar a otra denominación preexistente⁴⁴⁹.

Por otro lado, sabido es que la finalidad de la denominación o razón social es identificar y diferenciar a la sociedad como centro de imputación de las relaciones jurídicas que vayan generándose en el desarrollo de su actividad⁴⁵⁰. Por el contrario, la función que tiene el nombre comercial es identificar en el tráfico al propio sujeto titular de la actividad empresarial⁴⁵¹. Es decir, cada uno de estos instrumentos tiene una finalidad distinta y se rige por unas normas diversas, esto es, la normativa relativa al derecho de sociedades y la relativa a los signos distintivos, respectivamente⁴⁵². Sin embargo, en ocasiones, puede ocurrir que la denominación social, o sea, el nombre de la

⁴⁴⁷ En efecto, el artículo 408 del Reglamento del Registro Mercantil de 1996 recoge los instrumentos y criterios que serán de aplicación para determinar si la denominación social propuesta es idéntica o no a otra preexistente.

⁴⁴⁸ Vid., *inter alia*, la RDGRN de 10 de junio de 1999 (RJ 4374), la RDGRN de 24 de junio de 1999 (RJ 4746), la RDGRN de 25 de junio de 1999 (RJ 4747), la RDGRN de 14 de abril de 2000 (RJ 5812), la RDGRN de 25 de abril de 2000 (RJ 5837) o, la RDGRN de 10 de junio de 2000 (RJ 7333).

⁴⁴⁹ Vid., *inter alia*, la RDGRN de 18 de mayo de 1999 (RJ 4184).

⁴⁵⁰ URÍA, R.; MENÉNDEZ, A.; y, GARCÍA DE ENTERRÍA, J., *Curso de Derecho Mercantil I*, dir. URÍA, R. y MENÉNDEZ, A., Civitas, Madrid 1999, pág. 771. También, vid. RDGRN de 24 febrero de 1999 (RJ 742), cuyo fundamento de derecho segundo recoge el concepto y función de la denominación social: “la denominación de las entidades que gozan de personalidad jurídica, incluso los patrimonios colectivos que no la tienen atribuida (v. gr., fondos de pensiones o de inversión), no tiene la función de distinguir la actividad empresarial en el mercado, sino la de identificar al sujeto responsable de relaciones jurídicas o al patrimonio al que éstas afectan, permitiendo su individualización registral”.

⁴⁵¹ PÉREZ DE LA CRUZ, A., *Curso de Derecho Mercantil I*, dir. URÍA, R., y, MENÉNDEZ, A., op. cit., pág. 386.

⁴⁵² Es interesante estudiar la STS de 28 de septiembre de 2000 (RJ 8128) que resuelve un conflicto entre una marca debidamente inscrita y una denominación social. El Tribunal Supremo afirma expresamente que “...la sociedad inscrita en el Registro Mercantil tiene efectivo derecho al uso de su nombre social, pero no se trata de un uso ilimitado y que permita avasallar los legítimos derechos de otros acreedores...”. El mismo Tribunal señala que “... la razón social no autoriza su utilización como marca, rótulo y nombre comercial...”. De modo que el Tribunal pone nuevamente de manifiesto las diferencias entre ambos instrumentos y prohíbe el uso de la denominación de una sociedad para comercializar productos.

persona jurídica, se utilice por otro empresario como nombre comercial⁴⁵³. En este caso, sólo quedaría acudir a la Ley de competencia desleal, pues nuestro ordenamiento no concede al empresario un *ius prohibendi* sobre su denominación⁴⁵⁴.

⁴⁵³ El supuesto contrario, en el que un empresario adopta como denominación social un signo distintivo ha sido objeto de diversas resoluciones de los tribunales de justicia. En este sentido, cabe tener en cuenta la STS de 11 de marzo de 1977 (RJ 1026). El litigio se originó tras la inscripción de la sociedad “Finresa, S.A.” en el Registro Mercantil. Dicha sociedad usaba, asimismo, esta denominación como nombre comercial, sin haber procedido al registro del signo. La Compañía mercantil “Finre, S.A.” solicitó ante los tribunales que la sociedad “Finresa, S.A.” dejara de utilizar el citado nombre comercial y llevara a cabo, además, todos los actos modificativos de su Estatuto Social para eludir las coincidencias entre denominaciones sociales. El Tribunal Supremo, de acuerdo con la Sentencia dictada en Primera Instancia, afirmó que existía semejanza y confusión entre ambos nombres, por lo que, la decisión tomada por el Juez de Primera Instancia de suprimir o modificar el nombre que usaba el demandado para evitar la coincidencia era ajustada a Derecho. Igualmente, la STS de 7 de julio de 1980 (RJ 2929) obligaba a la sociedad demandada a modificar la denominación social “Talleres Kemen S.L.”, una vez reconocidos los derechos de uso exclusivo de la marca y del nombre comercial “Kemen Industrial, S.A.” de la actora. En esta dirección, vid. también la RDGRN de 11 de octubre de 1984 (RJ 5187). En el mismo sentido, interesa conocer los argumentos traídos a colación por la STS 16 de julio de 1985 (RJ 4092). El conflicto se planteaba, en este caso, entre la sociedad “Lever Ibérica, S.A.”, que tenía registrada la marca “Domestos” desde 1961, y la compañía “Domestos, S.A.”, que había accedido al Registro mercantil con esta denominación social. En primer lugar, el Tribunal propone realizar una “interpretación teleológica que impone la coordinación de las normativas en juego —Ley de Sociedades Anónimas y rectora de la Propiedad Industrial— en cuanto tienden, ambas, a evitar el riesgo de error o confusión que, tanto entre personas jurídicas como entre sus actividades y productos, pueda producirse, en perjuicio general, por la denominación coincidente, en este caso indiscutible, entre una marca y una denominación social, cuando aquélla ampara la comercialización de los mismos productos que constituyen el objeto social de la anónima, cuya idéntica designación puede, además, encubrir un acto apropiatorio de los derechos adquiridos por la más antigua denominación —por cierto de pura fantasía— a la par que un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno”. Igualmente, el Tribunal precisa que la mera comprobación por parte de una sociedad anónima de que no existe registrada una denominación idéntica a la que pretende registrar en el Registro Mercantil, no impide que cuando exista un obstáculo “con entidad ético-jurídica suficiente”, como lo es el riesgo de error o de confusión en el mercado, se declare la improcedencia de la denominación social pretendida. Posteriormente, resuelven en el mismo sentido indicado las SSTS de 24 de enero de 1986 (RJ 326), de 31 de marzo de 1989 (RJ 2287), de 24 de julio de 1992 (RJ 6456), de 31 de diciembre de 1996 (RJ 9691), de 14 de febrero de 2000 (RJ 1237), de 10 de julio de 2000 (RJ 6880), de 28 de septiembre de 2000 (RJ 8128), y de 21 de noviembre de 2000 (RJ 9297) entre otras. Vid. también la STS de 26 de junio de 1995 (RJ 5114), aunque la conclusión es un tanto confusa. En cualquier caso, vid. la STS de 21 de octubre de 1994 (RJ 9036) y comentario de MONTEAGUDO, M., y SALELLES, J.R., “De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y nombre comercial”, *Revista General del Derecho*, núm. 608, mayo 1995, págs. 5476 y ss. El Tribunal, en dicha sentencia, no apreció riesgo de confusión ni mala fe y mantuvo la razón social inscrita, constituida por un apellido, siempre y cuando no se hiciera un uso abusivo de ésta. A propósito de esta Sentencia, vid. MIRANDA, L.M., *Denominación social...*, op. cit., págs. 257 y ss., para quien la Sentencia es el origen de una línea jurisprudencial diferenciada de la anterior, sin embargo, cabe destacar que el Tribunal Supremo se ha manifestado desde entonces a favor de la modificación de la denominación social confundible. En consonancia con aquellas sentencias, VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 300, considera aconsejable, para evitar el riesgo de la anulación de la denominación social adoptada, solicitar no sólo la preceptiva certificación negativa del Registro Mercantil Central, sino también un examen de anterioridades en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Alicante. Este consejo adquiere una mayor relevancia tras la aprobación de la nueva Ley de marcas, cuya disposición adicional decimoséptima, relativa a la extinción de sociedades por violación del derecho de marca, señala que “si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley”. En todo caso, y, en la misma línea, la RDGRN de 10 de junio de 1999 (RJ 4374), ya citada, considera conveniente establecer una mayor coordinación legislativa entre

En definitiva, el reconocimiento del derecho a la propia imagen de las personas jurídicas supone aumentar la eficacia de la protección sobre los aspectos de su personalidad, especialmente de su nombre o denominación social.

Finalmente, podemos concluir que las personas jurídicas son titulares del derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 18 de la Constitución y protegido en la Ley Orgánica 1/1982, puesto que la naturaleza de este derecho no requiere por sí mismo como destinatario una persona física. En consecuencia, las consideraciones realizadas en torno al derecho a la propia imagen y a su posible explotación económica en un contrato de *personality merchandising* deben considerarse referidas, no sólo a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas. En todo caso, es preciso recordar el límite establecido por el Alto Tribunal, que establece que las personas jurídicas son titulares de los derechos fundamentales en tanto en cuanto estos derechos sirvan para proteger los fines para los que fueron constituidas y en la medida en que los citados derechos sean atribuibles, por su naturaleza, a las personas jurídicas.

5. Recapitulación.

el derecho de sociedades y el de marcas que impida “la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas de notoria relevancia en el mercado e inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial”. Este *desideratum* se halla en vías de cumplirse, ya que, la nueva Ley de marcas encomienda al Gobierno, en la disposición adicional decimoctava, a que remita al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas. Finalmente, desde el ángulo opuesto resulta significativo señalar que el artículo 37.a) de la nueva Ley de marcas haya establecido como limitación al derecho de marca la posibilidad del uso en el tráfico económico del nombre y dirección del titular de la marca siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia comercial o industrial.

⁴⁵⁴ Vid. RDGRN de 10 de junio de 1999 (RJ 4374), cuyo fundamento de derecho número cuarto reitera que una de las finalidades básicas del Registro Mercantil Central consiste en garantizar el derecho a la libre elección de la denominación social que se configura en las normas y el respeto del límite impuesto por la Ley relativo a la preexistencia de una denominación idéntica. Consecuentemente, la DGRN confirma en la misma Resolución que el Registro Mercantil Central no tiene como función básica “la prevención del riesgo de confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico, que está atribuida en el ordenamiento a las normas sobre protección del nombre comercial y, subsidiariamente, a las que regulan la tutela contra la competencia desleal”. No obstante, hay que poner de relieve que la nueva Ley de marcas preceptúa en la disposición adicional decimocuarta, relativa a la prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados, que “los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial”. Por lo que respecta a esta solución y los problemas que su aplicación podría presentar, vid. BERCOVITZ, A., “Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio”,

El objeto del contrato de licencia de *personality merchandising* es el derecho a la propia imagen de una persona. Este derecho, en tanto que derecho fundamental, está garantizado por la Constitución española y desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Esta Ley hace referencia a la imagen en el apartado quinto y en el sexto del artículo séptimo. En el apartado quinto se refiere a la imagen como instrumento del derecho a la intimidad. En cambio, en el apartado sexto se considera este derecho como bien susceptible de valoración patrimonial.

El artículo 7.6 de la Ley Orgánica considera una intromisión ilegítima al derecho a la propia imagen la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. La adopción de un concepto amplio de “imagen”, permite afirmar que se protege la “identidad” de una persona, siempre que ésta sea “reconocible”. En definitiva, la Ley prohíbe utilizar la imagen de una persona, sin su consentimiento, con fines crematísticos y publicitarios. Por lo tanto, antes de utilizar la imagen de una persona con fines comerciales, será necesario obtener el consentimiento de esta persona.

El titular del derecho puede consentir que su imagen sea utilizada para una determinada finalidad. En este caso, no se dispone del derecho a la propia imagen abstractamente considerado, sino de una facultad de índole patrimonial. El conflicto que se ha planteado la doctrina es determinar la naturaleza de la cesión de esta facultad.

En efecto, un sector de la doctrina mantiene que el derecho reconocido por la Ley Orgánica en el artículo 7.6 es también un derecho de la personalidad y, como tal, goza, en todo caso, de las mismas garantías para su protección y está sometido a los mismos requisitos de transmisión que los demás derechos fundamentales reconocidos en esta Ley. El otro, paralelamente al reconocimiento que se hace en Estados Unidos de un “*right of publicity*”, define el derecho previsto en el artículo 7.6 como un derecho puramente patrimonial, que no debería gozar de la especial protección otorgada por la Ley Orgánica, sino que debería aplicársele el régimen jurídico general diseñado para el conjunto de derechos patrimoniales existentes en nuestro ordenamiento.

En nuestra opinión, y de acuerdo con el Tribunal Constitucional, una interpretación de la Ley Orgánica acorde con nuestro texto constitucional permite afirmar que el conjunto de derechos relativos a la explotación comercial de la imagen no forma parte del derecho constitucionalmente protegido. Es decir, cuando el sujeto cede

estos aspectos contractualmente, significa que estos elementos son bienes patrimoniales, que, como tales, no gozan de la protección constitucional, puesto que, no son derechos fundamentales.

El derecho a la propia imagen se reconoce no sólo a las personas físicas sino también a las jurídicas, puesto que la naturaleza de este derecho no requiere por sí mismo como destinatario una persona física. En consecuencia, la posible explotación económica de la imagen de una persona jurídica para individualizar productos o servicios en el mercado se regulará, en su caso, en un contrato de *personality merchandising*.

CAPÍTULO IV. EL CONTRATO DE *PERSONALITY MERCHANDISING*.

La imagen de determinadas personas posee un poder sugestivo que puede llegar a adquirir un valor muy relevante en el mercado. Por consiguiente, el titular del derecho a comercializar la propia imagen goza de un derecho con un marcado carácter patrimonial que le puede llegar a proporcionar grandes beneficios económicos. El uso expansivo de las operaciones de *personality merchandising* ha convertido esta técnica en un instrumento eficaz que favorece el intercambio de bienes y que satisface enteramente los intereses de las partes implicadas. Verdaderamente, por un lado, existe el interés del titular del derecho a la propia imagen a obtener un rendimiento económico mediante la explotación de su imagen, y, por otro, el interés del empresario en captar la atención y el deseo del consumidor a través de la comercialización de sus productos o servicios con la imagen de un personaje famoso.

En este capítulo, se estudiarán las cuestiones relativas al negocio que tiene por objeto señalar el cauce jurídico para la realización de esta práctica, que implica necesariamente el uso de algún aspecto de la imagen de una persona con fines comerciales. En consecuencia, retomaremos, en primer lugar, el planteamiento sobre el objeto de este contrato, es decir, sobre el derecho a comercializar la imagen de una persona. En este sentido, corresponde avanzar que hay que considerar este derecho como un poder absoluto, esto es, como un derecho de exclusiva. A partir de esta premisa, se analizará la normativa que rige el contrato teniendo muy en cuenta las características que el ordenamiento atribuye a estos derechos en las diferentes leyes especiales, y, en particular, su sistema de transmisión. Igualmente, resultará procedente el análisis de otras cuestiones relativas a este contrato, como la aplicabilidad de instituciones propias de los derechos de exclusiva, como el agotamiento del derecho, y, en ausencia de una regulación específica, las acciones que corresponden al titular para la defensa del contenido de su derecho.

1. Introducción.

En primer lugar, abordaremos, nuevamente, el significado de la práctica de *personality merchandising*. Esto nos permitirá iniciar el estudio de los medios jurídicos necesarios para llevarla a cabo de acuerdo con la legislación vigente en nuestro ordenamiento.

1.1. Delimitación positiva y negativa conforme a esta noción de algunos supuestos reales.

Sabido es que la explotación de la imagen puede generar grandes beneficios económicos. La obtención de estos beneficios se produce, generalmente, como consecuencia de la combinación de varios factores, entre los que destacan el éxito alcanzado previamente mediante los méritos demostrados en el ejercicio de una actividad, la habilidad para transmitir una imagen popular, y la capacidad de explotarla adecuadamente. A modo de ejemplo, piénsese en un buen jugador de fútbol que es fichado como estrella en un club. El valor de su imagen puede incrementarse en gran medida y convertirse en una de las figuras con más tirón popular del momento. El jugador de nuestro ejemplo no sólo aprovechará el “tirón” de su imagen para hacer publicidad, sino que, probablemente, también utilizará su imagen para estamparla en camisetas y otros artículos deportivos. Y, en el caso de que este éxito continúe será posible encontrar todo tipo de artículos en el mercado con su nombre o imagen. E, incluso, si la imaginación de los empresarios va un poco más allá, también la voz de este jugador podrá ser utilizada en los productos o servicios que deseen comercializar. Efectivamente, sólo es necesario que el jugador y el/los empresario/s concluyan un contrato de *personality merchandising* cada vez que deseen reproducir alguno de los atributos de la personalidad del citado jugador en los productos o servicios que ofrece el empresario en el mercado.

Ahora bien, la práctica empresarial plantea otros posibles medios de explotación comercial de la imagen cuyos aspectos son verdaderamente difíciles de encajar en un contrato de *personality merchandising*. Entre ellos, es oportuno traer a colación, a modo de ejemplo, los actos en que personajes famosos promocionan productos a través de su

imagen, sin que, en ningún caso, ésta forme parte del objeto que se persigue comercializar. Un precedente representativo lo constituye el de los deportistas que participan en un anuncio de televisión de seguros, o bien, el uso de la imagen de Ana Belén para la promoción de la Comunidad de Madrid⁴⁵⁵. En cambio, existen otros modos de explotación comercial de la imagen que se aproximan a los regulados por un contrato de *personality merchandising*, pero, por el contrario, difieren de él en relación con algunos aspectos. En consecuencia, su consideración como tales resulta, cuanto menos, discutible. Esto sucede en los casos en que el producto o servicio que contiene impresa la imagen, el nombre o la voz del personaje real o ficticio constituye un elemento accesorio respecto al producto “principal” que adquiere el consumidor, como, por ejemplo, sucede con el obsequio de cromos de jugadores que participan en los mundiales de fútbol con la compra de productos lácteos o la entrega de un artículo con las iniciales, nombre o emblema de la empresa —un bolígrafo, un mechero, etc.— como obsequio por la compra de sus productos o por el uso de sus servicios. Por lo que concierne a estos casos, pensamos que la persona responsable de la comercialización de estos obsequios deberá obtener la autorización para usar el aspecto de la imagen del jugador o la marca renombrada de que se trate. En este sentido, cabe calificar este negocio jurídico como un contrato de *merchandising*⁴⁵⁶.

Finalmente, un nuevo medio de explotar la imagen es su introducción en una página de Internet. De manera que el consumidor paga una determinada cantidad de dinero para poder acceder a una página y ver a sus personajes favoritos. La cuestión que se plantea es la de si una página de Internet es un objeto o servicio que se puede comercializar e individualizar con la utilización de la imagen, voz, nombre, o con cualquier otro tipo de bien inmaterial. Sin embargo, creemos que no se podría calificar este medio de explotación de la imagen como *merchandising*, puesto que, en realidad, se trata más bien de una publicación periódica cuyo soporte es informático. En este tipo de publicaciones no se utiliza una sola fotografía que distinga un determinado producto

⁴⁵⁵ De acuerdo con el concepto que hemos propuesto de *merchandising*, no cabría hablar, en estos casos de esta figura. En este sentido, la doctrina ha realizado un esfuerzo para sustraer estos supuestos del concepto de *merchandising*. En relación con esta distinción, vid. RUIJSENAARS, H.E., “The WIPO Report...”, op. cit., pág. 537, que concluye, en contra de lo que se había establecido en un estudio (document WO/INF/93) de la *World Intellectual Property Organization*, que sería más apropiado excluir de la noción de *merchandising* los supuestos en que el personaje se muestra como experto o consumidor de los bienes o servicios que anuncia. En esta línea, vid. VIDAL, J.I., *El contrato de patrocinio publicitario...*, op. cit., pág. 59, que incluye estos supuestos en la llamada “publicidad testimonial”.

⁴⁵⁶ Vid. las referencias a este tema en apartado 4.1.1.4. del capítulo I, y, en las páginas 121-122 del capítulo II.

o servicio, sino que se realizan reportajes utilizando diferentes imágenes de personajes famosos, con un talante “informativo”. En este sentido DiCaprio denunció a la revista “Playgirl” porque sus imágenes —en las que aparecía desnudo— servían para promocionar la página de la revista en Internet⁴⁵⁷. En este caso, habría que determinar si DiCaprio protegía su dignidad, intimidad y su imagen o los beneficios económicos que hubiera obtenido en caso de haber concluido un contrato para la utilización de esas fotografías en Internet.

Igualmente, cabe pensar en la incorporación del nombre de una persona famosa, física o jurídica, en un nombre de dominio⁴⁵⁸. La hipótesis que se plantea consiste en la autorización del titular del derecho a la propia imagen a un tercero para que su nombre forme parte de un nombre de dominio. Esta autorización será única y exclusiva, ya que, en principio, no existen nombres de dominio iguales. En realidad, no es posible multiplicar los nombres de dominio compuestos por el nombre de una persona famosa. Es decir, no tiene sentido calificar esta autorización entre los supuestos de *merchandising*, sino de simple cesión de la facultad de explotar el nombre de un personaje famoso para una finalidad concreta, esto es, su incorporación en un nombre de dominio⁴⁵⁹. Evidentemente, ello no impide que el nombre de dominio compuesto con el nombre de una persona famosa haga referencia a una página web en la que se vendan toda clase de productos o se preste un servicio designados con el nombre de la persona famosa.

1.2. Concepto.

⁴⁵⁷ La Vanguardia, 1 de julio de 1998, pág. 12 de su suplemento diario “Vivir en Tarragona”.

⁴⁵⁸ Esta posibilidad se plantea únicamente en relación con los nombres de dominio que incluyen el genérico “.com”, “.org”, o “.net”, entre otros. En cambio, no cabe pensar en esta posibilidad con respecto a los nombres de dominio cuyo genérico sea el código de país correspondiente a España (“.es”), ya que, entonces, la normativa aplicable a la asignación de nombres de dominio será la española. En este sentido, la Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es) y la Orden de 12 de julio de 2001 que la modifica, establecen que sólo las personas físicas que hayan registrado su nombre como marca o como nombre comercial pueden recibir la asignación de un nombre de dominio compuesto por su nombre. Este requisito impide que el nombre de una persona física sea registrada como nombre de dominio si previamente la persona física no ha registrado su nombre como marca o como nombre comercial en la OEPM o en la OAMI. En relación con el sistema de asignación de nombres de dominio bajo el genérico «.es», vid. la disposición adicional sexta de la nueva Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (B.O.E. núm. 166, de 12 de julio de 2002).

El análisis económico realizado en el primer capítulo sobre el empleo de los diferentes tipos de *merchandising* como una nueva metodología para lograr una óptima comercialización de productos y servicios ha resultado útil a efectos de describir el concepto y desarrollo de esta práctica. En conclusión, y a modo de recapitulación, podemos afirmar que la actividad de *personality merchandising* consiste en la utilización de la imagen —o de una parte de ella— de una persona física o jurídica para designar, distinguir o individualizar los productos o servicios de un determinado empresario.

Desde el punto de vista jurídico, la actividad económica denominada “*personality merchandising*” requiere básicamente de un acuerdo de voluntades en dos actos jurídicos distintos. Efectivamente, por un lado, tendrá que concurrir el asentimiento de las partes sobre la cesión de la facultad a explotar la imagen de una persona a otra por un tiempo y en un espacio determinados. Y, por otro, las partes deberán pactar la autorización relativa a la concreta explotación comercial de la imagen⁴⁶⁰.

Por lo que respecta a la celebración de estos contratos, cabría plantear distintas hipótesis. Una primera hipótesis hace referencia a la práctica contractual relativa a la suscripción directa de un contrato —personalmente o a través de sus representantes— entre la persona famosa titular del derecho a la propia imagen y el empresario que pretende comercializar sus productos o prestar sus servicios distinguiéndolos con un rasgo de la imagen de la persona famosa. En estos casos, será habitual que la persona famosa suscriba un contrato de colaboración con una tercera persona (natural o jurídica) con el fin de que promueva y negocie estos contratos⁴⁶¹.

⁴⁵⁹ Respecto a la protección de los nombres de dominio, vid. FONT, A., “El conflicte entre els noms de domini i els signes distintius”, *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 2, 2002, pág. 469 y ss.

⁴⁶⁰ La explotación comercial de la imagen hace referencia, en este caso, a la incorporación material del aspecto de la personalidad acordado en un producto para distinguirlo y comercializarlo en el mercado, o bien, a la designación del servicio prestado por el empresario con un aspecto de la imagen de la persona famosa.

⁴⁶¹ Es habitual, en este caso, concluir un contrato de agencia, en cuyo caso deberán tenerse en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia. También es posible suscribir un contrato de mandato, regulado en los artículos 1709 y siguientes del Código civil, o un contrato de comisión regulado en los artículos 244 y siguientes del Código de comercio. Junto con este negocio, el empresario suele conferir un poder de representación a la persona colaboradora, de modo que ésta se encuentre facultada para concluir los contratos ya promovidos para que éstos produzcan efectos en la esfera patrimonial del representado. Las posibilidades del empresario son variadas. En este sentido, el empresario podría, por ejemplo, constituir una sociedad cuyo fin social fuera la explotación comercial del derecho a la imagen y otorgar a un socio el poder de representación para suscribir los sucesivos contratos de *personality merchandising*.

Por lo que respecta a esta posibilidad, hay que tener en cuenta que los personajes famosos vinculados por una relación laboral, como sucede con los deportistas, suelen ceder su derecho a la explotación comercial de la imagen a una sociedad para evitar que los beneficios de esta explotación sean considerados como retribuciones salariales y eludir, de este modo, la fuerte imposición que recae sobre este concepto. En la práctica, estos personajes constituyen sociedades con fines únicamente fiscales que se convierten en las titulares del derecho a la explotación comercial de la propia imagen. De manera que, el supuesto habitual correspondiente a esta hipótesis consistirá en la negociación directa entre la sociedad titular del derecho a explotar comercialmente la imagen del personaje famoso y el empresario que desea comercializar los productos o prestar servicios que se distingan en el mercado mediante el rasgo de la imagen del personaje seleccionado⁴⁶².

En segundo lugar, no hay que descartar, de acuerdo con la Ley de marcas vigente, una eventual solicitud de inscripción, efectuada por la misma persona famosa, o bien, por otra persona con la debida autorización, de un aspecto concreto de su imagen como marca. Una vez inscrito un aspecto bien definido como marca, el titular del derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico podrá conceder una licencia de marca a un tercero para que la use en el mercado para distinguir un producto o un servicio. En realidad, en este caso, desde el punto de vista jurídico se realiza un contrato de licencia o de *merchandising* de marca. Este contrato limita la comercialización de la imagen a la distinción de los productos o servicios para los que ha sido registrada y, única y exclusivamente, en la forma o en el aspecto en que lo ha sido. Esta circunstancia contrasta con la amplitud de facultades de que dispone el titular del derecho a la imagen cuando la hace objeto de una cesión para explotarla comercialmente. Ciertamente, el titular de este derecho puede, libremente, delimitar qué aspectos de su imagen pueden ser explotados comercialmente por un empresario, porque su derecho exclusivo recae todos los aspectos que forman parte de su imagen.

Y, como tercera hipótesis, es necesario tener en cuenta la posibilidad de que se celebren dos contratos diferentes. Por una parte, puede suscribirse un primer contrato a través del cual la persona titular del derecho a la propia imagen cede su derecho a comercializarla a una persona física o jurídica (una agencia, un Club, una sociedad

⁴⁶² Por lo que se refiere a esta cuestión, vid. PEDREIRA, J., “La tributación de los derechos de imagen de los deportistas vinculados por relaciones laborales”, *Revista de contabilidad y tributación*, enero 2001, núm. 214, págs. 3 y ss.

anónima, etc.)⁴⁶³, y, por otra, un segundo contrato mediante el cual dicha persona celebra un negocio jurídico con un empresario a quien le cede la facultad de explotar una determinada imagen, nombre o voz en unos productos o servicios concretos y durante un tiempo limitado⁴⁶⁴. Dicha persona celebrará tantos contratos de *merchandising* como estime conveniente.

La tercera hipótesis es, en realidad, la que mejor se corresponde con la práctica habitual en el mercado. Efectivamente, las personas son normalmente famosas por su destacable habilidad para el ejercicio de una actividad de difusión pública, como sucede, por ejemplo, con los deportistas, los cantantes o los actores. De manera que la ocupación principal de estos personajes famosos será la preparación y realización de estas actividades específicas⁴⁶⁵. En consecuencia, las cuestiones ajenas al ejercicio de la actividad en la que, precisamente, han destacado serán gestionadas por otros profesionales con la finalidad de facilitar su efectiva resolución. Este argumento constituye una de las razones que justifican el tratamiento separado y diferenciado de los dos actos jurídicos que, básicamente, son necesarios para llevar a cabo la actividad económica de *personality merchandising*. Es decir, la cesión de la facultad de comercializar la imagen en abstracto y la licencia para comercializar un determinado producto o prestar un servicio.

Junto con este argumento de carácter pragmático, es oportuno alegar también una razón de orden sistemático. Así es, el estudio separado de los actos jurídicos que visten la actividad económica de *personality merchandising* permite una visión clara y ordenada de los problemas que se plantean en cada una de las fases que conducen a la lícita realización de esta actividad.

Evidentemente, tal y como se ha puesto de relieve al poner de manifiesto las distintas hipótesis de trabajo, no hay ningún inconveniente en admitir la celebración de un contrato único al que podríamos denominar como complejo, que contuviera los dos actos jurídicos que nosotros estudiaremos separadamente. En este caso, únicamente sería necesario trasladar la regulación relativa a cada uno de estos actos jurídicos al

⁴⁶³ Vid. las consideraciones de PALOMAR, A., *El régimen jurídico del deportista*, Bosch, Barcelona 2001, pág. 185, que señala que, recientemente, los grandes fichajes de los clubes se acompañan de la cesión en exclusiva de los derechos de explotación de la imagen.

⁴⁶⁴ ADAMS, J., “*Merchandising Intellectual Property-I*”, op. cit., pág. 364 distingue entre la “venta” de la reputación de una persona y la venta de los productos identificados con un signo que representa esta reputación. El autor propone que la primera “venta” se denomine “reputation licensing”, reservando el término de *merchandising* para la segunda.

contrato suscrito entre las partes interesadas. Igualmente, habrá que tener en consideración que la celebración de un único contrato comportará que, en determinados casos, la nulidad parcial del contrato implique la nulidad de todo el contrato.

2. La cesión de la facultad de explotar comercialmente la imagen.

La cesión de la facultad de explotar comercialmente la imagen es imprescindible para iniciar la actividad de *personality merchandising*. En este sentido, es necesario partir de dos presupuestos básicos. Uno objetivo, es decir, el reconocimiento del derecho a la propia imagen como un derecho transmisible y patrimonial. Y otro subjetivo, esto es, la voluntad del titular de ceder su derecho a explotar comercialmente su imagen.

2.1. El derecho a la propia imagen: un derecho transmisible y patrimonial.

El objeto de este contrato es el derecho a explotar comercialmente la propia imagen. Ya hemos visto en el capítulo anterior que el derecho a la propia imagen se encuentra reconocido, junto con el derecho al honor y a la intimidad, en el artículo 18 de la Constitución. La protección civil de estos derechos fundamentales se ha desarrollado en la Ley Orgánica 1/1982. Concretamente, el artículo 7.6 de esta Ley considera una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona con fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Sin embargo, conviene recordar que, de acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional, los derechos relativos a la explotación comercial de la imagen no forman parte del contenido del derecho fundamental a la propia imagen que consagra el artículo 18. Por consiguiente, no son aplicables las disposiciones de la Ley Orgánica 1/1982 a los contratos que autorizan a un tercero a explotar comercialmente la imagen

⁴⁶⁵ Por lo que respecta a la explotación de una obra por parte de su autor, vid. MARCO, J., *La propiedad*

de una persona. Por el contrario, estos contratos se rigen por las normas del derecho civil y del derecho mercantil vigentes.

Por lo que se refiere al contenido del artículo 7.6 de la Ley Orgánica, procede subrayar especialmente que el legislador reconoce que el derecho a comercializar la imagen posee un doble contenido. Por un lado, desde una perspectiva positiva, el legislador atribuye únicamente a su titular el derecho a la utilización del nombre, de la voz, o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Y, por otro lado, desde una vertiente negativa, el legislador permite al titular del derecho a la propia imagen prohibir el uso con fines comerciales de su imagen sin su consentimiento. Es decir, la Ley Orgánica, reconoce, expresamente, la facultad de explotar comercialmente la imagen al titular de este derecho y configura esta facultad como un derecho de exclusiva. En efecto, por una parte, la Ley permite a su titular explotar comercialmente la imagen. Y, por otra parte, la misma Ley, al considerar una intromisión ilegítima en este derecho la explotación comercial de la imagen de una persona sin su consentimiento, otorga, por ende, un *ius prohibendi* a su titular. Se trata de un derecho de exclusiva sobre un bien inmaterial⁴⁶⁶, esto es, la imagen.

La justificación del reconocimiento del derecho exclusivo a explotar la imagen se encuentra en su derivación de un derecho de la personalidad, que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, tal y como ha reiterado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones⁴⁶⁷. En cambio, en el caso de la denominada “propiedad intelectual”, la concesión del derecho de exclusiva se ha justificado, tradicionalmente, en una defensa y remuneración del trabajo del creador. Asimismo, en relación con los modelos y las marcas, históricamente, se han añadido, también, justificaciones relativas a la protección de la economía y la salvaguarda frente a la competencia ilícita⁴⁶⁸.

Estos derechos sobre bienes inmateriales son, tal y como ha puesto de relieve LEHMANN, “derechos de exclusión selectiva y artificialmente creados por el Derecho

intelectual..., op. cit., pág. 181, señala que el autor no suele explotar personalmente su obra.

⁴⁶⁶ Vid. GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974, págs. 70 y ss., sobre el concepto de bienes inmateriales y las características del derecho que protege estos bienes.

⁴⁶⁷ STC 99/1994, de 11 de abril, STC 81/2001, de 26 de marzo, STC 14/2003, de 28 de enero.

⁴⁶⁸ LACRUZ, J.L.; LUNA, A.; DELGADO, J.; MENDOZA, V.; *Elementos de Derecho Civil, III. Derechos reales. Posesión y propiedad*, José María Bosch, Barcelona 1990, pág. 484. Igualmente, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 347 y ss., que pone de relieve la conexión entre la exclusividad del derecho subjetivo y la función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios que la marca desempeña.

privado”⁴⁶⁹. Y pueden calificarse entre los denominados “*property rights*”, entendidos, en sentido amplio, como “derechos de uso, disposición y explotación que presentan las características de universalidad, exclusividad y transmisibilidad”⁴⁷⁰. La protección de estas posiciones económicas exclusivas se justifica, como señala el mismo autor, en que las restricciones específicas de la competencia en un determinado sector y nivel económico sirven, en realidad, para estimular o crear competencia en un nivel económico superior⁴⁷¹. Asimismo, estas restricciones específicas favorecen la innovación, ya que, sin el reconocimiento de un “*property right*” sobre los bienes inmateriales, su uso inconsciente por parte de terceros sería inmune y los titulares de los derechos que recaen sobre estos bienes no se preocuparía de explotarlos, con el consiguiente daño para el mercado.

El derecho de exclusiva supone conceder a su titular un monopolio de explotación temporal⁴⁷². En efecto, la misma situación se reproduce en relación con otros derechos de exclusiva reconocidos en nuestro ordenamiento⁴⁷³. Así, por ejemplo, resulta especialmente interesante la lectura del artículo 17 de la Ley de propiedad intelectual de 1996, que dispone que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma. En términos similares se expresa

⁴⁶⁹ LEHMANN, M., “La teoría de los ‘*Property Rights*’ y la protección de la propiedad intelectual e industrial”, *Revista General del Derecho*, enero-febrero 1990, núm. 544-555, pág. 278.

⁴⁷⁰ LEHMANN, M., “La teoría...”, op. cit., pág. 266. Téngase en cuenta que el autor considera problemática la condición de “*property rights*” de los derechos generales de la personalidad y del derecho moral de autor. Sin embargo, cabe entender que el derecho patrimonial a la propia imagen es un “*property right*” en cuanto se considera su vertiente patrimonial.

⁴⁷¹ LEHMANN, M., “La teoría...”, op. cit., pág. 278.

⁴⁷² Vid., *inter alia*, ALBALADEJO, M., *Derecho Civil III. Derecho de bienes. Parte general y derecho de propiedad*, volumen 1º, José María Bosch Editor, 7ª ed., Barcelona 1991, pág. 487; LACRUZ, J.L.; LUNA, A.; DELGADO, J.; MENDOZA, V.; *Elementos de Derecho Civil, III. Derechos reales. Posesión y propiedad*, op. cit., pág. 504.

⁴⁷³ El reconocimiento de derechos de exclusiva sobre determinados bienes inmateriales permite una protección directa de estos bienes. Tal y como pone de relieve VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 49, estos derechos de explotación exclusiva sobre determinados bienes inmateriales son denominados, en general, “propiedad intelectual”. El mismo autor señala que estos derechos son equiparados a los “derechos reales”, llamados “derechos de monopolio” o “*private rights*”, y, tienden a estimular la competencia en otros niveles de la economía. Nuestro ordenamiento reconoce derechos de exclusiva sobre patentes y modelos de utilidad (Ley 11/1986, de 20 de marzo), sobre el diseño industrial (Ley 20/2003, de 7 de julio), sobre marcas y nombres comerciales (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), denominaciones de origen (básicamente en la Ley 28/1970 de Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes y Real Decreto 1254/1990, de 11 de octubre), sobre derechos de autor (Ley de propiedad intelectual 1/1996, de 12 de abril), sobre obtenciones vegetales (Ley de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales 3/2000, de 7 de enero), sobre topografías de los productos semiconductores (Ley sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores 11/1988, de 3 de mayo).

el artículo 34 de la Ley de marcas de 2001⁴⁷⁴. Finalmente, también es oportuno traer a colación el Título VI de la Ley de patentes de 1986, que reconoce al titular de la patente el derecho a impedir que terceros no autorizados usen la invención en determinados supuestos.

El derecho a comercializar la propia imagen posee un carácter patrimonial, y, por consiguiente, es transmisible. Paralelamente a lo que sucede con los otros derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales reconocidos en nuestro ordenamiento, el titular del derecho puede transmitir temporal y limitadamente este derecho. Igualmente, es procedente admitir que la posibilidad de que la transmisión del derecho a comercializar la imagen se realice *inter vivos* o, como veremos, *mortis causa*.

2.2. La cesión de los derechos de imagen: la necesaria celebración de un contrato.

La voluntad del titular del derecho a la propia imagen de ceder la facultad de explotarla comercialmente a un tercero presupone normalmente la existencia de un acuerdo de voluntades que se reconduce a la estructura negocial de un contrato. La cesión de los derechos de imagen, al igual de lo que sucede con la regulación del derecho patrimonial a la propia imagen, carece de una regulación autónoma en nuestro ordenamiento y por consiguiente, esta figura deberá comprenderse en la más genérica clasificación de los contratos atípicos. Ahora bien, se trata de un fenómeno que, en ningún caso, puede considerarse excepcional, pues la práctica económica actual ha dado lugar al nacimiento de un gran número de contratos atípicos que responden a las nuevas necesidades del tráfico. En este sentido, puede decirse que se trata de un contrato socialmente típico.

El titular del derecho a la propia imagen, de acuerdo con la hipótesis sugerida anteriormente, cederá el derecho a explotarla comercialmente a un tercero. Esta parte contratante, a partir de entonces, se encontrará legitimada para celebrar los sucesivos

⁴⁷⁴ La nueva Ley sigue en este punto la misma orientación formulada en el artículo 30 de la Ley de marcas de 1988, que afirmaba que “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios”.

contratos de *personality merchandising* con aquellos empresarios interesados en explotar ese aspecto de la imagen de una persona famosa de un modo determinado y en un territorio y durante un tiempo delimitados. Por lo que respecta a esta cesión previa, indispensable para la válida celebración de los posteriores contratos de *personality merchandising*, nos referiremos a alguna de las cuestiones que plantea en la medida en que pudiera repercutir en la relación comercial celebrada con posterioridad. Evidentemente, no se pretende realizar un examen exhaustivo de todas las peculiaridades que presenta este negocio jurídico, ya que, se trata de una materia muy compleja cuyas particularidades merecerían un estudio detallado, que por sí solo, podría ser objeto de otro trabajo.

No cabe duda de que el reconocimiento y tratamiento de la facultad de explotar comercialmente la imagen como un derecho patrimonial conduce a aceptar, desde un punto de vista jurídico, la eventual celebración de un contrato mediante el cual una persona ceda este derecho a otra. Por lo que respecta a este contrato nos referiremos únicamente a cuatro de las cuestiones relacionadas con éste, ya que, la solución propuesta para cada una de ellas puede trascender al negocio jurídico celebrado con posterioridad.

2.2.1. Los límites de la cesión de la facultad de explotar comercialmente la imagen de una persona.

Los derechos relativos a la explotación comercial de la imagen no forman parte, tal y como ha admitido el Tribunal Constitucional, del contenido del derecho fundamental a la propia imagen que reconoce el artículo 18 de la Constitución. En consecuencia, las disposiciones de la Ley Orgánica 1/1982 no resultarán aplicables a los contratos celebrados con la finalidad de transmitir a un tercero la facultad de explotar comercialmente la imagen de una persona. Este tipo de contratos se regirá por las normas del derecho civil y del derecho mercantil vigentes⁴⁷⁵.

⁴⁷⁵ Por lo que se refiere a la calificación de este contrato como mercantil, no hay duda que se trata de una cuestión que no está exenta de controversia. Sin perjuicio de reclamar la unificación del derecho civil y mercantil en materia de obligaciones y contratos, cabe admitir que, de acuerdo con la teoría de los actos mixtos, se permitiría la calificación de este contrato como mercantil sobre la base de que una de las partes contratantes es un empresario, o, persigue una finalidad económica y lucrativa. De acuerdo con los autores que han elaborado la citada teoría, en el caso de aplicar el derecho mercantil únicamente a las

Como ya hemos puesto de relieve, el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona se configura como un derecho de exclusiva de carácter patrimonial que se incluye en la categoría de los “*property rights*”. De modo que, paralelamente a lo que sucede con los otros derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales reconocidos en nuestro ordenamiento, el titular de este derecho puede transmitirlo a un tercero⁴⁷⁶.

En esta línea, una de las cuestiones más importantes para la válida celebración del contrato de *personality merchandising* es la que se refiere a si nuestro derecho admitiría una cesión plena del conjunto de facultades de contenido patrimonial que forman parte del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona. En realidad, la calificación de la facultad de explotar comercialmente la imagen de una persona famosa como un derecho de exclusiva de carácter patrimonial permitiría admitir una cesión o “venta” de este derecho a un tercero⁴⁷⁷. En la práctica, es habitual la cesión de los derechos de explotación de la imagen de una persona a una sociedad que, normalmente, estará participada por la persona famosa que cede los derechos⁴⁷⁸.

relaciones entre comerciantes, éste se reduciría a un derecho de clase que no se adecuaría a su concepción como derecho especial de una clase de actos, los actos de comercio, por lo tanto, resultaría más conveniente aplicar este derecho a los actos mixtos. Vid. GARRIGUES, J., *Curso de Derecho Mercantil I*, op. cit., págs. 158 y 159, donde afirmaba que “para resolver este conflicto habrá que acudir a un criterio absoluto, aplicando la ley mercantil o la ley civil si no queremos partir en dos mitades cada acto de comercio unilateral para someter la una al Código mercantil y la otra al Código civil. Si nos pronunciamos por el Derecho civil, el Derecho mercantil quedará reducido a un Derecho de clase, regulador de las relaciones entre comerciantes. La sustantividad del Derecho mercantil como Derecho especial de una clase de actos, los actos de comercio, sólo se salva sometiendo los actos mixtos al Código de comercio y a las leyes mercantiles”. Cfr. VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 788. Con todo, la problemática que suscita la calificación civil o mercantil de este contrato debería ser analizada cuidadosamente y ello excede a los objetos de este trabajo.

⁴⁷⁶ En este sentido, vid. *inter alia*, los artículos 74 y ss. de la Ley de patentes que regulan tanto la transmisión como la licencia no sólo de la patente sin también de la solicitud de patente. Asimismo, la Ley de marcas vigente reconoce expresamente en los artículos 46 y ss. que la marca y su solicitud son transmisibles a un tercero. Del mismo modo, la Ley de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales señala en el artículo 20.1 que “los derechos derivados de una solicitud debidamente presentada y el derecho del obtentor son transmisibles por cualquiera de los medios admitidos en derecho, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la Ley”. Por lo que se refiere a la Ley de propiedad intelectual, ésta no se refiere expresamente a la transmisión plena de los derechos de explotación del autor, si bien, un sector mayoritario de la doctrina rechaza esta posibilidad. Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva de los derechos de autor*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 1992, pág. 192; GETE-ALONSO, M.C., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 747. Cfr. CAVANILLAS, S., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 815, que admite la posibilidad de concertar “contratos atípicos de transmisión plena, es decir, verdaderas ventas de los derechos de autor” siempre que éstos respeten determinadas limitaciones. En la misma línea parece manifestarse SERRANO, E., *Los derechos de remuneración de la propiedad intelectual*, Dykinson, Madrid 2000, pág. 42.

⁴⁷⁷ IGARTUA, F., *El mercado de las...*, op. cit., pág. 325; MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity and privacy*, West Group, 2ª ed., United States 2000, págs. 10-16 y 10-17, y, 10-22 a 10-24.

⁴⁷⁸ MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-23 comenta el caso de Elvis Presley, que cedió a una sociedad, Boxcar Enterprises, su “right of publicity”. El mismo Elvis tenía el 22 % de las

Con la finalidad de examinar y resolver el conflicto planteado, es conveniente traer a colación, de nuevo, la sentencia Haelan Laboratories, donde fue reconocido, por primera vez, el *right of publicity*⁴⁷⁹. La sentencia admitía que este reconocimiento significaba aceptar que podía ser cedido de manera absoluta, “in gross” de acuerdo con la terminología utilizada por el tribunal. Y el mismo tribunal añadía, a modo de ejemplo, que este derecho se podría ceder por sí solo sin necesidad de transmitir también un negocio o cualquier otro elemento.

Posteriormente, la doctrina estudió detenidamente la naturaleza de este derecho y reconoció que se trataba de un “*property right*”⁴⁸⁰. De modo que la duda en torno a si este derecho se podía transmitir globalmente a una persona se resolvía en el sentido de admitir que se trata de un derecho que es susceptible de cesión con la consiguiente legitimidad por parte del cesionario para ejercerlo.

acciones de esta sociedad. En nuestro ordenamiento, la constitución de una sociedad anónima constituida con la finalidad de explotar comercialmente la imagen de una persona famosa sería perfectamente válida. Normalmente, la persona famosa aportaría a esta sociedad su derecho a explotar comercialmente la imagen. Esta aportación que reúne los requisitos que fija el artículo 36 de la Ley de sociedades anónimas deberá, sin embargo, respetar el régimen relativo a las aportaciones no dinerarias que establece esta Ley, en especial por lo que se refiere al informe pericial y a la responsabilidad del aportante. Por lo que respecta al informe pericial, éste no sería necesario en el caso de que los socios decidieran constituir una sociedad de responsabilidad limitada. En cambio, el régimen de responsabilidad por la realidad y valoración de esta aportación no dineraria es muy amplio y estricto. Vid. artículos 20 y 21 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada. Este régimen se unifica y simplifica en los artículos 10 y 11 de la Propuesta de Código de sociedades mercantiles aprobada por la Sección de Derecho Mercantil el 16 de mayo de 2002 (ponentes: SÁNCHEZ CALERO, F., BERCOVITZ, A., y, ROJO, A.). Por otro lado, vid. la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa, por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, cuyo artículo 135.2 destaca que “en todo caso, la cifra de capital mínimo indicada sólo podrá ser desembolsada mediante aportaciones dinerarias”. Por consiguiente, este tipo de sociedad parece excluir la posibilidad de realizar una aportación no dineraria.

⁴⁷⁹ Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F. 2d 866 (2nd Cir. (N.Y.) Feb 16, 1953).

⁴⁸⁰ NIMMER, M.B., “The Right of Publicity”, op. cit., pág. 216. El autor contrapone el concepto de “*property right*” al de “*personal right*”. En nuestro ordenamiento jurídico, la referencia a un “*property right*” debería entenderse como un derecho de carácter patrimonial. Como afirma ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., pág. 20, son “derechos patrimoniales los reales y los sobre productos del espíritu humano (llamados bienes inmateriales: obras científicas, literarias, artísticas, etc.), los de crédito, los denominados de monopolio, y algunos de los derechos corporativos (así el derecho a percibir un socio su cuota en los beneficios de una sociedad). Serían derechos no patrimoniales los de la personalidad, los de familia puros, y algunos de los corporativos (por ejemplo, derecho a votar en la junta de socios)”. En esta dirección, vid. la recepción de la teoría de los “*property rights*” en LEHMANN, M., “La teoría...”, op. cit., págs. 265 y ss. Por ello, es cuestionable la equiparación de este derecho de carácter patrimonial como un derecho de propiedad que lleva a cabo AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., pág. 30, sin tener en cuenta la distinción entre “real property” y “personal property” propia del sistema del common law. Sobre esta distinción, vid., por todos, WORTHINGTON, S., *Personal Property Law. Text, Cases and Materials*, Hart Publishing, Oxford 2000, págs. 3 y ss. En relación con ese mismo punto, vid. SAMUELSON, P., “Reviving Zacchini...”, op. cit., págs. 838 y ss. que, al analizar la naturaleza de este derecho, lo califica como un “*property right*”. Igualmente, vid. BARNETT, S., “El derecho a la propia imagen: el *right of publicity* norteamericano...”, op. cit., pág. 1231, que admite que la mayoría de Estados lo configuran como “un auténtico derecho patrimonial”.

En nuestra opinión y de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a explotar comercialmente la imagen, se configura como un derecho subjetivo absoluto, ya que, confiere a su titular no sólo un poder inmediato y directo sobre la imagen de la persona, sino que además le permite excluir a los terceros que sin autorización intervengan en esta esfera de poder⁴⁸¹. Además, se trata de un derecho de carácter patrimonial que protege los intereses económicos de su titular y que, a su vez, es susceptible de valoración económica. El nacimiento de este derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona se vincula, naturalmente, al nacimiento de la persona. Ahora bien, otra cuestión es el ejercicio de este derecho, ya que, éste dependerá de una decisión personal de su titular. El ejercicio facultativo de este derecho es una característica propia de los derechos patrimoniales. En este sentido, y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el derecho del titular de una marca, la falta de ejercicio de este derecho durante un determinado período de tiempo no lo extingue.

Por lo que se refiere al ejercicio del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona, no hay que olvidar que este ejercicio se halla sometido a unos límites extrínsecos y a unos límites intrínsecos⁴⁸². En cuanto a los límites extrínsecos, éstos se encuentran básicamente conformados por los derechos personalísimos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución y protegidos en la Ley Orgánica 1/1982. Por lo que hace a los límites intrínsecos, el ejercicio de este derecho se encontraría limitado por la prohibición expresa, contenida en el Código civil, del ejercicio abusivo de los derechos⁴⁸³.

Partiendo de la noción de este derecho como una exclusiva de carácter patrimonial, no debe haber ningún inconveniente para admitir que pueda ser transmitido *inter vivos*. El adquirente que recibe a título particular este derecho por parte de su legítimo titular, será a partir de entonces la persona legitimada para ejercerlo, sometido

⁴⁸¹ Vid., por todos, ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., págs. 18 y ss.

⁴⁸² Vid., por todos, ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., págs. 33 y ss.

⁴⁸³ El artículo 7 del Código civil precisa que: “1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.

a los mismos límites que ya hemos expuesto. Esta transmisión *inter vivos* se llevará a cabo, en principio, mediante la celebración de un contrato⁴⁸⁴.

Esta transmisión es aceptada por la escasa doctrina especializada que se ha ocupado del estudio de este derecho. Así, por ejemplo, IGARTUA, considera que el hipotético reconocimiento de un derecho de índole patrimonial sobre la imagen permitiría la posibilidad de cederlo en exclusiva⁴⁸⁵. Más adelante, el mismo autor añade, al comentar el alcance del consentimiento para una utilización de la imagen o del nombre de una persona, que

“a pesar de que deba interpretarse estrictamente el consentimiento, es perfectamente posible que de los términos de un contrato se deduzca que puede cederse totalmente la utilización de una imagen concreta (ya sea por venta o por cesión del derecho de utilización en exclusiva) y que por tanto se permita todo tipo de utilización y que además sea lícita la cesión de esas imágenes a un tercero sin consentimiento de la persona representada (primer cedente)”⁴⁸⁶.

De manera que el autor admite que en el supuesto en que se otorgue el consentimiento para una utilización comercial de la imagen de una persona se permitiría también que este consentimiento comprendiera una cesión total de este derecho en exclusiva a un tercero.

En el mismo sentido, se manifiesta CLAVERÍA que contempla la posibilidad de celebrar un contrato que permita la disposición del derecho patrimonial de explotar comercialmente la imagen de una persona. Esta autor aconseja a las partes determinar en el negocio jurídico si el derecho se cede en exclusiva, de modo que, implícitamente admite esta posibilidad. Aún así, por lo que respecta a la cesión de este contrato a un tercero, el autor se muestra reticente, y, manifiesta que el silencio de las partes contratantes sobre este tema debería ser interpretado negativamente. A juicio de este autor, la omisión de la cláusula mediante la cual la persona autorizante permite al otro contratante la cesión del contrato a tercero significaría que no cabe tal cesión, ya que, en

⁴⁸⁴ No descartamos, por ejemplo, que este derecho se transmita mediante una donación, si se entiende ésta como un modo de adquirir la propiedad, de acuerdo con lo que dispone el artículo 609 del Código civil. Vid. Díez-PICAZO, L., y GULLÓN, A., *Sistema de Derecho Civil. El contrato en general. La relación obligatoria. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual*, vol. 2º, Tecnos, 7ª ed., Madrid 1995, pág. 336, que afirma que “la donación es un negocio de disposición que efectúa directa o inmediatamente un desplazamiento patrimonial si se hace con las formas y solemnidades legales [...]”.

⁴⁸⁵ IGARTUA, F., *El mercado de las...*, op. cit., págs. 322-323.

⁴⁸⁶ IGARTUA, F., *El mercado de las...*, op. cit., pág. 325.

el fondo, se trata de disponer de un derecho de índole patrimonial pero estrechamente vinculado a la personalidad⁴⁸⁷.

Finalmente, una vez aceptada la transmisión plena de este derecho, no hay ningún inconveniente en admitir que su titular puede también darlo en prenda⁴⁸⁸. En efecto, los artículos 1857 y 1858 del Código civil que recogen los requisitos esenciales de los contratos de prenda e hipoteca establecen, como es lógico, que la cosa gravada ha de ser enajenable para pagar al acreedor⁴⁸⁹. El artículo 1864 del Código civil exige únicamente que se trate de una cosa mueble que esté en el comercio y que sea susceptible de posesión. Por lo que concierne a este requisito, el artículo 437 de este Código especifica que pueden ser objeto de posesión las cosas y, también, los derechos que sean susceptibles de apropiación⁴⁹⁰. Asimismo, con el fin de que el contrato de prenda surta efectos para terceros, el artículo 1864 del Código civil exige que conste en instrumento público la certeza de la fecha. Este aspecto es importante para el titular del derecho a explotar comercialmente la propia imagen o para su acreedor con el fin de oponer este contrato frente a eventuales reclamaciones por parte de terceros.

⁴⁸⁷ CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., pág. 57. Sin embargo, a nuestro juicio, la cesión del contrato debería regirse, como cualquier transmisión voluntaria de un contrato, por la normativa general de los contratos. En este sentido, la doctrina exige, en ausencia de reglas específicas, el consentimiento de quienes resulten afectados como declara el artículo 1205 del Código civil. Vid., por todos, LACRUZ, J.L.; LUNA, A.; DELGADO, J.; RIVERO, F., *Elementos de Derecho civil, II. Derecho de obligaciones. Teoría general del contrato*, José María Bosch, 2ª ed., Barcelona 1990, págs. 335 y ss. Por otra parte, la conclusión del autor que le lleva a afirmar que no cabe la cesión porque se trata de un derecho estrechamente vinculado a la personalidad, parece indicar que, a su parecer, tampoco cabría la licencia en caso de omisión de una autorización expresa por parte de la persona famosa que cede su derecho a explotar comercialmente su imagen a otra.

⁴⁸⁸ Sin embargo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, no podría hipotecarse. En efecto, el artículo 12.5 de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de 1954 que, de manera expresa, señala que “únicamente podrán ser hipotecados: 5º. La propiedad intelectual y la industrial” en relación con los artículos 53 de la Ley de propiedad intelectual, 46.2 de la Ley de marcas, y, 74.1 de la Ley de patentes conduce a afirmar sin ningún tipo de duda que, a diferencia de lo que ocurre con el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona famosa, los derechos de explotación que recaen sobre una obra, una marca o una patente pueden ser hipotecados.

⁴⁸⁹ El artículo 1857.1 del Código civil dispone que “son requisitos esenciales de los contratos de prenda e hipoteca: 1º. Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. 2º. Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en propiedad al que la empeña o hipoteca. 3º. Que las personas que constituyan la prenda o hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes, o, en caso de no tenerla, se hallen legalmente autorizadas al efecto”. El artículo 1858 considera que “es también de esencia de estos contratos que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor”. En su caso, la nueva ley catalana sobre derechos reales de garantía, Ley 19/2002, de 5 de julio, requiere la libre disposición de la cosa por la persona pignorante y la transmisión de la posesión de la cosa a la persona acreedora o a un tercero.

⁴⁹⁰ Otra cuestión que excedería de los límites de este trabajo es la que hace referencia a la interpretación del artículo 1867 del Código civil. En particular, la cuestión de la delimitación del deber de cuidar de la cosa en prenda que recae sobre el acreedor y si este deber comprende la efectiva explotación de los derechos sobre los que recae la prenda.

2.2.2. La interpretación del consentimiento.

El artículo 1261 del Código civil exige como requisito esencial para la validez de los contratos la concurrencia del consentimiento de los contratantes. El artículo 1262.1 del mismo Código admite que

“El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato”

Es decir, la coincidencia de las voluntades de las partes contratantes sobre el objeto del contrato y sobre la causa constituye un requisito esencial para la validez de cualquier contrato.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que una vez expresada la voluntad de las partes, el sentido de esta declaración necesita ser determinada y para ello se lleva a cabo una actividad interpretativa. Sin perjuicio de la aplicación de las normas previstas por el Código civil para la interpretación de los contratos, conviene poner de relieve que las dudas sobre el alcance exacto de la declaración de voluntad de la parte que cede la facultad de explotar comercialmente la imagen que le pertenece deberían interpretarse restrictivamente⁴⁹¹. En efecto, no hay que olvidar que la explotación económica del derecho a la propia imagen podría afectar al contenido esencial del derecho y entonces debería tenerse en cuenta la específica regulación protectora que contiene la Ley Orgánica. De modo que, con el fin de evitar posibles vulneraciones a este derecho derivadas de una extralimitación del tipo de explotación de la imagen autorizado en el contrato conviene que el cesionario interprete restrictivamente el ámbito de las facultades que le han sido transmitidas y evite, de esta manera, cualquier intromisión al derecho a la propia imagen o incluso a la intimidad de la persona famosa cedente.

En definitiva, el cesionario que pretende celebrar en el futuro sucesivos contratos de *personality merchandising* deberá obtener el consentimiento expreso de la persona famosa para llevar a cabo ese contrato que comporta necesariamente una ulterior autorización a un tercero. En caso contrario, el cesionario-licenciante asumirá ante el licenciario las responsabilidades que le correspondan en el caso de que se llegara a privar al licenciario de explotar comercialmente la imagen de una persona de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato de licencia sobre la base de que el licenciante carecía de las facultades necesarias para celebrarlo. En particular, y excepto que las

⁴⁹¹ IGARTUA, F., *La apropiación comercial...*, op.cit., pág. 104, y, del mismo autor, *El mercado de las...*, op. cit., págs. 324-325.

partes dispongan lo contrario, el licenciante responderá por evicción frente al licenciatario.

Por otra parte, el licenciante que celebre un contrato de licencia sin estar autorizado para ello también deberá responder frente al titular del derecho a explotar comercialmente la imagen. El licenciante habría hecho uso de una facultad sin la debida autorización y el titular del derecho a explotar comercialmente la imagen podrá ejercitar las acciones que le correspondan para proteger su derecho exclusivo. Asimismo, se trataría de un supuesto de extralimitación del contrato que implicaría un incumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato y permitiría al titular del derecho exigir la debida indemnización. Igualmente, en el caso de que este uso comporte una intromisión ilegítima al derecho a la propia imagen su titular podría interponer las acciones que enumera el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1982⁴⁹².

Ahora bien, la cesión plena del conjunto de facultades de contenido patrimonial que forman parte del derecho a explotar comercialmente la imagen por parte de una persona famosa a otra permitiría entender que ésta comprendería también la autorización para celebrar posteriores contratos de licencia. En este caso, habría que admitir que no sería necesario requerir un consentimiento expreso para la válida celebración de un contrato de licencia ulterior.

Por lo que respecta a la capacidad para otorgar el consentimiento, es oportuno subrayar que, a diferencia de lo que dispone la Ley Orgánica sobre la capacidad para autorizar lo que de otro modo constituiría una intromisión ilegítima⁴⁹³, la capacidad necesaria para celebrar un contrato de cesión del derecho a explotar comercialmente la imagen se regula de acuerdo con las reglas generales⁴⁹⁴.

⁴⁹² En esta misma dirección, vid. CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., pág. 54.

⁴⁹³ A tenor del artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982 “el consentimiento de los menores e incapaces deberá presentarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil”. El segundo párrafo de este artículo concluye que “en los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el juez”.

⁴⁹⁴ En esta línea, vid. SALVADOR, P., *El Mercado de las...*, op. cit., pág. 382, señala que “la ley no ampara aquí —refiriéndose al artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982— la contratación por menores de edad, entre otras cosas, porque no piensa en ella: trata del ejercicio de los derechos de personalidad que regula, y confirma su ejercicio, en la medida de lo posible, como algo personalísimo”.

2.2.3. La explotación comercial de la imagen de una persona famosa fallecida.

Es innegable que el titular del derecho a la propia imagen dispone de una facultad, de carácter patrimonial, que le permite explotarla comercialmente. Es un derecho que le pertenece, como hemos visto, en exclusiva. De manera que, su titular puede explotar publicitaria o comercialmente su imagen en exclusiva y además se halla facultado para prohibir que terceros sin su consentimiento la exploten. Ahora bien, la cuestión relativa a la extinción o transmisión de esta facultad tras la muerte de una persona es un tema muy complejo cuya respuesta genera no sólo un interesante debate jurídico sino también un gran interés, especialmente económico, en todas las partes implicadas en su explotación.

En el orden jurídico, la transmisibilidad *mortis causa* de este derecho constituye una cuestión que no ha sido objeto de una regulación expresa, como ocurre, por lo general, con el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona. Por otra parte, la doctrina que ha estudiado el derecho a la propia imagen y su transmisibilidad *post mortem* lo ha hecho tomando como punto de referencia el derecho a la propia imagen como derecho de la personalidad, sin tener en cuenta, en la mayoría de los casos, la vertiente patrimonial de este derecho⁴⁹⁵.

Desde nuestro punto de vista y de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, cabría defender dos posiciones en torno a la cuestión de la transmisibilidad *mortis causa* de este derecho. Por un lado, una opción consistiría en aceptar que el fallecimiento de la persona cuya imagen se comercializa comportaría la extinción del derecho a explotar comercialmente su imagen al igual que ocurre con el derecho personalísimo a la propia imagen, ya que, ambos se hallan estrechamente vinculados. Por otro lado, una segunda opción se apoyaría en la protección que persigue cada uno de estos derechos para

⁴⁹⁵ Vid., *inter alia*, sobre el derecho a la propia imagen y su transmisibilidad *post mortem*, ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., págs.100 y ss; ROVIRA, M.E., *La responsabilidad civil derivada de los daños...*, op. cit., pág. 283. En especial, afrontan la cuestión de la transmisibilidad *post mortem* del derecho a explotar comercialmente la imagen, autores como FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La explotación publicitaria...”, op. cit., págs. 51 y ss.; YSÁS, M., “La protección a la memoria del fallecido en la L.O. 1/82”, *Homenaje a Juan Berchmans VALLET DE GOYTISOLO*, volumen VI, Junta de Decanos de los colegios notariales de España-Consejo General del Notariado, Madrid 1988, págs. 803 y ss.; IGARTUA, F., “La protección de los aspectos personales y patrimoniales de los bienes de la personalidad tras la muerte de la persona (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 231/1988 de 2 de diciembre)”, *La Ley*, 1990-1, pág. 1069, y, del mismo autor, “Comentario a la Sentencia...”, op. cit., págs. 4095-4097; AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., págs. 41 y ss.

concluir que la muerte de la persona famosa no extingue el derecho patrimonial a la explotación comercial de su imagen.

La base para sostener la primera opción consiste necesariamente en partir del fundamento que genera la atribución de un derecho en exclusiva a su titular. El derecho a la propia imagen se configura, tal y como ha reiterado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones, como un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas⁴⁹⁶. Este derecho atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico, así como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado. El Tribunal Constitucional ha reconocido sin ningún tipo de ambages que la especial protección que se otorga al aspecto físico de una persona deriva de su consideración como un instrumento básico de identificación y proyección exterior⁴⁹⁷. De ahí deriva la protección constitucional de este derecho. Asimismo, como hemos visto detenidamente, junto con la dimensión constitucional de este derecho, existen numerosas vertientes colaterales cuya protección corresponde a la legalidad ordinaria, puesto que, la protección constitucional de este derecho no alcanza su esfera patrimonial. Ahora bien, la dimensión constitucional y la dimensión patrimonial son aspectos relativos a un mismo derecho: el derecho a la propia imagen. Estos aspectos, merecen o no una protección constitucional en función del interés que se protege. Sin embargo, y de acuerdo con esta lógica, se podría afirmar que, tras el fallecimiento de la persona, y la consiguiente desaparición de su personalidad civil⁴⁹⁸, se extinguiría también, el fundamento de su protección tanto en su dimensión constitucional como en su dimensión patrimonial⁴⁹⁹. En realidad, en Estados Unidos se adoptó claramente esta posición en el controvertido caso Memphis Development Foundation⁵⁰⁰. Una asociación sin ánimo de lucro había planeado construir una gran estatua de Elvis en la ciudad de Memphis. Esta asociación pretendía financiar la construcción de esta estatua mediante las contribuciones económicas de diferentes

⁴⁹⁶ Recientemente, el Tribunal Constitucional ha recogido esta justificación en el fundamento jurídico 5 de la STC 14/2003, de 28 de enero.

⁴⁹⁷ Vid., por ejemplo, el fundamento jurídico 5 de la STC 14/2003, de 28 de enero, o, el fundamento jurídico 6 de la STC 156/2001, de 2 de julio.

⁴⁹⁸ El artículo 32 del Código civil dispone que “la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas”.

⁴⁹⁹ Cfr. ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., pág. 104; AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., págs. 41 y ss. que, de manera análoga a como se admite en el caso del derecho de autor, considera que este derecho es transmisible *mortis causa*.

personas. La asociación había estipulado que los donantes que contribuyeran a este fin con más de 25 dólares recibirían a cambio una pequeña réplica de la estatua. Los herederos y los cesionarios se opusieron alegando que eran ellos los titulares del derecho exclusivo a explotar comercialmente la imagen de Elvis Presley. El Tribunal de apelación, que consideró que el derecho patrimonial a comercializar la imagen de una persona no perduraba tras la muerte de ésta de acuerdo con el derecho vigente en el estado de Tennessee, permitió la entrega de estas réplicas sin el consentimiento de los herederos ni de los cesionarios de Elvis sobre la base de que sus derechos de explotación comercial de la imagen no se podían heredar.

Sin embargo, la jurisprudencia posterior no fue unánime al enjuiciar casos similares, ya que, incluso se sostuvo que el derecho del estado de Tennessee permitía afirmar que el *right of publicity* se podía transmitir pese a la muerte de la persona⁵⁰¹. En 1984 se aprobó la ley que regulaba este derecho reconociéndose de modo expreso que este estado reconocía la transmisibilidad *post mortem* de este derecho⁵⁰². Actualmente, sólo dos estados se niegan a reconocer que el derecho patrimonial a explotar comercialmente la imagen sea transmisible *mortis causa*⁵⁰³.

Por lo que concierne a nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, reconoce que el ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida corresponderá a quien ésta haya designado, y, en su defecto, enumera las personas que se encontrarían legitimadas para ello. Finalmente, el artículo 4.3 de esta Ley establece un límite temporal previsto para los casos en los que la legitimación para el ejercicio de estas acciones corresponda al Ministerio fiscal y a las personas jurídicas⁵⁰⁴. Este precepto dispone que estas acciones de protección podrán interponerse siempre que no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado. Ahora bien, esta disposición, relativa a la protección del derecho a la propia imagen persigue, en realidad, proteger la memoria⁵⁰⁵ de la persona fallecida frente a las eventuales

⁵⁰⁰ Memphis Development Foundation v. Factors Etc., Inc., 616 F.2d 956, 5 Media L. Rep 2521 (Court of Appeals, Sixth Circuit, No. 79-1270, decided Mar. 6, 1980).

⁵⁰¹ Vid. MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 9-54.2 y 9-55.

⁵⁰² Vid. MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 9-45 y 9-55.

⁵⁰³ MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 9-45, cita los estados de Nueva York y de Wisconsin.

⁵⁰⁴ ROVIRA, M.E., *El derecho a la propia imagen...*, op. cit., pág. 140.

⁵⁰⁵ Vid. la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/1982 cuyo parágrafo octavo considera que “[...] aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquél constituye una prolongación de esta última que debe también ser tutelada por el Derecho, por ello, se

intromisiones ilegítimas producidas *post mortem*⁵⁰⁶, pero no sería aplicable para resolver la cuestión que se plantea en torno a si la facultad de explotar comercialmente la imagen de una persona que ya ha fallecido puede ser transmitida *mortis causa*.

En esta línea se entronca la STC 231/1988, de 2 de febrero, conocida como la “sentencia Paquirri”. La familia del torero muerto en la plaza de Pozoblanco consideraba que la comercialización de unas cintas de vídeo que recogían las imágenes de la vida del torero y, en especial, de la cogida que sufrió en la plaza de toros y del tratamiento médico con el que fue atendido posteriormente constituían una vulneración no sólo del derecho a la intimidad sino también del derecho a la propia imagen del torero. En lo que concierne al derecho a la propia imagen, el Tribunal afirma que se trata de un derecho personalísimo y ligado a la misma existencia del individuo, en consecuencia, una vez fallecido el titular de esos derechos y extinguida su personalidad, desaparece el mismo objeto de la protección constitucional. Es decir, el Tribunal sin entrar a examinar la cuestión del derecho a explotar comercialmente la propia imagen ni, por supuesto, su transmisión *mortis causa*, admite que las acciones de protección civil en favor de terceros que contiene el artículo 4 de la Ley Orgánica se encuentran fuera del área de protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, en lo que atañe al derecho a explotar comercialmente la imagen el Tribunal Constitucional considera que el derecho a disponer de la imagen de una persona desaparecida y de su eventual explotación económica, que es susceptible de poseer un contenido patrimonial, carece de dimensión constitucional. Y, aclara que una vez fallecido el titular de ese bien de la personalidad ya no existe un ámbito vital que proteger en cuanto verdadero objeto del derecho fundamental “aun cuando pudieran pervivir sus efectos patrimoniales”⁵⁰⁷.

Por lo que se refiere a este punto que parece indicar una predisposición por parte del Alto Tribunal hacia la admisión de una eventual transmisibilidad *mortis causa* de

atribuye la protección en el caso de que la lesión se hubiera producido después del fallecimiento de una persona a quien ésta hubiera designado [...]”.

⁵⁰⁶ IGARTUA, F., “La protección de los aspectos personales y patrimoniales...”, op. cit., pág. 1069, afirma que no hay transmisión de los derechos del difunto, sino ejercicio de un deber de protección; YSÁS, M., “La protección a la memoria del fallecido...”, op. cit., pág. 793 y 797 y ss., defiende que la Ley Orgánica trata de proteger la memoria del fallecido, no al fallecido que ya no existe y no tiene derechos, y, añade que la persona designada como defensor de la memoria del causante protege intereses no patrimoniales. Cfr. ALEGRE, M.A., *El derecho a la propia...*, op. cit., pág. 104, que considera que “un derecho como el de la propia imagen, personalísimo, y derivado de la dignidad, individualidad e irrepetibilidad de la persona, debe ser atribuido, sin vacilación alguna, a las personas fallecidas, independientemente de los mecanismos que arbitre el Ordenamiento jurídico para su accionabilidad”.

⁵⁰⁷ Fundamento jurídico 3 de la STC 231/1988, de 2 diciembre.

este derecho, interesa, en primer lugar, subrayar que las consideraciones del Tribunal Constitucional son expresadas *obiter dicta*, ya que, este aspecto no constituía el fondo del asunto⁵⁰⁸. De modo que su relevancia como instrumento para interpretar su postura en relación con este derecho y su transmisibilidad debe ser matizada. En segundo lugar, el Tribunal no se refiere en esta Sentencia a la cuestión de la transmisibilidad *mortis causa* del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona, sino a la pervivencia de los efectos patrimoniales de la eventual explotación económica del derecho a la propia imagen. En definitiva, no se puede derivar de este fragmento una postura por parte del Tribunal Constitucional respecto a esta cuestión.

No cabe duda de que la aceptación de esta primera opción no es una cuestión pacífica, sino que, lejos de serlo, presenta algunos obstáculos difíciles de sortear. Entre ellos, y como ya hemos visto, habría que partir del escaso seguimiento que ha tenido esta opción en la mayoría de los estados norteamericanos que regulan este derecho⁵⁰⁹. Junto con este aspecto, destaca la falta de una regulación legal expresa o de un reconocimiento jurisprudencial específico en nuestro ordenamiento. Además, cabría traer a colación otro elenco de argumentos que hacen referencia a aspectos de naturaleza diversa. Así, por ejemplo, con la finalidad de admitir la transmisibilidad *mortis causa* de este derecho, se defiende que esta posibilidad constituye un incentivo importante para las empresas que invierten en promocionar la imagen de una persona, ya que, su inversión se verá compensada pese a la muerte de la persona famosa. Igualmente, esta transmisión constituiría un estímulo para que las personas famosas invirtieran en mejorar su imagen y participaran en actos públicos para aumentar, de este modo, el eventual valor patrimonial de su imagen⁵¹⁰. Esta actitud beneficia no sólo a la persona

⁵⁰⁸ Vid. IGARTUA, F., *La apropiación comercial...*, op.cit., pág. 17; o bien, MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Comentario de la Sentencia...”, op. cit., pág. 715.

⁵⁰⁹ La doctrina y la jurisprudencia norteamericanas son especialmente interesantes, ya que, en este país, cuna del reconocimiento del derecho patrimonial a explotar comercialmente la imagen, la cuestión de su transmisibilidad *mortis causa* no ha sido pacífica. Actualmente, la mayoría de los autores admiten esta posibilidad, vid., en especial, MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., págs. 9-6 y ss.; SAMUELSON, P., “Reviving Zacchini...”, op. cit, págs. 846; Comment, “An assessment of the commercial exploitation requirement as a limit on the right of publicity”, *Harvard Law Review*, vol. 96, 1982-1983, págs. 1703 y ss.; DONOVAN, V.B., “Unauthorized Use of Deceased’s Persona: Current Theories and the Need for Uniform Legislative Treatment”, *Privacy and publicity*, Meckler Corporation, London 1990, pág. 115 y ss., que admiten esta posibilidad sin exigir la condición relativa a la previa explotación de este derecho por parte de su titular. Cfr. FELCHER, P.L., y RUBIN, E.L., “Privacy, Publicity and the Portrayal...”, op. cit., págs. 1130-1131 que exigían la previa explotación de este derecho durante la vida de la persona como requisito a su posterior transmisibilidad *mortis causa*.

⁵¹⁰ Vid., de nuevo, vid. la sentencia *Memphis Development Foundation v. Factors Etc., Inc.*, 616 F.2d 956, 5 Media L. Rep 2521 (Court of Appeals, Sixth Circuit, No. 79-1270, decided Mar. 6, 1980). El Tribunal, escéptico respecto a las bondades de estos argumentos, consideró que era más justo y eficiente

famosa de que se trate sino también a todos aquellos sectores económicos que, de alguna manera, se relacionan o dependen de esta persona. Sin embargo, este interés particular coexiste con el interés público que pertenece a la sociedad a utilizar la imagen de una persona famosa, cuyo renombre deriva de alguna manera, tal y como ya pusimos de relieve, del reconocimiento por parte del público⁵¹¹.

Además, se podría aducir que la aceptación de la transmisibilidad *mortis causa* del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona plantearía un problema de tipo práctico de difícil resolución. En efecto, la respuesta afirmativa a la cuestión planteada, suscitaría de inmediato una ulterior interrogación sobre la duración de este derecho, pues, es evidente, que no puede ser transmitido *mortis causa* indefinidamente⁵¹². Ciertamente, carecería de sentido, de acuerdo con nuestro derecho positivo, que no regula expresamente esta facultad, que ésta fuera transmisible *mortis causa* indefinidamente y que los herederos de una persona pudieran, libremente, explotar comercialmente la imagen del *de cuius* y, en cambio, prohibir a terceros esta explotación⁵¹³. La fijación de un límite a esta transmisibilidad sería, pues, necesario, sin embargo, esta tarea conduciría inevitablemente a un resultado arbitrario⁵¹⁴. De modo

que el uso del nombre o la imagen de una persona fueran, tras su muerte, accesibles a todos, en lugar de encontrarse monopolizados en manos de unos pocos.

⁵¹¹ Vid. página 131.

⁵¹² En esta dirección, AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., págs. 43-44. Como veremos, la autora señala que la transmisión *mortis causa* de este derecho sin limitaciones ocasiona problemas de diversa índole como la limitación indefinida a la libre circulación de ideas, la identificación de herederos, e, incluso el ejercicio de la libertad de expresión. A ello habría que añadir la compatibilidad con el derecho de la competencia.

⁵¹³ Como analizaremos más adelante, un sector de la doctrina propugna la aplicación por analogía de la ley de la propiedad intelectual para resolver este inconveniente, vid. FELCHER, P.L., y RUBIN, E.L., “Privacy, Publicity and the Portrayal...”, op. cit., págs. 1129 y ss.; AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., pág. 45; GÖTTING, H.P., “Die Vererblichkeit der vermögenswerten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts”, *Neue Juristische Wochenschrift*, núm. 8, febrero 2001, pág. 586, que critica la aplicación de la duración de 10 años que prevé el artículo 22 de la Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (KUG), de enero de 1907, y reconoce que es preferible aplicar por analogía la Ley de propiedad intelectual, y, en consecuencia, que este derecho dure 70 años tras la muerte de su titular. De acuerdo con el autor, carece de sentido que una fotografía se proteja como una obra en el sentido de la Ley de propiedad intelectual, y, en cambio, que el derecho patrimonial del fotografiado se extinga transcurridos 10 años desde su fallecimiento. En esta línea, igualmente se admitiría la aplicación por analogía de la ley de marcas, de modo que, la explotación comercial de la imagen de una persona fallecida requeriría su explotación efectiva con el fin de evitar su caducidad. Vid. MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 9-43 que critica esta analogía y propugna el establecimiento de un término determinado legalmente. En la misma línea, DONOVAN, V.B., “Unauthorized Use of Deceased’s Persona...”, op. cit., págs. 126-131.

⁵¹⁴ A título de ejemplo, véase los diversos términos de duración que reconocen las legislaciones de los estados norteamericanos que han regulado expresamente esta materia. Estos términos de duración oscilan entre los 100 y los 20 años, y, en ocasiones, se exige que se usen ininterrumpidamente, vid. MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., págs. 9-41 y 9-42. En consecuencia, DONOVAN, V.B., “Unauthorized Use of Deceased’s Persona...”, op. cit., págs. 142 y ss. propone la regulación de la duración de este derecho mediante una ley federal.

que la primera opción evitaría la difícil tarea relativa a la fijación de un período durante el cual los herederos pudieran explotar en exclusiva la imagen de la persona fallecida.

Además, como examinaremos inmediatamente, importa poner de relieve que en torno a esta cuestión concurren distintos intereses que, en ocasiones, pueden llegar a entrar en conflicto. Así, junto con el interés de las partes que intervienen directamente en esta explotación, es también oportuno considerar el comportamiento y la actitud que tuvo la persona famosa frente a una posible explotación comercial de su imagen, así como la intención de sus herederos. Asimismo, no hay que olvidar que la desaparición de la persona famosa comporta la extinción de su personalidad jurídica y, con ello, desaparece el fundamento que otorga a su titular un derecho exclusivo a explotar su imagen. Finalmente, cabe respetar el interés general de la sociedad que se crea en torno a una persona famosa.

En primer lugar, y por lo que respecta al interés del licenciatario, es necesario destacar dos aspectos bien diferenciados. Primeramente, es imprescindible determinar el interés del licenciatario que celebró un contrato de *personality merchandising* con un licenciante que previamente había concluido un contrato válido con una persona famosa en particular. Indiscutiblemente, el interés de este licenciatario es el mantenimiento de esta relación jurídica pese a la muerte de la persona famosa de que se trate, al menos, durante el período de tiempo en que la fama de ésta perdura pese a su desaparición. Este interés se verá reforzado en el caso de que el licenciatario haya organizado su cadena de producción y distribución a la luz de este contrato.

Contrariamente, el empresario que se halla interesado en fabricar o prestar unos determinados productos o servicios y distinguirlos en el mercado con un aspecto de la imagen de una persona fallecida, evidentemente, defenderá que es posible explotar un aspecto de la imagen de una persona que ya ha fallecido sin necesidad de requerir la autorización de sus herederos.

Por lo que se refiere al licenciante, la posibilidad de éste de celebrar sucesivos contratos de licencia pese a la desaparición de la persona famosa constituye una cuestión importante que, en gran medida, determinará el valor económico con el que deberá remunerar a esta persona a cambio de la cesión de la facultad de explotar comercialmente su imagen.

Igualmente, en este juego de intereses, no hay que olvidar el de los herederos de la persona famosa cuya imagen se explota comercialmente, puesto que, en principio,

tratarán de explotar comercialmente esta imagen en exclusiva con el fin de obtener el máximo rendimiento económico.

La solución a la cuestión planteada, esto es, la extinción o posible transmisión de la facultad de explotar comercialmente la imagen de una persona tras su muerte, es desde el punto de vista de los intereses en juego muy controvertida. Esta primera solución consistiría, como ya hemos puesto de relieve, en partir del criterio de que la muerte de la persona famosa extingue su personalidad jurídica, y, con ello, desaparecería el fundamento que daba lugar a la concesión de la exclusiva. Por consiguiente, la muerte de la persona famosa comportaría la extinción de su personalidad, y, con ello, se extinguirían también las facultades de carácter patrimonial⁵¹⁵. En consecuencia, el derecho a la explotación comercial de la propia imagen no sería transmisible *mortis causa*⁵¹⁶.

Ahora bien, esta afirmación obligaría necesariamente a buscar un sistema que conjugara los intereses concurrentes en la explotación comercial de la imagen de una persona fallecida. En este sentido, como ahora veremos, el registro de un aspecto de la imagen de una persona famosa ya fallecida como marca constituiría un instrumento útil para proteger los intereses en juego.

En primer lugar, y por lo que se refiere al licenciatario que celebró un contrato válido de *personality merchandising* con el licenciante, interesaría examinar la cuestión relativa a los efectos que originaría, de acuerdo con esta primera opción, la muerte de la persona famosa sobre el contrato. En esta línea, hay que partir del principio de relatividad de los efectos contractuales que recoge el artículo 1257 del Código civil. La primera parte de este precepto señala que:

“los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos ”

⁵¹⁵ Vid. DONOVAN, V.B., “Unauthorized Use of Deceased’s Persona...”, op. cit., pág. 121, que en lo que concierne al ordenamiento jurídico norteamericano recuerda que algunos tribunales han impuesto limitaciones al “*right of publicity*” y han negado que sea transmisible *mortis causa* sobre la base de que se trata de una extensión del “*right of privacy*”.

⁵¹⁶ Ya hemos destacado que esta cuestión, sin duda controvertida, tampoco ha sido resuelta de manera uniforme en Estados Unidos. En este país, la regulación del “*right of publicity*” es una competencia de cada uno de los Estados federados. El trato que recibe la cuestión relativa a la transmisibilidad *mortis causa* de este derecho difiere en las regulaciones de cada uno de los Estados, de modo que la decisión sobre esta cuestión vendrá dada por la norma aplicable a cada situación. Las soluciones que propugnan las legislaciones de los Estados tienden mayoritariamente al reconocimiento de este derecho y a la aceptación de su transmisibilidad *mortis causa*. Vid. el estudio detallado de MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., págs. 9-44 y ss. Vid. DONOVAN, V.B., “Unauthorized Use of Deceased’s Persona...”, op. cit., págs. 116-118. En opinión de la autora sería necesario, de *lege ferenda*, la aprobación de una ley federal que prohibiera el uso no autorizado por parte de terceros de la imagen de una persona fallecida.

Ahora bien, el mismo artículo añade una salvedad importante. En efecto, en lo que concierne a los herederos, el Código civil dispone que existen derechos y obligaciones que no son transmisibles y se refiere, en concreto, al supuesto en que la intrasmisibilidad deriva de la propia naturaleza del derecho.

“salvo, en cuanto a éstos, el caso de que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley”.

Esto significaría que admitida la intransmisibilidad *mortis causa* del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona, el contrato mediante el cual ésta cede a un tercero este derecho no tendría efectos entre la parte que lo otorgó y los herederos de la otra parte contratante fallecida. En consecuencia, tampoco el contrato celebrado entre el licenciante y el licenciario sería válido pues habría desaparecido el objeto. En definitiva, de acuerdo con la hipótesis que hemos barajado, esto es, la celebración de dos contratos distintos, la muerte de la persona fallecida comportaría la extinción de ambos contratos.

Además, habría que añadir que en los casos en que el contrato fue celebrado por las características especiales de alguna de las partes contratantes, el fallecimiento de ésta también constituirá una causa de la intransmisibilidad de los derechos y obligaciones que proceden del contrato a tenor de lo que dispone el artículo 1257 del Código civil⁵¹⁷.

De modo que el licenciario que pretendiese prolongar la explotación comercial de un aspecto de la imagen de una persona famosa en exclusiva únicamente tendría la opción de registrar este aspecto como marca. En efecto, el licenciario que logra que el aspecto de la imagen que usa para distinguir sus productos o servicios adquiera carácter distintivo suficiente para distinguir estos productos o servicios de los de otros empresarios habrá creado una marca notoria susceptible de protección pese a que todavía no esté inscrita. Así es, la prohibición que establece la Ley de marcas en el artículo 9.a) o 9.b) impide registrar a un tercero distinto de su titular el nombre civil o la imagen de una persona sin la debida autorización. Sin embargo, una vez muerta la persona famosa no habría inconveniente en atribuir al licenciario que ha conseguido que un aspecto concreto de la imagen de una persona adquiera carácter distintivo la posibilidad de beneficiarse de la protección que otorga la Ley de marcas.

⁵¹⁷ En esta línea, GONZÁLEZ PACANOWSKA, I., *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, dir. ALBALADEJO, M., y DÍAZ ALABART, S., tomo XVII, vol. 1º-A, Edersa, Madrid 1993, pág. 342.

Evidentemente, el registro como marca por parte del licenciatario de un aspecto de la imagen de la persona famosa ya fallecida únicamente se vería imposibilitado en el caso de que la persona famosa, legitimada para ello, ya hubiera registrado como marca el aspecto de la imagen de que se trate.

En esta línea, hay que recordar que la nueva Ley de marcas protege expresamente la marca no registrada y “notoriamente conocida” en el sentido del artículo 6.bis del Convenio de París. Esta protección, que se mueve dentro de los límites de la regla de la especialidad, comprende no sólo la prohibición del registro de esa marca por parte de un tercero (artículo 6.2.d) de la Ley de marcas) sino que también confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y el consiguiente derecho a prohibir que los terceros sin su consentimiento la usen de acuerdo con lo que establece el artículo 34.5 de esta ley.

Asimismo, no hay que olvidar la posibilidad de que el uso de un aspecto de la imagen de una persona famosa para distinguir productos o servicios alcance carácter distintivo y un grado muy alto de conocimiento por parte del público. En ese caso, la protección que otorgaría la Ley de marcas a este signo se extendería, por un lado, a los productos o servicios que normalmente éste distingue, y, por otro, ampliaría su protección a otros productos o servicios, llegando, incluso, a extender la protección a cualquier género de productos, servicios o actividades cuando la marca fuera conocida por el público en general, en virtud de lo que disponen los artículos 8 y 34 de la citada ley.

En segundo lugar, y por lo que respecta, al interés del empresario cuya actividad consiste precisamente en comercializar productos o prestar servicios en el mercado distinguidos con un aspecto de la imagen de una persona famosa, esta solución le beneficia enormemente en el sentido que, en principio, podría explotar comercialmente un aspecto de la imagen de una persona famosa sin el consentimiento de sus herederos ni del licenciante, ya que la extinción del derecho significa la entrada del signo en el dominio público.

Sin embargo, hay que tener en cuenta la posibilidad que tienen los licenciatarios de proteger el aspecto de la imagen que adquiere fuerza distintiva como marca, ya que, esta inscripción otorgaría a su titular un derecho de exclusiva, o, incluso, en ausencia de inscripción el licenciatario podría alegar la titularidad de un signo distintivo notorio para evitar el uso sin la debida autorización por parte de terceros.

En la misma línea, la decisión referente a la no admisión de la transmisibilidad *mortis causa* del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona permite proteger el interés del licenciante, ya que, también éste tiene acceso al registro de marcas.

Finalmente, en relación con los herederos de la persona famosa cuya imagen era comercializada, la efectiva protección de sus intereses requeriría necesariamente la previa inscripción como marca del nombre o de algún aspecto físico de la imagen por parte de la persona famosa. Asimismo, estos herederos se hallan legitimados, igual que los terceros empresarios que antes hemos mencionado, para inscribir como marca el nombre o un aspecto de la imagen de la persona famosa de que se trate. Únicamente, de este modo, es posible obtener una protección equivalente a la que obtendrían los herederos en el supuesto de admitir la adquisición *mortis causa* de este derecho exclusivo.

En definitiva, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico vigente, creemos que la posición que consiste en rechazar la transmisibilidad *mortis causa* del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona podría considerarse una consecuencia lógica de la extinción de su personalidad. En el orden económico, esta posición respetaría, con algunas salvedades, los intereses de las partes implicadas ya que la Ley de marcas es suficiente para proteger los intereses de aquéllos que han conseguido que un aspecto de la imagen de una persona adquiera carácter distintivo y sea reconocido por el público. No obstante, esta conclusión es fruto de la ausencia de una regulación legal expresa de este derecho, ya que, lógicamente, la persona famosa que ha explotado comercialmente su propia imagen y ha creado una línea de productos distinguidos con su imagen, merecería gozar de la facultad de disponer de este derecho *mortis causa*⁵¹⁸.

En cualquier caso, no cabe duda de que esta solución genera algunos inconvenientes en relación con el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona famosa. En primer lugar, no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional se refiere expresamente a la esfera patrimonial del derecho a la propia imagen y alude al conjunto de derechos relativos a la explotación comercial de la imagen⁵¹⁹. En esta línea

⁵¹⁸ En esta línea, IGARTUA, F., “Comentario a la Sentencia...”, op. cit., pág. 4096, comenta que la decisión sobre si existe o no este derecho se trata no sólo de una cuestión técnica, sino también de una opción de política jurídica que le lleva a considerar que deberían ser los propios famosos y no terceros los que pudieran beneficiarse de la notoriedad de aquéllos.

⁵¹⁹ Vid. el fundamento jurídico 6 de la STC 156/2001, de 2 de julio.

fundamenta la protección constitucional que se otorga al derecho a la propia imagen en que el aspecto físico es un instrumento básico de identificación y proyección exterior. El mismo Tribunal añade que el aspecto físico constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo. Estas son las razones que conducen al Alto Tribunal a justificar la protección constitucional que se otorga al derecho a la propia imagen. Ahora bien, este Tribunal distingue perfectamente este derecho que goza de una protección constitucional y su especial justificación del derecho patrimonial a explotar comercialmente la imagen cuya protección no es constitucional porque tampoco este derecho protege el aspecto físico como elemento configurador de la esfera personal del individuo, sino la protección de los valores económicos, patrimoniales o comerciales de la imagen. En definitiva, el derecho constitucional protege el aspecto físico de una persona como un elemento de proyección exterior, mientras que el derecho patrimonial protege su valor económico. En este sentido, no hay ningún inconveniente para afirmar que la desaparición del sujeto no comporta la eliminación de los valores económicos, patrimoniales o comerciales que verdaderamente pueden perdurar —o incluso aumentar— pese a la muerte de la persona famosa.

Igualmente, habría que añadir que la solución que niega la transmisibilidad *mortis causa* del derecho exclusivo a explotar comercialmente la imagen no se encuentra en la línea de lo que propugnan las leyes que regulan otros derechos de exclusiva de carácter patrimonial. Un ejemplo clarísimo lo constituye el artículo 26 de la Ley de propiedad intelectual que admite que

“los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y sesenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento”.

Por otra parte, la Ley de patentes especifica en el artículo 10 que el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y añade que es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce. El artículo 49 de esta misma Ley también delimita la duración de este derecho al disponer que la patente tiene una duración de veinte años improrrogables. Por lo que respecta a la Ley de marcas, el artículo 31 declara que

“el registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.

Esta Ley que, en cierto modo, también establece un límite a la duración del derecho de marca, contempla la posibilidad de que la renovación del registro de la marca se realice por una solicitud de su titular, o bien, de sus derechohabientes que acrediten esta

cualidad⁵²⁰. La posible transmisión *mortis causa* del derecho que recae sobre la marca se encuentra implícitamente reconocida en el artículo 46.2 de esta Ley que reconoce su transmisibilidad y se refiere a “los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca”. De modo que el legislador tiende de manera clara a permitir la transmisión *mortis causa* del derecho de que se trate y a limitar su duración.

Además, se podría objetar que la opción que sostiene la prohibición de la transmisibilidad *mortis causa* de este derecho no respetaría la voluntad de la persona ya fallecida —ni los intereses de sus herederos— que decidió no ejercerlo en vida. En efecto, de acuerdo con la posición anterior, la extinción del derecho comportaría la entrada del signo en el dominio público. Ello significaría que, con independencia de si la persona famosa ejerció efectivamente o no su derecho a explotar comercialmente su imagen, su fallecimiento comportaría que los aspectos de su imagen entrarían a formar parte del dominio público, es decir, que cualquier tercero podría explotarla comercialmente sin necesidad de requerir ningún consentimiento.

Precisamente, hay que tener en cuenta que el reconocimiento de la transmisibilidad *mortis causa* de este derecho implica que únicamente aquellas personas que el titular hubiera designado en su testamento, o en su defecto, las personas designadas por disposición de la ley, como titulares del derecho a explotar comercialmente la imagen de la persona se hallarán legitimadas para hacerlo. Esto se convierte en una medida adecuada para proteger la memoria del sujeto fallecido⁵²¹.

Por otro lado, hay que partir de que el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona pertenece a todo individuo. Ahora bien, una cuestión muy distinta es la que hace referencia al posible ejercicio de este derecho por parte de su titular y a su valoración económica. En cualquier caso, se trata de un derecho del que ya hemos destacado su carácter patrimonial. En esta línea, no hay que olvidar el artículo 659 del Código civil que señala que

“la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte”.

Es decir, este derecho forma parte del patrimonio del causante, del caudal relicto, y, de acuerdo con la segunda opción, que sostiene que el derecho a explotar comercialmente

⁵²⁰ En esta línea, se manifestaba la anterior Ley de marcas de 1988 en los artículos 5 y 7.

⁵²¹ En esta dirección, vid. GÖTTING, H.P., “Die Vererblichkeit der vermögenswerten...”, op. cit., pág. 585-586. Con mayor extensión puede verse también la monografía del mismo autor *Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte*, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1995, pág. 281.

la imagen de una persona se transmite *mortis causa*, formará parte de la herencia pese a que no haya sido ejercitado por su titular⁵²².

Asimismo, habría que valorar la incompatibilidad de la opción que supone afirmar que la muerte de la persona famosa que explota comercialmente un aspecto de su imagen implicaría la entrada de este signo en el dominio público con la Ley de competencia desleal y la consiguiente extinción de los contratos que tuvieran por objeto este derecho. En concreto, el artículo 12.1 de esta Ley considera desleal el aprovechamiento de la reputación ajena. Además, el artículo 12.2 de la misma Ley estipula que se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos⁵²³. En este sentido, el uso de un signo distintivo explotado por el licenciatario para distinguir unos productos o servicios en el mercado por parte de un tercero se podría considerar un acto de competencia desleal. Este acto, como pone de relieve un sector de reputada doctrina, comportaría por un lado el beneficio por parte de un tercero del esfuerzo del licenciatario, y, por otro, impediría el normal desenvolvimiento de su actividad en el mercado⁵²⁴.

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la entrada de este signo en el dominio público originaría algunos efectos de carácter negativo. En primer lugar, comportaría la pérdida de la exclusividad y del prestigio de la imagen, ya que, en realidad, pasaría a estar al alcance de todo el público. En esta línea, los empresarios perderían el interés en explotar comercialmente un aspecto de la imagen que ha pasado

⁵²² Con ocasión de las Sentencias del Tribunal Supremo alemán de 1 de diciembre de 1999 (“Marlene Dietrich”, *Neue Juristische Wochenschrift*, 2000, págs. 2195 y ss.; “Die Blaue Engel”, *Neue Juristische Wochenschrift*, 2000, págs. 2201 y ss.), vid. comentario de GÖTTING, H.P., “Die Vererblichkeit der vermögenswerten...”, op. cit., págs. 585-587, que reconoce la importancia de esta sentencia en el sentido de que sienta un precedente respecto a la posibilidad de que el derecho patrimonial a la propia imagen sea heredado; PALAZÓN, M.L., “La protección post mortem del contenido patrimonial del derecho a la propia imagen (Consideraciones al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo Federal Alemán de 1 de diciembre de 1999: Caso «Marlene Dietrich»)”, *Actualidad Civil*, semana del 12 al 18 de mayo de 2003, pág. 510, comenta la decisión del Tribunal Supremo Federal alemán que admitió que el contenido patrimonial del derecho a la propia imagen no sólo sobrevive a su titular, sino que se integra en su herencia y se transmite a sus herederos.

⁵²³ La redacción amplia de este precepto permitiría incluir en su concepto de “signo distintivo”, el aspecto de una imagen utilizada para distinguir productos o servicios en el mercado. Sobre el significado amplio del concepto de “signo distintivo” empleado en este precepto, vid. MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley...*, op. cit., págs. 366-367. Además, no hay que olvidar que la Ley general de publicidad de 1988, al definir uno de los tipos de publicidad desleal, señala en la segunda parte del artículo 6.b) que es desleal la publicidad que haga un uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones. De modo que admite que es desleal el uso no sólo de marcas sino también de la denominación, de las siglas o de otros distintivos. Esta misma enumeración debería entenderse comprendida en el uso del término “signo distintivo” que emplea el artículo 12 de la Ley de competencia desleal para definir el mismo tipo de ilícito que define el artículo 6.b) de la Ley general de publicidad.

⁵²⁴ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley...*, op. cit., pág. 364.

al dominio público, ya que, al no hacerlo con carácter exclusivo, el mercado se encontraría con un exceso de productos o servicios distinguidos con algún aspecto de esa imagen, resultando dicha explotación poco eficiente y competitiva. Desde el punto de vista del consumidor, éste perdería la garantía de que el producto ha sido comercializado con la debida autorización. La entrada de la imagen en el dominio público provocaría el riesgo de deterioro del valor comercial de la imagen de una persona famosa, puesto que, se perjudica el contenido informativo que transmite esta imagen. La pérdida de confianza del consumidor sobre la comercialización de estos productos o servicios con la debida autorización por parte del empresario constituye un grave perjuicio para la transparencia del mercado.

En segundo lugar, la entrada de este signo en el dominio público fomentaría los comportamientos oportunistas por parte de aquellos empresarios que haciendo uso de algún aspecto de esta imagen se estarían aprovechando de la iniciativa, esfuerzo y fama adquirida por los empresarios que, con la debida autorización, consiguieron penetrar en el mercado una línea de productos o servicios distinguidos con un aspecto de la imagen de una persona famosa.

Finalmente, y en esta misma línea, habría que poner de relieve que parecería incluso contradictorio aceptar la transmisibilidad plena *inter vivos* de este derecho y, en cambio, no permitir su transmisibilidad *mortis causa*, sobre todo, cuando es posible que este derecho de carácter patrimonial haya circulado una vez la persona famosa hubiera decidido desprenderse de este derecho celebrando un contrato de cesión con un tercero.

Es por ello por lo que proponemos la adopción de una segunda solución que solvete los problemas mencionados y que se adapte con mayor flexibilidad a nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, un sector importante de nuestra doctrina apuesta por la aplicación por analogía de los preceptos que regulan el derecho que recae sobre la obra y la admisibilidad de su transmisión *mortis causa*⁵²⁵. Sin embargo, no hay que olvidar las semejanzas que existen entre el derecho exclusivo que recae sobre la marca y el derecho exclusivo a la explotación comercial de la imagen. En primer término, porque, como hemos admitido, este derecho significa que su titular goza del derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, y, por consiguiente, le permite también prohibir que terceros, sin su consentimiento, hagan uso de esta imagen. Y, en segundo lugar, porque la imagen de una persona será utilizada por un empresario con la finalidad

⁵²⁵ AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., pág. 32 y 41 y ss.

de distinguir sus productos o servicios de una empresa de los de otra. Por esta razón, cabría plantear la posible aplicación por analogía de los preceptos de la Ley de marcas que regulan la duración de este derecho y configurar su transmisibilidad *mortis causa*. En realidad, tanto la aplicación por analogía de estos preceptos de la Ley de marcas como la de sus equivalentes de la Ley de propiedad intelectual permiten afirmar, sin ningún género de dudas, que este derecho no se extingue con la muerte de la persona, sino que subsistiría incluso tras su fallecimiento. Ahora bien, la diferencia radicaría en la duración de este derecho tras la muerte de la persona famosa. En efecto, la aplicación por analogía de la Ley de propiedad intelectual permite calcular exactamente la duración de este derecho, ya que, de acuerdo con lo que establece su artículo 26 serían sesenta años desde la muerte de la persona famosa. En cambio, la aplicación de la Ley de marcas permitiría partir de una inicial protección de 10 años que únicamente se prorrogarían si este derecho fuera efectivamente explotado comercialmente por los cesionarios o los herederos de la persona famosa.

La aplicación por analogía de los preceptos de la Ley de marcas, al igual que sucedería en el caso de aplicar analógicamente la Ley de propiedad intelectual o, incluso, la Ley de patentes, permite aceptar que el derecho exclusivo de carácter patrimonial que recae sobre la imagen de una persona no se extingue con su muerte. De modo que el tercero —en nuestro caso, el licenciante— que mediante la celebración de un contrato se convierte en el titular de este derecho tiene la seguridad de que éste no se extinguirá pese a la muerte de la persona famosa de que se trate. Igualmente, la muerte de la persona famosa no tendría efectos sobre los eventuales contratos celebrados entre el titular sobrevenido de este derecho y terceros, en particular, sobre el contrato de *personality merchandising* celebrado entre el licenciante y el licenciario. Por otra parte, los herederos del titular del derecho a explotar comercialmente la propia imagen podrían explotarlo y se hallarían facultados para prohibir que terceros sin su consentimiento hagan uso de él en el tráfico económico.

En definitiva, esta solución permite resolver los problemas que plantea la opción que consiste en afirmar que la muerte de la persona famosa comportaría la extinción del derecho a explotar comercialmente su imagen. En efecto, por una parte, permitiría respetar la voluntad de la persona famosa fallecida que decidió ceder *inter vivos* esta facultad a una tercera persona, o bien, que la transmitió mediante un negocio jurídico *mortis causa*. Por otra, la aplicación por analogía de estas normas confiere un

instrumento valioso que permite determinar la duración de este derecho una vez fallece la persona cuya imagen se explota⁵²⁶.

El problema, pues, reside en determinar la duración de este derecho una vez fallecida la persona famosa. Nuestra propuesta consiste, en sintonía con un sector autorizado de la doctrina, en la aplicación por analogía del artículo 26 de la Ley de propiedad intelectual. En efecto, este precepto contempla expresamente la situación que se crea con la muerte del titular originario de este derecho al indicar que

“los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y sesenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento”.

La identidad de razón que existe entre este supuesto y el que plantea la muerte de la persona famosa y la eventual explotación de sus derechos de imagen permiten la aplicación por analogía de este precepto con la finalidad de resolver el problema que presenta la ausencia de una norma legal que determine la duración de este derecho patrimonial de exclusiva una vez muerto su titular.

La Ley de propiedad intelectual atribuye al autor los derechos de explotación de su obra de manera exclusiva. De este modo, se consigue fomentar a través de este tipo de retribución la creación original de tipo intelectual. Ahora bien, estos derechos patrimoniales de explotación se hallan delimitados temporalmente, de manera que, una vez transcurrido su período de protección, esta creación puede ser utilizada libremente por la sociedad⁵²⁷. De un modo similar, la protección del derecho exclusivo a explotar comercialmente la imagen de una persona debe conjugar dos intereses. Por una parte, el interés del titular de la imagen que ha conseguido que ésta sea atractiva para terceros y que al explotarla comercialmente introduce un nuevo producto en el mercado con el consiguiente —y deseable— aumento de la oferta. Con ello, se satisface el interés de la sociedad que se enriquece con la introducción en el mercado de un nuevo tipo de producto. Y, por otra, el interés de la sociedad de explotar comercialmente la imagen de una persona una vez ha transcurrido un período determinado, de manera que, pese a que su titular, sus herederos o legatarios no hubieren ejercido este derecho, tras el transcurso

⁵²⁶ Respecto a la conveniencia de establecer un período fácilmente computable que delimite la duración de este derecho una vez la persona fallece, vid. MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., págs. 9-38-39. El autor enumera entre las razones que aconsejan esta delimitación las dificultades que originaría su ausencia respecto a la identificación de los futuros herederos o la compatibilidad con la libertad de expresión y con la libre competencia. Sobre la inseguridad jurídica que crea la falta de la determinación de este periodo, vid. GÖTTING, H.P., “Die Vererblichkeit der vermögenswerten...”, op. cit., pág. 586.

⁵²⁷ Vid. las consideraciones de BERCOVITZ, R., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 567.

de un determinado período de tiempo, éste podrá ser ejercitado por cualquier tercero interesado en ello sin necesidad de obtener ningún consentimiento⁵²⁸.

En consecuencia, no sería de aplicación en este caso la Ley de marcas. Esta Ley tiene por objeto básicamente el régimen jurídico de la marca, que la define como signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. En este sentido, es posible considerar la existencia de una identidad entre la función distintiva de la marca y el uso de la imagen para distinguir productos y servicios. Sin embargo, no hay que olvidar que la exclusividad constituye un mecanismo eficaz para proteger las funciones que la marca desempeña, en especial la función indicadora de la procedencia empresarial y la función indicadora de la calidad, así como la función publicitaria. En este sentido, existe una gran diferencia con la utilización de la imagen para distinguir productos o servicios en el mercado, ya que, en este supuesto, la exclusividad es un instrumento de protección de su renombre o prestigio. Ciertamente, el uso con carácter exclusivo de algún aspecto de la imagen de una persona para distinguir productos o servicios en el mercado interesa por los valores que ésta es capaz de transmitir. De modo que las funciones que cumplen cada uno de estos signos difieren ampliamente, en consecuencia, resulta difícil aceptar la aplicación por analogía del artículo 31 de la Ley de marcas para resolver el problema que plantea la determinación de la duración del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona fallecida.

2.2.4. Pacto relativo al mantenimiento del valor de la imagen del personaje famoso.

Por lo que se refiere a esta obligación, es posible admitir la inserción en el contrato de una cláusula mediante la cual la persona famosa se obliga a evitar aquellos comportamientos que perjudiquen su imagen y los valores que transmite.

En relación con esta obligación, hay que hacer notar que los contratos cuyo objeto consiste en la explotación de la imagen de una persona famosa incluyen, generalmente, una referencia a las normas mínimas de buen comportamiento que debe respetar esta persona. El objetivo que persigue el cesionario mediante la inserción de

⁵²⁸ En esta dirección, vid. GÖTTING, H.P., *Persönlichkeitsrechte...*, op. cit, pág. 281 que considera que la imagen de la persona fallecida se debilita progresivamente y que llega un momento en el que forma parte de un patrimonio cultural.

esta cláusula se funda básicamente en evitar que se dañe o se deprecie esta imagen. Es por ello por lo que normalmente se impondrá a la persona famosa que cede el derecho a explotar comercialmente su imagen la prohibición de realizar determinados actos. Es decir, esta conducta se impone a través de una obligación de no hacer⁵²⁹.

La exigencia de una determinada conducta por parte de la persona famosa que cede el derecho a explotar comercialmente un aspecto de su imagen podría derivarse también del principio general que recogen los artículos 1258 del Código civil y 57 del Código de comercio. En virtud de estas normas legales, los contratos obligan a cumplir lo expresamente pactado y todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. De manera que una vez cumplida la obligación, es posible exigir esta conducta a la persona famosa. Conforme a la buena fe contractual en sentido objetivo que contemplan estos preceptos se impone a las partes la realización de un comportamiento justo, adecuado y real que permita la consecución del fin propuesto en el contrato⁵³⁰. La buena fe se podría entender como un deber de comportamiento que se exige a la parte contratante que consiste en no lesionar el interés y en cumplir ciertos deberes secundarios que afectan a la otra parte contratante⁵³¹. En consecuencia, pese a que las partes no lo hubieren pactado expresamente, esta conducta será exigible al cedente para la total realización del contrato⁵³².

3. El contrato de personality merchandising.

⁵²⁹ Podría pensarse que la imposición de un determinado tipo de conducta coarta el libre desarrollo de la personalidad y la libertad del individuo que son derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. Sin embargo, hay que afirmar que la imposición de una conducta en el contrato no afecta, en realidad, a la esfera personal del individuo, ya que, éste puede comportarse como desee, pero deberá asumir las consecuencias patrimoniales negativas que se deriven de su actuación. En definitiva, se trataría sencillamente de introducir en el contrato una condición resolutoria que permitiría a la persona famosa elegir entre cumplirla o no, asumiendo, en este caso, las consecuencias que de este incumplimiento se deriven.

⁵³⁰ DíEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho...*, op. cit., pág. 338. El autor insiste en que la buena fe que recoge el artículo 1258 del Código civil es un criterio de integración de los contratos. Es un modelo, añade, de conducta social o la conducta que la conciencia social exige como necesaria en virtud de un imperativo ético dado. Asimismo, el autor trae a colación el ejemplo del vendedor de un empresa que en virtud de la buena fe tiene la obligación de no hacer concurrencia al cesionario durante un cierto tiempo, pese a que no se haya establecido nada en el contrato.

⁵³¹ Vid. ROCA, J., *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, dir. ALBALADEJO, M., y, DÍAZ ALABART, S., tomo XVII, vol. 1º.-A, Edersa, Madrid 1993, pág. 456.

⁵³² Vid., por todos, ALBALADEJO, M., *Derecho civil II. Derecho de obligaciones. La obligación y el contrato en general*, vol. 1º, Librería Bosch, 7ª ed., Barcelona 1983, págs. 445 y ss.

El cesionario que, de manera originaria o sobrevenida, tiene el derecho exclusivo a explotar comercialmente la imagen puede transmitirlo limitadamente a uno o diversos empresarios⁵³³. Esta transmisión legitima al empresario a utilizar un aspecto de la imagen de una persona famosa para distinguir en el mercado sus productos o servicios. Con esta finalidad, las partes celebran un contrato en el que expresan los deberes y obligaciones a que se comprometen los contratantes. El estudio de este acuerdo es el objeto de este apartado.

3.1. Régimen jurídico aplicable. Especial referencia a su naturaleza jurídica.

El contrato de *personality merchandising* es un contrato, como ya hemos mencionado, atípico. Obviamente, el rasgo de la atipicidad del negocio jurídico no determina su invalidez, siempre y cuando éste reúna los tres elementos que exige el Código civil en el artículo 1261: consentimiento, objeto y causa. En realidad, el artículo 1255 de este Código manifiesta que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que estimen convenientes, y, establece, como único límite, que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. En consecuencia, el ordenamiento jurídico no impide la celebración de estos contratos. En este sentido, se admite, con carácter general por la doctrina, que estos contratos se regirán, en primer lugar, por los acuerdos y cláusulas del contrato fruto de la voluntad de las partes, y también, por las normas imperativas válidas para el contrato en general.

Ahora bien, el problema práctico que estos contratos plantean es la determinación del régimen jurídico aplicable para resolver las contingencias que eventualmente puede generar la ejecución de un contrato, o, su terminación, en los casos en que estas contingencias no hayan sido previstas por las partes ni puedan ser resueltas por las normas imperativas que regulan el contrato en general.

En relación con este tema, no hay que olvidar que el contrato de *personality merchandising* puede ser encajado en una categoría negocial general. Este aspecto facilita la determinación del régimen aplicable a esta figura, ya que, es posible

⁵³³ Como sucede también respecto a la licencia de marca. Vid. RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 59, señala, en nota, que “el titular puede utilizar directamente el bien inmaterial protegido con un derecho de la propiedad industrial o puede hacerlo indirectamente autorizando a un tercero para su utilización”.

establecer un marco jurídico común a todos los contratos que forman parte de esta categoría.

Por consiguiente, con referencia a esta cuestión, es procedente considerar, en primer lugar, que la finalidad de este contrato consiste en transmitir a un tercero la facultad de explotar comercialmente el derecho a la propia imagen. Este derecho es, como hemos visto, un derecho de exclusiva que recae sobre un bien inmaterial. Este esquema nos conduce directamente a la figura negocial de la licencia, entendida como autorización por parte del legítimo titular de un derecho de explotación sobre un bien inmaterial a un tercero para que use este bien en un lugar y en un tiempo delimitados. En efecto, el contrato objeto de análisis constituye una modalidad de licencia, ya que, en definitiva, el titular del derecho a la imagen concede una autorización a un tercero para que ejercite los derechos de explotación que recaen sobre la imagen durante un determinado periodo de tiempo, en un lugar concreto y con un alcance también determinado.

Por lo que respecta a esta cuestión, es oportuno subrayar, de nuevo⁵³⁴, que un sector de la doctrina coincide en admitir la existencia de una categoría general unitaria denominada licencia que comprendería todos aquellos negocios jurídicos cuya finalidad principal consista en transmitir los derechos de explotación sobre un bien inmaterial⁵³⁵. Esta construcción se basa en que la causa, entendida como la entrega a un tercero del uso o explotación del objeto licenciado, coincide en todos los contratos de licencia. Asimismo, se fundamenta en la igualdad del objeto del contrato, es decir, un derecho que recae sobre un bien inmaterial. Y, finalmente, se apoya en la común prestación principal en las distintas modalidades de contrato de licencia, esto es, la obligación del

⁵³⁴ Vid., apartado 2.1, del capítulo II, relativo al contrato de *merchandising* de marcas.

⁵³⁵ Vid., *inter alia*, VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 834, indica que la transmisión limitada, en el tiempo o en el contenido de los derechos transmitidos, de los derechos sobre bienes inmateriales se denomina, en general, "licencia". Ésta tiene diversas modalidades distintas en la Ley de propiedad intelectual, como el contrato de edición, de ejecución musical o de representación teatral. En la misma línea, vid. ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., pág. 130, y, RONCERO, A., *El contrato...*, op.cit., págs. 58 y ss., que, como ya hemos puesto de relieve, hacen referencia a la categoría negocial autónoma de la licencia. En cambio, MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., pág. 59, se limita a plantear la posibilidad de que la licencia se haya consolidado como un tipo autónomo de contrato. Por su parte, otro sector doctrinal se limita a aplicar analógicamente la regulación sobre licencia de patentes al contrato de licencia de marcas en virtud de la identidad de razón que existe entre ambas figuras, sin plantearse el problema de la existencia de una categoría única, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 439-440. En el mismo sentido, vid. MASSAGUER, J., "Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual", *La Ley*, 1995-4, pág. 1168; ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 167.

licenciante de otorgar una autorización para la explotación del objeto licenciado⁵³⁶. En este sentido, el contrato de licencia podría definirse como un contrato en el que una persona, denominada licenciante, autoriza a otra, denominada licenciario, a ejercitar los derechos de explotación que recaen sobre un determinado bien inmaterial durante un tiempo y en un espacio limitados.

La clasificación de este contrato como una modalidad de licencia no es una cuestión meramente teórica⁵³⁷. Por el contrario, esta afirmación constituye el punto de partida necesario para determinar el régimen jurídico aplicable con el fin de resolver todas las cuestiones no previstas en el contrato por las partes contratantes. En realidad, tanto si se adopta el criterio de considerar el contrato de licencia como una categoría comercial con una disciplina jurídica propia, como si, prescindiendo de esta clasificación, se estudian los distintos contratos de licencia en particular y se aplican las reglas sobre la licencia de la Ley de patentes o las normas sobre transmisión de los derechos de explotación de la Ley de propiedad intelectual, la conclusión es idéntica: nuestro ordenamiento jurídico carece de una disciplina legal general relativa al contrato de licencia⁵³⁸.

Efectivamente, lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico contempla en las leyes especiales aprobadas con la finalidad de proteger determinados bienes inmateriales, como, por ejemplo, las marcas o las patentes, la posibilidad de licenciar el derecho que recae sobre estos bienes. En este sentido, hay que admitir que el contrato de licencia es un contrato típico, puesto que no sólo se encuentra nominado sino también regulado en nuestro ordenamiento. Ahora bien, cabe precisar que las leyes especiales que contemplan este contrato, únicamente hacen referencia a determinados aspectos relacionados con la atribución del derecho sobre el bien inmaterial de que se trate⁵³⁹. Es

⁵³⁶ Vid., en esta dirección, RONCERO, A., *El contrato...*, op.cit., págs. 118-119.

⁵³⁷ En la misma línea se manifiesta ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 105.

⁵³⁸ RONCERO, A., *El contrato...*, op.cit., pág. 98, en la nota a pie de página 238. En la misma línea, vid. ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., págs. 130-131, que si bien constata que, en nuestro ordenamiento, la regulación de los contratos de licencia es reciente y escasa, afirma que “aparece una estructura común a todos los contratos de licencia, y ello hace posible concebir dicho contrato como una institución única y dotada de un régimen jurídico completo”. En efecto, como veremos, nuestro ordenamiento jurídico ofrece recursos suficientes para colmar las lagunas legales existentes. De modo que no hay inconveniente en afirmar que la licencia se halla dotada de un régimen jurídico completo.

⁵³⁹ En realidad, la mencionada escasez normativa no es un inconveniente. En este sentido, es significativo que el principio que inspira la normativa comunitaria relativa a los signos distintivos es que las reglas sobre la licencia de marca no pretenden suplantar la voluntad de las partes. Vid. CASADO, A., *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op. cit., pág. 282.

por ello por lo que la doctrina ha denominado estos contratos como “parcialmente” típicos⁵⁴⁰.

La regulación legal expresa relativa al contrato de licencia hace referencia a cuestiones como la forma, la extensión geográfica, la duración del contrato, el pacto de exclusiva, el ejercicio de acciones frente al licenciatario que viole determinadas cláusulas del contrato, la cesión o concesión de sublicencias, la responsabilidad por la titularidad sobre el bien inmaterial de que se trate, la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por uso del bien inmaterial o las consecuencias por violación grave de las normas sobre defensa de la competencia.

El vacío normativo sobre el contrato de licencia obliga a iniciar la búsqueda de una disciplina jurídica que intervenga para cubrir las lagunas normativas y resolver los conflictos que presente la aplicación o terminación del contrato⁵⁴¹. Por lo que se refiere a esta cuestión, la doctrina ha admitido el recurso a la disciplina jurídica que regula el contrato de arrendamiento⁵⁴². La aplicación analógica de las normas que rigen el contrato de arrendamiento al contrato de licencia permite resolver, en muchos casos, las cuestiones no previstas por las partes. Esta operación se basa en el hecho de que el contrato de licencia y el contrato de arrendamiento tienen una misma estructura, es decir, de acuerdo con la expresión utilizada en el artículo 1543 del Código civil, en ambos tipos de contrato una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.

Esta coincidencia estructural y funcional permite la aplicación analógica de las normas que regulan aspectos relativos al contrato de arrendamiento a los supuestos de hecho específicos del contrato de *personality merchandising* cuando entre ellos exista identidad de razón, tal y como exige el artículo 4.1 del Código civil.

⁵⁴⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., pág. 439; ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 106; RONCERO, A., *El contrato...*, op.cit., pág. 117.

⁵⁴¹ Esta cuestión ha sido planteada por todos los autores que han estudiado el contrato de licencia en cualquiera de sus modalidades. La bibliografía es, pues, amplísima. Como referencia, vid. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., “Licencia de patentes”, *Enciclopedia...*, op. cit. pág. 4112; MASSAGUER, J., *El contrato de licencia de know-how*, Bosch, Barcelona 1989, pág. 96; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 439 y ss.

⁵⁴² FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., pág. 446, en relación con la cuestión de la responsabilidad del licenciante que carecía de las facultades necesarias para el otorgamiento de la licencia, admite la aplicación del artículo 1553 del Código civil sobre saneamiento por evicción en sede del contrato de arrendamiento. En la misma línea, admiten el recurso a las normas sobre el contrato de arrendamiento, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., y, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *La modernización del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid 1984, pág. 263; MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., págs. 77 y ss.; MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 96, que remite igualmente a las normas sobre el contrato de compraventa; RONCERO, A., *El contrato...*, op.cit., pág. 124.

Básicamente, las similitudes entre el contrato de licencia y el contrato de arrendamiento se centran en tres puntos. En primer lugar, conviene destacar que en ambos contratos se autoriza de manera limitada a un tercero el uso de un derecho. En segundo lugar, la autorización es limitada en el tiempo. Y, finalmente, esta transmisión limitada se realiza a cambio de una contraprestación⁵⁴³. En definitiva, la finalidad de ambos negocios jurídicos consiste en obtener un rendimiento sobre un bien sin desprenderse de éste. Estas similitudes legitiman el recurso al régimen jurídico del arrendamiento con carácter analógico con el fin de colmar las lagunas que presenta la normativa legal relativa a las diferentes modalidades del contrato de licencia⁵⁴⁴.

Junto con este mecanismo necesario para cubrir las lagunas del régimen jurídico aplicable al contrato de *personality merchandising*, es inevitable considerar la aplicación por analogía de las normas que rigen el contrato de compraventa en aquellos puntos en que la regulación de éste sea más afín al contrato de licencia. Asimismo, es oportuno poner de relieve que la aplicación de las disposiciones sobre la compraventa deriva, por un lado, de la remisión legal expresa que contienen los preceptos del Código civil que regulan el contrato de arrendamiento a la normativa que rige el contrato de compraventa. Y, por otro, deriva del hecho de que la compraventa sea el contrato que se halla más minuciosamente regulado en el Código civil, y, en consecuencia, permitirá resolver los conflictos no previstos por las partes ni contemplados por las normativas aplicables citadas.

3.2. Caracteres del contrato.

Los contratos, como sucede, en general con todos los negocios jurídicos, pueden clasificarse de acuerdo con distintos criterios. En este sentido, y sin ánimo de

⁵⁴³ Vid., por todos, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., pág. 440, defiende la posibilidad de que la licencia sea gratuita. Si admitimos que la licencia pueda ser gratuita, entonces el régimen jurídico aplicable con carácter supletorio no puede ser el del contrato de arrendamiento, puesto que éste se configura en el Código civil como un contrato esencialmente oneroso. En consecuencia, si se mantiene la postura de la gratuidad del contrato de licencia, también habrá que admitir que el régimen aplicable con carácter supletorio es el del comodato, regulado en los artículos 1741 y ss. del citado Código.

⁵⁴⁴ Si bien, como admite la doctrina mayoritaria, el contrato de licencia no tiene naturaleza arrendaticia. Ciertamente, las diferencias entre el contrato de arrendamiento y el de licencia son esenciales. Entre estas diferencias, cabe destacar la diversa naturaleza (bien material y bien inmaterial, respectivamente) del objeto del contrato y la habitual concesión de varias licencias sobre un mismo objeto.

exhaustividad, el contrato de *personality merchandising* puede ser caracterizado como un contrato consensual, no formal, duradero, mercantil, atípico e innominado⁵⁴⁵. Asimismo, el contrato se puede calificar como bilateral y esencialmente oneroso. Por último, conviene matizar que, en virtud del proceso de formación de la voluntad de las partes, se podría encuadrar en la categoría de los contratos de adhesión. El contrato de licencia se configura como un contrato consensual. Se trata de un contrato que se perfecciona por el mero consentimiento, es decir, no es necesaria la entrega de una cosa para que el acto jurídico quede formado.

De acuerdo con el principio de libertad de forma que propugnan el Código civil y el Código de comercio, no es necesario que los contratos adopten una determinada forma para que éstos sean válidos⁵⁴⁶. Sin embargo, excepcionalmente, en algunos casos, el ordenamiento prevé la adopción de una forma específica para que los contratos adquieran validez. En nuestro derecho, no existe una norma general que determine el carácter formal o no del contrato de licencia. En realidad, las leyes especiales que regulan la transmisión limitada del derecho que recae sobre un bien inmaterial no exigen, salvo en determinadas excepciones, una determinada forma para que el contrato sea válido⁵⁴⁷. En consecuencia, es posible afirmar que el contrato de *personality merchandising* no es un contrato formal. A pesar de ello, una gran parte de estos contratos se celebra por escrito, ya que, se trata de un contrato complejo que reúne diferentes tipos de cláusulas. Además, la adopción de la forma escrita facilita enormemente la actividad probatoria dirigida a demostrar la existencia del contrato.

Este contrato es duradero porque genera obligaciones que comportan a las partes la realización de una conducta permanente. Igualmente, puede dar lugar a obligaciones

⁵⁴⁵ En esta línea, vid. MASSAGUER, J., “Licencia de *know-how*”, *Enciclopedia Jurídica Básica*, Civitas, Madrid 1995, pág. 4101; MASSAGUER, J., “Licencia de marca”, *Enciclopedia...*, op. cit., pág. 4106; GÓMEZ SEGADÉ, J.A., “Licencia de patentes”, *Enciclopedia...*, op. cit. pág. 4111.

⁵⁴⁶ Vid. los artículos 1278, 1279 y 1280 del Código civil y el artículo 51 del Código de comercio. Con respecto a su interpretación, vid. ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., págs. 347 y ss.; DíEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho...*, op. cit., págs. 247 y ss.; GÓMEZ CALERO, J., *Derecho mercantil*, 2, op. cit., págs. 232 y ss.; y, URÍA, R.; MENÉNDEZ, A.; y, VÉRGEZ, M., *Curso de Derecho Mercantil II*, op. cit., págs. 40-41. Sobre este extremo, vid. el apartado 3.7 de este mismo capítulo.

⁵⁴⁷ Vid. el artículo 60 de la Ley de propiedad intelectual que, a diferencia del artículo 45 de la misma Ley, exige la forma escrita como requisito de validez del contrato de edición. En el mismo sentido, vid. el artículo 74.2 de la Ley de patentes, que impone la forma escrita como condición de validez del contrato de transmisión de patentes. En cambio, la nueva Ley de marcas exige que la licencia se inscriba en el registro de marcas únicamente a los efectos de que ésta sea oponible frente a terceros. Dicha exigencia afecta a la oponibilidad frente a terceros, pero en ningún caso influye en la validez del negocio jurídico.

periódicas, como la de pagar el precio por parte del licenciataria, y en este sentido, se podría decir que se trata de un contrato de ejecución periódica⁵⁴⁸.

Finalmente, el contrato de *personality merchandising* es un contrato atípico porque no está regulado en nuestro ordenamiento⁵⁴⁹. Y no sólo es un contrato atípico, sino que también es innominado, pues ninguna Ley se refiere expresamente a éste⁵⁵⁰. Sin embargo, a pesar de su atipicidad legal y de su falta de nominación, podemos incluirlo en la categoría de los contratos socialmente típicos, es decir, aquellos contratos que habitualmente se celebran en la práctica a pesar de su falta de regulación legal. Estos contratos han sido definidos por la doctrina como aquéllos que tienen como base “las concepciones dominantes en la conciencia social de la época en los varios campos de la economía, de la técnica y de la moral”, añadiéndose que la tipicidad social “es individualizada por obra de la doctrina” y “puede ser individualizada también por la jurisprudencia”⁵⁵¹. Su calificación como contrato atípico pero socialmente típico tiene consecuencias importantes respecto a la regulación aplicable a este contrato que veremos al desarrollar su contenido.

Asimismo, interesa poner de relieve que este negocio jurídico puede definirse como un contrato bilateral, sinalagmático o de cambio. Ciertamente, este contrato es bilateral, ya que, se crean obligaciones a cargo de las dos partes que intervienen en él y estas obligaciones son contrapartida la una de la otra⁵⁵². Es oportuno poner de manifiesto que la obligación básica que se crea a cargo del titular del derecho a explotar comercialmente la imagen consiste en permitir que un tercero la use de una forma determinada. En contrapartida, el licenciataria asume, principalmente, la obligación de pagar el precio fijado como contraprestación a esta autorización⁵⁵³.

⁵⁴⁸ Vid., por todos, ALBALADEJO, M., *Derecho civil II. Derecho de obligaciones. La obligación y el contrato en general*, volumen 1º, op. cit., págs. 426-427.

⁵⁴⁹ La STS 27 de septiembre de 1996 (RJ 6646), en relación con el contrato de franquicia, define el contrato atípico como aquél que “no tiene su reflejo en el derecho positivo”.

⁵⁵⁰ JORDANO, J.B., “Los contratos atípicos”, op. cit., pág. 60, donde se afirma que el “contrato innominado equivale a contrato que no tiene un nomen iuris en el sistema de la ley”.

⁵⁵¹ JORDANO, J.B., “Los contratos atípicos”, op. cit., págs. 61 y ss., basándose en BETTI, *Teoría general del negocio jurídico*, trad. esp. de Martín Pérez, Madrid, sin fecha, págs. 153 y ss.; ENDEMANN, *Lehrbuch des bürgerlichen Rechts*, I, 1903, págs. 627, nota 4; págs. 629 y ss., y págs. 905 y ss.; GRASSETTI, *L'interpretazione del negocio giuridico, con particolare riguardo ai contratti*, Padua, 1938, pág. 167 y 168; MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, 3ª ed., Milán 1948, pág. 213, nota 2.

⁵⁵² Obviamente, el contrato como negocio jurídico es bilateral (o plurilateral), ya que, se celebra entre dos partes. No obstante, en este punto, se hace referencia al contrato bilateral, no desde el punto de vista del número de partes, sino de la producción de obligaciones. Vid., por todos, ALBALADEJO, M., *Derecho civil II. Derecho de obligaciones. La obligación y el contrato en general*, vol. 1º, op. cit., págs. 416-418.

⁵⁵³ En la hipótesis de que el contrato de *personality merchandising* se celebre gratuitamente, puede ser caracterizado como un contrato bilateral imperfecto, en el sentido de que el licenciataria se obliga a favor

Consiguientemente, el contrato de *personality merchandising*, se clasifica como un contrato oneroso. En efecto, este acuerdo se califica como un negocio jurídico oneroso, ya que, implica sacrificios para cada una de las partes, y, al mismo tiempo, la obtención de ventajas por parte de éstas⁵⁵⁴. En virtud de este contrato, el licenciante se obliga a autorizar a un tercero un determinado uso del derecho a la propia imagen, y, el licenciario se obliga a favor del licenciante a pagar un precio⁵⁵⁵. En consecuencia, con su celebración y cumplimiento se generan ventajas patrimoniales para ambas partes⁵⁵⁶.

Algún autor ha querido ver en este contrato las características propias de los denominados contratos de adhesión⁵⁵⁷. Verdaderamente, sucede con frecuencia que la parte contractual fuerte reitera e impone la mayor parte de las cláusulas en los acuerdos de voluntad. Este tipo de contratos constituye el resultado del creciente fenómeno de la contratación uniforme. La parte contractual fuerte redacta un modelo de contrato que utilizará sucesivamente en las relaciones jurídicas con otros empresarios. Este hecho permite calificar este acuerdo entre los denominados contratos de adhesión⁵⁵⁸. Sin

del licenciante, sin que esta obligación tenga carácter de contrapartida de la obligación básica que asume el licenciante. Así, por ejemplo, el licenciario asume la obligación de conservar el derecho diligentemente o de explotarlo en el modo pactado. Vid., en este sentido, el régimen jurídico aplicable al contrato de comodato que recogen los artículos 1741 y ss. del Código civil.

⁵⁵⁴ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho...*, op. cit., págs. 81 y ss.

⁵⁵⁵ La contraprestación que el licenciario se compromete a prestar consiste, normalmente, en el abono de una cantidad en metálico. Sin embargo, este contrato también será calificado como oneroso cuando la contraprestación no tenga carácter pecuniario, como, por ejemplo, cuando el licenciante celebra un contrato de licencia con la finalidad de mantener la popularidad del personaje famoso cuya imagen es comercializada. Vid., en relación con el contrato de licencia de marca, RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 103.

⁵⁵⁶ Como ya hemos hecho referencia al estudiar la cuestión relativa al régimen jurídico aplicable con carácter subsidiario a este contrato, y, como veremos al analizar la causa de este contrato, hay que admitir su posible celebración con carácter gratuito. Sin embargo, interesa poner de relieve que esta afirmación comporta consecuencias importantes en orden al régimen jurídico aplicable, lo que podría hacer pensar que se trata de un contrato distinto aunque comparta el mismo *nomen iuris*.

⁵⁵⁷ NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 220.

⁵⁵⁸ Vid., *inter alia*, PAGADOR, J., *Condiciones generales y cláusulas contractuales predispuestas. La Ley de condiciones generales de contratación*, Marcial Pons, Madrid 1999, págs. 20 y ss. Este autor hace referencia al concepto amplio de contrato de adhesión. Esta noción permite calificar un negocio jurídico como contrato de adhesión, pese a la negociación de algún aspecto del contenido del contrato. Es decir, tal y como ha puesto de relieve, recientemente, un sector de la doctrina, la posible negociación de una de las cláusulas del contrato no impediría que éste fuera considerado como un contrato de adhesión. A mayor abundamiento, de acuerdo con el concepto de contrato de adhesión que recoge el artículo 3.2 de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, el hecho de que ciertos elementos de una cláusula o una cláusula aislada se negocien individualmente no modifica la aplicación de las normas previstas a los contratos de adhesión.

El artículo 3 de la Directiva citada dispone que: “1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato; 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular

embargo, la calificación como tal dependerá en todo caso de la posición de cada una de las partes ante una eventual negociación.

Este tipo de contratos tiene un contenido uniforme y son utilizados para regular diversas relaciones jurídicas. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, es oportuno destacar su estrecha conexión con el régimen previsto sobre las cláusulas generales de contratación que veremos más adelante.

En definitiva, el contrato de *personality merchandising* será un contrato de adhesión cuyo contenido es impuesto por una de las partes contratantes sin posibilidad, en términos generales, de modificación, en los casos en que el licenciante ocupe una verdadera posición de poder. El aspecto relativo al producto o servicio que se pretende comercializar incidirá directamente sobre este poder de negociación de la parte contratante. Esto significa que, seguramente, el licenciatario que desea comercializar productos de consumo masivo verá debilitada su posición, ya que, en realidad, su producto no ofrecerá, por lo general, unas características especiales que lo distingan de otros de su misma clase. Por el contrario, es lógico que el licenciatario que planea distinguir en el mercado sus productos o servicios con un determinado aspecto de la imagen de una persona tenga igualmente poder de negociación. Esto probablemente sucederá cuando los mencionados bienes se consideren incluidos en la categoría conocida como de “gama alta” como consecuencia de su destacado nivel de calidad, o, de su utilidad o destino trivial, o, incluso, del minoritario y exclusivo público a quienes éstos van destinados. En este caso, el prestigio o la exclusividad de estos productos o servicios benefician al licenciante. La negociación se llevaría a cabo, entonces, partiendo del mutuo y especial interés de ambas partes en la celebración del contrato, sin que ninguna de ellas ocupara una especial posición de poder frente a la otra.

De acuerdo con la función económica perseguida con la celebración de este contrato, se ha definido como un negocio jurídico de colaboración, ya que a través de este contrato una de las partes coopera con la otra —necesariamente un empresario— para que obtenga un mejor desarrollo de su actividad⁵⁵⁹. Sin embargo, esta categoría no

en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba; 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas”.

⁵⁵⁹ Como es sabido, en el ordenamiento jurídico alemán, la palabra sociedad, en sentido amplio, se refiere a cualquier clase de figura asociativa de carácter negocial. Es decir, tal y como pone de relieve GIRÓN, J.,

define ningún rasgo característico de los contratos. Por el contrario, es posible afirmar que cuando el contrato de *personality merchandising* es oneroso, la “colaboración”, en el sentido indicado, entre las partes será el resultado lógico del negocio.

Derecho de sociedades anónimas (Según la Ley de 17 de julio de 1951), Publicaciones de los seminarios de la Facultad de derecho, Valladolid 1952, pág. 73, alude a cualquier agrupación con comunidad de fines y medios. En esta línea, vid., la referencia a este tema en GÓMEZ SEGADE, J.A., y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *La modernización...*, op. cit., pág. 262. En este sentido, de acuerdo con un sector de reconocida doctrina, el concepto de sociedad en sentido amplio indica la existencia de una agrupación voluntaria de personas que colaboran de alguna forma para obtener un fin común y presupone la solidaridad en el riesgo. Vid., por todos, GIRÓN, J., *Derecho de sociedades*, Tomo I, Madrid 1976, págs. 40 y ss. Sobre la base de este concepto, un sector de autorizada doctrina agrupa determinados contratos en la categoría de los contratos de colaboración. Esta categoría incluye aquellos contratos que se caracterizan por la comunidad de fin entre las partes. Entre los contratos de colaboración distintos al de sociedad cabe destacar, entre otros, el contrato de cuentas en participación. Vid. VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 249 y págs. 847-848. No obstante, para otro sector doctrinal, las cuentas en participación son una modalidad de sociedad que encajaría, precisamente, en este concepto amplio, vid. GUAL, M.A., *Las cuentas en participación*, Civitas, Madrid 1993, págs. 87 y ss; PAZ-ARES, C., *Curso de Derecho mercantil I*, op. cit., págs. 429 y ss. El contrato de *personality merchandising* no puede calificarse, conforme a estas premisas, como un negocio asociativo ni como un contrato de colaboración, en el sentido indicado.

Ahora bien, existe un importante sector doctrinal que atribuye la nota de colaboración a los contratos de gestión cuya finalidad es cooperar con el empresario para facilitar el ejercicio de su actividad económica mediante la promoción de sus negocios. Constituyen ejemplos claros de esta categoría el contrato de comisión o el de mediación. Vid., con respecto a esta corriente doctrinal, URÍA, R.; MENÉNDEZ, A., y ALONSO SOTO, R., *Curso de Derecho mercantil II*, op. cit., págs. 155 y ss.; ANGULO, L., *Derecho mercantil.2*, op. cit., págs. 259 y ss.; en la misma dirección, se manifiesta la Exposición de Motivos de la Ley 12/1992 sobre el contrato de agencia, que admite que “...del tronco común de la comisión han ido surgiendo otros muchos contratos de colaboración...”. Resulta interesante la clasificación llevada a cabo por el profesor Broseta, ya que recoge estas dos corrientes. Vid. BROSETA, M., *Manual de Derecho Mercantil*, Tecnos, 10ª ed., Madrid 1994, pág. 450. En efecto, el citado tratadista distingue entre los contratos de colaboración asociativa, entre los que incluye el de sociedad, y, los contratos de colaboración simple, entre los que cita al de comisión, agencia, corretaje o asistencia técnica. Cfr. VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 847. En la línea de esta segunda corriente doctrinal, MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 140-141, justifica la inclusión del contrato de *merchandising* en la categoría de los negocios de colaboración en el hecho de que ambas partes comparten los riesgos derivados de la explotación del derecho licenciado, como lo refleja el hecho de que la contraprestación que abona el licenciataria, en parte, varíe en función de su volumen de ventas. Sin embargo, este elemento, que también es propio, por ejemplo, del contrato de aparcería, debería aparecer junto a otros aspectos que indicaran una relación especial entre las partes dirigida a facilitar la gestión de los negocios de uno de los contratantes. Dichos presupuestos no concurren en este contrato, de modo que es incorrecto calificar el contrato de *personality merchandising* entre los denominados negocios de colaboración. Igualmente, vid. ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 159-160, que observa que aparece en la licencia la nota de “colaboración”, en tanto que existen obligaciones que exigen una colaboración entre las partes, como las relativas al mantenimiento o incremento de la reputación o de la fuerza atractiva de la marca, en el caso del contrato de licencia de marca. Paralelamente, RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., págs. 105 y ss.; MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., págs. 53-54.

En definitiva, hay que admitir que las obligaciones que forman parte del contrato de licencia, cuyo cumplimiento interesa a ambas partes, conducen, en ocasiones, a una necesaria cooperación entre las partes contratantes. Sin embargo, esta cooperación no permite clasificar al contrato de licencia, y, en concreto, al contrato de *personality merchandising*, como un contrato de gestión de los negocios o de los asuntos de un tercero, por lo tanto, no es apropiado atribuirle la nota de colaboración. Igualmente, hay que tener en cuenta que, como ya puso de relieve el profesor Uría, la clasificación de los contratos que hace referencia a la categoría de los contratos de colaboración no tiene significación de orden jurídico. Vid. URÍA, R., *Derecho mercantil*, Marcial Pons, 28ª ed., Madrid 2002, págs. 634. En efecto, si bien se trata de

3.2.1. Especial referencia al carácter mercantil del contrato.

La cuestión relativa al carácter mercantil o civil de un contrato no ha sido, tradicionalmente, una cuestión pacífica. La finalidad de este apartado consiste en revisar los criterios legales y doctrinales que se han aportado en orden a calificar un contrato como civil o mercantil. Esta revisión, permitirá, con posterioridad, estudiar las consecuencias que se derivan de esta calificación en relación con el régimen jurídico aplicable a los contratos y, en concreto, respecto al contrato de *personality merchandising*. Este punto, que constituye una de las cuestiones dogmáticas de mayor calado para nuestra doctrina, se encuentra íntimamente conectado con el tema relativo a los límites y al contenido del derecho mercantil, pues las obligaciones y contratos mercantiles constituyen una parte importante de este derecho.

En realidad, la coexistencia en nuestro ordenamiento de un Código civil y un Código de comercio, contenedores ambos de normas sobre obligaciones y contratos, plantea el problema de la determinación del derecho aplicable a un acto concreto. En orden a la aplicación del derecho es imprescindible calificar la naturaleza civil o mercantil del contrato, asunto que no resulta nada fácil puesto que dependerá de los criterios escogidos para determinar esta naturaleza.

Los criterios utilizados para determinar el carácter civil o mercantil de este contrato han oscilado entre los elementos subjetivos y objetivos del acto. La finalidad del estudio que ahora nos proponemos iniciar consiste en examinar y determinar los criterios necesarios para resolver la cuestión que concierne a la mercantilidad del contrato de *personality merchandising*.

Con carácter previo a la realización de este estudio, es preciso recordar que, necesariamente, una de las partes que intervienen en el contrato será un fabricante, es decir, un empresario, sea una persona física o jurídica. La otra parte contratante es una persona física o jurídica que, de acuerdo con la hipótesis que hemos adoptado, posee, de manera originaria o sobrevenida, la facultad de explotar comercialmente la imagen.

3.2.1.1. El ámbito de aplicación del Derecho mercantil. Su evolución.

una categoría que contiene una finalidad didáctica destacable, esta clasificación carece de consecuencias jurídicas relevantes.

Históricamente, el Derecho mercantil nació para regular la actividad de los comerciantes⁵⁶⁰. Por lo tanto, el Derecho mercantil surgió, en su origen, como un derecho de comerciantes y un derecho de actos de comercio, es decir, un derecho propio de los comerciantes en el ejercicio de su profesión⁵⁶¹.

Por el contrario, el Código de comercio vigente —inspirado en el Código de comercio francés— dispone en el apartado primero del artículo segundo que

“los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él”,

y, en su apartado segundo define el acto de comercio como

“los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga”.

De acuerdo con el Código de comercio de 1885, que refleja el anhelo de objetividad propio de la ideología política del momento, no es necesario que un acto sea realizado por un comerciante para que sea reputado como acto de comercio. Por consiguiente, habría que atender a la naturaleza del acto para poder calificarlo como acto civil o mercantil. La finalidad perseguida por el legislador de la época consistía en someter al Código de comercio aquellas instituciones mercantiles que, en aquel momento, se habían generalizado y eran utilizadas tanto por comerciantes como por no comerciantes⁵⁶².

Esta concepción ha sido criticada por la doctrina, puesto que se reprueba que el Código de comercio regule del mismo modo el acto profesional, es decir, el acto repetido en serie, habitual, que el acto ocasional, donde las exigencias de rapidez y rigor del tráfico económico se suavizan dejando de justificar la aplicación de un régimen especial⁵⁶³. Es más, con esta regulación se crea una zona común entre el derecho civil y el mercantil constituida por todos aquellos actos de comercio realizados ocasionalmente por comerciantes y no comerciantes cuya regulación aplicable será difícil de

⁵⁶⁰ Vid. la interesante reseña histórica de GONZÁLEZ HUEBRA, P., *Curso de Derecho Mercantil*, tomo I, Madrid 1853, págs. 7 y ss.; BERCOVITZ, A., “Notas sobre el origen histórico del derecho mercantil”, *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, Tecnos, Madrid 1971, tomo I, págs. 3 y ss. En especial, vid. POLO, A., “El concepto y los problemas del Derecho mercantil en la legislación y la jurisprudencia españolas”, *Revista de Derecho Privado*, diciembre 1956, págs. 1175 y ss., y, enero 1957, págs. 3 y ss.

⁵⁶¹ GARRIGUES, J., *Curso de Derecho Mercantil I*, 7ª ed., Madrid 1976, pág. 10; BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit., pág. 54; OLIVENCIA, M., *Derecho mercantil. I*, op. cit., págs. 13 y ss.

⁵⁶² BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit., pág. 56.

⁵⁶³ GARRIGUES, J., *Curso de Derecho Mercantil I*, op. cit., pág. 14; BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit., pág. 57; OLIVENCIA, M., *Derecho mercantil. I*, op. cit., pág. 19.

determinar⁵⁶⁴. Además el contenido actual del derecho mercantil no se corresponde con el concepto de “comercio” del Código de comercio de 1885, que tiene un ámbito más reducido.

Estos motivos han llevado a la doctrina moderna a abandonar el concepto tradicional de acto de comercio para tratar de definir los presupuestos necesarios para activar la aplicación del régimen especial mercantil. La observación de la realidad económica ha conducido a afirmar que la característica de los actos mercantiles es su realización en serie por los empresarios en la explotación de su industria mercantil. La realización de estos actos en un gran número les otorga un contenido determinado e implica una adecuada organización⁵⁶⁵. De ahí surge la estrecha conexión entre derecho mercantil y la empresa como presupuesto económico de la realización de los actos en masa, de manera que el derecho mercantil regulará la empresa y los actos realizados por el empresario pertenecientes a la explotación de dicha empresa⁵⁶⁶.

En relación con esta teoría es procedente precisar, por un lado, que no todo el derecho de empresa es derecho mercantil, puesto que otras ramas del derecho regulan relaciones en las que interviene la empresa. Y, por otro lado, es conveniente subrayar la dificultad que encierra basar el contenido del derecho mercantil en un concepto económico de empresa. Por todo ello, la doctrina ha optado por centrarse en la idea de empresario, como titular de la empresa, para delimitar el contenido del derecho mercantil y los actos a los que éste será aplicable. En definitiva, se define el derecho mercantil como “la parte del derecho privado que comprende el conjunto de normas jurídicas relativas a los empresarios y a los actos que surgen en el ejercicio de su

⁵⁶⁴ JORDANO, J.B., “Derecho Civil y Derecho Mercantil”, *Revista de Derecho Privado*, marzo 1964, pág. 177, donde se afirmaba que “esta concepción rompió la necesaria conexión entre comercio y Derecho mercantil al instaurar como núcleo esencial de éste el concepto del “acto objetivo de comercio”, impidiendo caracterizar unitariamente el Derecho mercantil. Éste deviene un Derecho bifronte que regula lo mismo el acto aislado que el acto propio de la repetición profesional. Derecho civil y Derecho mercantil tendrían así una zona común de difícil diferenciación técnica: la de los actos de comercio impropios, realizados ocasionalmente por comerciantes y no comerciantes. Además, de esta manera se desconoce el carácter profesional que el comercio necesariamente tiene...”.

⁵⁶⁵ Como señala JORDANO, J.B., “Derecho Civil...”, op. cit., pág. 179, fueron autores como HECK, RADBRUCH y LOCHER los que concibieron el derecho mercantil como derecho que regulaba los actos realizados en masa, y, junto con esta concepción, WIELAND, MOSSA, ESCARRA y POLO añadieron que en definitiva el derecho mercantil es el derecho regulador de las empresas. Vid., en este sentido, BOIX, J.M., voz “Derecho Mercantil”, *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Seix, Barcelona 1985, tomo I, págs. 698 y ss.

⁵⁶⁶ JORDANO, J.B., “Derecho Civil...”, op. cit., pág. 178, donde se constataba que “...hoy sólo vuelve a tener sentido el Derecho mercantil como Derecho especial regulador de los actos en masa del comerciante individual o social constituido en empresa, noción que, llevando en sí la nota de profesionalidad, significa un retorno a la genuina concepción subjetivista, si bien con matices diferentes...”.

actividad económica”⁵⁶⁷. En consecuencia, el contrato mercantil será aquél concluido por un empresario en el ejercicio de una actividad empresarial⁵⁶⁸. Es decir, tal y como concluye un sector destacado de la doctrina mercantilista, tienen naturaleza mercantil aquellos contratos que presuponen necesariamente la presencia de un empresario en una de las partes (como los contratos bancarios), y los que exigen que ambas partes sean empresarios (como el de asistencia técnica)⁵⁶⁹.

En definitiva, cabe añadir que la aplicación del criterio de los “actos de comercio” que propugna nuestro Código de comercio debe ser modulado de acuerdo con el principio que recoge el artículo 3 del Código civil, según el cual “las normas se interpretarán según [...] la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas...”. En este sentido, es elemental poner de relieve que la “realidad social” ha cambiado enormemente desde 1885, por lo tanto, el criterio para determinar la aplicación del Código de comercio a un determinado acto debe tener en cuenta esta intervención de la empresa y del empresario⁵⁷⁰.

3.2.2. El contrato de *personality merchandising*, ¿es un contrato mercantil?

De acuerdo con los criterios apuntados para determinar la mercantilidad de un contrato, nos proponemos, seguidamente, responder la ardua cuestión de la calificación, civil o mercantil, del contrato de *personality merchandising*.

En primer lugar, procede partir del criterio que establece el artículo 2.2 del Código de comercio. Este precepto remite a la regla de la analogía con el fin de considerar un acto como “de comercio”. Sin embargo, este criterio, aparentemente objetivo, resulta insuficiente para despejar las dudas con respecto a este tema. Efectivamente, por un lado, el legislador no realizó una enumeración de las notas características que debía reunir un acto para que pudiera ser calificado como acto de comercio. Y, por otro lado, el Código contiene una serie de actos que son calificados

⁵⁶⁷ SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho Mercantil I*, op. cit., pág. 18.

⁵⁶⁸ Cfr. GARRIGUES, J., *Curso de Derecho Mercantil II*, 8ª ed., Madrid 1983, pág. 13; GÓMEZ CALERO, J., *Lecciones de Derecho Mercantil*, coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J., Tecnos, 5ª ed., Madrid 1999, págs. 311-312; SÁNCHEZ CALERO, F., *Principios de derecho mercantil*, McGraw-Hill, 5ª ed., Madrid 2000, págs. 389 y ss.

⁵⁶⁹ BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit., pág. 63.

⁵⁷⁰ Vid. GARCÍA-PITA, J.L., “Compraventa mercantil y derecho de los consumidores (de nuevo sobre la calificación mercantil de la reventa)”, *Cuadernos de Derecho y Comercio*, septiembre 1994, pág. 37.

como mercantiles de acuerdo con criterios muy variados y diversos. Consecuentemente, resulta difícil manejar un concepto objetivo de “acto de comercio” que permita aplicar con rectitud la regla de la analogía que recoge el citado artículo⁵⁷¹.

En segundo lugar, sería posible, en defecto de la aplicación del criterio objetivo, proponer un criterio subjetivo en aras a obtener una respuesta a la cuestión planteada. De acuerdo con este criterio, la intervención de un empresario en un acto supondría la calificación de éste como mercantil. Sin embargo, el Código de comercio se aleja de este criterio en el artículo 2.1, ya que, define los actos de comercio de modo absolutamente independiente de la participación en ellos de un comerciante⁵⁷². Además, este criterio tampoco aporta luces suficientes para resolver la cuestión, puesto que existen contratos celebrados por un empresario que serán calificados como civiles porque su finalidad es puramente particular o privada⁵⁷³.

Estas razones conducen, inexorablemente, a tener en cuenta las reglas y criterios propuestos por la doctrina científica en orden a determinar el carácter civil o mercantil de este contrato. Estos criterios, que hacen referencia al concepto de empresario y a su actividad, se adaptan mejor a la “realidad social” de nuestro tiempo y ofrecen un criterio estable que garantiza una mayor objetividad en la resolución de esta cuestión⁵⁷⁴. Aún así, es forzoso destacar que la opinión de la doctrina científica no es unánime, de modo que, tampoco la aplicación de los criterios doctrinales para resolver el problema de la mercantilidad del contrato de *personality merchandising* estará exenta de controversia.

De acuerdo con un sector de autorizada doctrina, un determinado acto o contrato puede reputarse como mercantil cuando la realización de ese acto forma parte de la actividad propia del empresario en el seno de su organización⁵⁷⁵. El acto o contrato se convierte en mercantil porque se realiza en serie, como acto de tráfico, es decir, porque

⁵⁷¹ OLIVENCIA, M., *Derecho mercantil I*, op. cit., pág. 19; URÍA, R., y, MENÉNDEZ, A., *Curso de Derecho mercantil I*, op. cit., pág. 27.

⁵⁷² Aún así, téngase en cuenta que, a pesar de esta afirmación, el Código de comercio exige, en diversas ocasiones, el requisito subjetivo de la participación de un comerciante para reputar un contrato como mercantil, como sucede, por ejemplo, en relación con la regulación sobre el contrato de comisión (arts. 244 y ss.).

⁵⁷³ URÍA, R., y, MENÉNDEZ, A., *Curso de Derecho mercantil I*, op. cit., pág. 27.

⁵⁷⁴ GARRIGUES, J., *Curso de Derecho Mercantil I*, op. cit., pág. 151, detecta que la “falta de un concepto legal unitario del acto de comercio dificulta la apreciación judicial para decidir por el criterio de analogía del artículo 2º cuándo es mercantil un acto no previsto en el Código. Los Tribunales tendrán que acudir a criterios puramente doctrinales...”.

⁵⁷⁵ Vid. como punto de referencia POLO, A., “El concepto y los problemas...”, op. cit., págs. 1175 y ss., y, págs. 3 y ss.

sirve “a las exigencias del tráfico profesional del empresario en el mercado de bienes y servicios”⁵⁷⁶.

El contrato de *personality merchandising* forma parte de la actividad realizada dentro del giro habitual de la empresa, puesto que el empresario pretende con ello aumentar los beneficios de su explotación económica. Asimismo, paralelamente a la exigencia del ánimo de lucro en el contrato mercantil de compraventa, también en este supuesto se persigue un beneficio económico lo que refuerza su consideración como mercantil. Aún así, este criterio no puede ser decisivo, porque en nuestro sistema económico actual todos sus actores persiguen esta finalidad, sea de manera mediata o inmediata.

Se trata de un contrato en el que participará, por una parte, un empresario que fabricará o prestará sus servicios haciendo uso de la imagen cuyo uso le ha sido autorizado. En relación con la otra parte contratante, ésta se caracteriza por ser una persona física o jurídica que autoriza la transmisión limitada de la facultad de explotar un aspecto de la imagen a cambio de una remuneración. Si partimos de la hipótesis de que la persona famosa transmite inicialmente la facultad de explotar comercialmente su imagen a otra, entonces, es plausible admitir que ésta se comporta de manera profesional y, con independencia de la forma jurídica que adopte, su objetivo fundamental consistirá en concluir tantos contratos de *personality merchandising* como sea posible. Es decir, su finalidad consiste en gestionar el derecho a explotar comercialmente la imagen que le ha sido cedido. En este sentido, es admisible considerar que se trata de un contrato mercantil ya que facilita la intermediación de bienes y servicios para el mercado.

Igualmente, en el caso de partir de la hipótesis de que la persona famosa contrata directamente con el empresario que fabricará los bienes o prestará los servicios distinguiéndolos con el atributo de la imagen cuyo uso ha sido autorizado, el contrato podría ser calificado como mercantil. En efecto, la persona famosa que utiliza comercialmente su imagen, en realidad, convierte su imagen, considerada como elemento esencialmente configurador de su esfera personal, en una mercancía. Esta mercancía es un bien inmaterial con un valor añadido, el prestigio que representa la

⁵⁷⁶ URÍA, R., y MENÉNDEZ, A., *Curso de Derecho mercantil I*, op. cit., pág. 28. Los mismos autores señalan en la página 34, que el hecho de que el Código de comercio exija, con frecuencia, la participación de un comerciante facilita la construcción del sistema del derecho mercantil español en torno al empresario y a la actividad empresarial.

persona famosa, cuya comercialización interesa a terceros por los ingresos que potencialmente puede generar. El mismo Tribunal Constitucional se refiere, en la tantas veces citada Sentencia 81/2001, de 26 de marzo, a los valores económicos, patrimoniales o comerciales de la imagen, así como al creciente fenómeno de la patrimonialización de la imagen.

Este Tribunal afirma que nuestro ordenamiento reconoce a las personas un conjunto de derechos relativos a la explotación comercial de su imagen. La efectiva explotación comercial por parte de un sujeto de su propia imagen permite atribuirle el calificativo de empresario, en el sentido de persona que, profesionalmente, se dedica al intercambio de un producto. En efecto, en este caso el intercambio consiste en autorizar a un tercero el uso comercial de la imagen de una persona famosa a cambio de una remuneración.

A pesar de estas argumentaciones, existe un sector de la doctrina que rebate estas consideraciones. Este sector doctrinal califica como civiles los contratos de transmisión de bienes inmateriales como el contrato de edición, la licencia, etc. sobre la base de que no ha habido un reconocimiento legal de la mercantilidad de estos contratos ni es posible aplicar la regla de la analogía⁵⁷⁷. Por consiguiente, tampoco el contrato de *personality merchandising* reuniría, de acuerdo con este sector doctrinal, los requisitos para ser reputado como un contrato mercantil. Asimismo, habría que añadir el argumento de que los derechos de la personalidad constituyen una materia que tradicionalmente forma parte del derecho civil, por consiguiente, ello conduce a su encuadramiento entre los contratos civiles. Sin embargo, hay que distinguir entre el reconocimiento de este derecho —materia tradicionalmente reservada al derecho civil— y el contrato mediante el cual se permite su explotación comercial —contrato que por sus características es mercantil—.

3.2.3. Consecuencias de su consideración como contrato mercantil.

Las consecuencias prácticas de la consideración del contrato de *personality merchandising* como un contrato mercantil se manifiestan tanto desde el punto de vista del derecho de obligaciones como desde el punto de vista del derecho contractual⁵⁷⁸. En

⁵⁷⁷ VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 834.

⁵⁷⁸ Vid. bibliografía básica: GARRIGUES, J., *Curso de Derecho Mercantil II*, op. cit., págs. 1 y ss.; SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho mercantil II*, op. cit., págs. 128 y ss.; BROSETA, M.,

todo caso es primordial tener en cuenta que se parte del concepto civil de obligación y de contrato y que será éste el régimen subsidiario aplicable.

3.2.3.1. Las especialidades contenidas en el Código de comercio respecto a la teoría general de las obligaciones.

La definición del carácter civil o mercantil del contrato tiene algunas consecuencias. En efecto, las consecuencias prácticas de dicha caracterización no son nada desdeñables, puesto que de ello dependerá la aplicación de la normativa sobre obligaciones del Código civil o del Código mercantil, de acuerdo con la prelación que recoge el artículo 50 del Código de comercio. Aún así, es básico remarcar que en el Código de comercio no existe una verdadera teoría general de la obligación, sino que éste parte de la teoría general del derecho civil (artículos 1088 y siguientes del Código civil) y de ésta se desprenden una serie de especialidades.

El derecho mercantil contiene algunas especialidades en torno a las obligaciones y contratos mercantiles surgidas como consecuencia de las particulares exigencias del tráfico económico profesional. De ahí deriva la importancia de la calificación de un determinado contrato como civil o mercantil. Aún así, es interesante poner de relieve que, mayoritariamente, la doctrina se inclina por la sustitución de este régimen por un único régimen jurídico que fuera aplicable a todas las obligaciones y los contratos, con independencia de su naturaleza civil o mercantil, y que estuviera integrado por las tradicionales especialidades mercantiles como consecuencia de la denominada “progresiva comercialización de todas las clases sociales”⁵⁷⁹.

Una de las especialidades mercantiles relativas a la teoría general de las obligaciones mercantiles es la relativa a la exigibilidad de las obligaciones que no tuvieren un término fijado por las partes o por una disposición legal. En este sentido, el artículo 62 del Código de comercio prevé, a diferencia del artículo 1113 del Código civil que establece que la obligación civil no sometida a condición es exigible “desde luego”, que la obligación mercantil es exigible al día inmediato o a los diez días después de contraída, según si lleva aparejada o no ejecución.

Manual de Derecho..., op. cit., págs. 437 y ss.; VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., págs. 790 y ss.; GÓMEZ CALERO, J., *Lecciones de Derecho...*, op. cit., págs. 311 y ss.; URÍA, R., *Derecho Mercantil*, op. cit., pág. 620 y ss.; *inter alia*.

⁵⁷⁹ Vid., *inter alia*, GARRIGUES, J., *Curso de Derecho Mercantil I*, op. cit., págs. 31 y ss.; BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit., págs. 440-441.

En segundo lugar, en el artículo 61 del Código de comercio se impide que, a diferencia de lo que establece el artículo 1128 del Código civil, los Tribunales de justicia concedan un plazo de gracia o cortesía al deudor en el cumplimiento de sus obligaciones cuando no esté previsto en el contrato o cuando no se apoye en una disposición legal. El fundamento de esta prohibición se encuentra, por una parte, en la tendencia a la objetivación que caracteriza a las obligaciones mercantiles y que supone que no se tenga en cuenta las situaciones personales del deudor. Esta especialidad es acorde a las necesidades de seguridad y rapidez derivadas del tráfico económico y que exigen un exacto cumplimiento de las obligaciones, lo que impide la aceptación de dilaciones.

Otra de las especialidades contemplada por el Código de comercio hace referencia a la institución de la mora. De acuerdo con el artículo 63.1º del Código de comercio, el deudor incurre en mora automáticamente desde el momento en que no cumple las obligaciones que tengan día señalado para su cumplimiento por las partes o por la Ley sin necesidad de que el acreedor interpele al deudor⁵⁸⁰.

La importancia del plazo a efectos de la mora y del cumplimiento de las obligaciones ha conducido a que parte de la doctrina considere el término en el ámbito mercantil como esencial⁵⁸¹.

Por último, interesa hacer una breve referencia a la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de estas obligaciones. A diferencia del Código civil, los plazos de prescripción previstos en el Código de comercio son más cortos adaptándose así a la rapidez exigida en el tráfico económico y la prescripción no queda interrumpida por reclamación extrajudicial del acreedor, si bien existe coincidencia respecto al resto de causas de interrupción de la prescripción⁵⁸². En relación con los plazos de prescripción que no tengan una duración determinada prevista en el Código de comercio, se aplicarán, en virtud de la remisión que recoge el artículo 943 de este Código, los artículos que contiene el Código civil sobre esta materia⁵⁸³.

⁵⁸⁰ Sin embargo, por lo que se refiere a esta cuestión y las obligaciones periódicas que nacen del contrato de *personality merchandising*, vid. la posición que hemos adoptado en la nota a pie de página núm. 867, pág. 355.

⁵⁸¹ Vid. comentarios de VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 793.

⁵⁸² VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., págs. 795 y 796, y, STS 4 de diciembre de 1995 (RJ 9157), STS 21 de noviembre de 1997 (RJ 8097), STS 31 de diciembre de 1998 (RJ 9769) y STS 21 de marzo de 2000 (RJ 2022), afirman que se puede sostener la interrupción de la prescripción por efecto de la reclamación extrajudicial.

⁵⁸³ Con referencia a la aplicación de los plazos de prescripción de las acciones para exigir la obligación de pagar el precio del comprador por el bien adquirido, vid. FRANQUET, M.T., “La mercantilidad de las

3.2.3.2. *Las especialidades contenidas en el Código de comercio respecto a la teoría general del contrato.*

Como es sabido, el Código de comercio también establece algunas especialidades relativas a la teoría general del contrato⁵⁸⁴. Estas especialidades no son muy numerosas, de modo que el recurso a la normativa que recoge el derecho común será muy frecuente. En efecto, de acuerdo con el artículo 50 del Código de comercio, las materias relativas a los requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción de los contratos, así como, aquella que hace referencia a la capacidad de los contratantes, se regirán, en primer lugar, por lo que establece dicho Código o las leyes especiales, y, en su defecto, por lo que establecen las reglas generales de derecho civil. Este esquema lógico responde al hecho de que la noción de contrato mercantil descansa sobre la de contrato civil, a pesar que en la actualidad el número de contratos civiles es muy reducido⁵⁸⁵.

Junto con estas particularidades, cuyo origen justificó la Exposición de Motivos del Proyecto de Código de comercio en las exigencias de rapidez y seguridad del tráfico, habría que añadir las nuevas especialidades fruto de las nuevas tendencias actuales. En este sentido, destacan las normas especiales que persiguen la protección de la parte débil en la contratación y el fenómeno de la estandarización contractual, las que se adecuan al empleo de las nuevas tecnologías en la contratación, así como aquellas originadas por la extensión del ámbito territorial de contratación.

En relación con las normas especiales de protección de la parte débil en la contratación y con la creciente tendencia a la uniformización de las relaciones negociales, es necesario hacer una expresa referencia a la Ley sobre condiciones generales de la contratación de 1998. La Exposición de motivos de esta Ley justifica su aprobación en la protección de la igualdad de los contratantes. La Ley extiende su ámbito subjetivo de aplicación y señala que es aplicable tanto a los contratos celebrados entre empresarios y consumidores como a los contratos celebrados entre empresarios⁵⁸⁶.

ventas a plazos de bienes muebles”, *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 30, diciembre 1999, pág. 125-126.

⁵⁸⁴ VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 791, donde indica que “las especialidades de la normativa mercantil no son numerosas ni importantes”.

⁵⁸⁵ GARCÍA-PITA, J.L., “Compraventa mercantil...”, op. cit., pág. 17.

⁵⁸⁶ El artículo 2 de la Ley señala que: “1. La presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional —predisponente— y cualquier persona física o

Sin embargo, un sector de la doctrina ha puesto de relieve que la protección del adherente no consumidor, es decir, del empresario, es escasa⁵⁸⁷. Efectivamente, la Ley dispone que los contratos con condiciones generales cuyo adherente no sea un consumidor están sujetos únicamente al control de inclusión que recoge el artículo 5 de la citada Ley, pero el control no abarca el contenido de las cláusulas⁵⁸⁸.

El progresivo aumento de las transacciones electrónicas comporta el uso de la electrónica como nuevo soporte para la actividad comercial⁵⁸⁹. Los medios electrónicos de carácter telemático constituyen una nueva vía de transmisión de las voluntades negociales. Si bien esta novedad no requiere una modificación del derecho de obligaciones y contratos, es conveniente prever las peculiaridades que se derivan del hecho de que la oferta y la aceptación se producen por vía electrónica⁵⁹⁰. Asimismo, se pueden plantear especialidades interesantes en relación con la etapa de ejecución del contrato, en especial por lo que se refiere a la obligación de pago por parte del adquirente o receptor de la prestación del proveedor u oferente⁵⁹¹. En esta línea, es forzosa la referencia a la recientemente aprobada Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico⁵⁹². Esta Ley favorece, tal y como pone de relieve su exposición de motivos, la celebración de contratos por vía electrónica. En realidad, esta Ley dedica su Título IV a la cuestión relativa a la contratación electrónica. Básicamente, el legislador pone de relieve que los contratos celebrados por vía electrónica producen todos sus efectos cuando concurren el consentimiento y los demás

jurídica —adherente—; 2. A los efectos de esta Ley se entiende por profesional a toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública o privada; 3. El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad”.

⁵⁸⁷ ARROYO, I., *Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación*, coord. ARROYO, I., y MIQUEL, J., Tecnos, Madrid 1999, pág. 22; PAGADOR, J., *Condiciones generales...*, op. cit., pág. 93.

⁵⁸⁸ ARROYO, I., *Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación*, coord. ARROYO, I., y MIQUEL, J., Tecnos, Madrid 1999, pág. 22.

⁵⁸⁹ Vid., *inter alia*, AAVV, *Régimen jurídico de Internet*, coord. CREMADES, Javier; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Miguel Ángel; ILLESCAS, Rafael; La Ley, Madrid 2002; ILLESCAS, R., *Derecho de la contratación electrónica*, Civitas, Madrid 2001; AAVV, *Derecho del comercio electrónico*, dir. ILLESCAS, R. y coord. RAMOS, I.; La Ley, Madrid 2001; AAVV, *Comercio electrónico en Internet*, dir. GÓMEZ SEGADÉ, J.A. y coord. FERNÁNDEZ-ALBOR, Á. y TATO, A.; Marcial Pons, Madrid 2001; BOCHURBERG, L., *Internet et commerce électronique. Site web. Contrats. Responsabilité. Contetieux*, Dalloz, 2ª ed., Paris 2001; MORENO, M.Á., *Contratos electrónicos*, Marcial Pons, Madrid 1999; MARTÍNEZ NADAL, A., *Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certificación*, Civitas, Madrid 1998; RIBAS, J., *Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet*, Aranzadi, Pamplona 1998; BARRIUSO, C., *La contratación electrónica*, Dykinson, Madrid 1998; y, CARRASCOSA, V.; POZO, M.A.; y, RODRÍGUEZ DE CASTRO, E.P., *La contratación informática: el nuevo horizonte contractual. Los contratos electrónicos e informáticos*, Comares, Granada 1997.

⁵⁹⁰ ILLESCAS, R., *Derecho de la contratación...*, op. cit., pág. 47.

⁵⁹¹ FERNÁNDEZ-ALBOR, Á., *Comercio electrónico...*, op. cit., págs. 269 y ss.

⁵⁹² Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (B.O.E. núm. 166, de 12 de julio de 2002), anteriormente ya citada.

requisitos necesarios para su validez. Asimismo, en el artículo 23.3 se equipara el soporte electrónico a la forma escrita, mientras que el 24.2 reconoce el contrato celebrado por vía electrónica como prueba documental admisible en juicio. Igualmente, la Ley detalla, en el artículo 28, los aspectos relativos a la obligación que recae sobre el oferente de confirmar la recepción de la aceptación. Finalmente, este nuevo texto legislativo prevé en el artículo 29 la determinación del lugar donde se presume que se ha celebrado el contrato, en defecto de una mención expresa a este punto por parte de los contratantes.

Finalmente, el fenómeno de la contratación internacional implica la introducción de nuevos aspectos que tampoco son ajenos al derecho mercantil. En este sentido, es relevante tener en cuenta los distintos instrumentos jurídicos que son fruto de los esfuerzos realizados por diferentes Estados para unificar sus propios sistemas jurídicos y de las instituciones de carácter internacional.

3.2.3.3. *La representación.*

Entre estas especialidades destacan las relativas a la representación. Esta figura ha adquirido gran importancia en el tráfico mercantil, ya que permite que el empresario esté presente en muchos actos o negocios. Concretamente, este instrumento adquiere un papel relevante en relación con el contrato objeto de este estudio, puesto que es frecuente la intervención de representantes que negocien en nombre de las partes representadas. Entre las características de la representación directa mercantil⁵⁹³ —es decir, aquella en que el representante realiza el acto o negocio en nombre y por cuenta del representado y, por lo tanto, los efectos se producen inmediatamente en la esfera personal o patrimonial del éste— cabe subrayar la existencia de un cierto grado de independencia en la actuación del representante respecto del negocio causal que motivó su otorgamiento en los contratos mercantiles, como sucede en caso de muerte del principal representado al no extinguir el poder conferido al factor (artículo 290 Código de comercio)⁵⁹⁴.

⁵⁹³ Vid., por todos, BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit., págs. 443-444.

⁵⁹⁴ A diferencia del artículo 1732.3 del Código civil que establece que el mandato se acaba por muerte del mandante, si bien hay que tener en cuenta los artículos 1718.2 y 1738 del citado Código.

Por otra parte, el Código de comercio establece la obligación de inscribir en el Registro mercantil los poderes generales conferidos a los representantes que colaboran con el empresario en la explotación de su actividad económica (artículo 22.1).

Una última especialidad de la representación directa mercantil es la determinación por parte de la Ley del ámbito y contenido de las facultades de algunos representantes mercantiles, en concreto, de los factores o gerentes⁵⁹⁵.

En relación con la representación indirecta o mediata —es decir, aquella en que el representante realiza el acto o negocio en nombre propio pero por cuenta e interés del representado, por lo tanto, los efectos se producen en el representante que deberá trasladarlos al representado— es imprescindible recordar que el legislador, con el fin de evitar abusos, ha reconocido la existencia de relaciones y efectos directos entre el tercero y el representado, a pesar de que su nombre y existencia se mantuvieran ocultos al contratar con terceros⁵⁹⁶.

En los contratos de *personality merchandising* es muy frecuente la concurrencia de representantes de las partes para que intervengan en las negociaciones, en cuyo caso las normas que sobre representación establece el Código de comercio deberán ser tenidas en cuenta.

3.2.3.4. Contratación entre ausentes.

El contrato de *personality merchandising* ha sido definido con anterioridad como un contrato consensual que se perfecciona por el consentimiento de las partes. Ahora bien, es inevitable tener en cuenta el régimen legal sobre la perfección de los contratos estipulados entre ausentes. La modificación del Código civil llevada a cabo por la disposición adicional 4ª de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, ha unificado en este punto la posición adoptada por el Código civil y por el Código de comercio. Así es, de acuerdo con la redacción anterior del artículo 1262.2 del Código civil, éste adoptaba la teoría del conocimiento, es decir, se entendía que la aceptación hecha por correspondencia

⁵⁹⁵ El artículo 281 del Código de comercio dispone que “el comerciante podrá constituir apoderados o mandatarios generales o singulares para que hagan el tráfico en su nombre y por su cuenta en todo o en parte, o para que le auxilien en él”.

⁵⁹⁶ Vid. ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., págs. 440-441, donde hace referencia a los artículos 1717 del Código civil y 908 y 909.4 y 7 del Código de comercio y a parte de la jurisprudencia sobre esta cuestión.

obligaba al oferente desde que ésta había llegado a su conocimiento⁵⁹⁷. Sin embargo, el Código de comercio, en el artículo 54, ha considerado tradicionalmente que el contrato se perfecciona desde que se contesta aceptando la propuesta o las modificaciones si es que la oferta fue modificada. Con esta modificación, el Código civil se adapta a lo que establece el artículo 54 del Código de comercio y se acoge a la solución más acorde con las exigencias del tráfico económico que conduce a considerar el momento de la perfección del contrato con la mayor rapidez y antelación posibles. En la práctica es importante determinar el momento de perfección del contrato tanto a efectos de la posible revocación de la oferta mientras el destinatario no haya aceptado, como a efectos de determinación de los tribunales competentes para conocer de las acciones interpuestas en caso de incumplimiento del contrato.

3.2.3.5. *Los medios de prueba.*

En relación con los medios de prueba, también el Código de comercio contiene ciertas particularidades. Con carácter previo, es necesario distinguir entre la forma y la prueba de los contratos. Aunque ambos son conceptos diferentes, sus relaciones son muy estrechas, como demuestra el artículo 51 del Código de comercio al hacer referencia a la forma y a la prueba de los contratos. La forma es el medio concreto con el cual debe exteriorizarse la voluntad contractual, y, en este sentido, todo contrato exige una forma, aunque sea la verbal. En cambio, la prueba es un medio de demostrar la existencia del contrato, sin aludir de ningún modo a la génesis del contrato.

En el Código de comercio se establecen algunos medios de prueba propios o privilegiados. De modo que el Código de comercio contempla algunos medios concretos de prueba que habrá que tener en cuenta junto con todo aquello que dispone el Código civil sobre esta materia en los artículos 1214 y siguientes. Así, el Código de comercio hace referencia a la prueba de testigos aunque señala que no bastará por sí sola cuando la cuantía del contrato exceda de 1500 pesetas (artículo 51.1)⁵⁹⁸, a los libros y pólizas de los Mediadores colegiados como medios de prueba (artículo 93), a los libros de los empresarios (artículo 31), a los telegramas cuando las partes lo hubieren

⁵⁹⁷ Vid. COCA, M., “Teoría del Conocimiento”, *Comentario del Código civil*, Ministerio de Justicia, tomo II, Madrid 1993, págs. 446 y ss.

⁵⁹⁸ Esta referencia a una cantidad en pesetas debe entenderse automáticamente expresada en la unidad de cuenta euro, de acuerdo con lo que dispone el artículo 26 en relación con el artículo 2 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

pactado (artículo 51.2), al libro de contabilidad del capitán del buque (artículo 612.3) y al conocimiento de embarque (artículos 706 a 718). Sin embargo, y a pesar de su importancia y uso, el Código de comercio no contempla expresamente la factura mercantil como documento probatorio. Por el contrario, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 hace referencia a la factura en el artículo 11.2. Igualmente, cabe destacar la regulación administrativa de la factura electrónica⁵⁹⁹.

Respecto al contrato de *personality merchandising*, se recomienda su redacción por escrito para facilitar la demostración de su existencia y el alcance del consentimiento en él prestado, teniendo en cuenta especialmente como medios de prueba los libros y pólizas de los fedatarios públicos en el caso de que se haya acudido a ellos y los libros de los empresarios.

3.2.3.6. *La interpretación del contrato.*

Finalmente, es importante tener en cuenta las normas que el Código de comercio prevé respecto a la interpretación de los contratos. En relación con este punto, el artículo 57 contiene una regla fundamental que consiste en que los contratos han de interpretarse según las reglas de la buena fe. Esto implica que el contrato debe ser aplicado pensando que los contratantes han actuado en forma leal y con confianza recíproca. Este principio de buena fe es una norma de derecho imperativo en el ámbito del derecho mercantil y ha de servir para decidir en juicio a favor de aquellos contratantes que cumplieron de buena fe sus obligaciones. El mismo artículo se inclina por una interpretación literal de los términos del contrato cuando éstos sean claros. Esta interpretación literal será completada con la que establece el artículo 1281 del Código civil que dispone que cuando las palabras pareciesen contrarias a la intención de los contratantes, prevalecerá ésta.

Asimismo, la interpretación del contrato deberá tener en cuenta las palabras o términos utilizados en el sector del tráfico profesional en que el contrato se estipule. En ningún caso la interpretación debe restringir los efectos que naturalmente se deriven del

⁵⁹⁹ ILLESCAS, R., *Derecho de la contratación...*, op. cit., pág. 200, este autor pone de relieve que el derecho positivo español ha sido pionero en la regulación de esta materia. Sin embargo, ello no ha facilitado la generalización de su empleo. El autor atribuye este fracaso a que la factura se encuentra sujeta a una amplia intervención legislativa y a una regulación sesgada por las implicaciones fiscales en materia de IVA que la emisión de facturas comerciales posee.

modo con que los contratantes hubiesen explicado su voluntad y contraído sus obligaciones. En definitiva, la interpretación del contrato debe ser circunscrita a la concreta actividad en la que el contrato se ha celebrado.

El artículo 58 contiene una norma de interpretación aplicable a los contratos intervenidos por un agente. Este precepto sostiene que en el caso en que apareciesen divergencias entre los ejemplares de un contrato, se estará a lo que resulte de los libros del agente.

Por último, el artículo 59 dispone que las dudas que no se puedan resolver de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Código de comercio, se solucionen en favor del deudor. Esta norma difiere de lo que establece el Código civil en el artículo 1289 que contempla un mayor número de soluciones para los casos de imposible resolución de las dudas planteadas por los contratos⁶⁰⁰. Pese a la confusión que plantea la interpretación del artículo 59 del Código de comercio, pensamos que este precepto recoge una regla especial, la del *favor debitoris*, para un supuesto específico, imposibilidad de resolución de las dudas, que será aplicable, como norma que pertenece al Código de comercio, frente a la regla que recoge el artículo 1289 del Código civil⁶⁰¹.

⁶⁰⁰ El artículo 1289 del Código civil dispone en el primer apartado que “cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículo precedentes, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste es gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses”. Y a continuación señala que “si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cual fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo”.

⁶⁰¹ BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit., pág. 448; URÍA, R.; MENÉNDEZ, A.; y, VÉRGEZ, M., *Curso de Derecho Mercantil II*, op. cit., págs. 42-43, comentan que “en orden a la interpretación rigen, desde luego, las normas generales establecidas en los artículos 1281 a 1289 del Código civil (art. 50), si bien atemperadas a las reglas específicas que el Código de comercio establece en los artículos 57, 58 y 59”; FONT, A., “Estudio introductorio: exclusión de riesgos y limitación de derechos”, en *Contrato de seguro: exclusión de cobertura y cláusulas limitativas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la delimitación del objeto y la limitación de derechos en el contrato de seguro*, dir. HERNÁNDEZ MORENO, A., Cedecs, Barcelona 1998, pág. 20; POLO, E., *La protección del consumidor en el Derecho privado*, Civitas, Madrid 1980, págs. 56-57; VICENT, F., *Compendio crítico de Derecho mercantil*, tomo II, 3ª ed., José M. Bosch Editor, Barcelona 1990, pág. 40. Cfr. SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho mercantil II*, op. cit., pág. 140, indica que el artículo 1289 del Código civil parece hacer prácticamente innecesaria la norma del artículo 59; GÓMEZ CALERO, J., *Derecho mercantil.2*, op. cit., pág. 244, considera que la norma que contiene el mencionado artículo 59 debe ceder ante las reglas del artículo 1289 del Código civil. Ciertamente, el artículo 59 indica que las dudas que plantee el contrato deberán resolverse con arreglo a lo que establece el artículo 2 del mismo Código. Este precepto señala como derecho aplicable el derecho mercantil legislado, los usos de comercio, y, en tercer lugar, el derecho común. En este sentido, la norma que recoge el artículo 1289 del Código civil formaría parte del derecho común, de manera que la aplicabilidad de este artículo cerraría el paso a la efectividad del principio del *favor debitoris* que contiene el artículo 59 del Código de comercio. Además, este precepto presenta la dificultad de determinar quién es el deudor cuando las prestaciones son recíprocas. En esta línea, si bien con reservas, vid. MOTOS, M., “La interpretación del contrato mercantil y el artículo 59 del Código de comercio”, *Revista Jurídica de Cataluña*, enero-febrero 1955, págs. 34 y ss.

Por lo que se refiere a estas peculiaridades relativas a las reglas sobre interpretación de los contratos mercantiles, hay que admitir, también, su aplicación al contrato de *personality merchandising*.

Asimismo es inevitable tener en cuenta que, como se ha visto en el capítulo anterior, el objeto del contrato es la cesión del derecho a explotar comercialmente la imagen. La imagen de una persona está protegida constitucionalmente y su protección se contempla en una Ley Orgánica. En consecuencia, es especialmente importante que los términos del contrato se redacten de manera clara especificando el alcance del consentimiento de manera que, en caso de duda, se permita resolver el conflicto a través de la interpretación literal y en sentido estricto⁶⁰².

Respecto a la interpretación de este contrato cobra también un papel fundamental el lenguaje utilizado en este ámbito profesional, puesto que, a pesar de su atipicidad, las cláusulas que se insertan en los contratos que regulan esta actividad son similares y se repiten en sucesivos contratos; por lo tanto, en caso de conflicto, el sentido dado por los profesionales del sector a un término será un elemento más a tener en cuenta. En el mismo sentido, los usos de comercio constituyen un instrumento fundamental para la correcta interpretación del contrato, sobre todo en un contrato como el de *personality merchandising* que es calificado como socialmente típico.

3.3. Objeto del contrato.

El objeto es, de acuerdo con el artículo 1261 del Código civil, un requisito esencial del contrato. Entendido éste como la realidad o la materia sobre la cual recae el negocio, no hay inconveniente en afirmar que el objeto de este contrato es el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona física o jurídica. En efecto, tal y como ha afirmado un sector de la doctrina especializada, el objeto del contrato hace referencia a la realidad social que, tomada como materia, es sobre la que va a incidir el contrato⁶⁰³. Igualmente, es obligado precisar que esta realidad puede adquirir una

⁶⁰² En el mismo sentido IGARTUA, F., *La apropiación comercial...*, op.cit., pág. 112, donde afirma que es “muy importante la interpretación de los términos del contrato, tanto por saber qué utilidades permite, como para conocer si cabe la cesión del contrato a un tercero y a este respecto parece que la jurisprudencia se inclina más bien por una interpretación estricta de las autorizaciones...”.

⁶⁰³ SAN JUAN, V., *El objeto del contrato*, Aranzadi, Pamplona 1996, pág. 84. Vid., también, ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit. pág. 264.

materialidad física o simplemente jurídica. En relación con este contrato, el objeto adquiere una entidad jurídica, puesto se trata de un derecho que recae sobre un bien inmaterial.

En definitiva, el objeto de este contrato es, como hemos apuntado, el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona física o jurídica. En este punto, es indicado puntualizar que la explotación comercial de la imagen presupone que ésta posee un alto grado de popularidad y reputación. En efecto, la explotación del valor patrimonial de la imagen es viable cuando los especiales rasgos de una persona famosa y su pericia en la realización de una determinada actividad generan un deseo ampliamente extendido entre un determinado sector de los consumidores o usuarios de identificarse con los valores que representan esa imagen. Esa identificación o acercamiento a la persona famosa se produce mediante la adquisición de los productos o servicios contrasñados con un aspecto de su imagen. Este proceso de identificación entre los consumidores y usuarios y la persona famosa implica necesariamente que ésta ha adquirido un alto grado de popularidad, notoriedad o estima entre el público.

En suma, del mismo modo que sucede con respecto al contrato de *merchandising* de marcas, cuyo objeto es el derecho exclusivo que recae sobre una marca de renombre, el objeto del contrato de *personality merchandising* es el derecho exclusivo a explotar comercialmente un aspecto de la imagen de una persona famosa.

Además, por lo que respecta al objeto del contrato, hay que poner de relieve que este requisito esencial del contrato es el que permite distinguir los diferentes tipos de contrato de *merchandising*. Ciertamente, por lo que respecta a las otras modalidades de *merchandising*, la disciplina que debe regir el contrato se determina en función del objeto del contrato. En este sentido, el objeto del contrato de *merchandising* de marcas es, como ya hemos señalado, el derecho exclusivo a usar una marca de renombre en el tráfico económico. Por último, el objeto del contrato de *character merchandising* es el derecho exclusivo de explotación de una obra reputada protegida por un derecho de propiedad intelectual.

3.4. Causa del contrato.

El artículo 1261 del Código civil incluye este elemento entre los requisitos esenciales que debe reunir el contrato para que sea válido. En la misma línea, los

artículos 1274 y ss. del Código civil determinan su significado y especifican las consecuencias que se derivan de un contrato sin causa o con causa ilícita, falsa o no expresada en éste.

Por lo que respecta a esta figura, es oportuno poner de relieve, en primer lugar, que el Código civil alude en el artículo 1261 de dicho Código a la causa de la obligación como requisito de validez del contrato, en cambio, el artículo 1274 del mismo Código se ocupa de la causa del contrato. Pese a las distintas concepciones que se han adoptado en torno a este concepto⁶⁰⁴, es posible afirmar, de acuerdo con un sector de reputada doctrina, que el Código civil hace referencia, en realidad, a la causa de la obligación⁶⁰⁵. A mayor abundamiento, la misma autorizada doctrina sostiene que la causa expresada en el Código civil cabe referirla a toda atribución patrimonial. De manera que no existe una causa del negocio sino causas de cada una de las atribuciones patrimoniales que se llevan a cabo.

En segundo lugar, por lo que se refiere al concepto de causa, es necesario traer a colación el artículo 1274 del Código civil que dispone que

“En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor”.

Sobre la base de este precepto, un importante sector de la doctrina civilista afirma que el Código ha acogido un concepto objetivo de causa. En este sentido, sería posible definirla como “el fin inmediato y objetivo a que la atribución se dirige”⁶⁰⁶. En esta línea, se ha señalado que los fines o causas que más frecuentemente persiguen las atribuciones patrimoniales son obtener un contravalor, enriquecer a otro gratuitamente, o bien, liberarse de una obligación. En consecuencia, se puede hablar de causa *credendi* o *acquirendi*, de causa *donandi*, o de causa *solvendi*, respectivamente.

⁶⁰⁴ LACRUZ, J.L.; LUNA, A.; DELGADO, J.; RIVERO, F., *Elementos de Derecho civil, II. Derecho de obligaciones. Teoría general del contrato*, op. cit., págs. 139 y ss.; DE CASTRO, F., *El negocio jurídico*, Civitas, Madrid 1985, págs. 164 y ss.; CLAVERÍA, L.H., *La causa del contrato*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia 1998, págs. 21 y ss., y, en particular, respecto a la concepción del autor sobre la figura de la causa, págs. 111 y ss.

⁶⁰⁵ ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., págs. 269 y ss. Cfr. Díez-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho...*, op. cit., págs. 224 y 233-234, de acuerdo con este sector de autorizada doctrina, la causa de la obligación es el fundamento jurídico de la existencia de una deuda. Esto significaría que este concepto indicaría la justificación del deber de prestación. También, de acuerdo con los autores clásicos, la causa de la obligación es el hecho constitutivo de ésta, es decir, la fuente de la obligación. Con arreglo a esta concepción, el contrato de *personality merchandising* tendría su propia causa, y, a su vez, constituiría la fuente de las obligaciones que adquieren las partes, justificaría el deber de realización de las prestaciones.

⁶⁰⁶ ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., pág. 271.

Junto al fin objetivo de la atribución, hay que poner de relieve que, de acuerdo con la configuración de esta figura que recoge el mismo Código, sería posible admitir que, cuando las partes lo acuerden, puedan causalizar los fines subjetivos. Es decir, se admitiría el concepto de causa en sentido subjetivo como “el fin que, dentro de la consecución de la causa objetiva y además de ésta [...] se proponen las partes”⁶⁰⁷.

Paralelamente, la doctrina se ha referido también a la causa del negocio jurídico. En este sentido, se ha señalado que, con independencia de los motivos o de los fines que persigan las partes, cada negocio tiene un fin objetivo, inmediato e invariable, que es siempre el mismo para todos los negocios de la misma clase⁶⁰⁸. Así, por ejemplo, en relación con el contrato de compraventa, el fin objetivo consiste en el cambio de cosa por precio. Si bien, desde el punto de vista terminológico, este fin objetivo se ha denominado causa del negocio, es oportuno puntualizar, de acuerdo con un sector de reputada doctrina, que éste no es un elemento del negocio en el sentido del artículo 1261 del Código civil, sino que es “la meta u objetivo típico de éste”⁶⁰⁹.

Por lo que se refiere al contrato de *personality merchandising*, y con arreglo a esta concepción, corresponde, ahora, analizar la causa. Con carácter previo, conviene recordar que, de acuerdo con la definición del contrato anteriormente apuntada, la finalidad perseguida a través de este negocio jurídico es la concesión de la autorización al licenciatario para que, a cambio de un precio, explote comercialmente la imagen de un sujeto. La explotación consiste en la incorporación de los atributos de la personalidad a los productos de manera que formen parte intrínseca del producto. Estos aspectos, junto con el que se refiere a la duración limitada del contrato, constituyen elementos inherentes a este negocio.

En definitiva, esta cesión temporal del derecho a la explotación de la imagen persigue la obtención, a cambio de un precio, del aumento de los beneficios como consecuencia de la mayor comercialización de productos y servicios. En consecuencia, los fines que persiguen estas atribuciones patrimoniales consisten en obtener un contravalor. En efecto, el licenciante confiere al licenciatario el derecho a explotar comercialmente la imagen con el fin —causa— de obtener de él el derecho al precio.

⁶⁰⁷ ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., págs. 281 y ss.

⁶⁰⁸ ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., págs. 275 y ss. Vid. STS 27 de diciembre de 1996 (RJ 9051), fundamento jurídico primero, sobre el concepto de causa del negocio y su consideración como la conveniencia y utilidad recíproca que se deriva de la contratación entre las partes.

Paralelamente, el licenciatario confiere al licenciante el derecho al precio, con el fin —causa— de obtener de él el derecho a explotar comercialmente la imagen. Finalmente, por lo que respecta al fin objetivo del negocio cabría admitir que éste consiste en la cesión de un derecho a cambio de un precio.

Ahora bien, por lo que concierne a este contrato, interesa plantearse la cuestión relativa a la admisión de la causa gratuita. En relación con esta posibilidad, es forzoso partir necesariamente de su carácter excepcional. Ciertamente, la finalidad propia del contrato se fundamenta, generalmente, en el interés del licenciante en obtener un contravalor. Sin embargo, ello no supone excluir la celebración de un contrato de *personality merchandising* cuya causa sea gratuita, precisamente, por la falta de contraprestación, si bien es cierto que constituye un supuesto infrecuente e inusitado.

En este sentido, cabría admitir la celebración de un contrato de *personality merchandising* cuya causa fuera enriquecer a otro gratuitamente. Por consiguiente, la atribución patrimonial a la que se comprometería el licenciante, sería realizada en concepto de liberalidad. No obstante, hay que poner de relieve que el régimen jurídico aplicable a este contrato difiere notablemente del régimen aplicable al contrato celebrado entre las partes que se comprometen a realizar una atribución patrimonial con la finalidad de obtener un contravalor.

En virtud de esta distinción, un sector de la doctrina, pese a admitir la validez de un contrato de licencia gratuito, señala que, en este caso, su naturaleza jurídica varía⁶¹⁰. En realidad, por lo que respecta a esta posición doctrinal, conviene matizar que, si bien es cierto que este contrato será habitualmente oneroso, esta afirmación no impide negar validez al contrato de licencia gratuito, cuyo régimen jurídico es, sin duda, distinto⁶¹¹. A modo de ejemplo, cabe pensar en la inexigibilidad de responsabilidad por evicción o en la posibilidad de revocar el negocio jurídico gratuito.

⁶⁰⁹ ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., pág. 278. Cfr. Díez-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho...*, op. cit., págs. 234 y ss.

⁶¹⁰ MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., pág. 52. En particular, con respecto al contrato de licencia y su consideración como un contrato esencialmente oneroso, vid. *inter alia*, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., y, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *La modernización...*, op. cit., pág. 262 y 263-264; MASSAGUER, J., “Licencia de marca”, op. cit., pág. 4106; MASSAGUER, J., “Licencia de *know-how*”, op. cit., pág. 4101; GÓMEZ SEGADÉ, J.A., “Licencia de patentes”, op. cit., pág. 4111 y 4112.

⁶¹¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., pág. 440; MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 196; BERCOVITZ, A., *Apuntes de derecho mercantil*, Aranzadi, 3ª ed., Pamplona 2002, pág. 486; ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 121 y 155; RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., págs. 102 y ss. De acuerdo con este sector de la doctrina, no existe ningún obstáculo que impida que el contrato de licencia pueda ser gratuito. Esta posibilidad será, como ya hemos subrayado, excepcional, pues las partes persiguen, con frecuencia, una finalidad lucrativa.

En esta línea, nosotros estudiaremos únicamente el régimen jurídico aplicable al contrato de *personality merchandising* oneroso. Efectivamente, las evidentes razones de limitación de espacio y de complejidad del tema, junto con el carácter excepcional y particular que presenta el contrato de *personality merchandising* gratuito obligan a posponer el estudio sobre el régimen jurídico aplicable a este negocio jurídico.

3.5. Consentimiento. Perfección del contrato.

El artículo 1261 del Código civil establece expresamente que deben concurrir tres requisitos para que haya acuerdo. De modo que junto con la causa y el objeto, impone la concurrencia del consentimiento de los contratantes.

El artículo 1262.1 del Código civil observa que el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.

Junto con la efectiva prestación del consentimiento que requiere este precepto, el Código civil exige también que las partes gocen de capacidad para contratar para que el negocio sea válido y eficaz. En particular, el artículo 1263 del Código civil indica que no pueden prestar consentimiento los menores no emancipados ni los incapacitados. Ahora bien, como hemos puesto de relieve, el contrato de *personality merchandising* es un negocio jurídico celebrado entre dos empresarios y calificado dentro la categoría de los contratos mercantiles. En este sentido, de acuerdo con la remisión que realiza el artículo 50 del Código de comercio, en materia de capacidad resulta imprescindible acudir a la norma del artículo 5 de este Código que dispone que tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas mayores de edad y que tengan la libre disposición de sus bienes. De manera que la capacidad para contratar en relación con las personas físicas se fija en la mayoría de edad⁶¹². En el caso habitual de que se trate de personas jurídicas entonces se exige que éstas actúen por medio de sus órganos de representación.

⁶¹² AMAT, E., *El Derecho a la propia...*, op. cit., pág. 52, subraya que el consentimiento para ceder la imagen de un menor o un incapaz debe ser prestado por sus representantes legales, sin que sea necesaria la intervención del Ministerio fiscal.

Finalmente, es imprescindible tener en cuenta que el Código civil dispone en los artículos 1265 y siguientes que el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo será nulo.

3.6. Elementos personales.

El contrato de *personality merchandising* es un negocio jurídico celebrado entre dos partes que genera obligaciones a cargo de ambas. Este contrato se caracteriza porque se celebra entre dos empresarios.

Indudablemente, el personaje famoso que decide comercializar su imagen, tal y como hemos advertido anteriormente, puede explotar su derecho por cuenta propia, o bien, como sucede con mayor frecuencia, puede ceder su derecho a explotar comercialmente su imagen a un tercero. En cualquier caso, el titular de este derecho se dedicará profesionalmente y de manera habitual a esta actividad. Su actividad económica consiste en obtener el máximo rendimiento de la explotación del derecho a comercializar la imagen.

El titular del derecho, en los casos en que ocupe una posición fuerte, fija de antemano las cláusulas de este convenio. Los diferentes empresarios interesados en la explotación de este derecho suscribirán un contrato con el titular de este derecho. En este sentido, esta parte contratante es, de acuerdo con la terminología de la Ley sobre condiciones generales de la contratación, la parte “predisponente”. Asimismo, por lo que se refiere a la transmisión limitada a un fin determinado del derecho a explotar la imagen, el sujeto puede denominarse “licenciante”. Por último, por lo que concierne a la modalidad de contrato de *merchandising*, el sujeto que transmite limitadamente este derecho podría denominarse también “*merchandiser*”⁶¹³. Sin embargo, la doctrina especializada designa a esta parte contratante con la denominación “licenciante”⁶¹⁴.

En segundo lugar, el contrato se encuentra suscrito por un empresario cuya actividad profesional se dirige a comercializar productos o a prestar servicios que se distinguen en el mercado con un aspecto de la imagen de un personaje famoso.

⁶¹³ ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., págs. 3, 64, 89, 107.

⁶¹⁴ ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., págs. 46, 108, 170 y ss.; MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., págs. 10-40 y 10-41; BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-13. Cfr. INTROVIGNE, M., *Sponsorizzazione...*, op. cit., pág. 117, designa al titular de los derechos como “merchandisor”.

Básicamente su misión consiste en pagar el precio convenido a cambio de la transmisión limitada del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona de un modo concreto y durante un tiempo determinado. Este empresario o profesional es, de acuerdo con la expresión utilizada por la Ley sobre condiciones generales de la contratación, un “adherente” que acepta las condiciones del convenio propuestas por el predisponente. En virtud del contrato de licencia, esta parte es conocida como “licenciataria”⁶¹⁵.

3.7. Forma del contrato.

Con anterioridad, ya nos hemos referido a la forma como un medio concreto con el cual debe exteriorizarse la voluntad contractual. Asimismo, hemos calificado el contrato de *personality merchandising* como un contrato no formal. En este punto, nos proponemos estudiar, con mayor detalle, esta cuestión.

Por lo que respecta a esta figura, interesa partir de la base de que el Código de comercio consagra el principio general de libertad de forma⁶¹⁶. En este punto, coincide con el Código civil, que, salvo en determinadas excepciones, propugna la regla de la libertad de forma⁶¹⁷.

Por lo que concierne a este contrato, importa plantear la cuestión de si éste debe reunir unos determinados requisitos formales para que sea válido y eficaz, o, si, por el contrario, debe someterse, en este punto, a las reglas generales vigentes en nuestro ordenamiento.

Por lo que respecta a las leyes especiales que contemplan el negocio jurídico de la licencia no establecen una regla general que sea aplicable a todos los contratos de licencia. Esta falta de uniformidad es fruto de las diferencias que existen entre los objetos sobre los que puede recaer una licencia. En este sentido, el artículo 74 de la Ley de patentes exige que la concesión *inter vivos* de una licencia sobre una patente se

⁶¹⁵ Cfr. INTROVIGNE, M., *Sponsorizzazione...*, op. cit., pág. 115, designa esta parte contratante como “merchandisee”.

⁶¹⁶ En este sentido, el artículo 51 del Código de comercio señala que “serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebre, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el Derecho civil tenga establecidos. [...]”.

realice por escrito para que sea válida. Por su parte, el artículo 46.3 de la nueva Ley de marcas requiere que la licencia se inscriba en el registro de la OEPM para que sea oponible frente a terceros, pero no para su validez. Por otro lado, el artículo 45 de la Ley de propiedad intelectual subraya que la cesión de los derechos de explotación debe realizarse por escrito, deber que no se impone con carácter *ad solemnitatem*⁶¹⁸. Igualmente, interesa traer a colación los artículos 20.3 y el 23.3 de la ya citada Ley sobre el régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. El primer precepto citado requiere que los actos de transmisión del derecho del obtentor consten por escrito para que tengan validez⁶¹⁹. Sin embargo, el artículo 23 de la Ley que regula específicamente las licencias contractuales de explotación de la variedad protegida exige que estos contratos se realicen por escrito, añadiendo que no surtirán efectos frente a terceros mientras no estén debidamente inscritos en el libro registro de licencias⁶²⁰.

En definitiva, las leyes especiales que regulan la transmisión limitada de un derecho de exclusiva exigen la forma escrita. Ahora bien, la observancia de esta forma tiene un carácter diverso. Así, las normas estudiadas advierten que la falta de cumplimiento de esta exigencia comportará la inoponibilidad del contrato frente a terceros, permitirá solicitar la resolución del contrato, o bien, producirá su falta de validez. Ante esta diversidad de soluciones normativas, cabe acudir, de nuevo, a las disposiciones generales que recoge el Código civil. En este sentido, es posible concluir, de acuerdo con el artículo 1280 *in fine*, que la celebración de este contrato debe hacerse constar por escrito, aunque sea privado, ya que la cuantía de las prestaciones excederá

⁶¹⁷ Vid. el artículo 1278 del Código civil que afirma que “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.

⁶¹⁸ TORRES, J.Á., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 783, que atribuye a la forma un valor *ad probationem* y relaciona el artículo 45 de la Ley de propiedad intelectual con el 1280 del Código civil; TORRES, T., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 995, niega que la imposición de una forma en el citado artículo 45 tenga carácter *ad solemnitatem*; NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., págs. 231-232. Vid., por el paralelismo que existe entre estos preceptos, el valor que un sector autorizado de la doctrina atribuye a la forma exigida en el artículo 1280 del Código civil, en ALBALADEJO, M., *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, op. cit., pág. 356, “en nuestro Código, el papel del art. 1280 no es el de establecer formas *ad probationem*, sino el más modesto de permitir (según se desprende de ese artículo y del 1278 y del 1279, interpretados por la jurisprudencia) que los contratantes, desde que ‘hubiese intervenido el consentimiento y los demás requisitos necesarios para la validez’ del contrato, puedan recíprocamente compelerse a hacer constar por escrito el negocio, ya celebrado y perfecto”.

⁶¹⁹ El artículo 20.3 de la Ley dispone que “todos los actos a que se refieren los apartados anteriores (actos relativos a la transmisión del derecho del obtentor) deberán constar por escrito para que tengan validez”.

⁶²⁰ El artículo 23.3 de esta Ley afirma que “los contratos de licencia se realizarán por escrito y no surtirán efectos frente a terceros mientras no estén debidamente inscritos en el libro registro de licencias”.

de 1500 pesetas. En todo caso, esta forma, como hemos advertido con anterioridad, no se impone con carácter *ad solemnitatem*, sino que la consecuencia que se deriva de su inobservancia es que las partes podrán compelerse recíprocamente a llenar esta forma desde que hubiere intervenido el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez, de acuerdo con lo que establece el artículo 1279 del Código civil⁶²¹.

Finalmente, en relación con el contrato de *personality merchandising*, conviene reiterar que su redacción por escrito facilita la demostración de su existencia. Es decir, el documento que recoge el negocio jurídico se convierte en un medio de prueba indispensable para verificar la existencia y el contenido del contrato.

3.8. Contenido del contrato.

El contrato de *personality merchandising* es, como ya hemos puesto de relieve, un contrato atípico cuyo objeto es el derecho a explotar comercialmente la imagen. Ambas afirmaciones constituyen razones poderosas para alentar a las partes para que diseñen atentamente el contenido del contrato, de manera que éste refleje exactamente su voluntad y determine los límites del derecho cuyo ejercicio es autorizado.

Sin embargo, esta declaración de intenciones se encuentra, en la práctica, obstaculizada, ya que, con carácter general, no existe un periodo previo de negociaciones entre las partes. En efecto, tal y como hemos puesto de relieve, cuando una de las partes, normalmente el licenciante, se encuentra en una posición de poder, estos contratos pueden ser clasificados en la categoría de los contratos de adhesión, puesto que la parte contractual que se halla en una posición fuerte redacta y presenta el acuerdo a la otra. La declaración de voluntad de esta otra parte contratante se limita a expresar su decisión de contratar o no. Aún así, interesa que el contenido del contrato sea detallado y completo con el fin de facilitar la resolución de los problemas que puedan plantearse en el futuro y de que las partes sean conocedoras del comportamiento al que se obligan.

Asimismo, conviene recordar que se trata de un contrato socialmente típico. Este elemento permite seleccionar diversas cláusulas contractuales que se reiteran en los

⁶²¹ CLAVERÍA, L.H., “Negocios jurídicos de disposición...”, op. cit., pág. 63, defiende que de *lege ferenda* exigiría la forma escrita *ad substantiam*.

sucesivos contratos de *personality merchandising*. En este apartado, haremos referencia a las cláusulas que, con mayor frecuencia, se incorporan al contrato. En efecto, nos ocuparemos de las cláusulas más importantes y que, de alguna manera, caracterizan este contrato sin ánimo de exhaustividad. Ciertamente, el ámbito de la autonomía de la voluntad es especialmente amplio, en consecuencia las partes pueden incorporar las cláusulas que, desde su punto de vista, protejan mejor sus intereses.

En cualquier caso, el contenido del contrato constituye una cuestión esencial para las partes contratantes, puesto que, como es sabido, el contrato es fuente de obligaciones. El Código civil es contundente en este sentido al señalar en su artículo 1091 que

“las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”.

3.8.1. Derechos y obligaciones del licenciante.

El contrato de licencia consiste básicamente en la autorización a un tercero del derecho positivo de utilización de la imagen. En este sentido, se trata de un contrato por el que el licenciante se obliga a algo más que a una mera renuncia del ejercicio de las acciones que le corresponden como titular de un derecho exclusivo de explotación. Esta afirmación supone configurar este contrato como un conjunto de obligaciones que asume el licenciante frente al licenciatario. Estas obligaciones giran básicamente en torno a la garantía sobre el derecho que el licenciante autoriza a explotar.

Por lo que respecta a estas obligaciones, hay que admitir que únicamente la obligación de autorizar a un tercero el uso de un aspecto de la personalidad constituye un elemento esencial del contrato. En lo que concierne al resto de obligaciones que asume el licenciante, no hay inconveniente en afirmar que se configuran como obligaciones complementarias a este contrato. De modo que, las partes pueden libremente acordar su exclusión de manera expresa.

3.8.1.1. Obligación de autorizar a un tercero el uso de un aspecto de la imagen de una persona famosa.

La principal obligación del licenciante consiste en ceder a un tercero la facultad de explotar comercialmente la imagen de una persona famosa para un determinado fin. Esta obligación, de carácter positivo, contiene también una vertiente negativa. Ésta se

basa en el compromiso que adquiere el licenciante al permitir el uso con fines comerciales de un atributo de la imagen de una persona al licenciatarlo⁶²². En este sentido, el licenciante se obliga a no ejercitar el *ius prohibendi* que es inherente al derecho exclusivo que recae sobre el aspecto de la imagen de que se trate.

El licenciante puede conceder esta autorización a un tercero mediante el otorgamiento de una licencia simple, o bien, de una licencia exclusiva. Sabido es que la licencia simple o no exclusiva implica sencillamente que el licenciante puede autorizar a distintos licenciatarlos, de manera sucesiva, el ejercicio de la facultad de explotación comercial de la imagen cuya titularidad le pertenece. En cambio, la constitución de una licencia exclusiva significa que el licenciante se obliga, además, en favor del licenciatarlo, a no autorizar a otra persona para que explote comercialmente la imagen dentro de un determinado ámbito⁶²³.

⁶²² A juicio de MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-100, el licenciante debería expresar en el contrato los aspectos concretos de la imagen del personaje famoso que van a ser objeto del contrato. El autor concluye que la autorización para explotar comercialmente la imagen de una persona puede recaer sobre su seudónimo, la voz, una imagen en concreto, etc. Con ello, se trata, en definitiva, de evitar que el licenciatarlo explote comercialmente un aspecto de la imagen de la persona que no responde a la imagen que ésta desea proyectar. Compartimos por completo la opinión de este autor, si bien hay que puntualizar que el silencio de las partes en torno a este particular dará lugar a interpretar que el licenciatarlo se halla autorizado para explotar comercialmente cualquier aspecto de la imagen de la persona famosa. Verdaderamente, consideramos excesivo que la falta de una alusión expresa a esta cuestión por parte de los contratantes comporte la nulidad del contrato por indeterminación del objeto. Así es, los efectos negativos que produciría la nulidad de este negocio jurídico aconsejan interpretar que la omisión relativa a la determinación del específico aspecto sobre el cual recae la licencia debe entenderse referida a todos los aspectos de la imagen de la persona famosa. De este modo, se evita el perjuicio que se causa al licenciatarlo que una vez iniciado y organizado su proceso de producción vería cómo la nulidad del contrato afectaría a su organización empresarial y a sus inversiones. Asimismo, se protege la confianza del sistema económico en general, ya que las iniciativas económicas perderían interés como consecuencia de la amenaza de la nulidad del contrato. Por todo ello, admitimos que la interpretación de este contrato debe dirigirse, cuando sea posible, al mantenimiento de la relación contractual y de todas sus consecuencias. En distinto sentido se manifiesta el artículo 43 de la Ley de propiedad intelectual. A tenor del citado artículo, el contrato debe indicar las modalidades de explotación de la obra y 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”. Las exigencias de especificidad y concreción rigen también en relación con los derechos cedidos. La solución que recoge el legislador en esta ley persigue, tal y como ha puesto de relieve la doctrina, proteger al autor (vid., por todos, GETE-ALONSO, M.C., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., págs. 758-759). Por esta razón, pensamos que este precepto no es aplicable al contrato de *personality merchandising*, ya que, en estos casos, el titular del derecho a explotar comercialmente la propia imagen ocupa una posición contractual fuerte.

⁶²³ Vid. RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 265 y ss., que pone de relieve las dos posibles interpretaciones en torno al significado de la cláusula de exclusiva. En este sentido, la doctrina mayoritariamente alemana considera que el otorgamiento de una licencia con carácter exclusivo implica la transmisión del derecho de explotación dentro de ciertos límites. En consecuencia, el licenciante pierde la facultad de conceder posteriores licencias dentro de dichos límites. Sin embargo, un sector de nuestra doctrina, entre los que se adhiere el autor, defienden que el licenciante no transmite su derecho de explotación sino únicamente autoriza su uso a un tercero. Por consiguiente, el licenciante conserva la facultad de conceder otras autorizaciones, si bien, la exclusividad le obliga a no conceder ulteriores licencias cuando coincidan con el ámbito de la exclusiva.

En relación con la cláusula de la exclusividad, no hay inconveniente en admitir que normalmente las partes negociarán sobre la incorporación de esta cláusula y determinarán su alcance. No obstante, frente a la omisión de alguna referencia a esta cláusula por parte de los contratantes será necesario acudir a la normativa que regula el contrato de licencia. En este sentido, procede traer a colación el artículo 48.5 de la nueva Ley de marcas que es contundente al afirmar que

“Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca”.

En la misma línea, se expresan el artículo 75.5 de la Ley de patentes y el artículo 48 de la Ley de propiedad intelectual⁶²⁴. Por consiguiente, aquellos contratos de *personality merchandising* que silencien el carácter exclusivo o no exclusivo de ésta serán interpretados en el sentido de entender que la licencia que se ha concedido es simple, y que, por lo tanto, el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo su derecho a explotar comercialmente la imagen.

En definitiva, la licencia únicamente será exclusiva cuando así lo hayan previsto las partes. Por lo que se refiere a esta cláusula, es importante conocer el sentido del concepto de exclusividad. En primer lugar, hay que partir de que la licencia es un contrato que permite autorizar a un tercero el ejercicio de un derecho para un uso concreto, en un tiempo determinado y en un ámbito geográfico delimitado⁶²⁵. Por consiguiente, la exclusividad comporta prohibir al licenciante la celebración de sucesivos contratos únicamente cuando coincidan las coordenadas mencionadas.

De modo que al fijar la cláusula de exclusividad, las partes deben acordar su alcance⁶²⁶. Es decir, conviene que los contratantes fijen claramente el ámbito geográfico en el que el licenciario podrá comercializar los productos o servicios designados con

⁶²⁴ El artículo 75.5 de la Ley de patentes exige que “se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención”. Igualmente, la Ley de propiedad intelectual afirma en el artículo 48 *ab initio* que “la cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter [...]”.

⁶²⁵ En este sentido, vid. MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., págs. 10-26 y ss., admite la hipótesis de la posible concesión de una única licencia exclusiva referida a todas las áreas comerciales y territoriales, e indefinida en el tiempo, si bien reconoce la gran similitud entre este contrato y el de cesión.

⁶²⁶ En la misma línea, se expresa el mismo artículo en su párrafo anterior: “salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada”. En los mismos términos, se manifiesta el artículo 75.4 de la Ley de patentes. Si bien, los preceptos citados no son aplicables al contrato de *personality merchandising*, ya que, no existe el punto de referencia que otorga el registro. El único aspecto que podría ser aplicable es el que hace referencia al “territorio nacional”, de manera que, podría afirmarse que, salvo pacto en contrario,

el aspecto de la personalidad cedido. Asimismo, es importante que las partes acuerden la duración del contrato. Finalmente, éstas tendrán que acordar también la línea de productos o servicios que podrá comercializar el licenciatario.

Junto con estos aspectos, interesa que el contrato de licencia incorpore la mención relativa a la reserva del licenciante a ejercer su derecho en los mismos términos que el licenciatario. En este sentido, la doctrina distingue entre contrato de licencia exclusiva debilitada o impropia y el contrato de licencia exclusiva *strictu sensu*⁶²⁷. Únicamente cuando el licenciante se obligue a no comercializar los mismos productos o servicios en el área geográfica en la que el licenciatario se halla autorizado a comercializarlos durante el tiempo en que el contrato extiende sus efectos, se estará ante una licencia exclusiva *strictu sensu*.

Esta distinción adquiere relevancia en los casos en que la cláusula contractual relativa al alcance de la exclusividad silencie la cuestión referente a si el licenciante conserva la facultad de explotar comercialmente la imagen dentro del ámbito delimitado en la licencia otorgada con carácter exclusivo. En este sentido, es imprescindible recurrir a la interpretación del contrato para discernir la voluntad de las partes. En caso de conflicto, vuelve a plantearse la resolución de éste por la vía de la analogía con las normas legales que regulan el contrato de licencia. Por un lado, el artículo 75.6 de la Ley de patentes subraya que

“La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho”.

En idénticos términos, se manifiesta la nueva Ley de marcas, cuyo artículo 48.6 dispone que

“Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente este derecho”.

Asimismo, la Ley de propiedad intelectual dispone que

“La cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter y atribuirá al cesionario, dentro del ámbito de aquélla, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el propio cedente, y, salvo pacto en contrario, las de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. [...]”.

el titular de la licencia de *personality merchandising* tendrá derecho a explotar el aspecto de la personalidad cedido en todo el territorio nacional.

⁶²⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, op. cit., pág. 343.

Es decir, las disposiciones legales que regulan la autorización a terceros del uso a explotar comercialmente un bien inmaterial recogen una definición de cláusula de exclusividad que incluye la obligación del licenciante de no ejercitar su derecho de explotación dentro de unos límites determinados. En este sentido, esta solución sería aplicable al contrato de *personality merchandising*. De modo que, la omisión de cualquier referencia a esta cuestión por parte de las partes, supondría interpretar la cláusula de exclusividad en el sentido de que ésta impide que el licenciante use el derecho a explotar comercialmente la imagen en el ámbito de la licencia otorgada con carácter exclusivo. En puridad de principios, la referencia a esta cuestión en el contrato debe ser expresa, tal y como se desprende de los preceptos que regulan la licencia en los diversos textos legales ya reproducidos. En consecuencia, el licenciante únicamente podrá explotar el derecho a comercializar la imagen cuando se haya reservado expresamente esta facultad en el negocio jurídico.

Finalmente, y con respecto a las obligaciones que asume el licenciante, interesa especialmente que las partes negocien detalladamente el contenido de la cláusula de la exclusividad. Así es, existe otro punto que la falta de previsión de los contratantes podría generar algún conflicto. Se trata de la cuestión que hace referencia a si la inserción de la cláusula exclusividad en el contrato supone impedir, tal como prevé el artículo 75.6 *ab initio* de la Ley de patentes, que el licenciante no puede otorgar otras licencias. Por lo que se refiere al contrato de *personality merchandising*, pensamos que, ante la falta de una declaración expresa de las partes contratantes, no sería de aplicación este precepto. En primer lugar, porque ni la nueva Ley de marcas ni la Ley de propiedad intelectual se manifiestan en este sentido. Y, en segundo lugar, porque se trata de una medida que protege al licenciataro. Esta medida de protección sería excesiva en relación con los contratos de *personality merchandising* y obstaculizaría la celebración de éstos y el desarrollo de la actividad de *merchandising*. Ciertamente, el licenciataro está interesado en obtener una licencia exclusiva dentro de un ámbito geográfico, temporal y, sobre todo, delimitado para un tipo de productos o servicios. Por otra parte, el licenciante persigue celebrar un gran número de contratos de *personality merchandising*, ya que, así, obtendrá un mayor rendimiento económico del derecho a explotar comercialmente la imagen. Estos contratos normalmente contendrán una cláusula de exclusiva cuya singularidad se halla en el tipo de productos o servicios que va a comercializar o a prestar el licenciataro. En este sentido, la norma legal que impide

al licenciante otorgar sucesivas licencias es contraria a la naturaleza y finalidad del contrato de *personality merchandising*, y, por tanto, no le será aplicable.

3.8.1.2. Responsabilidad por la legítima titularidad de la facultad que cede: saneamiento por evicción.

El artículo 77 de la Ley de patentes determina expresamente la responsabilidad del licenciante cuando se declare, con posterioridad, que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para realizar el contrato de licencia. Exactamente, la primera parte del artículo 77.1 estipula que

“Quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida y otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. [...]”.

De acuerdo con este precepto, las partes poseen la facultad de acordar la exclusión de esta responsabilidad. Ahora bien, el silencio de las partes con respecto a esta cuestión, deberá interpretarse como equivalente al reconocimiento y asunción de esta responsabilidad por parte del transmitente o licenciante de una solicitud de patente o de una patente. No obstante, el legislador ordena en el apartado 2 del mismo artículo que el transmitente o licenciante responda siempre que haya actuado de mala fe⁶²⁸. En el caso mencionado, las partes no podrían negociar la exclusión de la responsabilidad. En todo caso, el legislador añade que las acciones para pedir la responsabilidad del transmitente o licenciante de una solicitud de patente o de una patente prescriben a los seis meses y establece que son de aplicación las normas del Código civil sobre saneamiento por evicción⁶²⁹. En este sentido, es oportuno destacar que por lo que se refiere al contrato de arrendamiento el artículo 1553 del Código civil indica que son aplicables a este contrato

⁶²⁸ En similares términos se expresa el artículo 1476 del Código civil: “será nulo todo pacto que exima al vendedor de responder de la evicción, siempre que hubiere mala fe de su parte”.

⁶²⁹ La doctrina se ha planteado la cuestión relativa a qué normas cabe entender que se remite este precepto. Así es, un sector doctrinal encabezado por MASSAGUER, J., “Licencia de marca”, *Enciclopedia...*, op. cit., pág. 4108, opina que “el régimen jurídico de esta obligación se construye sobre lo dispuesto para la licencia de patente y, por su virtud (art. 77.3 LP), para la compraventa”. Sin embargo, existe una posición doctrinal que, si bien acepta que las normas del Código civil relativas al saneamiento por evicción en materia de compraventa pueden ser aplicadas a un caso de evicción en un contrato de cesión, cuestiona su aplicación al contrato de licencia. Vid. MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., pág. 140; ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 426. En realidad, las similitudes que existen entre el contrato de arrendamiento y el contrato de licencia conducen a aplicar las disposiciones relativas al saneamiento por evicción al contrato de licencia teniendo en cuenta las especialidades que plantea su aplicación al contrato de arrendamiento.

las disposiciones sobre saneamiento contenidas en el título de la compraventa⁶³⁰. Estas disposiciones son las que contienen los artículos 1474 y siguientes de este Código⁶³¹.

A diferencia de lo que ocurre con la Ley de patentes, las leyes especiales que contemplan el contrato de licencia no se refieren de manera expresa a la responsabilidad por evicción. Sin embargo, hay que entender que la obligación de sanear forma parte del contenido de este contrato. Esta responsabilidad se puede atribuir, en realidad, a todos los contratos onerosos⁶³². En consecuencia, es posible afirmar que el titular del derecho a explotar comercialmente la imagen que autoriza a un tercero su uso para distinguir productos o servicios en el mercado responde frente a éste en el caso de que se le prive total o parcialmente de este derecho, salvo que las partes acuerden la exclusión de esta responsabilidad. Por lo que se refiere a las normas que delimitan esta responsabilidad en un contrato de *personality merchandising*, habrá que tener en cuenta las disposiciones que prevé la Ley de patentes, así como el régimen que contiene el Código civil.

Los presupuestos para plantear la responsabilidad por evicción en este contrato consisten, por un lado, en la privación al licenciatarario, en virtud de sentencia firme, del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato de licencia⁶³³. Asimismo, es necesario que esta privación tenga su origen en la falta de titularidad por parte del licenciante del derecho a explotar comercialmente la imagen, o bien, en la falta de las facultades necesarias para otorgar la licencia al licenciatarario. Finalmente, esta privación debe ser la consecuencia

⁶³⁰ En este sentido, la doctrina civilista ha criticado esta remisión al poner de relieve que ésta sólo podrá aceptarse “en cuanto sea posible”. Vid., por todos, LUCAS, F., *Comentarios al Código civil...*, op. cit., pág. 363. La misma doctrina ha puesto de relieve la defectuosa colocación del artículo 1553 del Código civil, que debería estar incluida entre las demás normas que aluden al saneamiento en la sección 2ª, capítulo II, título VI del citado Código.

⁶³¹ Como hemos puesto de relieve, las normas sobre saneamiento que contiene el Código civil en materia de compraventa serán aplicadas al contrato de arrendamiento sólo cuando sea posible. En este sentido, los esfuerzos que ha realizado la doctrina civilista para adaptar las disposiciones relativas al saneamiento por evicción en el contrato de compraventa al saneamiento por evicción en el contrato de arrendamiento, son también aplicables al saneamiento por evicción en el contrato de licencia. No obstante, de nuevo, habrá que realizar las adaptaciones necesarias para adecuar este régimen a las particularidades que presenta el contrato de licencia. En esta línea, vid. consideraciones de RONCERO, A., *El contrato...*, op.cit., pág. 275, en nota. Igualmente, vid. el exhaustivo análisis de MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., págs. 146 y ss.

⁶³² Vid. GARCÍA CANTERO, G., *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, dir. ALBALADEJO, M., y DÍAZ ALABART, S., tomo XIX, Edersa, Madrid 1991, pág. 280; LACRUZ, J.L.; SANCHO, F.; LUNA, A.; DELGADO, J.; y, RIVERO, F., *Elementos de Derecho civil, II. Derecho de obligaciones. Contratos y cuasicontratos*, vol. 3º, 2ª ed.; José María Bosch, Barcelona 1986, pág. 56; ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 425.

⁶³³ LACRUZ, J.L.; SANCHO, F.; LUNA, A.; DELGADO, J.; y, RIVERO, F., *Elementos de Derecho civil, II. Derecho de obligaciones. Contratos y cuasicontratos*, op. cit., pág. 200, señala que la evicción se puede producir en el arrendamiento porque el demandante impugna la titularidad del arrendador, o bien, porque el demandante discute el derecho del mismo arrendatario.

de la existencia de un derecho anterior sobre la imagen de que se trate⁶³⁴. Junto con estos requisitos, habría que añadir el que hace referencia a la notificación que el licenciatarario debe hacer llegar al licenciante cuando la demanda de evicción se dirige contra el primero, en virtud de lo que dispone el artículo 1481 del Código civil.

Por lo que se refiere al supuesto en que el saneamiento por evicción tiene su origen en la falta de titularidad del licenciante del derecho a explotar comercialmente la imagen, es procedente precisar que este supuesto únicamente se planteará en la hipótesis en que el titular del derecho a la propia imagen haya cedido a un tercero la facultad de explotarlo comercialmente. Ciertamente, en los casos en que el titular del derecho a la propia imagen celebre, por sí mismo o a través de su representante, sucesivos contratos de licencia con terceros no cabe plantearse la responsabilidad por evicción por falta de titularidad del derecho, si bien es posible exigir el saneamiento sobre la base de que se ha otorgado una licencia que es incompatible con otra anterior⁶³⁵.

En lo que concierne a la hipótesis que contempla la existencia de un previo negocio jurídico entre el titular del derecho a la propia imagen y el licenciante, la responsabilidad por evicción puede fundamentarse en la falta de titularidad del licenciante. En este sentido, se incluiría en este supuesto el caso en que un licenciante concediera licencias en la convicción de que el contrato se había perfeccionado por el consentimiento y un tercero aparece con un título que demuestra estar en posesión de un mejor derecho. En estas circunstancias, si este contrato no llegase a producir efectos, el licenciante que hubiera otorgado licencias sin gozar de la facultad para explotar comercialmente la imagen deberá responder ante los licenciatararios por evicción. Asimismo, se integraría en este grupo el supuesto en que un licenciante legítimamente autorizado perdiera su facultad, como consecuencia, por ejemplo, del cumplimiento del plazo de duración del contrato de cesión de la facultad de explotar comercialmente la imagen, y, aún así, hubiera otorgado sucesivas licencias. Igualmente, respondería el licenciante por evicción cuando el contrato celebrado entre él y el titular del derecho a la imagen fuera anulado con posterioridad a la concesión de las sucesivas licencias. En este contexto, el licenciatarario, cuya licencia es extinguida en virtud de sentencia firme

⁶³⁴ Vid., en esta línea, los presupuestos que recoge el artículo 77 de la Ley de patentes, y, los que establece el artículo 1475 del Código civil.

⁶³⁵ En realidad, el derecho a explotar comercialmente la imagen forma parte del derecho a la imagen que, como hemos visto, es un derecho personalísimo y corresponde a todas las personas. A diferencia del derecho sobre una patente o un signo distintivo no se requiere su inscripción en un registro para su total reconocimiento.

con fundamento en la existencia de un derecho anterior correspondiente a un tercero, puede exigir la obligación de saneamiento al licenciante que concedió una licencia cuando ya no era titular del derecho a explotar comercialmente la imagen⁶³⁶.

Por lo que se refiere a la responsabilidad por evicción derivada de la carencia de las facultades necesarias para conceder licencias, no hay inconveniente en admitirla con respecto al contrato de *personality merchandising*. En efecto, la doctrina admite en este grupo aquellas situaciones en las que los sujetos, que no son titulares del derecho sobre el bien inmaterial de que se trate, pero ostentan un derecho sobre éste, otorgan una licencia sin tener la facultad de conceder licencias, o bien, otorgan una licencia que es incompatible con otra otorgada con anterioridad⁶³⁷.

En este sentido, hay que poner de relieve que, en virtud del artículo 1478 del Código civil, la responsabilidad del vendedor consiste en el pago de una indemnización cuya finalidad es dejar el patrimonio del comprador como si la evicción no se hubiese producido⁶³⁸. La aplicación analógica de esta responsabilidad al contrato de *personality merchandising* consiste básicamente en la restitución de la contraprestación efectuada por el licenciatario teniendo en cuenta el valor actual de la prestación efectuada por el licenciante⁶³⁹. Por lo que respecta a la restitución de la contraprestación, es decir, del precio, es preciso tener en cuenta la norma que recoge el artículo 1553.2 del Código civil. En virtud de este precepto, el arrendador a quien corresponde la devolución del precio, descontará la cantidad proporcional al tiempo que el arrendatario haya disfrutado del objeto arrendado. En lo que atañe al contrato de *personality merchandising*, interesa

⁶³⁶ En efecto, cuando el licenciatario se encuentre privado de explotar comercialmente la imagen de una persona famosa en los términos que establecía el contrato de licencia celebrado con el licenciante puede exigir la responsabilidad por evicción. En esta línea, vid. ALBALADEJO, M., *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones. Los contratos en particular y las obligaciones no contractuales*, volumen 2º, José María Bosch Editor, 8ª ed., Barcelona 1989, págs. 190-191, que admite que son aplicables *mutatis mutandis* las normas dictadas para el deber de saneamiento en la venta al contrato de arrendamiento. Igualmente, vid. GARCÍA CANTERO, G., *Comentarios al Código civil...*, op. cit., págs. 278-279, 290-291, 319 y ss., apunta, en relación con el contrato de compraventa, que la responsabilidad del vendedor por saneamiento representa, en sentido amplio, una forma de incumplimiento, pero está sujeta a un régimen especial muy condicionado por sus antecedentes romanos. El mismo autor señala que la obligación legal de saneamiento por evicción, de naturaleza diversa que la de cumplimiento de contrato, está encaminada a dejar indemne al comprador de las consecuencias perjudiciales de la evicción. Cfr. MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., págs. 160 y ss., que admite que “la responsabilidad del licenciante cuando, con posterioridad a la celebración del contrato de licencia, se demuestra que carecía de la titularidad (del derecho a la patente) necesaria para concederla, debe determinarse conforme a lo establecido en el artículo 1556 CC, que se considera como una concreta aplicación al arrendamiento de la acción resolutoria general del artículo 1124 CC”; en la misma línea, ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 439-440.

⁶³⁷ MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., págs. 138 y ss., y, 164 y ss.

⁶³⁸ ALBALADEJO, M., *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones*, vol. 2º, op. cit., pág. 34.

⁶³⁹ Vid., en esta línea, MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., págs. 184-185.

poner de relieve que el licenciante únicamente estará obligado a devolver el precio cuando, junto a la contraprestación periódica, el licenciatario desembolse una suma inicial tras la celebración del contrato.

Asimismo, el artículo 1478 del Código civil incluye los frutos entre los elementos que forma parte de la obligación de restitución del licenciante. Por lo que se refiere a los frutos, resulta básico admitir que, en el contrato que nos ocupa, son los bienes o productos fabricados y dispuestos a ser comercializados y que hubieren sido retenidos por el que haya vencido en juicio. Tal y como ha puesto de manifiesto la doctrina, constituye un requisito esencial para que este aspecto integre la obligación de saneamiento que en el proceso de evicción haya habido condena a entregar los frutos y ésta se haya hecho efectiva⁶⁴⁰.

Finalmente, en relación con el contenido de la responsabilidad habría que añadir las costas derivadas del proceso iniciado por el arrendatario para proteger su derecho. Junto a las costas, el licenciante tendrá que restituir los gastos ocasionados por la celebración del contrato. Por lo que concierne a los daños e intereses y a los gastos voluntarios, es forzoso afirmar, de acuerdo con el mismo artículo 1478 del Código civil que éstos sólo son exigibles si concurre mala fe.

Igualmente, cabe mencionar la aplicación al contrato de *personality merchandising* del artículo 1477 del Código civil. De acuerdo con éste, es admisible la renuncia a la evicción. En el caso mencionado, el vendedor deberá entregar únicamente el precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción. De manera que, en cierto modo, establece un límite a la autonomía de la voluntad, al no eliminar todas las consecuencias que se derivan de esta renuncia.

Por último, es imprescindible tener en cuenta la norma que contiene el artículo 1479 del Código civil. Ésta contempla la pérdida del comprador de una parte de la cosa vendida por efecto de la evicción. En relación con esta cuestión, este precepto establece que, cuando sin dicha parte no hubiera comprado la cosa, el comprador podrá exigir la rescisión (*rectius* resolución) del contrato. Por lo que respecta al contrato de *personality merchandising*, el supuesto de hecho puede plantearse cuando el derecho a explotar comercialmente la imagen recaiga sobre un grupo. De modo que si el licenciatario que obtuvo el derecho a explotar comercialmente la imagen de un grupo de personas, perdiera, por efecto de la evicción, este derecho en relación con uno de los miembros de

⁶⁴⁰ GARCÍA CANTERO, G., *Comentarios al Código civil...*, op. cit., pág. 323.

esta colectividad, podría exigir al licenciante la resolución del contrato, pero con la obligación de devolver la cosa sin más gravámenes que los que tuviese al adquirirla y, en consecuencia, con la obligación de abstenerse en el futuro a explotar comercialmente la imagen.

3.8.1.3. Responsabilidad por vicios ocultos.

La aplicación analógica al contrato de *personality merchandising* de las normas que regulan el contrato de arrendamiento en el Código civil comporta cuestionarse la idoneidad de la figura del saneamiento por vicios ocultos. Básicamente, esta figura supone atribuir la responsabilidad al vendedor por las perturbaciones procedentes de los vicios o defectos materiales ocultos que tuviere la cosa si la hiciesen impropia para el uso a que se la destina⁶⁴¹. Esta figura se halla regulada en los artículos 1484 y ss. del Código civil.

La obligación de sanear que se deriva de la existencia de vicios ocultos difiere de la obligación que recoge el artículo 1554.2 del Código civil, que ordena al arrendador a hacer las reparaciones necesarias a fin de conservar la cosa objeto del contrato para que pueda ser usada para el fin a que ha sido destinada durante el transcurso del contrato de arrendamiento.

Efectivamente, la obligación que estipula el artículo 1554.2 del Código civil, sobre la que volveremos más adelante, significa que recae sobre el arrendador el deber de reparar el bien arrendado, es decir, de mantener la cosa en las condiciones adecuadas para su normal explotación⁶⁴². Por lo que respecta al contrato de *personality merchandising*, ello supone proteger y conservar los valores que transmite la persona famosa cuya imagen es comercializada.

Sin embargo, la responsabilidad por vicios ocultos significa que el licenciante debería responder por la carencia o defecto en las características y valores que aparentemente reunía la imagen. Los vicios ocultos en relación con el derecho a la propia imagen se presentarían cuando la persona famosa que destaca en el desempeño

⁶⁴¹ Con arreglo a lo que dispone el artículo 1490 del Código civil, el plazo para el ejercicio de la acción de saneamiento es de seis meses, contados desde la fecha de entrega de la cosa vendida. Este plazo también se tendrá en cuenta en este contrato, de manera que, para que el ejercicio de esta acción sea posible, el vicio debe manifestarse dentro de este plazo. Vid. en esta línea, LUCAS, F., *Comentarios al Código civil...*, op. cit., pág. 369.

⁶⁴² LUCAS, F., *Comentarios al Código civil...*, op. cit. pág. 371.

de una actividad resulta ser un impostor⁶⁴³. En consecuencia, cuando se descubra la maquinación, la reputación de la persona famosa desaparece, y, al mismo tiempo, el público ya no deseará identificarse con ésta ni obtener los productos que incorporan algún aspecto de su personalidad. En este sentido, el vicio oculto impide obtener el rendimiento previsto de la explotación comercial del derecho a la propia imagen de acuerdo con lo que dispone el artículo 1484 del Código civil:

“El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos”.

El problema que se plantearía en relación con el saneamiento por vicios ocultos es el relativo a la imputación de responsabilidad a persona distinta a la que ostenta la titularidad del derecho. En efecto, en la hipótesis en que el titular del derecho a la propia imagen, o su representante, es el que celebra los sucesivos contratos de licencia con diferentes empresarios, el saneamiento por vicios ocultos no plantea ninguna dificultad. Ciertamente, esta responsabilidad se regularía, por analogía, de acuerdo con las disposiciones que contiene el Código civil en los artículos 1484 y ss. Ahora bien, en la hipótesis en que el titular del derecho a la propia imagen cede a un tercero la facultad de explotarla comercialmente, y, éste autoriza, mediante la celebración de sucesivos contratos de licencia, su explotación a terceros, hay que admitir que el licenciante responderá ante los licenciarios de los vicios ocultos aunque sea completamente ajeno a la maquinación. Esta es la solución que propugna el artículo 1485 del Código civil que estipula que:

“El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, aunque los ignorase.

Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo contrario, y el vendedor ignorara los vicios o defectos ocultos de lo vendido”.

Este precepto atribuye al vendedor la responsabilidad por vicios ocultos. No obstante, admite la posibilidad de que las partes acuerden su exclusión, siempre y cuando concurra buena fe, es decir, que el vendedor ignorase los vicios o defectos ocultos de lo vendido. En esta línea, es oportuno subrayar la conveniencia y el interés de este

⁶⁴³ Recuérdese, por ejemplo, el caso de un reputado grupo musical cuyos cantantes fueron descubiertos, precisamente, porque no entonaban las canciones, sino que se limitaban a vocalizar. Una vez descubierto el engaño, su fama y reconocimiento se desvanecieron inmediatamente.

precepto para el licenciante que puede exonerarse de esta responsabilidad en el contrato de *personality merchandising*. En todo caso, la atribución de la responsabilidad por los vicios ocultos al licenciatarario le impone, correlativamente, un deber de control y comprobación del derecho que le ha sido cedido⁶⁴⁴.

Por lo que se refiere al contenido de la responsabilidad, hay que tener en cuenta la regla que fija el artículo 1486 del Código civil⁶⁴⁵. De acuerdo con este precepto, el comprador puede optar entre desistir del contrato o rebajar una cantidad proporcional del precio⁶⁴⁶. Ahora bien, en estos casos el licenciatarario optará, con carácter general, por el desistimiento del contrato, ya que, en realidad, se pierde todo interés en explotar comercialmente la imagen de la persona famosa. Asimismo, es relevante tener en cuenta que, conforme al mismo artículo, si el vendedor conocía los vicios o defectos y no los manifestó, el comprador tendrá la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optase por la rescisión.

3.8.1.4. *Interposición de acciones para proteger su derecho exclusivo.*

De acuerdo con un autorizado sector doctrinal, el licenciante está obligado a interponer las acciones necesarias para la protección de su derecho exclusivo frente a los terceros que lo infrinjan. Dicha obligación es el corolario lógico de la autorización a un tercero para explotar comercialmente un bien inmaterial en unas determinadas condiciones⁶⁴⁷. De modo que corresponde, en principio, al licenciante interponer, en su

⁶⁴⁴ Si bien, no cabe duda de la dificultad que entraña en algunos supuestos el establecimiento de un sistema de control que permita la comprobación de los méritos de una persona famosa. Por ejemplo, en el caso de las personas físicas, la fama y la reputación les convierten en personajes difícilmente accesibles. Asimismo, hay que admitir la difícil, casi imposible, tarea de control de la existencia de vicios, precisamente, como consecuencia de que estos vicios son ocultos. Piénsese, por ejemplo, en el caso de *dopping* de un deportista destacado.

⁶⁴⁵ El artículo 1486 establece que: “1. En los casos de los dos artículos anteriores, el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos. 2. Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión”.

⁶⁴⁶ El plazo para el ejercicio de las acciones del licenciatarario es el plazo general de quince años que señala el artículo 1964 del Código civil, vid. las consideraciones de GARCÍA CANTERO, G., *Comentarios al Código civil...*, op. cit., págs. 315-316. Es posible aplicar, dada la remisión que realiza el artículo 964 del Código de comercio, el plazo de prescripción de quince años que recoge el artículo 1964 del Código civil. Vid., en esta línea, MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 187.

⁶⁴⁷ ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 415; RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., págs. 216, que, pese a advertir sobre la discusión doctrinal relativa a la existencia de esta obligación, entiende “que con carácter general debe admitirse la existencia a cargo del licenciante de la obligación de ejercer las acciones frente a terceros que realicen actos de infracción del derecho de marca que afecten al derecho de uso concedido al licenciatarario en tanto la misma deriva del compromiso asumido por el licenciante de

caso, las acciones frente a terceros que infrinjan el derecho de marca y afecten el derecho de uso del licenciataria⁶⁴⁸. En realidad, esta obligación equivale al deber que recae sobre el arrendador a mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato, que reconoce el artículo 1554.3 del Código civil.

En relación con el contrato de *personality merchandising* esto significa que el licenciante debe abstenerse de realizar cualquier acto que impida que el licenciataria pueda explotar comercialmente la imagen de la persona famosa objeto del contrato⁶⁴⁹. Igualmente, se deriva de esta obligación el deber del licenciante de defender al licenciataria frente a las perturbaciones que provengan de terceros.

Por lo que respecta, a la legitimación del licenciataria para ejercitar estas acciones, hay que poner de relieve que el legislador ha configurado a través de normas dispositivas la cuestión relativa al ejercicio de las acciones necesarias para hacer frente a estas perturbaciones. En este sentido, es recomendable que las partes decidan sobre la cuestión de la legitimación del licenciataria para entablar las acciones que correspondan en el caso de que un tercero no autorizado utilice un aspecto de la imagen de una persona famosa sobre el que recae una licencia.

En esta línea, la Ley de patentes autoriza al licenciataria, cuando existe pacto de exclusiva, a ejercitar las mismas acciones que la Ley reconoce al titular de la patente para proteger su derecho. Efectivamente, el artículo 124.1 dispone que:

“Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva”.

Por el contrario, el mismo artículo de esta Ley, en el párrafo segundo, únicamente reconoce al licenciataria, cuando no existe pacto de exclusiva, la posibilidad de requerir notarialmente al titular de la patente para que entable la acción judicial correspondiente⁶⁵⁰. En este supuesto, la Ley de patentes prevé que si el titular de la

realizar todo lo necesario para mantener a éste en una posición que le permita ejercer su derecho de uso en las mismas condiciones de protección existentes en el momento de su concesión”.

⁶⁴⁸ Vid. RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 220.

⁶⁴⁹ Vid., en esta línea, MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 177.

⁶⁵⁰ En virtud de la Disposición adicional primera de la nueva Ley de marcas, que remite a las normas que contiene el Título XIII de la Ley de patentes en materia de jurisdicción y normas procesales, salvo pacto expreso entre las partes contratantes, será aplicable el mismo artículo 124 de la Ley de patentes, que forma parte, precisamente, del Título XIII de la citada Ley.

patente se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podría entablar esta acción el licenciatarlo, acompañando el requerimiento efectuado. Asimismo, el tercer apartado del artículo 124 añade que el licenciatarlo que ejercite una acción frente al tercero que infrinja su derecho deberá notificárselo al titular de la patente, que podría personarse e intervenir en el procedimiento.

Paralelamente, la Ley de propiedad intelectual, en su artículo 48, reconoce que el cesionario en exclusiva se encuentra legitimado para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido⁶⁵¹.

En definitiva, cabe concluir que cuando las partes celebren un contrato de *personality merchandising* que inserte una cláusula de exclusividad, habrá que atribuir legitimación al licenciatarlo con el fin de que ejercite las acciones frente a terceros que lesionen su derecho.

Por lo que se refiere al licenciatarlo de una licencia no exclusiva, la aplicación analógica a este contrato particular de licencia de los preceptos relativos al ejercicio de estas acciones que recoge la Ley de patentes impediría conferirle la legitimación necesaria para el ejercicio de estas acciones. No obstante, éste podría requerir notarialmente al licenciante para que él mismo la entablase. Igualmente, es de recibo la admisión del transcurso del plazo de tres meses para que el licenciante entable la correspondiente acción, de modo que, transcurrido este plazo, se permita al licenciatarlo entablarla en su propio nombre, siempre y cuando, cumpla con el requisito de acompañarla del requerimiento efectuado.

Asimismo, interesa señalar que, por lo que concierne a las perturbaciones de hecho, un sector doctrinal considera aplicable el artículo 1560 del Código civil⁶⁵². Con arreglo a este precepto, el arrendador no responde de las perturbaciones de hecho, sino que atribuye la acción directa contra el perturbador al arrendatario⁶⁵³. La aplicación

⁶⁵¹ Vid. CAVANILLAS, S., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., págs. 828.

⁶⁵² MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., pág. 148, concluye que “los actos de utilización de la patente llevados a cabo por terceros que entran en el ámbito del disfrute del licenciatarlo, pueden considerarse perturbaciones de hecho, en tanto el tercero no funde esos actos en un derecho anterior que excluya el del licenciatarlo”.

⁶⁵³ Cfr. RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 219. Este autor sostiene que el hecho de que el licenciatarlo exclusivo se halle facultado para el ejercicio de las acciones, no implica necesariamente exonerar al licenciante de su obligación de impedir actuaciones de terceros que puedan perturbar el derecho de uso concedido al licenciatarlo. Básicamente, su opinión se fundamenta en las siguientes razones. En primer lugar, el artículo 1560 del Código civil hace referencia a las perturbaciones de hecho. En segundo lugar, este precepto del Código civil exonera al arrendador de la obligación de ejercitar la acción correspondiente, ya que, señala que el ejercicio de esta acción corresponde únicamente al arrendatario, sin distinguir si éste es exclusivo o no exclusivo. Finalmente, añade que los actos realizados por terceros en infracción del derecho de marca no pueden considerarse perturbaciones de mero hecho, ya

análoga de este precepto al contrato de licencia comporta la atribución de la legitimación para entablar la acción de protección frente a perturbaciones de hecho originadas por terceros únicamente al licenciario⁶⁵⁴.

3.8.2. Derechos y obligaciones del licenciario.

En relación con las obligaciones del licenciario cabe destacar que su obligación principal consiste en el pago del precio establecido como contraprestación a la cesión del uso del derecho a comercializar la imagen perteneciente al licenciante. Generalmente, el precio está compuesto, como veremos, por una cantidad fija y por un porcentaje sobre el número de artículos vendidos o servicios prestados. Además, el licenciario tiene la obligación de mantener la calidad de los productos o servicios pactada en el contrato y de someterse a los controles de la calidad y a las revisiones de su contabilidad que se prevean en él.

Por otra parte, el licenciario está facultado para explotar comercialmente la imagen del licenciante durante un determinado periodo de tiempo y bajo las condiciones que establece el contrato.

3.8.2.1. Pago del precio.

El pago del precio, que se considera un elemento natural del contrato, constituye la principal contraprestación del licenciario⁶⁵⁵. Por lo que se refiere al precio, conviene traer a colación el artículo 46 de la Ley de propiedad intelectual. Este precepto estipula en su primer apartado que

“La cesión otorgada por el autor a título oneroso le confiere una participación proporcional en los ingresos de la explotación, en la cuantía convenida con el cesionario”.

que, pueden afectar de modo muy relevante al valor de la marca. En consecuencia, de acuerdo con esta corriente doctrinal, la aplicación del artículo 1560 del Código civil sería incompatible con la regla que expone el artículo 124 de la Ley de patentes, y, en parte, el artículo 48 de la Ley de propiedad intelectual.

⁶⁵⁴ En esta línea, vid. MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 178 que concluye acertadamente que para la defensa de los ataques de hecho, “el licenciario tampoco necesita de la acción directa ex art. 1560.1 Cc., pues, en realidad, para ello basta su legitimación como poseedor legítimo del know-how para ejercer la acción de competencia desleal y demás mecanismos de protección jurídica”.

⁶⁵⁵ Por lo que respecta a esta cuestión, interesa recordar que, como ya hemos puesto de relieve al tratar la causa del contrato, admitimos la hipótesis del contrato de *personality merchandising* gratuito, si bien, por razones sistemáticas, no trataremos el régimen jurídico al que se halla sometido.

De modo que, la Ley de propiedad intelectual recoge la obligación del pago de un precio proporcional en una norma de carácter imperativo protectora de los intereses económicos del autor⁶⁵⁶. Esta norma excluye, por lo tanto, la posibilidad del pago de una cantidad fija, salvo cuando concurren los casos que prevé el legislador en el apartado 2 del artículo 46. Sin embargo, la aplicación por analogía de esta norma al contrato de *personality merchandising* tropezaría con la ausencia de una especial necesidad de protección de los intereses del titular de los derechos de explotación comercial de la imagen de una persona famosa⁶⁵⁷. En realidad, la determinación de la cuantía que el licenciatario desembolsará al licenciante es una cuestión que deriva de la negociación entre las partes, si bien no hay inconveniente en afirmar que, por lo general, la suma es proporcional a los ingresos obtenidos tras la explotación comercial del derecho a la propia imagen.

En estas circunstancias, nos proponemos hacer referencia a la composición del canon o regalía que el licenciatario desembolsa al licenciante⁶⁵⁸. Normalmente, el precio con el que el licenciatario debe retribuir al licenciante consiste en una cantidad pecuniaria periódica que es proporcional a las ventas conseguidas por aquél como resultado de la comercialización de los productos o servicios diferenciados con un aspecto de la imagen de una persona famosa⁶⁵⁹. El cálculo de esta suma, también llamada con el anglicismo *royalty*, puede hacerse sobre la base de la cantidad total de productos fabricados o servicios prestados, o bien, se puede tomar como punto de

⁶⁵⁶ Vid., por todos, TORRES, J.Á., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., págs. 787 y ss., si bien, el autor pone de relieve los despropósitos de esta norma.

⁶⁵⁷ MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 196, que, consecuentemente, admite la validez de otras fórmulas de pago. A pesar de aceptar este razonamiento, resulta oportuno mencionar que, incluso en el supuesto en que se admitiera la aplicación analógica al contrato de *personality merchandising* del artículo 46 de la Ley de propiedad intelectual, no constituiría un obstáculo para que la remuneración consistiera en un tanto alzado, sobre la base de que de lo que dispone el artículo 46.2.b) de esta Ley. En efecto, este precepto concluye que “podrá estipularse, no obstante, una remuneración a tanto alzado para el autor en los siguientes casos: b) cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto de la actividad o del objeto material a los que destinen”. En este sentido, el uso de una obra o de un aspecto de la imagen de una persona famosa para llevar a cabo la actividad de *merchandising* tiene carácter accesorio respecto a la comercialización de los productos o prestación de servicios.

⁶⁵⁸ En este sentido, vid. las consideraciones de GÓMEZ SEGADÉ, J.A., y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *La modernización...*, op. cit., pág. 264. Los autores valoran negativamente el empleo del término “canon” o “regalía” para definir la contraprestación del licenciatario en un contrato de licencia de patente, ya que, en ocasiones, el licenciante se beneficiará de una contraprestación en forma distinta al pago de regalías.

⁶⁵⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, op. cit., pág. 344, manifiesta 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 licenciatario; 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 licenciatario”. En la misma línea, vid. MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 199.

referencia los beneficios derivados de las ventas de los bienes producidos o de los servicios prestados⁶⁶⁰. Es especialmente conveniente determinar la base sobre la cual va a calcularse el porcentaje que el licenciatarario se compromete a entregar al licenciante en concepto de contraprestación⁶⁶¹.

Asimismo, existe una serie de factores cuya aparición puede influir en la determinación de este canon. Un claro ejemplo de ello lo constituye el compromiso que adquiere el licenciatarario frente al licenciante de entregar un tanto alzado al celebrar el contrato⁶⁶². En tales supuestos, es importante que las partes contratantes acuerden en el contrato el significado del pago de este tanto alzado⁶⁶³. Ciertamente, este desembolso puede equivaler a un anticipo que será descontado posteriormente de las cantidades periódicas. Por otra parte, la entrega de dicha suma puede tener el sentido de pago inicial mínimo necesario para celebrar el contrato. O, incluso, puede significar el pago total del contrato si el precio se ha fijado de forma única. Esta cantidad se conoce también en la práctica como *forfait*⁶⁶⁴. Un sector de la doctrina más autorizada ha puesto de relieve que el pago de un tanto alzado acompañado de los correspondientes royalties evita, en los supuestos de licencias exclusivas, que el licenciatarario haga un uso indebido del derecho exclusivo de explotación comercial para fabricar un producto con la única finalidad de rebajar los precios de los otros productos o servicios que la imagen distinga⁶⁶⁵. Asimismo, esta cantidad se justifica en el hecho de que el licenciante que concede una licencia exclusiva renuncia a futuras negociaciones de otros contratos de licencia de las mismas características⁶⁶⁶.

⁶⁶⁰ MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., págs. 198-199; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 197; BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., págs. 5-21 y ss.

⁶⁶¹ La doctrina insiste en la necesidad de concretar los aspectos relativos a la base sobre la cual se calculará el precio. En esta dirección, destacan los siguientes elementos: la delimitación del concepto de cifra de ventas (si se hace referencia a los ingresos netos o brutos), la enumeración de los gastos deducibles de los beneficios, o bien, la influencia de los impagos de los productos o servicios utilizados por los terceros adquirentes. Vid., *inter alia*, BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-23; MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-103; MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., págs. 198-199.

⁶⁶² MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-102.

⁶⁶³ ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. 171, destaca en una de las cláusulas del modelo de contrato que propone que la cantidad entregada a cuenta al licenciante no será devuelta en ningún caso, sin embargo, indica que puede ser equilibrada con los sucesivos pagos del royalty acordado entre las partes.

⁶⁶⁴ MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 197; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 196 y ss.

⁶⁶⁵ MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-102.

⁶⁶⁶ Vid. en esta dirección, BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., págs. 5-23 y 5-24. Estos autores se refieren a este tipo de cantidades con la denominación de “*guaranteed minimum royalty*” y de “*advance*”.

Igualmente, la suma varía considerablemente en aquellos casos en los que junto a un contrato de *personality merchandising* se celebra un contrato de patrocinio. Estos factores determinarán una tendencia a la reducción del canon.

Por el contrario, en el cálculo de este porcentaje influirán decisivamente otros factores que lo aumentarán considerablemente. Entre estos factores destaca básicamente el que hace referencia a la relevancia y los éxitos de la persona famosa cuya imagen va a ser comercializada⁶⁶⁷.

En cuanto a la composición de la remuneración que ha de satisfacer el licenciario, hay que poner de relieve que no hay ningún inconveniente en admitir su carácter no pecuniario⁶⁶⁸. En este sentido, es fácil pensar en la entrega al licenciante por parte del licenciario de una determinada cantidad de los bienes designados con un aspecto concreto de la imagen de la persona famosa. No obstante, aunque, en la práctica, frecuentemente, el precio está constituido por una cantidad de dinero, existen supuestos en los que se fija el pago de un precio en cuya composición se combina una determinada cantidad pecuniaria y una determinada cantidad en especie.

Por lo que respecta al momento en que nace la obligación de desembolsar el precio estipulado entre las partes, es indicado separar las situaciones en que el establecimiento del precio se realiza mediante el sistema del canon o regalía, de aquéllas en que el sistema de fijación del precio seguido es la determinación de una suma única.

En relación con la primera situación, interesa mencionar que se trata de una obligación periódica⁶⁶⁹, por lo tanto, la obligación de pago nace cuando transcurre cada periodo⁶⁷⁰. En lo que concierne al sistema de pago mediante la fijación de un canon o

⁶⁶⁷ En esta línea, BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-22.

⁶⁶⁸ Realmente, la doctrina únicamente exige como requisitos del precio que éste debe existir, ser verdadero y cierto. Vid., por todos, BADENAS, J.M., *Comentarios al Código civil*, coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Aranzadi, Pamplona 2001, pág. 1797. Particularmente en relación con el contrato de licencia, se muestran a favor de la admisión del carácter no pecuniario del precio MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 196; RONCERO, A., *El contrato...*, op.cit., pág. 209; MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., pág. 208; ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 451. Igualmente, por lo que respecta a la remuneración que prevé el artículo 46 de la Ley de propiedad intelectual, TORRES, J.Á., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 794.

⁶⁶⁹ En cambio, MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., pág. 210, configura esta modalidad de pago como una obligación a plazos.

⁶⁷⁰ En este sentido, importa traer a colación la distinción entre obligación periódica y obligación a plazos. La primera se caracteriza porque el periodo temporal determina el nacimiento de cada una de las obligaciones periódicas, mientras que en la segunda el periodo temporal determina la ejercibilidad o exigibilidad de la obligación. BADOSA, F., *Dret d'obligacions*, op. cit., págs. 98 y ss. y 157 y ss. Este mismo esquema se repite, por ejemplo, en relación con los censos. En este sentido, resulta interesante el artículo 3.a).1º. de la Ley catalana 6/1990, de 16 de marzo, de censos (DOGC núm. 1273, de 28 de marzo). Como se desprende de este precepto, el censalista transmite la propiedad al censatario a cambio del pago de la prestación periódica anual. Asimismo, se permite que el pago al censalista de una única

regalía, es procedente advertir que, habitualmente, las partes dividen la duración del acuerdo en trimestres. De manera que el licenciatarlo se compromete a liquidar y a efectuar el pago una vez transcurrido cada uno de estos trimestres⁶⁷¹.

Mientras que, en el segundo caso, es decir, cuando el sistema de remuneración elegido es el de una suma única, el pago puede hacerse en momento de perfección del negocio jurídico⁶⁷², pero también pueden estipularse plazos⁶⁷³. En consecuencia, si bien, la obligación de pago nacería en el momento de perfección del contrato, ésta únicamente sería exigible una vez trascurridos cada uno de sucesivos plazos fijados. Sin embargo, en el caso en que las partes guarden silencio sobre este punto habrá que contemplar, tal y como ha señalado acertadamente la doctrina, distintos aspectos⁶⁷⁴. En este sentido, adquieren relevancia el momento de perfección del contrato entre el licenciatarlo y el comprador de estos productos, o, el momento de entrega de los productos del licenciatarlo al comprador de éstos, o bien, el del pago efectivo por parte del comprador al licenciatarlo⁶⁷⁵.

En relación con la obligación de efectuar el pago, hay que tener en cuenta la posibilidad de incorporación de una cláusula contractual que haga referencia a los posibles controles por parte del licenciante del volumen de ventas realizado por el licenciatarlo⁶⁷⁶. En este sentido, es conveniente prever la facultad de exigir al licenciatarlo la presentación periódica de un informe sobre las ventas realizadas en un determinado periodo⁶⁷⁷.

cantidad llamada “entrada”, cuyo pago puede realizarse al contado o a plazos. Ciertamente, este artículo prevé que “Els títols de constitució del cens poden ésser: a) el contracte. La constitució contractual d’un cens es pot fer: Primer. Per la transmissió de la titularitat del dret de propietat al censatari, a canvi del pagament de la prestació periòdica anual al censalista. En aquest cas de constitució del cens, es pot determinar el pagament a favor del censalista i per una sola vegada, al comptat o a terminis, d’una quantitat que s’anomena “entrada”. [...]”.

⁶⁷¹ BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-25; MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-103.

⁶⁷² A juicio de NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 245 “si nada se ha pactado, el pago de esta suma inicial será exigible a los diez días o al día siguiente de la conclusión del contrato en caso de que el contrato de *merchandising* lleve aparejada ejecución (art. 62 CCo).”

⁶⁷³ MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 197, señala que cuando el precio se fija en forma de suma única, ésta puede ser satisfecha en una entrega o en diversas entregas, cuando se acuerde el aplazamiento de su pago. Este autor añade que la cuantía de los pagos aplazados puede ser uniforme, creciente o decreciente.

⁶⁷⁴ MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., págs. 200-201.

⁶⁷⁵ MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 200; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 199.

⁶⁷⁶ ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. 171; BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. app. C2-15.

⁶⁷⁷ BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., págs. 5-25, y, app. C2-15 y 16; MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-103.

Igualmente, se considera necesario la inclusión de una cláusula que permita al licenciante examinar periódicamente los libros de contabilidad del licenciatarlo con la finalidad de que el primero pueda controlar las ventas de los productos⁶⁷⁸.

3.8.2.2. Derecho y obligación a usar el derecho a la propia imagen para fabricar y distribuir los productos (o prestar los servicios) de acuerdo con las especificaciones o instrucciones dadas por el licenciante.

Anteriormente, hemos hecho referencia a la obligación que asume el licenciante de ceder al licenciatarlo la facultad de explotar comercialmente la imagen de una persona famosa para un determinado fin. El cumplimiento de esta obligación permite al licenciatarlo usar con fines comerciales un aspecto concreto de la imagen de una persona famosa sin que el licenciante pueda oponerse a ello.

Ahora bien, es básico poner de relieve que, paralelamente a esta obligación del licenciante, el licenciatarlo asume la obligación de explotar el derecho cuyo uso le ha sido cedido de acuerdo con las explicaciones descritas en el contrato. De esta afirmación se colige el interés de las partes⁶⁷⁹ en detallar las cuestiones relativas a este derecho en el contrato, o bien, en incorporar una cláusula por la que el licenciatarlo se obligue a respetar las instrucciones que reciba del licenciante⁶⁸⁰. En todo caso, las partes se encuentran sometidas al principio general que recoge el Código civil en el artículo 1258 que señala que los contratos obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que, de acuerdo con naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley⁶⁸¹.

Al abordar el tema del derecho a usar el derecho a la propia imagen para fabricar y distribuir los productos (o prestar los servicios) de acuerdo con las especificaciones o

⁶⁷⁸ ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. 171.

⁶⁷⁹ Obviamente, la concreción de cómo se puede efectuar la explotación del derecho es un elemento que interesa al licenciante. Sin embargo, hay que advertir que esta cuestión también conviene al licenciatarlo para evitar el perjuicio que le supondría que el uso realizado del derecho que le ha sido cedido fuera juzgado de no respetar el contenido del contrato, y, por tanto, de incumplimiento contractual.

⁶⁸⁰ Vid., en esta dirección, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, op. cit., págs. 344-345.

⁶⁸¹ El precepto citado indica que: “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Además, téngase en cuenta el artículo 57 del Código de comercio que dispone que “los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones”.

instrucciones dadas por el licenciante, procede hacer una breve referencia a la cuestión suscitada por la doctrina relativa a si el licenciatarario asume la obligación de usar el derecho que le ha sido cedido. En este sentido, destaca una primera corriente doctrinal que admite la existencia de una obligación de usar el derecho cedido mediante un contrato de licencia⁶⁸². Paralelamente, existe otra posición doctrinal que admite la existencia de esta obligación sólo en algunos casos concretos, pero, con carácter general, señala que del contrato de licencia no se deriva una obligación a usar el derecho que se cede, salvo que las partes lo pacten expresamente⁶⁸³. Finalmente, un tercer sector doctrinal niega que la celebración de un contrato de licencia implique la asunción por parte del licenciatarario de la obligación a usar el derecho cedido⁶⁸⁴.

Por lo que respecta al contrato de *personality merchandising*, hay que partir del dato de que la praxis demuestra que lo habitual es que el licenciatarario explote comercialmente el derecho que le ha sido cedido. Esta afirmación se refuerza en los casos en que el precio consiste en entregar una cantidad pecuniaria periódica que será proporcional a las ventas conseguidas por el licenciatarario, ya que, si no hay actividad por parte del licenciatarario, no se podrá determinar el precio, puesto que éste será equivalente a cero. Este riesgo es el que comporta que, como ya hemos puesto de relieve, a menudo, las partes estipulen el desembolso de una cantidad mínima inicial que, por un lado, garantice al licenciante unas ganancias mínimas, y, por otro, fuerce al licenciatarario a iniciar la explotación comercial del derecho cedido con el fin de recuperar la citada cantidad inicial.

⁶⁸² MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., págs. 220-222; MASSAGUER, J., “Licencia de marca”, *Enciclopedia...*, op. cit., págs. 4109-4110. Este autor señala que la obligación de explotar posee un carácter esencial que deriva de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución y cumplimiento de los contratos (art. 57 Ccom), y, de la aplicación de la obligación del arrendatario a usar la cosa arrendada (art. 1555.2 Cc). Se adhiere a esta corriente MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 200, y, NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., págs. 247-248.

⁶⁸³ Entre nuestra doctrina, vid. MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., págs. 216 y ss., admite que el licenciatarario se obliga a explotar la patente, pese a que el contrato no lo disponga expresamente, sólo en los casos de licencias exclusivas plenas. Cfr. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., y, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *La modernización...*, op. cit., págs. 271-272 que concluyen que “[...] salvo pacto en contrario, debe imponerse al licenciatarario la obligación de explotar la invención [...]”.

⁶⁸⁴ En esta línea, RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., págs. 247 y ss., que concluye que esta obligación únicamente la asume el licenciatarario cuando es pactada expresamente, o bien, cuando sea inducida a partir del contenido del contrato, como, por ejemplo, en los casos en que el precio se fija en atención al volumen de productos o servicios distribuidos por el licenciatarario. En realidad, también se incluiría en esta corriente doctrinal MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-102, ya que, este autor señala que la exigencia de desembolso por parte del licenciatarario de una cantidad inicial creará el incentivo económico suficiente para que el licenciatarario explote el objeto licenciado. En el fondo, el autor admite la posible celebración de un contrato de licencia exclusiva cuyas finalidades no sean las propias de este negocio jurídico.

En este sentido, pensamos que la obligación de explotar comercialmente el derecho cedido debe constar expresamente en el contrato para que le sea exigible al licenciatario. Ahora bien, también es posible derivar esta obligación del contenido general del contrato, como sucede en el caso en que el precio se fije en función del volumen de ventas. Igualmente, en los supuestos en que el no uso provoque un desmerecimiento del objeto será posible deducir esta obligación de igual forma. Ciertamente, también el profesor Massaguer, antes citado, reconoce la existencia de esta obligación sobre la base de la aplicación del artículo 1555.2 del Código civil⁶⁸⁵. Sin embargo, es conveniente matizar que este precepto reconoce el derecho a usar la cosa objeto del arrendamiento siempre que se haga conforme a su destino y a la finalidad con que fue arrendada. Por lo que respecta a la obligación del arrendatario de usar esta cosa, la doctrina civilista coincide en admitirla únicamente cuando el no uso la haga desmerecer física o económicamente⁶⁸⁶. En realidad, en un contrato de *personality merchandising* la facultad de explotar comercialmente la imagen que se cede limitadamente no siempre se verá deteriorada, o dañada, por el hecho de que un licenciatario no la explote, de modo que no se puede afirmar que del contrato de licencia derive la obligación de uso del derecho cedido. Por otro lado, no hay que olvidar que en torno al derecho a la explotación comercial de la imagen no giran los mismos intereses que se presentan en relación con el derecho de patente o el derecho de *know-how*, y, por lo tanto, tampoco existen las mismas necesidades de protección. En todo caso, esta cuestión pierde su importancia en cuanto que, como se ha afirmado, la obligación a explotar este derecho se deriva del propio contrato cuando la fijación del precio se establece mediante el sistema de cánones o regalías.

En cualquier caso, resulta aconsejable que las partes dispongan en el contrato las cláusulas que crean oportunas para garantizar sus intereses, en particular, la explotación comercial del derecho cedido, especialmente cuando se celebre un contrato de licencia exclusiva reforzada.

⁶⁸⁵ MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., págs. 220-222; MASSAGUER, J., “Licencia de marca”, *Enciclopedia...*, op. cit., págs. 4109-4110.

⁶⁸⁶ Vid., LACRUZ, J.L.; SANCHO, F.; LUNA, A.; DELGADO, J.; y, RIVERO, F., *Elementos de Derecho civil, II. Derecho de obligaciones. Contratos y cuasicontratos*, op. cit., págs. 186-187, y, más ampliamente, ALBALADEJO, M., *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones*, vol. 2º, op. cit., págs. 194-195.

3.8.3. Cláusulas contractuales especiales.

En adelante estudiaremos un conjunto de cláusulas que normalmente se insertan en este tipo de contratos en aras a la protección del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona famosa y a la optimización de los resultados de esta explotación. En esta línea, cabe traer a colación, de nuevo, el concepto de cooperación, ya que, en definitiva, se trata de obligaciones cuyo cumplimiento interesa a ambas partes y que, por lo tanto, comportan, en la mayoría de los casos, una relación de cooperación entre los contratantes. Esta relación se mantiene sobre la base del interés, que une a las partes contratantes, de mantener las cualidades propias de la persona famosa cuya imagen se explota comercialmente en los productos o servicios que la imagen distingue.

3.8.3.1. Especial referencia a la facultad de control.

Normalmente, los acuerdos de *merchandising* contienen una cláusula relativa a los controles de calidad que va a llevar a cabo el licenciante durante la vigencia del contrato⁶⁸⁷. Básicamente, la finalidad de esta cláusula consiste en evitar que la mala calidad de los productos o servicios distinguidos con un aspecto concreto de la personalidad de una persona famosa perjudiquen la imagen que ésta trata de transmitir⁶⁸⁸.

Junto con la cláusula relativa al control de calidad, hay que señalar que el licenciante puede estar interesado en determinar la forma de presentación de los productos o servicios⁶⁸⁹. Por esta razón, los contratantes suelen incluir una cláusula que

⁶⁸⁷ Vid. la opinión matizada de RUIJSENAARS, H.E., “The WIPO Report...”, op. cit., pág. 536, que destaca que normalmente los acuerdos de *merchandising* no incluyen una cláusula relativa al control de calidad en sentido estricto, sino que únicamente hacen referencia a la necesidad de previa aprobación por parte del licenciante con respecto al modo en que se usan los rasgos de los personajes o al tipo de productos que éstos distinguen. El autor advierte que el licenciante se halla más interesado en la forma que en la calidad de los productos. Sin embargo, el mismo autor admite que también es frecuente, y, que, en realidad, a la larga debería serlo, que el licenciante se interese por controlar la calidad de los productos con el fin de evitar la decepción de los consumidores.

⁶⁸⁸ En esta línea, vid. MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-104, concluye que “[...], the licensor will probably still want to have a right to prevent uses which are inconsistent with the professional image the licensor wishes to project”.

⁶⁸⁹ Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo alemán de 1 de octubre de 1996 (VI ZR 206/95) que enjuiciaba la comercialización de un CD de Bob Dylan. El cantante había autorizado la grabación del concierto y la reproducción de las canciones que en aquella ocasión había recitado en un CD. Sin embargo, el CD se comercializó con la foto del cantante, aspecto sobre el que éste no había otorgado la debida autorización. El Tribunal revoca la sentencia del Oberlandsgericht Freiburg y dicta nueva

permita al licenciante aprobar el modo en que el aspecto de la imagen de una persona famosa distinguirá un producto o un servicio⁶⁹⁰. La importancia de esta cláusula es clara, pues hay que recordar que el consumidor adquiere el producto como consecuencia de la comunicación de los valores que representa la persona famosa al producto que se comercializa. En este sentido, la imagen del producto se convierte en un aspecto importante que conviene preservar.

En relación con este tipo de estipulaciones, importa poner de relieve que su contenido y, en especial, la intensidad del control ejercido por el licenciante, son diversos, ya que, en realidad, dependen tanto del tipo de productos que se van a comercializar, como del renombre y profesión de la persona famosa cuya imagen se explota, y, finalmente, de la fugacidad de su fama. Sin embargo, es posible establecer algunos de los elementos que más comúnmente figuran en este tipo de cláusulas.

Por lo que se refiere al control relativo al periodo previo a la primera comercialización de los productos fabricados por el licenciatario, hay que advertir que resulta muy oportuno que se disponga en el contrato la obligación del licenciante de entregar al licenciatario las instrucciones y explicaciones necesarias con el fin de comunicarle la calidad o la forma del producto que le será exigida⁶⁹¹.

Paralelamente, conviene que el licenciante exija al licenciatario la presentación de las muestras de los productos que pretende comercializar⁶⁹². En este sentido, es interesante que las partes contemplen el plazo en el que el licenciante emitirá su aprobación o desaprobación. Exactamente, la previsión de un plazo permite estipular que el silencio del licenciante en relación con este punto significará que aprueba el tipo de productos presentados por el licenciatario así como sus calidades⁶⁹³. Igualmente, es

sentencia basándose en el derecho que tenía el cantante de intervenir en la calidad de la grabación y de decidir sobre la presentación de este producto en el mercado para apoyar su reclamación.

⁶⁹⁰ RUIJSENAARS, H.E., "The WIPO Report...", op. cit., pág. 537.

⁶⁹¹ El control de calidad normalmente tiene por objeto el producto fabricado o el servicio prestado por el licenciatario, no obstante, es posible que las partes pacten que el ámbito material del control se extienda también al material utilizado para realizar la publicidad de estos productos o servicios. Vid., en esta línea, MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-104; BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., págs. 5-29 y 5-30. Igualmente, las partes podrían determinar que la imagen del personaje famoso no se asocie a campañas comerciales en las que se distribuyen productos con la imagen de la persona famosa de manera gratuita, vid., BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-44 y 5-45.

⁶⁹² En esta dirección, BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-30, propone que el licenciante apruebe los bocetos del producto que se pretende comercializar o del servicio que se proyecta prestar, así como, los diseños finales, y también, la muestra de la primera producción de la línea de productos que incorpora un aspecto de la imagen de la persona famosa elegida.

⁶⁹³ MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-104; BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-31.

frecuente que se prevea, en su caso, el medio de manifestación de la disconformidad del licenciante con respecto a la calidad o forma de un determinado producto o servicio⁶⁹⁴. En dicha tesitura, es habitual exigirle que lo haga razonadamente y por escrito.

En lo que concierne al control de calidad durante la vigencia del acuerdo, es básico reconocer la utilidad que comporta la previsión por parte de los contratantes de la cláusula referente a este punto. Realmente, la inserción de esta cláusula permite al licenciante controlar el mantenimiento de la calidad pactada de los productos o servicios prestados por el licenciatario a lo largo de la vida del contrato. Y, por otra parte, el licenciatario que acepta la cláusula conoce de antemano los límites del control ejercitado por el licenciante y sabe el conjunto de pautas o criterios de calidad a los que atenerse.

En este sentido, es habitual que el licenciatario se obligue a enviar periódicamente muestras de los productos que él mismo comercializa. Normalmente, las partes establecen que el envío de las muestras es un gasto que correrá a cargo del licenciatario⁶⁹⁵. Asimismo, es aconsejable que se prevea la cuestión relativa a si el licenciante tendrá acceso a los locales del licenciatario para controlar la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por éste⁶⁹⁶. En tal supuesto, las partes suelen pactar entonces la necesidad de preaviso con suficiente antelación por parte del licenciante y los días u horas en que la mencionada inspección podrá ser llevada a cabo⁶⁹⁷.

Igualmente, en este tipo de acuerdos se suelen indicar las consecuencias del incumplimiento por parte del licenciatario de las calidades pactadas con el licenciante. Así es, resulta habitual estipular que en el caso de que el licenciatario rebaje la calidad pactada, el licenciante estará legitimado para exigir la interrupción de la producción de los productos o servicios licenciados y la resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir.

Por último, una vez estudiado el posible contenido de esta cláusula y el deber de controlar la calidad que, en definitiva, ésta contempla, corresponde abordar ahora la cuestión referente a si podemos atribuirle el carácter de esencial para la validez del contrato. En efecto, la doctrina que se ha ocupado de los contratos de licencia, se ha

⁶⁹⁴ MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-104.

⁶⁹⁵ Vid., en este sentido, BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-31.

⁶⁹⁶ BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-31.

⁶⁹⁷ BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-31.

preocupado de estudiar el carácter esencial o contractual de este control⁶⁹⁸. A nuestro juicio, el control de calidad por parte del licenciante no constituye una obligación esencial del contrato de *personality merchandising*, sino de una obligación que nace del compromiso contractual que pactan las partes⁶⁹⁹.

Efectivamente, por lo que se refiere a esta obligación, importa recordar que los beneficios que genera la explotación comercial de la imagen de una persona famosa derivan de los valores que ésta representa y que es capaz de transmitir. En realidad, y a diferencia de lo que sucede con una marca renombrada, estos valores se transmiten independientemente de la calidad de los productos o servicios que ésta distingue⁷⁰⁰. En este sentido, es posible afirmar que la imagen y la marca se diferencian en tanto que la primera no cumple, en principio, la función de indicación de la calidad de los productos o servicios. Indudablemente, la marca cumple una función indicadora de la calidad de los productos o servicios, por ello en un contrato de licencia de marca interesa especialmente que las partes articulen los mecanismos necesarios para que esta función sea cumplida igualmente a pesar de que el fabricante de los productos o el prestador de los servicios sea distinto respecto al fabricante o prestador originario⁷⁰¹. En definitiva, se persigue la uniformidad de la calidad, y, en consecuencia, evitar la decepción o el engaño del consumidor⁷⁰². Los controles de calidad pueden también estipularse entre las partes en un contrato de licencia de patente bajo la justificación de conseguir la correcta

⁶⁹⁸ No obstante, es indicado señalar que un sector de la doctrina norteamericana cuestiona la validez y la necesidad de la exigencia del control de calidad en un contrato de licencia de marca. Vid. PARKS, K., “«Naked» is not a four-letter word: debunking the myth of the “quality control requirement” in trademark licensing”, *Trademark reporter*, 1992, vol. 82, págs. 531 y ss.

⁶⁹⁹ Cfr. MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 190 y ss.

⁷⁰⁰ En esta dirección, MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., págs. 10-27 y ss. Vid., en relación con la *Lanham Act*, CASADO, A., “Relieve del control...”, op. cit., págs. 128 y ss.

⁷⁰¹ Por lo que concierne al control de calidad, vid. las consideraciones ya expuestas en el capítulo II, págs. 115 y ss.

⁷⁰² Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., págs. 63 y ss., y, 438, reconoce que en el derecho europeo de marcas no se han abordado de manera adecuada los problemas concernientes al control que debe ejercitar el licenciante sobre la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciario bajo la marca licenciada. El citado autor destaca que la adopción de las medidas de control de la calidad depende de las estipulaciones concertadas entre el licenciante y el licenciario. Esta situación contrasta con el derecho norteamericano de marcas, que exige como uno de los requisitos básicos y esenciales de la licencia de marca que el titular del signo controle la naturaleza y calidad de los productos o servicios distinguidos por éste. En la misma línea, RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 228, que “desde la perspectiva del Derecho de marcas, no se impone al licenciante la carga del control de calidad sino que se deja a la voluntad de las partes tanto la previsión de un régimen de control como la fijación de su contenido y la supervisión de su cumplimiento determinándose únicamente la posibilidad de instar la caducidad del registro de marca cuando el signo se haya convertido en engañoso”. Cfr. CASADO, A., *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op. cit., pág. 288.

explotación de la patente y la homogeneidad entre productos⁷⁰³. Pese a la conveniencia y utilidad de este tipo de cláusulas, nuestro ordenamiento jurídico no contempla su inserción en el contrato como una parte esencial de éste⁷⁰⁴.

Por lo que se refiere a la imagen, el mensaje que trasmite la identidad de la persona famosa no se encuentra directamente relacionado con los niveles de calidad de los productos o servicios que distingue. Una muestra de ello es la gran variedad de productos o servicios que puede llegar a distinguir un aspecto de la imagen de una persona famosa. En este sentido, el control de calidad pierde una parte de su significado, ya que, a diferencia de lo que ocurre con los contratos tradicionales de licencia, no existe homogeneidad de productos ni, en consecuencia, la expectativa por parte de los consumidores de una determinada calidad de los productos o servicios diferenciados con un aspecto de la imagen de un personaje famoso.

Pese a afirmar que este control no constituye una obligación esencial del contrato, hay que poner de relieve que, en la práctica, se considera una cláusula básica que se incorpora en la mayoría de los contratos de *personality merchandising*⁷⁰⁵. Los mecanismos de control giran, tal y como hemos visto, en torno a la presentación de muestras al licenciante con anterioridad a la concesión de la licencia y a los sucesivos controles periódicos por parte del licenciante para comprobar el mantenimiento de las características pactadas⁷⁰⁶.

3.8.3.2. *Instaurar e implementar el sistema de etiquetaje de control de las cantidades vendidas.*

⁷⁰³ En lo que concierne al contrato de licencia de patente, MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., págs. 238 y ss. Igualmente, en relación con el contrato de licencia de *know-how*, MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., págs. 222-223. Cfr. MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-28.

⁷⁰⁴ Como ya hemos afirmado en el capítulo II, la Ley de marcas, de forma similar a lo que dispone la Directiva sobre marcas y el Reglamento sobre la marca comunitaria, no atribuye, directamente, al licenciante la obligación de controlar la calidad de los productos o servicios fabricados o suministrados por el licenciataro bajo la marca licenciada.

⁷⁰⁵ En la misma línea, NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 237. En esta dirección, vid. MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-30.

⁷⁰⁶ Una cuestión distinta es la que ha planteado la doctrina en relación a la responsabilidad del licenciante por la rentabilidad económica de la explotación del bien inmaterial de que se trate. En este sentido, la doctrina es unánime al admitir que el licenciante no asume, salvo pacto expreso entre las partes, esta obligación. Vid., *inter alia*, ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., págs. 323; MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., págs. 199 y ss.; MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., págs. 188 y ss.

Complementariamente al sistema de control de calidad que pacten las partes cuando lo estimen conveniente, resultará igualmente necesario que las partes acuerden el sistema más adecuado para controlar el número de unidades producidas por el licenciario (o el subcontratado de éste, en su caso). En especial, esta técnica de control se considerará imprescindible en la práctica cuando el sistema de pago fijado consista en regalías, es decir, en el pago de una cantidad proporcional al número de productos elaborados o vendidos por el licenciario.

Este control de cantidad puede hacerse mediante la inserción de una cláusula que obligue al licenciario a colocar en el producto una etiqueta, sello o adhesivo con un número de identificación⁷⁰⁷. Esta etiqueta permitirá, a su vez, diferenciar al consumidor el producto fabricado y producido bajo licencia concedida por el licenciante, del producto copiado o elaborado sin la autorización del titular del derecho a explotar comercialmente un aspecto de la imagen de la persona famosa.

3.8.4. Cláusulas contractuales habituales.

Finalmente, en este apartado, haremos referencia a un conjunto de cláusulas de distinta naturaleza, pero que con carácter habitual las partes suelen acordar su incorporación en el negocio jurídico. En todo caso, la falta de su inserción en el contrato se puede suplir con la normativa aplicable supletoriamente.

3.8.4.1. Estipulación relativa a la concesión de sublicencias.

Por lo que se refiere a la posible concesión de sublicencias por parte del licenciario, no hay inconveniente en admitir que las partes convengan sobre este tema. En realidad esta cuestión dependerá, en gran medida, del tipo de productos que van a ser comercializados o de la clase de servicios que prestará el licenciario. En efecto,

⁷⁰⁷ Hacia esta dirección apunta el artículo 72.1 de la Ley de propiedad intelectual que dispone que “el número de ejemplares de cada edición estará sujeto a control de tirada a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca, oídos los sectores profesionales afectados”. Este precepto ha sido desarrollado por el Real Decreto 396/1988, de 25 de abril que recoge los medios para llevar a cabo este control, que consisten fundamentalmente en la remisión por parte del editor de una certificación relativa al número de ejemplares de que consta la tirada, acompañada de una declaración del impresor. Asimismo, se reconoce al autor la facultad de realizar la comprobación de los datos y documentos contables sobre la producción de los ejemplares de la obra del editor. Finalmente, el Real Decreto contempla la posibilidad de que las partes acuerden en el contrato un sistema de numeración o contraseñado de los ejemplares de cada edición. Por lo que se refiere a este Real Decreto, vid. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., págs. 1130 y ss.

existen determinados acuerdos contractuales que van precedidos de una cuidadosa elección de la persona del licenciataro, por consiguiente, el contenido de estos contratos se halla marcado por el carácter o perfil de esta parte contratante⁷⁰⁸. En tales supuestos, el licenciante demostrará un especial interés en evitar que el licenciataro conceda sublicencias⁷⁰⁹. Por otro lado, es posible y sucede con frecuencia que los contratos de *personality merchandising* se concluyan a pesar del absoluto anonimato del licenciataro. En esta tesitura, el licenciante no opondrá ningún reparo en permitir que aquél conceda sublicencias, siempre que se prevea en el contrato.

En suma, es oportuno admitir que no existe ningún impedimento para que las partes estipulen la admisión relativa a la concesión de sublicencias por parte del licenciataro. No obstante, en el supuesto en que las partes guarden silencio en torno a esta cuestión habrá que entender que el licenciataro no se encuentra legitimado para conceder sublicencias. Efectivamente, el artículo 75 de la Ley de patentes dispone que

“Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario”⁷¹⁰

Asimismo, el artículo 48.3 de la nueva Ley de marcas⁷¹¹ se manifiesta en los mismos términos⁷¹². En lo que respecta al contrato de licencia de *know-how*, un sector de la

⁷⁰⁸ En esta línea, vid. BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-45, indica que, en muchos casos, los titulares del derecho prefieren no aventurarse al celebrar sus contratos, en consecuencia, establecen expresamente que la licencia es personal para ese licenciataro en concreto y que no es posible conceder sublicencias. No obstante, el autor apunta que los tribunales normalmente consideran que la licencia es un contrato personal, de manera que ninguna de las partes se halla legitimada para conceder sublicencias.

⁷⁰⁹ Por esta razón, BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-46, aciertan al destacar que, dado que es normal que el licenciataro subcontrate a un fabricante para que elabore los productos en algún país donde los costes de producción sean bajos, se prevea en el contrato que se autoriza al licenciataro a fabricar o “que un tercero fabrique por él” los productos determinados en el acuerdo. Ahora bien, en los casos en que el licenciante no desea que los productos sean elaborados por un tercero sin su consentimiento, entonces tendrá que hacerlo constar en el contrato. Esta cuestión se halla estrechamente relacionada con la venta de los excedentes por parte de los fabricantes a terceros no autorizados, esto es, ajenos a la red de distribución oficial.

⁷¹⁰ En este sentido, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid 1988, pág. 124.

⁷¹¹ Este precepto señala que “el titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario”. La nueva Ley de marcas estipula esta prohibición de manera expresa, no obstante, la doctrina ya se había manifestado en este sentido durante la vigencia de la Ley de marcas de 1988. Vid., en este sentido, ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 462; RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 105; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., pág. 441.

⁷¹² En este punto, es posible subrayar el paralelismo de esta norma con la que contiene el artículo 1550 del Código civil relativa al contrato de arrendamiento: “cuando en el contrato de arrendamiento de cosas no se prohíba expresamente, podrá el arrendatario subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del contrato para con el arrendador”.

doctrina más autorizada admite únicamente la posibilidad de conceder sublicencias por parte del licenciatarlo en los casos en que el licenciante lo autorice expresamente⁷¹³.

En todo caso, en los supuestos en que las partes contratantes acuerden incorporar esta cláusula en el negocio jurídico, es conveniente que completen y precisen los límites del control que, en su caso, ejerza el licenciante, así como, la participación de éste en los beneficios derivados de la concesión de la sublicencia⁷¹⁴.

3.8.4.2. *Cláusula relativa a la posibilidad de conceder prórrogas o renovaciones automáticas.*

Los contratos de *personality merchandising*, al igual que sucede con todos los contratos de licencia, se celebran por una duración determinada. En este sentido, la duración limitada del contrato constituye un elemento inherente a este negocio jurídico⁷¹⁵. Ciertamente, en primer lugar, el contrato debe consignar el momento a partir del cual se despliegan sus efectos. Las partes normalmente fijan este día de manera expresa. No obstante, la falta de una declaración expresa en relación con este punto, dará lugar a entender que el contrato es efectivo desde el momento en que es firmado por ambas partes.

En segundo lugar, los contratantes deben manifestarse sobre el momento en que finalizará la vigencia del negocio jurídico⁷¹⁶. De modo que transcurrido el plazo de duración del contrato, el licenciatarlo deja de estar autorizado para explotar comercialmente la imagen de acuerdo con las condiciones que pactó con el

⁷¹³ MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 215. A juicio de este autor, la razón estriba en la existencia de la obligación de secreto que recae sobre el licenciatarlo. Es decir, se trata de evitar que el licenciatarlo autorice la explotación del *know-how* a terceros, y, por ende, lo comunique. Asimismo, habría que añadir a este argumento el que hace referencia al carácter *intuitu personae* de este contrato. En definitiva el autor defiende que se trata de una obligación esencial, de manera que “el licenciatarlo no puede licenciar el *know-how* a terceros, a menos que haya sido expresamente autorizado por el licenciante”.

⁷¹⁴ Vid., en relación con estas cuestiones las consideraciones de ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., págs. 462-463.

⁷¹⁵ En realidad, la doctrina civilista admite también el arrendamiento por tiempo indeterminado o indefinido con el límite de que ninguna de ambas partes pueda ligar a la otra al imponer indefinidamente el contrato. Vid., por todos, ALBALADEJO, M., *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones*, vol. 2º, op. cit., págs. 180 y ss. En este sentido, vid. ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. 171, que admite en el modelo que propone de contrato de *merchandising* una cláusula que estipule que la duración del contrato es ilimitada.

⁷¹⁶ Procede reiterar, de nuevo, la precisión que, en relación a la duración del contrato de arrendamiento, ha realizado la doctrina civilista de acuerdo con la jurisprudencia. En este sentido, “el tiempo determinado” que menciona el artículo 1543 del Código civil debe entenderse como tiempo determinado,

licenciante⁷¹⁷. Por lo que se refiere al momento en que finaliza la licencia, hay que tener en cuenta que el silencio de los contratantes en relación con este punto debe interpretarse de acuerdo con la normativa vigente en nuestro ordenamiento, salvo que de dicha interpretación se deduzca una voluntad distinta de las partes y la ausencia de cualquier solución específica sobre este aspecto en las leyes especiales que regulan el contrato de licencia, debería aplicarse analógicamente la regla establecida en el artículo 1581 del Código civil, según el cual

“si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario”.

Por consiguiente, se entendería que la licencia se ha realizado por años cuando se fija un royalty anual, por meses cuando es anual, por días cuando es diario.

Sin embargo, las partes pueden prever que éste se prorrogue de manera automática una vez finalizado el término para el cual el acuerdo fue suscrito. En este sentido, es frecuente que las partes dispongan que una vez finalizado el contrato, se entiende que, a menos que manifiesten lo contrario en el plazo expresamente previsto para ello, se prorroga por un determinado periodo y con las mismas condiciones predispuestas en el negocio ya concluso⁷¹⁸, siempre que los contratantes hayan cumplido sus obligaciones durante el transcurso del primer periodo, sobre todo, por lo que respecta a la obligación de efectuar el pago por parte del licenciario⁷¹⁹.

Igualmente, cabe la posibilidad de renovación del contrato por voluntad presunta de las partes, de acuerdo con lo que establece el artículo 1566 del Código civil, que dispone que

“Si al terminar el contrato, permanece el arrendatario disfrutando quince días de la cosa arrendada con aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tácita reconducción por el tiempo que establecen los artículos 1577 y 1581, a menos que haya precedido requerimiento”.

determinable o indefinido siempre que las partes puedan extinguirlo, en definitiva, mientras se elimine la nota de la perpetuidad.

⁷¹⁷ En este sentido, vid. el artículo 48.2 de la nueva Ley de marcas que dispone que “los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración [...]”. En esta línea, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op. cit., pág. 450.

⁷¹⁸ Del mismo modo, la cláusula puede establecer que el contrato únicamente se prorroga cuando uno de los contratantes lo manifieste fehacientemente al otro en el plazo que para este fin estipulen.

⁷¹⁹ Sobre esta cuestión, MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-101; BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-20.

La tácita reconducción permitiría la renovación del contrato tanto al acabar el contrato inicial, como cada uno de los contratos posteriores renovadores⁷²⁰. En este sentido, es oportuno plantearse la cuestión relativa a la aplicabilidad de esta figura al contrato de licencia. Nuestra opinión es favorable a admitir esta figura en el contrato de licencia sobre la base de la aplicación analógica del artículo 1566 del Código civil⁷²¹. Por consiguiente, excepto en el caso de que el licenciante se manifieste en contra, no hay ningún inconveniente en admitir esta figura en relación con el contrato de *personality merchandising*.

3.8.4.3. *Cláusula rebus sic stantibus*.

Por lo que respecta a esta cláusula, no cabe duda que las partes pueden anticiparse a los hechos y establecer en el contrato que ante la variación de las circunstancias, se lleve a cabo la modificación del contrato, o bien, se permita su extinción. En esta línea, los contratantes pueden ser tan diligentes y precavidos que hayan previsto incluso los mecanismos para llevar a cabo esta modificación. Ahora bien, en lo que concierne a esta cláusula, es relevante considerar la cuestión relativa a su aplicabilidad pese a su falta de inclusión en el contrato por sus otorgantes. La cuestión no es baladí, ya que, sus efectos se manifiestan básicamente en el sistema fijado para la determinación del precio.

En relación con esta figura, que no se encuentra contemplada expresamente en el Código civil, procede determinar los requisitos que, de acuerdo con la doctrina⁷²² y la jurisprudencia⁷²³, darían lugar a la revisión del contrato. Estos requisitos son fundamentalmente tres. En primer lugar, es necesario que la parte perjudicada no sea responsable de la alteración de las circunstancias y, además, que no disponga de ningún otro medio para remediarlo. En segundo lugar, se exige que esta variación sea extraordinaria y se encuentre fuera de toda previsión. Finalmente, se requiere que este

⁷²⁰ ALBALADEJO, M., *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones*, vol. 2º, op. cit., pág. 208.

⁷²¹ Igualmente, MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 317; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 211.

⁷²² ALBALADEJO, M., *Derecho civil II. Derecho de obligaciones. La obligación y el contrato en general*, vol. 1º, op. cit., pág. 463 y ss.

⁷²³ Vid. STS de 14 de diciembre de 1940 (RJ 1135), entre las primeras sentencias del Tribunal Supremo que se refieren y admiten una hipotética aplicación cautelosa de esta teoría. Por lo que se refiere a los requisitos que exige la jurisprudencia para aplicarla, resulta interesante la lectura de la STS 17 de mayo de 1941 (RJ 632). Más recientemente, STSS de 27 de mayo de 2002 (RJ 4573), 28 de diciembre de 2001 (RJ 1650), 20 de febrero de 2001 (RJ 1490) o 17 de noviembre de 2000 (RJ 9343).

cambio provoque una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes⁷²⁴. En este sentido, y de acuerdo con la teoría general aplicable a todos los contratos, conviene destacar su posible aplicación al contrato de *personality merchandising*, siempre que se reúnan los requisitos descritos⁷²⁵.

3.8.4.4. Responsabilidad del licenciante frente a consumidores y usuarios.

No cabe duda de que los productos o servicios prestados por el licenciario pueden ocasionar daños a terceros. En nuestro ordenamiento, la regulación sobre la responsabilidad por estos daños se encuentra recogida en el Código civil y en las leyes especiales. Concretamente, la Ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos de 1994 regula, de acuerdo con lo que establece la Directiva comunitaria sobre este tema, el alcance de la responsabilidad objetiva del fabricante. Igualmente, procede traer a colación la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios de 1984 que permite proteger a los consumidores y usuarios frente a los daños sufridos por el uso de los servicios prestados por el licenciario.

Por lo que concierne a la responsabilidad del licenciario, hay que admitir que la Ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos de 1994 permite, de manera clara, atribuirle la responsabilidad por los daños causados por estos productos tanto en los supuestos en que el licenciario es el mismo fabricante de aquéllos, de acuerdo con lo que establece el artículo 4.1.a)⁷²⁶, como en los casos en que

⁷²⁴ ALBALADEJO, M., *Derecho civil II. Derecho de obligaciones. La obligación y el contrato en general*, vol. 1º, op. cit., pág. 463 y ss.

⁷²⁵ No obstante, esta figura no se aplicaría a un cambio particular de circunstancias. Así, por ejemplo, en el supuesto en que el descrédito de una persona famosa y la pérdida de su reputación repercutieran en el contrato suscrito entre el licenciante y el licenciario, éste no se podría modificar sobre la base del reconocimiento de esta figura. En efecto, un argumento en contra de la variación del contrato consiste en el hecho de que las partes cuando suscriben un contrato, asumen este riesgo, y, de hecho pueden preverlo y añadir un medio que lo remedie al pacto, o bien, pueden resolver el contrato sobre la base de lo que establece el artículo 1156.2 del Código civil. Igualmente, habría que añadir que se trata de un evento que no puede ser calificado de extraordinario, sino que por el contrario, se trata de un hecho que forma parte del curso habitual de cualquier operación. Asimismo, interesa poner de relieve que, seguramente, se produciría un desequilibrio entre ambas prestaciones, puesto que los ingresos del licenciante pueden verse seriamente afectados por este hecho. Finalmente, conviene subrayar el riesgo que originaría la admisión sin límites de esta figura en relación con la seguridad jurídica. Evidentemente, los contratantes podrían acordar la admisión de una cláusula de este tipo al amparo del principio de la autonomía de la voluntad, si bien es improbable que el licenciante, que suele ocupar una posición de poder con respecto al licenciario, lo consintiera.

⁷²⁶ Este precepto estipula que “A los efectos de esta Ley, se entiende por fabricante: a) El de un producto determinado”.

el licenciario encarga a un tercero la fabricación de los productos⁷²⁷. Así como en los casos en que simplemente los comercializa en virtud del artículo 4.3 de la citada Ley⁷²⁸.

Sin perjuicio de la incuestionable responsabilidad del licenciario, interesa, a partir de ahora, delimitar la cuestión relativa a la posible imputación de responsabilidad al licenciante.

Por lo que respecta a la Ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, es necesario revisar el artículo 4, que regula el concepto legal de fabricante. En particular, este precepto señala en la letra d) de su apartado primero que

“A los efectos de esta Ley, se entiende por fabricante: d) cualquier persona que se presente al público como fabricante, poniendo su nombre, denominación social, su marca o cualquier otro signo o distintivo en el producto o en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o de presentación”.

De modo que la cuestión que se plantea es la que hace referencia a si el licenciante, como titular de la facultad a explotar comercialmente la imagen de un tercero se incluye entre los sujetos que la Ley considera responsables⁷²⁹. En nuestra opinión, habría que rechazar esta imputación de responsabilidad, básicamente, porque el licenciante no participa en el proceso de producción. Ahora bien, importa destacar que en los

⁷²⁷ El fundamento de esta responsabilidad podría encontrarse en el artículo 4.1.d) de la citada Ley. Asimismo, en los supuestos en los que el fabricante no se presentase al público como tal, entonces el fundamento de la imputación de la responsabilidad por los daños originados por los productos defectuosos derivaría de la consideración del fabricante como empresario-comisionista y de la consiguiente aplicación del artículo 256 del Código de comercio. La interpretación *a sensu contrario* de este precepto, conduce a sostener que el comitente asume esta responsabilidad excepto en el caso en que el comisionista proceda en contra de las instrucciones del comitente. El artículo 256.1 afirma que “en ningún caso podrá el comisionista proceder contra disposición expresa del comitente, quedando responsable de todos los daños y perjuicios que por hacerlo le ocasionare”. En esta línea, vid. REYES, M.J., *Seguridad de productos y responsabilidad del fabricante. Otro supuesto de responsabilidad civil especial: la del fabricante por productos defectuosos. (Análisis de la Ley 22/1994, de 6 de julio). Cuestiones materiales y procesales. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, Práctica del derecho, Valencia 1998, pág. 53.

⁷²⁸ En efecto, a juicio de este artículo “si el fabricante del producto no puede ser identificado, será considerado como fabricante quien hubiere suministrado o facilitado el producto, a menos que, dentro del plazo de tres meses, indique al dañado o perjudicado la identidad del fabricante o de quien le hubiera suministrado o facilitado a él dicho producto. La misma regla será de aplicación en el caso de un producto importado, si el producto no indica el nombre del importador, aun cuando se indique el nombre del fabricante”. Vid., en esta misma línea, los comentarios expresados en la nota anterior.

⁷²⁹ En relación a este contrato de licencia, entendemos que no resulta aplicable por analogía el artículo 78.1 de la Ley de patentes que señala que el licenciante responderá solidariamente con el licenciario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente”. Ciertamente, esta norma se trata de una excepción a la regulación contenida en el Código civil y en las leyes especiales que regulan esta responsabilidad, de modo que no cabe la analogía. Vid., en este sentido, MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 193. Igualmente, GÓMEZ CALERO, J., *Responsabilidad civil por productos defectuosos*, Dykinson, Madrid 1996, pág. 71, considera que “[...] quien aporta una patente, cualquiera que sea el título o concepto en que lo haga, a la fabricación de un

supuestos en que el licenciante inserte en el contrato un sistema de control de calidad y someta al licenciario al obligado cumplimiento de determinadas instrucciones, entonces, será posible considerarle como fabricante e imputarle la responsabilidad por los daños ocasionados por el producto defectuoso⁷³⁰.

En realidad, resulta difícil considerar al licenciante como responsable por estos daños porque no se presenta ante el público como el fabricante de los productos⁷³¹. Ciertamente, el público es consciente de que los bienes producidos bajo contrato de *personality merchandising* no son fabricados por la persona que presta su imagen para identificarlos ni que ello implique determinados niveles de calidad, pudiendo coexistir diferentes fabricantes para productos también diferentes, sin que, por ello, sea posible la identificación del titular del derecho con el responsable de la fabricación del producto⁷³². En efecto, estos productos son deseados, precisamente, por el aspecto de la imagen de una determinada persona famosa que llevan incorporados. Sin embargo, los consumidores saben que esta persona famosa, o, el licenciante que ostente el derecho a explotar su imagen, no son los responsables de su fabricación⁷³³.

Por lo que respecta a la persona famosa cuyo nombre se pone en el producto, habría que rechazar su responsabilidad por los daños causados por los productos

«producto» incurre en responsabilidad si el producto resulta ser defectuoso; pero no por la vía de la ley 22/1994 de 6 de julio, sino por el cauce de la ley 11/1986 de 20 de marzo (art. 78, apartado 1)».

⁷³⁰ En esta línea, RONCERO, A., *El contrato...*, op.cit., pág. 305.

⁷³¹ Cfr. MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., págs. 184 y ss., considera que el licenciante es un fabricante aparente en el sentido del artículo 4.1.d) de la Ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos. Sin embargo, el autor piensa fundamentalmente en el contrato de *merchandising* de marca. En este sentido, admite que cuando el derecho licenciado desempeña una función decorativa y no es posible verificar la función distintiva que requiere el artículo 4.1.d) de la mencionada Ley, entonces, no se le imputa la responsabilidad por daños al licenciante.

⁷³² Esta afirmación no impide que la persona que ostenta la facultad de explotar comercialmente la imagen de una persona famosa desee obtener rendimientos a largo plazo, y, para ello imponga a los licenciarios unos determinados niveles de calidad.

⁷³³ Cfr. MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 10-107, que admite que el licenciante puede estar expuesto a la responsabilidad por los daños causados por las mercaderías del licenciario. Sin embargo, en este punto, el autor se basa en las decisiones tomadas por organismos y tribunales norteamericanos que consideran que es un acto de competencia desleal el uso de testigos reales en la publicidad, ya que, la juzgan engañosa excepto en el caso que se ponga de relieve que estos testigos han cobrado una determinada cantidad de dinero. Sin embargo, en nuestro caso, no se discute esta responsabilidad, sino la responsabilidad por daños derivados de los productos defectuosos. Igualmente, BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., págs. 16-6.1 y ss. admiten que el licenciante sea responsable por los daños causados por productos defectuosos, pero siempre en relación con las marcas. Por otro lado, ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., págs. 69 y ss., concluye que, de acuerdo con el derecho inglés, resulta difícil que los tribunales consideren responsable al licenciante por el hecho de que recaiga sobre él la obligación de controlar ciertos aspectos relativos a las características de los productos fabricados por el licenciario. A juicio de este autor, sería necesario que concurrieran más requisitos para imputar la responsabilidad al licenciante. Por el contrario, el autor sostiene que existen más posibilidades de considerar responsable a la persona famosa que garantiza o anuncia un producto que resulta ser defectuoso.

defectuosos, ya que, a tenor del artículo 4.d) de la Ley, para ser considerado fabricante es necesario presentarse al público como tal. Este requisito no se reúne en este caso, porque la imagen de la persona famosa se utiliza como reclamo comercial y en ningún caso esta persona se presenta ante el público como el fabricante del producto⁷³⁴. Asimismo, hay que tener en cuenta que el artículo 6.a) de esta misma Ley permite exonerar de la responsabilidad al fabricante que no haya puesto en circulación el producto. De modo que conforme al tenor de este artículo, incluso en el caso de que la persona famosa cuya imagen se utiliza para distinguir los productos en el mercado, fuera identificada por el público como el fabricante del producto, quedaría exonerada de responsabilidad cuando no hubiera llegado a ponerlos en circulación.

En cualquier caso, con la finalidad de evitar cualquier tipo de litigio en relación con esta cuestión, los contratos de *personality merchandising* suelen incorporar una cláusula mediante la cual se exime al licenciante de cualquier responsabilidad en los daños provocados por productos defectuosos⁷³⁵. Ahora bien, es especialmente indicado destacar que la validez de una cláusula de este tipo difícilmente será considerada válida en aquellos casos en los que, como consecuencia de la decisiva intervención del licenciante en el proceso de producción de los productos, éste deba ser comprendido dentro del concepto de fabricante que recoge la Ley. La razón estriba en que en dicha tesitura el licenciante es responsable por imperativo legal y la autonomía de la voluntad de las partes encuentra un límite infranqueable.

En realidad, es igualmente aconsejable que el licenciatario suscriba una póliza de seguros con la finalidad de obtener la cobertura necesaria frente a este tipo de reclamaciones.

Por otro lado, por lo que concierne al licenciatario que presta servicios que identifica con un aspecto de la imagen de una persona famosa, importa traer a colación el artículo 27 de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios⁷³⁶. En virtud de este precepto, el fabricante, importador, vendedor o suministrador de

⁷³⁴ Se refiere a este supuesto ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 451 que juzga como difícilmente encuadrable en la definición de fabricante al personaje famoso cuya imagen se utiliza sobre el producto, cuando este uso se realiza meramente con fines promocionales.

⁷³⁵ Vid., por ejemplo, INTROVIGNE, M., *Sponsorizzazione...*, op. cit., pág. 324, la cláusula 13.1 estipula que “la Licenziataria garantisce e maleva la Licenziante da qualsiasi responsabilità derivante dalla fabbricazione o messa in commercio dei Prodotti”; BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-41.

⁷³⁶ Vid. la Ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos de 1994, cuya Disposición final primera señala que “los artículos 25 a 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para

productos o servicios a los consumidores o usuarios responde de los daños originados por el uso de estos servicios. De modo que el licenciatario responderá ante terceros de los daños que origine la prestación de un servicio. Por consiguiente, el licenciante se halla exonerado de esta responsabilidad salvo que en el contrato las partes acuerden la atribución de responsabilidad al licenciante⁷³⁷.

3.9. Compatibilidad de este contrato con las normas relativas al derecho de la competencia.

Finalmente, por lo que respecta al contenido de este contrato, es preciso estudiar minuciosamente la compatibilidad de sus cláusulas con el derecho de la competencia. Indudablemente, el contrato de licencia constituye un instrumento eficaz e imprescindible en orden a facilitar la explotación de un bien inmaterial. Efectivamente, el titular de un derecho exclusivo a explotar comercialmente un bien inmaterial es, a menudo, incapaz de conseguir por sí solo la optimización de su exclusiva. Con la finalidad de obtener rendimientos que, en definitiva, suponen una retribución merecida a sus inversiones y esfuerzos, el titular de un derecho exclusivo acude, con frecuencia, al contrato de licencia. La intervención de un licenciatario le permite aumentar la producción y ampliar el ámbito geográfico en el que comercializar los productos que son el resultado de la explotación comercial del bien inmaterial. En este punto, el derecho de la competencia interviene decisivamente para evitar que el contrato de licencia permita que el titular del derecho exclusivo a explotar comercialmente la imagen de un personaje famoso se aproveche o abuse indebidamente de su exclusiva. Estas conductas se controlan, y, en su caso, se prohíben por el derecho de la competencia en la medida en que perjudiquen los intereses de los consumidores y obstaculicen el acceso al mercado o excluyan absolutamente la concurrencia de competidores.

la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no serán de aplicación a la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos incluidos en el artículo 2 de la presente Ley”.

⁷³⁷ El artículo 27 de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios de 1984 contempla esta posibilidad: “Con carácter general, y sin perjuicio de lo que resulte más favorable al consumidor o usuario, en virtud de otras disposiciones o acuerdos convencionales, regirán los siguientes criterios en materia de responsabilidad [...]”.

Esta razón justifica que las cláusulas contractuales que las partes habitualmente introducen en el acuerdo sean objeto de un estudio sobre su compatibilidad con el derecho de la competencia. En efecto, los acuerdos de licencia incluyen, generalmente, pactos relativos a la concesión de exclusivas, y esto comporta, indudablemente, un límite respecto al número de operadores que participa en el mercado. En este sentido, se pretende estudiar el eventual conflicto que puede crearse entre los acuerdos de *personality merchandising* y la competencia.

3.9.1. Origen: el derecho norteamericano.

Es sabido que el derecho de la competencia tiene su origen en la Sherman Act norteamericana promulgada en 1890 y definida como la Carta Magna de la libre empresa⁷³⁸. El enorme desarrollo que ha sufrido el derecho norteamericano de la competencia a partir de esta ley y su influencia en Europa obligan a realizar una breve referencia a este ordenamiento jurídico.

Esta ley prohíbe dos tipos de conductas, esto es, los acuerdos restrictivos y las prácticas monopolísticas. Paralelamente a la prohibición que recoge el artículo 81.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, la Sherman Act prohíbe todo tipo acuerdos, decisiones o prácticas concertadas que restrinjan el comercio⁷³⁹. Ahora bien, por lo que respecta a los acuerdos restrictivos y, en principio, a diferencia del derecho comunitario de la competencia, hay que subrayar que, en virtud de la “*rule of reason*”, únicamente las restricciones no razonables se hallan prohibidas por el derecho norteamericano de la competencia⁷⁴⁰. La jurisprudencia y la doctrina norteamericanas han desarrollado la aplicación de esta regla sobre la base del análisis económico de los efectos que producen las restricciones, defendida por la conocida “Escuela de Chicago”⁷⁴¹.

⁷³⁸ Vid. la expresión que recoge ZAMORA, F.J., “Algunas claves actuales del derecho antitrust de los Estados Unidos”, *Revista de Derecho Mercantil*, núms. 181-182, julio-diciembre 1986, pág. 381, extraída de un pasaje del pronunciamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso U.S. v Topco Associates Inc.

⁷³⁹ Vid. sección 1 de la Sherman Act, 15 United Status Code, que señala que “every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. [...]”

⁷⁴⁰ Sobre la evolución de esta regla y su eventual aplicación en el derecho nacional de la competencia, vid. GINER, C.A., “Artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y *Rule of Reason* (el caso «ICI Paints España, S.A.»), *Derecho de los Negocios*, núm. 33, junio 1993, pág.12.

⁷⁴¹ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Un hito en la historia del derecho de la competencia: centenario de la «Sherman Act»”, *Actas de Derecho Industrial*, núm. 13, 1989-1990, pág. 676; la introducción de VICENT,

Contrariamente a lo que establece el artículo 81.3 del Tratado, la Sherman Act no prevé la posibilidad de otorgar una exención a aquellos acuerdos que reúnan las condiciones que el mismo precepto enumera. Seguramente, esta diferencia es la principal causa de la evolución y aplicación de la “*rule of reason*” pues, tal y como señala la doctrina, los jueces norteamericanos se dieron cuenta de la absurdidad que suponía declarar todos los contratos como restrictivos de la competencia, y, en consecuencia, ilegales⁷⁴². En términos generales, la diferencia entre ambos sistemas comporta que en el ordenamiento norteamericano sólo los acuerdos que, de forma poco razonable, restringen el comercio son ilegales, mientras que, de acuerdo con el sistema fijado hasta ahora por la Unión Europea, los acuerdos que restringen la competencia son ilegales, pese a que pueden obtener una exención que concede, como veremos, la Comisión⁷⁴³.

No cabe ignorar que un sector de la doctrina apoya y promueve la aplicación de esta regla al derecho comunitario de la competencia⁷⁴⁴. Sin embargo, la aplicación de esta regla con carácter generalizado en el derecho comunitario de la competencia requiere su previa revisión y adaptación a las especialidades que presenta este sistema⁷⁴⁵. De hecho, este acercamiento se ha llevado a cabo paulatinamente a través de la jurisprudencia y de las nuevas tendencias legislativas en el seno de la Unión Europea, en particular, interesa la aplicación de la doctrina de las restricciones accesorias, que se considera una manifestación de la *rule of reason*⁷⁴⁶. De acuerdo con la doctrina de las restricciones accesorias, las cláusulas restrictivas de la competencia que se incorporen en un contrato se consideran lícitas, sin que sea necesario solicitar una autorización, cuando su finalidad consista en promover la consecución del fin lícito que persigue el contrato. Ahora bien, este acercamiento se ha intensificado de manera muy especial a partir de la entrada en vigor y reciente aplicabilidad del Reglamento del Consejo 1/2003, que estudiaremos posteriormente con mayor detalle.

F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 680; ZAMORA, F.J., “Algunas claves actuales del derecho antitrust...”, op. cit., pág. 368; MIRANDA, L.M., “La *rule of reason* en el derecho de la competencia: a propósito de la transmisión de empresas (Consideraciones en torno a la resolución del TDC en el asunto «ICI Paints España SA»)”, *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont*, tomo II, Tirant lo blanch, Valencia 1995, págs. 2324-2325.

⁷⁴² KORAH, V., *An introductory guide to EC Competition Law and Practice*, 7ª ed., Hart Publishing, Oxford 2000, págs. 59-60.

⁷⁴³ Vid. las consideraciones de KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., págs. 213 y ss.

⁷⁴⁴ Vid. WHISH, R., *Competition Law*, LexisNexis, 5th ed., London 2003, pág. 107.

⁷⁴⁵ WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 125; GINER, C.A., “Artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia...”, op. cit., pág. 10.

⁷⁴⁶ MIRANDA, L.M., “La *rule of reason*...”, op. cit., págs. 2338 y ss.

Por lo que respecta al contrato de licencia, la política adoptada por las instituciones encargadas de aplicar el derecho norteamericano de la competencia se refleja de forma clara en las Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property, dictadas por el Departamento de justicia de los Estados Unidos y la Federal Trade Commission el 6 de abril de 1995⁷⁴⁷. A tenor de lo que dispone esta guía, se considera que este tipo de contrato facilita la integración y facilita la explotación eficiente del derecho de que se trate, beneficiando a los consumidores mediante la reducción de los costes y la introducción en el mercado de nuevos productos⁷⁴⁸. En definitiva, todo ello promueve, tal y como reconocen estas orientaciones, la investigación, el desarrollo y la inversión. Asimismo, conviene subrayar que este texto reconoce que las limitaciones que puede contener un contrato de licencia son susceptibles de perseguir fines procompetitivos, ya que, en definitiva, permiten al licenciante explotar su propiedad de una manera más eficaz y efectiva.

Las autoridades norteamericanas aplican, en la mayor parte de los casos, la doctrina de la *rule of reason* con la finalidad de evaluar las restricciones que contienen los contratos de licencia. En primer lugar, este análisis se basa fundamentalmente en dilucidar si la restricción es susceptible de originar efectos anticompetitivos, y, en segundo lugar, el análisis comporta preguntarse la cuestión relativa a si esta restricción es razonablemente necesaria para obtener beneficios procompetitivos que compensen los efectos anticompetitivos⁷⁴⁹. Ahora bien, estas orientaciones reconocen la existencia de algunas restricciones que son contrarias a la competencia *per se*, y, que por lo tanto, se consideran ilegales sin necesidad de aplicar la teoría de la *rule of reason* antes mencionada. Entre las cláusulas consideradas *per se* ilegales, las orientaciones mencionan, en el apartado 3.4, la fijación de precios o las que limitan la producción. La aplicación de estos procedimientos para enjuiciar las restricciones dependerá en gran medida del grado de probabilidad existente en torno a la contribución de este tipo de restricciones a la consecución del aumento de la eficiencia y la integración de las actividades económicas.

⁷⁴⁷ Esta guía puede consultarse en <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm>. En cualquier caso, hay que advertir que estas orientaciones no cubren el tratamiento antitrust de los signos distintivos, si bien, reconocen, en el apartado 1.0, que los principios sobre derecho de la competencia que se aplican para enjuiciar las licencias de otros bienes protegidos por la propiedad intelectual, se aplican también para enjuiciar las licencias de marca.

⁷⁴⁸ Vid. apartado 2.3 de las Guidelines norteamericanas.

⁷⁴⁹ Vid. apartado 3.4 de las Guidelines norteamericanas.

Asimismo, estas orientaciones se refieren, en el apartado 4.3, a la “*safety zone*”. Es decir, las autoridades de la competencia no analizarán las restricciones contenidas en un contrato de licencia cuando el licenciante y el licenciataro no superen la cuota del 20% de cada mercado relevante afectado por la restricción. Además, el amparo efectivo que otorga esta “*safety zone*” requiere que las restricciones no sean de las consideradas *per se* contrarias a la competencia.

En definitiva, el derecho norteamericano de la competencia reconoce los efectos procompetitivos que se derivan de un contrato de licencia. Sin embargo, este sistema admite que algunas de las cláusulas que contienen estos contratos eventualmente podrían restringir el comercio. En este supuesto, las autoridades norteamericanas competentes para analizar la legalidad de estas cláusulas a la luz del derecho de la competencia aplicarán la doctrina de la *rule of reason*. En esta línea, no hay que olvidar que las cláusulas consideradas *per se* como restrictivas de la competencia son calificadas como ilegales, aún así serán enjuiciadas en la medida en que constituyan un medio para aumentar la eficiencia y la integración de las actividades económicas. De modo que, estas autoridades, en lugar de llevar a cabo un análisis formal, realizan estudios exhaustivos con el fin de determinar los efectos procompetitivos o anticompetitivos de una cláusula restrictiva de la competencia.

3.9.2. El Derecho de la competencia europeo.

El Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en Roma el 25 de marzo de 1957, en vigor desde el 1 de enero de 1958, se creó con la finalidad de establecer un mercado único entre los Estados que formaban parte del Tratado⁷⁵⁰. En orden a la consecución de este objetivo se eliminaron los derechos arancelarios y las cuotas que cada Estado imponía unilateralmente⁷⁵¹. Asimismo, la efectiva desaparición de las fronteras nacionales requería el establecimiento de los principios relativos a la libre circulación de mercaderías, servicios, trabajadores y capital, así como el

⁷⁵⁰ Los países que inicialmente formaron parte del Tratado son: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, y Luxemburgo.

⁷⁵¹ Vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 1, destaca las ventajas que ya inicialmente ofrecía el establecimiento de un mercado común. En esta línea, señala que los bienes y los servicios podían ser producidos en las áreas más adecuadas y, en cambio, ser ofrecidos en las áreas que los productores deseaban. Igualmente, el mercado común ofrecía oportunidades para la especialización y el ahorro de costes podía ser mayor en grandes mercados geográficos. En determinados sectores, las

reconocimiento de la libertad de establecimiento en cualquier Estado parte del Tratado. Igualmente, este Tratado incorporó algunos preceptos relativos a evitar que los comerciantes se repartieran los mercados para mantener la situación que habían logrado consolidar hasta el momento, y, frustraran, de este modo, los fines relativos al mercado único. Por esta razón, se incluyeron las normas relativas a la competencia en los artículos 85 y siguientes.

Este Tratado ha sufrido diversas modificaciones, entre las que destacan la llevada a cabo por el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, que además eliminó el concepto de “económica” en el Título del Tratado de 1957, el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997, y, el Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001⁷⁵². Estas modificaciones no han afectado substancialmente al derecho de la competencia, si bien, la numeración de los artículos que contienen estas normas ha variado, de modo que, actualmente, se encuentran contenidas en los artículos 81 y siguientes del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (de ahora en adelante TCCE).

El artículo 81 del TCCE establece que cualquier tipo de acuerdo entre empresas que afecte al comercio entre Estados miembros y tenga por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia es incompatible con el mercado común y, en consecuencia, prohíbe expresamente este tipo de acuerdos. Ahora bien, el apartado tercero de este mismo artículo contempla la posibilidad de admitir los acuerdos colusorios cuando, básicamente, contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico.

De la estructura de este precepto se colige la gran distancia que existe entre el derecho norteamericano sobre la competencia y el derecho comunitario. En efecto, a diferencia del primero, el derecho comunitario parte de la incompatibilidad de los acuerdos que restrinjan o falseen la competencia con el mercado común, si bien, con posterioridad, admite, excepcionalmente, su posible aceptación cuando reúnan determinados requisitos. En esta línea, es oportuno hacer referencia a la extraordinaria evolución que ha sufrido el derecho comunitario europeo durante los últimos años. Esta evolución cuya última muestra es el recientemente publicado Reglamento 1/2003 ha

empresas podían crecer en la medida en que lo permitía las economías de escala y los ámbitos de producción y distribución, y, paralelamente, dejar espacio a otros productores competidores.

⁷⁵² Las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se han publicado recientemente en el DOCE C325/1 de 24 de diciembre de 2002.

acercado estos dos sistemas al afirmar que los acuerdos contemplados en el artículo 81.1 que reúnan las condiciones del artículo 81.3 no están prohibidos, como veremos, de nuevo, más adelante⁷⁵³.

Por otro lado, el artículo 82 del TCCE prohíbe la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial de éste. El citado precepto, enumera, en particular, alguna de las prácticas que se consideran abusivas.

Estos artículos han de ser interpretados a la luz de los principios que recoge el Tratado en los artículos 2 y 3, relativos a los fines que la Comunidad se compromete a promover. Por lo que respecta a la integración, la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJE) en la resolución de los asuntos relativos a la competencia, ha permitido a la doctrina especializada admitir la conclusión relativa a que la integración del mercado es un objetivo que ha sido perseguido de modo mecánico, pese a que, en ocasiones, el resultado fuera en perjuicio, precisamente, de la competencia⁷⁵⁴.

En esta línea, es paradigmática la sentencia del TJE de 13 de julio de 1966, conocida como el caso Grundig⁷⁵⁵. Consten, una empresa francesa, firmó con Grundig, sociedad constituida en Alemania, un acuerdo de distribución exclusiva. Con arreglo al citado acuerdo, Consten se obligaba básicamente a distribuir los productos de la marca Grundig en Francia. Para ello, se comprometía a promover los productos distinguidos con esta marca en este Estado, a ofrecer un servicio de post-venta, a comprar una determinada cantidad mínima de productos a Grundig, y, a no comercializar productos similares contraseñados con otra marca⁷⁵⁶. Finalmente, Consten se obligaba a no exportar estos productos, y, por otro lado, Grundig se comprometía a prohibir a todos sus distribuidores la comercialización de sus productos en ese Estado. En orden a asegurar la consecución de los fines perseguidos con la celebración de este contrato, las partes decidieron registrar la marca en Francia para garantizar la protección territorial al distribuidor Consten.

⁷⁵³ Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE), publicado en el DOCE L1, de 4 de enero de 2003.

⁷⁵⁴ KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 6. En una línea similar, destaca la importancia de este objetivo WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., págs. 21 y 51.

⁷⁵⁵ STJE de 13 de julio de 1966, C-56-58/64, Consten S.À.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v Commission (Rec. pág. I-299).

⁷⁵⁶ KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 52.

Este acuerdo fue enjuiciado por el TJE que consideró que era contrario al artículo 85.1 del Tratado, actual artículo 81. En efecto, pese a que las ventas de la clase de productos fabricados por Grundig aumentaron considerablemente en Francia, el Tribunal estimó que este acuerdo era capaz de afectar al comercio entre los Estados miembros y tenía por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común⁷⁵⁷. El Tribunal confirmó que la creación de una protección territorial absoluta dirigida a eliminar cualquier posibilidad de competencia era contraria a los principios reconocidos en el Tratado. Asimismo, añadió que esta decisión no se podía ver afectada por consideraciones de distinta índole como, por ejemplo, el nivel de gastos generales que Consten debía soportar para llevar a cabo el acuerdo, o, los efectos positivos que se derivaban de su aplicación⁷⁵⁸. De este modo, el Tribunal pretendía evitar el aislamiento de los mercados.

Igualmente, el primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado perseguía este mismo objetivo. En efecto, el Reglamento número 17 otorgó a la Comisión la facultad de conceder exenciones de acuerdo con lo que dispone el artículo 85.3 del Tratado, actual artículo 81.3⁷⁵⁹. Tal y como reconoce el Libro blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE, elaborado por la Comisión y publicado el 28 de marzo de 1999, este sistema de autorización centralizado en manos de la Comisión era necesario porque permitía aplicar el artículo 85 con uniformidad en un momento en que la política de la competencia iniciaba su periplo en Europa⁷⁶⁰. Asimismo, este sistema resultaba acorde con el objetivo de la integración fijado por la Comunidad, ya que, permitía fomentar la integración de los mercados al impedir que las empresas reconstruyeran las barreras que los Estados miembros habían eliminado progresivamente.

⁷⁵⁷ Las partes alegaban que sobre la base de la “*rule of reason*” había que valorar los efectos económicos que el contrato había desplegado sobre la competencia entre los productos similares de diferentes marcas. Sin embargo, el Tribunal puso de relieve que no era necesario tener en cuenta los efectos concretos de un acuerdo, cuando resulta que éste ha tenido como objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.

⁷⁵⁸ Sobre una valoración crítica de esta Sentencia, vid. FONT, A., *Mercado común y distribución. La distribución exclusiva y selectiva a través de representantes y concesionarios*, Bosch, Barcelona 1987, págs. 58 y ss.

⁷⁵⁹ Como veremos más adelante, este Reglamento se encuentra derogado por el artículo 43 del Reglamento 1/2003, ya citado, excepto por lo que respecta las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 81.3 del Tratado antes de la fecha de aplicación de este Reglamento y hasta la fecha de expiración de dichas decisiones.

⁷⁶⁰ Libro Blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE, Programa de la Comisión núm. 99/027, presentado el 28 de abril de 1999. Puede consultarse en

Por lo que se refiere a los objetivos de la Comunidad en el momento de su creación y de la política de la competencia llevada a cabo por los órganos comunitarios en consonancia con esos fines, interesa poner de relieve el éxito de los logros conseguidos en aras al fortalecimiento de esta Comunidad y al desenvolvimiento uniforme de esta política en su seno. Sin embargo, la evolución sufrida por la Unión europea implica la superación de estos objetivos y la fijación de nuevos retos, que deberán verse reflejados en la política que lleve a cabo la Comisión y en las sentencias resueltas por el TJE como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Reglamento. En este sentido, un sector de la doctrina más prestigiosa había criticado el funcionamiento del sistema de notificaciones y exenciones llevado a cabo por la Comisión⁷⁶¹. De hecho, ya el citado Libro blanco ponía de relieve las disfunciones que creaba este sistema y postulaba su necesaria modificación, que, finalmente, ha sido efectuada por el Reglamento 1/2003.

Este Reglamento que entró en vigor, con arreglo a su artículo 45, el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, es aplicable desde el 1 de mayo de 2004⁷⁶². En virtud del artículo 1.2 de este Reglamento, cuyo artículo 43 deroga el Reglamento 17/62⁷⁶³, se reconoce la compatibilidad con el derecho de la competencia de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas contemplados en el artículo 81.1 del Tratado cuando concurren las condiciones que

internet en la siguiente dirección:
http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/other.htm#dgiv_pdf_wb_modernisation.

⁷⁶¹ Vid., KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 25, 55, 59-60, que se refiere, por una parte, a la escasez de recursos de la Comisión para hacer frente a la concesión de las exenciones individuales. Y, por otra parte, critica que la existencia y aplicación del artículo 81.3 haya dado pie a una interpretación muy amplia de la prohibición que recoge el artículo 81.1 del Tratado.

⁷⁶² De acuerdo con este precepto el Reglamento entró en vigor el 25 de enero de 2003 y es aplicable desde el 1 de mayo de 2004. Por consiguiente, si bien el Reglamento es aplicable a partir del 1 de mayo de 2004, ya desde que entró en vigor, los estados miembros debían prepararse para su aplicación. Asimismo, estos estados no podían dictar ninguna norma ni llevar a cabo ningún acto que contradijera los preceptos del Reglamento ni realizar actos cuya finalidad persiguiera la frustración efectiva de éste en el futuro. En efecto, no hay que olvidar que el artículo 10 del TCCE impone el deber de colaboración a los estados miembros. Este precepto señala que los estados se encuentran obligados a adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Asimismo, señala que los estados facilitarán a la Comunidad el cumplimiento de su misión. Finalmente añade que estos estados se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado.

⁷⁶³ El nuevo Reglamento deroga el Reglamento 17/62, excepto por lo que respecta al apartado 3 del artículo 8, relativo a la facultad de la Comisión de revocar o modificar sus decisiones en torno a la aplicación del artículo 81.3 del Tratado o de prohibir determinados actos a los interesados cuando concurren determinadas circunstancias.

recoge el artículo 81.3 del Tratado⁷⁶⁴. En consecuencia, esta norma indica que no es necesaria decisión previa alguna para autorizar el acuerdo, decisión o práctica concertada. De acuerdo con este sistema, se elimina la necesidad de notificación y se establece un sistema de excepción legal directamente aplicable⁷⁶⁵. Además, los órganos jurisdiccionales y las autoridades de competencia de los Estados miembros son competentes para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado, pues el Reglamento les habilita para ello⁷⁶⁶.

3.9.3. Los contratos de licencia desde el punto de vista del derecho de la competencia.

Nuestro derecho interno en materia de defensa de la competencia posee un gran paralelismo con el derecho comunitario en cuyo modelo se inspira. Del mismo modo, no hay que olvidar que el artículo 81 del Tratado goza de efecto directo y es directamente aplicable a los estados miembros. En este sentido, y pese a la dificultad que plantea la existencia de una doble regulación sobre esta materia, el estudio sobre el contrato de *personality merchandising* y su compatibilidad con el derecho de la competencia se basará en el derecho comunitario, que constituye la base de nuestro derecho interno.

3.9.3.1. ¿El contrato de personality merchandising vulnera el artículo 81 del Tratado? Especial referencia a la doctrina de minimis.

⁷⁶⁴ Sobre la aplicación del artículo 81.3 del Tratado, vid. las Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE), DO 2004/C 101/08, de 27 de abril de 2004, págs. 97 a 118.

⁷⁶⁵ La adopción de este Reglamento supondrá, tal y como ya había puesto de relieve un sector de prestigiosa doctrina, una transformación de la práctica del derecho de la competencia. Vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 76.

⁷⁶⁶ Vid. al efecto los artículos 3, 5 y 6 del Reglamento. Igualmente, vid. la Declaración común del Consejo y de la Comisión sobre el funcionamiento de la red de autoridades de competencia (Texto pertinente a efectos del EEE), doc. Núm. 15435/02 ADD 1, que, a partir de la adopción del Reglamento 1/2003, establece que la Comisión y las autoridades nacionales de la competencia forman conjuntamente una red de autoridades de competencia a efectos de la aplicación en estrecha cooperación de los artículos 81 y 82 del Tratado. Los detalles sobre el funcionamiento de esta Red se recogen en la Comisión de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia, DO 2004/C 101/03, de 27 de abril de 2004, págs. 43 a 53. Asimismo, vid. la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 CE (Texto pertinente a efectos del EEE), DO 2004/C 101/04, de 27 de abril de 2004, págs. 54 a 64.

Por lo que concierne al contrato de licencia, interesa destacar que este contrato *per se* no supone una vulneración del artículo 81 del Tratado⁷⁶⁷. Fundamentalmente, mediante este contrato una parte autoriza a otra a usar de un modo determinado y durante un tiempo cierto un derecho. En realidad, son las cláusulas que las partes añaden a esta autorización las que son susceptibles de vulnerar este artículo⁷⁶⁸. Por esta razón, y con la finalidad de conseguir el objetivo de la integración y evitar el aislamiento de los mercados nacionales, estas cláusulas han sido sometidas a minuciosos estudios por parte de la Comisión y del TJE.

Con el objetivo de enjuiciar estos acuerdos, interesa, en primer lugar, encuadrar el contrato de *personality merchandising* en la categoría de los acuerdos verticales. Así es, de acuerdo con nuestra hipótesis de trabajo, este contrato se suscribe entre dos empresas que operan en planos distintos de la cadena de producción o distribución y sus cláusulas se refieren a las condiciones en las que las partes pueden comercializar determinados bienes o servicios⁷⁶⁹. Por el contrario, los acuerdos horizontales son aquéllos celebrados entre empresas que se encuentran en el mismo nivel dentro del tipo de industria o comercio que ejercen. Esta distinción ha adquirido paulatinamente una mayor importancia, ya que, recientemente la Comisión ha admitido expresamente que los acuerdos verticales reúnen más fácilmente las condiciones que requiere el artículo

⁷⁶⁷ Vid. En esta línea, KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 282; MASSAGUER, J., “Antitrust y licencia de patente y know-how tras la reforma del Derecho español de defensa de la competencia”, *Derecho de los Negocios*, núm. 19, abril 1992, pág. 23. Cfr. el punto de partida de ANDERMAN, S.D., *EC Competition law...*, op. cit., pág. 8. En cuanto al concepto de “efecto sobre el comercio”, vid. las Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE), DO 2004/C 101/07, de 27 de abril de 2004, págs. 81 a 96.

⁷⁶⁸ Con estas cláusulas nos referimos al contenido del contrato que hemos analizado en el apartado 3.8. de este capítulo. Concretamente, y modo de ejemplo, piénsese en la cláusula relativa a la concesión de una exclusiva territorial, la que hace referencia al modo de configuración del pago del canon o las relativas a los controles de calidad, entre otras.

⁷⁶⁹ Por lo que respecta a este concepto, vid. la definición de “acuerdo vertical” que contiene el artículo 2.1 del Reglamento (CE) núm. 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (Texto pertinente a efectos del EEE), DO núm. L 336 de 29 de diciembre de 1999, págs. 21 a 25. En lo que concierne a esta definición, vid. la crítica realizada por KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 217. La autora considera que este concepto no informa sobre si las partes son competidores reales o potenciales, y, ello conduce a determinadas complicaciones al redactar las exenciones por categorías en los acuerdos verticales. La misma autora contrapone esta situación a la establecida en Estados Unidos donde un acuerdo se define como vertical únicamente cuando las partes no son competidores reales o potenciales en un mercado relevante. En este sentido, cabe traer a colación el considerando tercero y el artículo 2.4 del citado Reglamento, ya que, parece admitir que la categoría de acuerdos verticales incluye los acuerdos de compra o de venta de bienes o servicios cuando estos acuerdos se celebren entre empresas no competidoras. Aún así, también incluye los que se celebren entre determinados competidores.

81.3 del Tratado para declarar inaplicable el 81.1 del mismo Tratado⁷⁷⁰. En esta línea, el Reglamento núm. 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, ya citado, recalca en el considerando sexto que

“Los acuerdos verticales de la categoría, definidos en el presente Reglamento, pueden mejorar la eficiencia económica de una cadena de producción o de distribución al permitir una mejor coordinación entre las empresas participantes. En concreto, pueden llevar a una reducción de los costes de las transacciones y de los costes de distribución de las partes y a optimizar sus niveles de ventas e inversión”.

En esta misma dirección se encuentra la Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (*de minimis*)⁷⁷¹. Con arreglo al contenido de esta Comunicación, el artículo 81.1 del Tratado no es aplicable a los acuerdos verticales cuando sus efectos sobre el comercio intracomunitario o sobre la competencia no son sensibles⁷⁷². Es decir, la Comisión a través de esta comunicación reduce considerablemente el ámbito objetivo de aplicación del artículo 81.1 del Tratado, pues considera que los acuerdos que reúnan los criterios cuantitativos que enumera no restringen sensiblemente la competencia, y, por lo tanto, no se encuentran prohibidos por el artículo 81.1.

La Comisión fija unos criterios cuantitativos con la finalidad de determinar lo que no constituye una restricción sensible. En este sentido, la Comisión estima en el punto 7.b) de la citada Comunicación que cuando la cuota de mercado de cada una de las partes del acuerdo no exceda del 15 % en ninguno de los mercados de referencia afectados por el acuerdo los acuerdos entre empresas no restringen la competencia de

⁷⁷⁰ Vid., en este sentido, las reflexiones de KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 217. La autora señala que el TJE, excepto en alguna infortunada sentencia, resuelve los asuntos teniendo en cuenta la distinción entre acuerdos verticales y horizontales. En esta dirección, la misma autora indica que Posner afirma que las restricciones verticales deberían considerarse *per se* legales. En esta misma dirección, vid., ANDERMAN, S.D., *EC Competition law...*, op. cit., pág. 6, que considera, en general, beneficiosos para la competencia los acuerdos de licencia.

⁷⁷¹ Esta comunicación se halla publicada en el DO 2001/C 368/07, de 22 de diciembre de 2001, págs. 13 a 15. Este documento sustituye a la Comunicación relativa a los acuerdos de menor importancia publicada en el DO C 372, de 9 de diciembre de 1997. El establecimiento de esta regla encuentra sus precedentes en la jurisprudencia del TJE. En esta línea, es paradigmática la sentencia *Völk v Vervaecke* comentada por KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 67.

⁷⁷² Esta Comunicación no utiliza la tradicional contraposición entre acuerdos horizontales y verticales, sino que alude, tal y como propugnaba un sector de la doctrina especializada, a acuerdos entre empresas que sean competidores reales o potenciales en cualquiera de los mercados de referencia afectados por el acuerdo y acuerdos entre empresas que no sean competidores reales o potenciales en ninguno de los mercados afectados por el acuerdo.

forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81⁷⁷³. En relación con esta cuestión, las directrices relativas a las restricciones verticales⁷⁷⁴ ponen de relieve en el apartado 9 que esta exclusión no supone que los acuerdos verticales celebrados por empresas que posean una cuota de mercado superior —se entiende tras las posteriores modificaciones— al 15 % infrinjan automáticamente lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81⁷⁷⁵. La Comisión se esfuerza en eliminar esta falacia al añadir que, verdaderamente, es posible que los acuerdos entre empresas cuya cuota de mercado sea superior al —léase— 15 % sigan sin repercutir de forma significativa en el comercio entre Estados miembros o no representen una restricción considerable de la competencia. Finalmente, la Comisión añade que estos acuerdos deben ser evaluados en su contexto jurídico y económico.

En cualquier caso la Comunicación subraya en el punto 11.2 que, por lo que se refiere a los acuerdos entre no competidores, esto es, acuerdos verticales, no se aplicará la cuota citada cuando contengan restricciones que tengan por objeto determinadas restricciones, entre las que merece la pena destacar la restricción de la facultad del comprador de determinar el precio de venta y la restricción del territorio en el que el comprador pueda vender los bienes o servicios contractuales excepto cuando se reúnen determinadas circunstancias. Por lo que se refiere a este tema, las directrices relativas a las restricciones verticales precisan, en el apartado 10, que podría ocurrir que sea aplicable el artículo 81.1 del Tratado a un acuerdo suscrito entre empresas cuya cuota de mercado no exceda —entiéndase— el 15 % cuando el acuerdo contenga una restricción especialmente grave y se produzca un efecto considerable sobre el comercio entre Estados miembros y sobre la competencia.

⁷⁷³ La Comisión ha elevado esta cuota de mercado para el caso de los acuerdos entre empresas que no sean competidores, ya que, la Comunicación de la Comisión anterior relativa a este mismo aspecto (372/13) establecía que la cuota de mercado de las partes no debía exceder del 10 %.

⁷⁷⁴ DO C 291/1 de 13 de octubre de 2000. Estas directrices han sido elaboradas por la Comisión para evaluar los acuerdos verticales con arreglo al artículo 81 del Tratado. Paralelamente, el Órgano de vigilancia de la AELC ha publicado las directrices que —*mutatis mutandis*— son idénticas a las publicadas por la Comisión. Con ello los estados que forman parte de la Asociación europea de libre comercio mantienen el criterio de adoptar las orientaciones sobre la aplicación del derecho comunitario de la competencia.

⁷⁷⁵ A pesar de que la publicación de las directrices es anterior a la de la Comunicación *de minimis*, publicada el 22 de diciembre de 2001, hay que admitir su aplicabilidad en relación con esta posterior Comunicación en virtud de lo que establece el apartado 8 de las directrices. Este apartado, en previsión de la modificación de la Comunicación *de minimis*, dispone que “el Reglamento de Exención por Categorías y estas directrices se entienden sin perjuicio de la aplicación de la presente o cualquier futura Comunicación *de minimis*”. Nuestra utilización de la cuota de mercado del 15 % responde al contenido de la Comunicación *de minimis* vigente, mientras que la utilización de las directrices de la cuota de mercado del 10 % responde al contenido de la Comunicación *de minimis* de 1997, actualmente derogada.

La doctrina *de minimis* que consolida esta comunicación adquiere una relevancia fundamental en relación con el contrato de *personality merchandising*. Ciertamente, los contratos celebrados entre un licenciante y un licenciatario que se hallen cubiertos por el ámbito establecido por esta Comunicación no restringirán de forma sensible la competencia, de modo que no será aplicable el artículo 81.1 del Tratado. Pese a esta afirmación, no hay que olvidar que habrá que tener en cuenta las excepciones que recoge la comunicación relativas a determinadas restricciones especialmente graves, aspecto sobre el que volveremos más adelante.

3.9.3.2. *Aplicación de los Reglamentos de exención a determinadas categorías de acuerdos.*

Con la finalidad de enjuiciar la compatibilidad del contrato de *personality merchandising* con el derecho comunitario de la competencia, es imprescindible comprobar los reglamentos de exención dictados por la Comisión, en virtud de la facultad que le otorga el Reglamento 19/65⁷⁷⁶. Mediante este estudio se pretende investigar el encaje de este contrato en alguno de los reglamentos de exención dictados por la Comisión. Asimismo, y pese a que el ámbito de aplicación de estos reglamentos nos indica que este contrato no gozará de la exención por categorías que prevé el artículo 81.3 en relación con el 81.1 del Tratado, su estudio nos permitirá conocer la política de la Comisión en torno a determinados acuerdos así como sus criterios de valoración, especialmente por lo que se refiere a las cláusulas prohibidas⁷⁷⁷. Esta cuestión es especialmente relevante desde que entró en vigor y es aplicable el Reglamento 1/2003, puesto que, la desaparición de la figura de la exención individual e incluso de la carta de conformidad, otorgará un mayor margen a las empresas para

⁷⁷⁶ Reglamento (CE) núm. 19/1965 del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas, DO núm. P 036 de 6 de marzo de 1965, págs. 533 a 535. Téngase en cuenta que como señala el apartado 2 de las Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado, ya citadas, el Reglamento 1/2003 no afecta a la validez y a la naturaleza jurídica de los reglamentos de exención por categorías. Por ello, el apartado 35 de las Directrices señala que el artículo 81.3 del Tratado es aplicable tanto a acuerdos individuales como a categorías de acuerdos, mediante reglamentos de exención por categorías. Ahora bien, cuando un acuerdo está contemplado en una exención por categorías, las partes en el acuerdo restrictivo quedan exentas de la obligación que impone el artículo 2 del Reglamento 1/2003 de demostrar que su acuerdo cumple las condiciones del artículo 81.3 del Tratado. Además, habría que añadir que, como apunta el apartado 36 de las Directrices, en virtud del artículo 29 de este Reglamento la Comisión o la autoridad de competencia de un Estado miembro se encuentran habilitadas para retirar la cobertura de un reglamento de exención por categorías cuando a un acuerdo individual le es aplicable lo dispuesto en el artículo 81.1 y no cumple las condiciones del artículo 81.3 del Tratado.

elaborar los acuerdos necesarios para llevar a cabo sus operaciones, ya que, únicamente necesitarán conocer, y evitar, aquellas cláusulas que la Comisión incluye en la denominada “lista negra”.

3.9.3.2.1. El Reglamento de exención por categorías 240/1996.

En realidad, un sector de la doctrina más relevante ya había postulado, con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento⁷⁷⁸, la aplicación de los principios que contiene el Reglamento 240/1996 a las licencias de derechos de autor y a las licencias de marcas, ya que, la Comisión no ha dictado ningún reglamento de exención específico para estas categorías de acuerdos⁷⁷⁹. Este mismo sector doctrinal apoya esta posición en la aplicación por parte de la Comisión de los criterios de este Reglamento a determinados casos específicos no cubiertos, en realidad, por el ámbito de aplicación de éste⁷⁸⁰. Paralelamente a aquella afirmación, y dada la especial naturaleza del derecho a comercializar la imagen, la valoración de las cláusulas que contiene el contrato de *personality merchandising* debería realizarse también de acuerdo con los criterios de este Reglamento⁷⁸¹.

La política de la Comisión respecto a la valoración de las cláusulas se refleja en la estructura de este Reglamento⁷⁸². En efecto, el Reglamento 240/1996 contiene un

⁷⁷⁷ En esta misma línea, vid. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 755.

⁷⁷⁸ Reglamento (CE) núm. 240/1996 de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (Texto pertinente a los fines del EEE), DO núm. L 031 de 9 de febrero de 1996, págs. 2 a 13.

⁷⁷⁹ WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 742, en relación con las licencias de derechos de autor, o, pág. 744, por lo que se refiere a la licencia de marca.

⁷⁸⁰ El autor cita, por ejemplo, la decisión de la comisión de 23 de marzo de 1990, sobre la concesión de Moosehead Breweries Ltd. a Whitbread & Co PLC de una licencia exclusiva para producir y vender cerveza con la marca comercial Moosehead, o, la decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 1977, sobre el contrato de licencia de marca de la sociedad Davide Campari-Milano SPA. Vid. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 744.

⁷⁸¹ En esta misma dirección, vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., págs. 297-298, que pone de relieve que el considerando 18 del Reglamento 240/1996 afirma que “es conveniente enumerar en el presente Reglamento un cierto número de obligaciones que suelen incluirse en los acuerdos de licencia pero que, en general, no restringen la competencia y prever que, si debido a un contexto económico o jurídico particular entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, deben también poder beneficiarse de la exención. La enumeración del artículo 2 del presente Reglamento no es exhaustiva”. En consecuencia, la autora señala que las obligaciones enumeradas en este artículo 2.1 raramente son restrictivas de la competencia, por lo tanto, éstas tampoco estarán prohibidas por el artículo 81.1 cuando se inserten en una licencia de otro derecho de la propiedad intelectual. Sin embargo, la autora se cuestiona hasta qué punto el reglamento sobre transferencia de tecnología es una buena guía sobre el pensamiento de la Comisión sobre otros tipos de derechos de propiedad intelectual.

⁷⁸² Esta estructura, que, como veremos, la Comisión ha modificado en el Reglamento 2790/1999, ha sido criticada por un sector empresarial en el sentido de que las exenciones a determinadas categorías de acuerdos han operado como camisas de fuerza y han desalentado acuerdos que no dañaban la

grupo de cláusulas que forman parte de lo que se denomina una “lista blanca”, es decir, cláusulas que raramente son contrarias a la competencia. Además, agrupa en la “lista negra” un conjunto de cláusulas cuya inserción en el contrato impedirá la concesión de la exención. Finalmente, este instrumento incluye una enumeración de obligaciones restrictivas de la competencia cuya exención requiere la previa notificación a la Comisión y la no oposición por parte de ésta a la exención.

En primer lugar, hay que admitir que el ámbito de aplicación de este Reglamento no permite incluir los acuerdos de licencia de otros derechos de la propiedad intelectual. Así es, ya desde un primer momento, el Reglamento en el considerando sexto admite la conveniencia de incluir en su ámbito de aplicación los acuerdos puros o mixtos que incluyan una licencia de derechos de propiedad intelectual únicamente cuando esta licencia adicional contribuya a la consecución del objeto de la tecnología concedida y sólo contenga cláusulas accesorias. Este aspecto es recogido en el artículo 1 del Reglamento, que admite la inaplicabilidad del artículo 81.1 a los acuerdos que incluyan cláusulas accesorias sobre derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes⁷⁸³. A mayor abundamiento, el Reglamento reitera, en forma negativa, esta idea en el artículo 5.4 que dispone que

“El presente Reglamento no será de aplicación a los acuerdos de licencia que contengan cláusulas no accesorias relativas a derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes”

En definitiva, este Reglamento deja claro que la exención no es aplicable a los acuerdos de licencia de otros derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes. Esto nos conduce a afirmar que tampoco el contrato de *personality merchandising* se hallará protegido de antemano por la exención en bloque.

En segundo lugar, y pese a esta falta de protección, con el nuevo Reglamento 1/2003, las partes que celebren un contrato de *personality merchandising* no necesitarán notificar a la Comisión el acuerdo con la finalidad de obtener una exención singular. Como ya hemos puesto de relieve, este texto legal considera que los acuerdos contemplados en el artículo 81.1 del Tratado que reúnan las condiciones del apartado 3

competencia y que, probablemente, la hubieran intensificado. Vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 244.

⁷⁸³ El artículo 10.15 del Reglamento define el concepto de “cláusula accesoria” como aquella relativa “a la explotación de los derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes que no contienen obligaciones restrictivas de la competencia distintas de las que acompañan a las patentes o al ‘know-how’, y que están exentas en virtud del presente Reglamento”. Asimismo, el mismo precepto explica el significado que, a efectos del Reglamento, atribuye a los distintos términos que utiliza.

de dicho artículo no estarán prohibidos, sin que sea necesaria decisión previa alguna⁷⁸⁴. En este sentido, y con el fin de evitar futuras denuncias por infracción del artículo 81.1, conviene estudiar y respetar los criterios de la Comisión por lo que respecta a la valoración las cláusulas restrictivas de la competencia.

Básicamente, el Reglamento 240/1996 confiere la exención a los acuerdos puros de licencia de “know-how”, a los acuerdos mixtos de licencia de patente y de “know-how” y a los acuerdos que incluyan cláusulas accesorias sobre derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes cuando contengan cláusulas que conviertan el acuerdo en una licencia exclusiva. Esto es, cláusulas que comprometan al licenciante a no explotar la tecnología concedida en el territorio concedido, o, a no conceder en él ninguna otra licencia⁷⁸⁵. Así como, obligaciones relativas a la abstención por parte del licenciario de competir en el territorio del licenciante⁷⁸⁶. Igualmente, en lo que concierne a las relaciones entre licenciarios, la exención incluye también las obligaciones asumidas por éstos relativas a la prohibición de competir en los territorios concedidos a otros licenciarios⁷⁸⁷.

Por lo que respecta a estas obligaciones, hay que tener en cuenta que el artículo 1.2 establece determinados límites temporales en relación con las licencias puras de patente, las licencias puras de “know-how” y los acuerdos mixtos de licencia de patente

⁷⁸⁴ En todo caso, no hay que olvidar que el criterio de la Comisión reflejado en el Reglamento 240/1996 es meramente un punto de referencia. En primer lugar, por el giro que ha dado el derecho de la competencia comunitario tras la entrada en vigor y aplicación del Reglamento 1/2003, y, en segundo lugar, porque como explica el mismo Reglamento 240/1996 en el considerando 8 es conveniente excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento los acuerdos que tengan únicamente por objeto la venta y añade que “estos acuerdos plantean problemas diferentes que, por el momento, no pueden ser resueltos en un reglamento único”. Consecuentemente, el Reglamento afirma en el artículo 5.1.5 que “el presente Reglamento no será de aplicación a los acuerdos celebrados únicamente con fines de venta”.

⁷⁸⁵ En este sentido, respecto a la admisibilidad de estas cláusulas es oportuno mencionar su inicial aprobación en la STJE de 8 de junio de 1982, C-258/78, L.C. Nungesser KG and Kart Eisele v Comisión (Rec. pág. 2015), conocida como el caso de la “semilla de maíz”, que reconoció que la licencia en exclusiva abierta no contravenía el tenor del artículo 81.1 del Tratado.

⁷⁸⁶ Por lo que respecta a esta obligación, vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 291, que recuerda la vigencia del principio relativo al agotamiento de los derechos, de modo que la protección que se pretende con la asunción de estas obligaciones nunca será absoluta. En esta línea, vid. el considerando número 11 del Reglamento 240/1996 que admite que “la exención de las prohibiciones de exportación impuestas al licenciante y a los licenciarios no prejuzga el eventual desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a la luz de los artículos 30 a 36 y del apartado 1 del artículo 85 del Tratado con respecto a dichas prohibiciones y, en especial, con respecto a la prohibición de que el licenciario comercialice el producto bajo licencia en los territorios concedidos a otros licenciarios (competencia pasiva)”.

⁷⁸⁷ Artículo 1, apartados 4 a 6 del Reglamento. Por lo que respecta a las ventas pasivas, hay que reconocer que el Reglamento 240/1996 protege en mayor medida a los licenciarios frente a la política de ventas pasivas de otros licenciarios, mientras que el Reglamento 2790/1999 y el párrafo 50 de las directrices que lo acompañan prohíben cualquier tipo de limitación de este tipo de actuaciones. Vid., en este sentido, KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 292; WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 749.

y de “know-how”. En términos generales, y por lo que atañe a la cláusula que recoge el artículo 1.1.6 sobre las ventas pasivas, se establece que el límite no supere los cinco años a partir de la fecha en que uno de los licenciarios hubiere comercializado el producto por primera vez⁷⁸⁸. Este límite se incrementa en las licencias puras de “know-how” a diez años por lo que se refiere a las obligaciones enumeradas en los apartados 1.1.1 a 1.1.5, si bien se admite la concesión de una exención singular en el caso de que los contratantes deseen fijar periodos más largos. En suma, importa subrayar que el Reglamento introduce la fijación de algunos períodos máximos en relación con la asunción de estas obligaciones, que, excepto en el caso de las ventas pasivas, atienden a la vigencia del derecho protegido.

En definitiva, los apartados 1 a 6 del artículo 1 concernientes a las exclusivas territoriales se reputan conformes al artículo 81.1 en relación con el 81.3 del Tratado, si bien, en determinados supuestos se establecen determinados límites temporales⁷⁸⁹.

Del mismo modo, el artículo 1.7 del Reglamento se refiere a la obligación del licenciario de utilizar la marca o presentación determinada por el licenciante para distinguir el producto durante la validez del acuerdo. Es importante señalar que este deber, que es perfectamente trasladable a los otros contratos de licencia, forma parte de las obligaciones exentas de acuerdo con el Reglamento.

Finalmente, el artículo 1.8 incluye en esta lista la obligación del licenciario relativa a la limitación de la producción del producto bajo licencia a las cantidades necesarias para la fabricación de sus propios productos, y de venta de dicho producto tan sólo como parte integrante o pieza de repuesto de sus propios productos, o de cualquier otra forma relacionada con su venta, siempre y cuando el licenciario fije libremente estas cantidades.

Por otro lado, el Reglamento 240/1996 contiene una lista que, a título de ejemplo, enumera una serie obligaciones que, como señala el considerando 18, suelen incluirse en los acuerdos de licencia pero que, en general, no restringen la competencia. De hecho, el Reglamento prevé en el artículo 2.2 que, incluso en el supuesto en que en un contexto particular estas obligaciones contravinieran el artículo 81.1 del Tratado, merecerían la exención. En este punto, haremos referencia a alguna de ellas por el

⁷⁸⁸ Por el contrario, estas limitaciones temporales difieren, como veremos más adelante, en el Reglamento 2790/1999, que, en concreto, no otorga ninguna protección en relación con las ventas pasivas. Vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 292.

⁷⁸⁹ En esta línea, vid. el artículo 3.7 que afirma que la exención no será de aplicación cuando, de algún modo, se persiga prorrogar los períodos de exclusividad.

interés que pueden suscitar en relación con el contrato de *personality merchandising* y con la seguridad de que, de acuerdo con el criterio de la Comisión, estas obligaciones respetan el derecho comunitario de la competencia⁷⁹⁰. En este sentido, interesa especialmente destacar la inclusión en este grupo de la obligación impuesta al licenciataria de no conceder sublicencias o de no ceder la licencia; la obligación del licenciataria de no explotar la patente o el “know-how” concedidos después de la expiración del acuerdo⁷⁹¹; la obligación que asume el licenciataria de respetar las especificaciones mínimas de calidad del producto bajo licencia y de autorizar al licenciante para realizar los controles correspondientes⁷⁹²; la obligación de informar al licenciante de toda apropiación indebida del “know-how” o de toda falsificación de las patentes objeto de licencia; la obligación de entablar o prestar ayuda al licenciante para entablar acciones ante los tribunales en caso de apropiación indebida o de falsificación; obligación del licenciataria de continuar abonando los cánones durante un período superior al período de validez de las patentes concedidas, por motivos de facilidades de pago; obligación de limitar la explotación de la tecnología concedida a una o varias de las aplicaciones técnicas de aquélla, o a uno o varios mercados de productos⁷⁹³; obligación del licenciataria de pagar un canon mínimo o de producir una cantidad mínima de los productos bajo licencia o de realizar un número mínimo de operaciones de explotación de la tecnología concedida; obligación del licenciataria de fabricar y comercializar lo mejor posible el producto bajo licencia; la reserva en favor del licenciante del derecho a poner fin a la exclusividad del licenciataria y a dejar de concederle licencias sobre las mejoras, cuando el licenciataria compita en el mercado

⁷⁹⁰ En la misma línea, y de nuevo sobre esta idea, vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 293, “since these provisions (en referencia al artículo 2.1 del Reglamento 240/1996) seldom infringe article 81(1), their treatment in pure software o trademark licences is probably the same despite their exclusion from the block exemption under article 5(1)(4)”.

⁷⁹¹ El considerando 20 del Reglamento juzga esta prohibición como un elemento normal de la licencia. Y, añade que, sin esta prohibición, el licenciante se vería obligado transmitir su “know-how” o sus patentes de forma indefinida.

⁷⁹² Por lo que respecta a esta obligación, no hay que olvidar que el artículo 4, que regula el procedimiento de oposición, que sin duda, se entiende también derogado por el Reglamento 1/2003, imponía a las partes la obligación de notificar los acuerdos que contengan obligaciones restrictivas no contempladas en los artículos 1 y 2 y que no entren en el ámbito de aplicación del artículo 3. En particular, el artículo 4.2.a) se refiere a la obligación que se impone al licenciataria relativa a la aceptación de especificaciones de calidad u otras licencias. Por lo que se refiere a esta obligación, hay que subrayar que este procedimiento había sido escasamente utilizado, vid., WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., págs. 753-754, cfr. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 295. Por esta razón, y en virtud, de las nuevas modificaciones surgidas en el seno del derecho comunitario de la competencia, es posible admitir que difícilmente una obligación de este tipo será puesta en tela de juicio.

común con el licenciante; o, la reserva en favor del licenciante del derecho a exigir al licenciatarlo que aporte la prueba de que el “know-how” concedido no se utiliza para la producción de productos y la prestación de servicios distintos de los productos o servicios bajo licencia.

Por el contrario, el artículo 3 del Reglamento 240/1996 contiene una lista de cláusulas, denominada, “lista negra” cuya inclusión en un contrato de licencia de patente o de “know-how” impedirá la aplicación de la exención de esta categoría de acuerdos. La Comisión resuelve, como pone de manifiesto en el considerando 19, que es imposible que estas restricciones originen los efectos positivos que exige el artículo 81.3 para la concesión de una exención por categoría. Por lo que interesa al contrato de *personality merchandising* haremos una especial referencia a alguna de ellas.

Principalmente, el artículo 3.1 reconoce que la exención no será de aplicación cuando una de las partes esté sujeta a limitaciones de fijación de precios, de componentes de los precios o de descuentos en los productos bajo licencia⁷⁹⁴. Además, en el artículo 3.5 se impiden las cláusulas que sujeten a las partes a limitaciones respecto de la cantidad de los productos fabricados o vendidos bajo licencia. El considerando número 24 señala que este tipo de restricciones limita gravemente la explotación por el licenciatarlo y las restricciones cuantitativas, en especial, pueden tener el mismo efecto que una prohibición de exportación.

Asimismo, este artículo impide en el apartado segundo que se restrinja la libertad de una de las partes para competir con la otra empresa o con otras empresas en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, la producción o utilización de productos competidores y su distribución.

Igualmente, el artículo 3.3 del Reglamento considera entre las cláusulas de la “lista negra” las que obliguen a las partes, sin razones justificadas, a negarse a atender pedidos de suministros efectuados por usuarios o revendedores establecidos en su

⁷⁹³ El considerando 22 del Reglamento admite que esta obligación no entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 (se entiende, el actual artículo 81) del Tratado, ya que puede considerarse que el licenciante tiene derecho a transferir su tecnología sólo para unos fines limitados.

⁷⁹⁴ El Reglamento 2790/1999, como veremos, también se refiere en el artículo 4.1 a las restricciones sobre la determinación del precio de venta, sin embargo, admite que el proveedor imponga precios de venta máximos o recomiende un precio de venta. Por lo que se refiere, a la imposición de precios máximos, un sector de la doctrina admite, a tenor de las características del Reglamento 240/1996, que parece incluirlos también en la lista negra del Reglamento, vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 294. Por lo que respecta a la recomendación de los precios, que, en ningún caso, debe equivaler a un precio de venta fijo o mínimo como resultado de presiones o incentivos, un sector de la doctrina admite que la inserción en el contrato de licencia de este tipo de recomendaciones probablemente no infringiría de ningún modo el artículo 81.1. Vid. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., págs. 752-753.

respectivo territorio que se dediquen a comercializar los productos en otros territorios del mercado común; o bien, las que obliguen a las partes a restringir la posibilidad, para usuarios o revendedores, de comprar los productos de otros revendedores del mercado común⁷⁹⁵.

En suma, el contrato de *personality merchandising* no se encuentra cubierto por la protección y la seguridad que ofrece el Reglamento 240/1996. Sin embargo, la futura aplicación del Reglamento 1/2003 permite a los contratantes que incluyan restricciones que reúnan las condiciones del artículo 81.3 del Tratado partir de la compatibilidad del contrato con el derecho de la competencia. En cualquier caso, y con la finalidad de eludir la comisión de infracciones y la consiguiente sanción, convendría que los contratantes evitaran la inserción de las cláusulas enumeradas en la “lista negra”⁷⁹⁶. Igualmente, la redacción del contrato debería ser cautelosa con aquel tipo de cláusulas que impusieran a las partes obligaciones que, en un contexto particular, podría contravenir el artículo 81.1 del Tratado.

3.9.3.2.2. El Reglamento de exención por categorías 2790/1999.

Asimismo, por lo que respecta a la compatibilidad entre el derecho sobre la competencia y los acuerdos verticales, entre los que se encuentra, como ya hemos mencionado, el contrato de *personality merchandising*, resulta especialmente interesante estudiar el contenido del antedicho Reglamento 2790/1999 elaborado por la Comisión⁷⁹⁷. En virtud del artículo 2 de esta norma, el artículo 81.1 del Tratado no se aplicará

⁷⁹⁵ Esta prohibición, tal y como explica el considerando número 17, persigue conceder a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante de la mejora del suministro del mercado. La Comisión apunta que para asegurar este efecto, es conveniente excluir la aplicación del artículo 1 cuando las partes se pongan de acuerdo para rechazar los pedidos efectuados por usuarios o revendedores establecidos en su territorio respectivo con el fin de revender para la reexportación, o para tomar otras medidas con el fin de impedir importaciones paralelas.

⁷⁹⁶ En esta misma línea, vid. las Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property, dictadas por el Departamento de justicia de los Estados Unidos y la Trade Commission el 6 de abril de 1995, que pueden consultarse en <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm>. El apartado 1.0 considera que el objetivo que persigue el Departamento de justicia de los Estados Unidos y la Federal Trade Commission al establecer la política general con respecto a la licencia de propiedad intelectual es ayudar a las empresas que lo necesiten a predecir si las Agencias tacharán una práctica como anticompetitiva, sin que estas orientaciones puedan impedir que se enjuicie dicha práctica en el futuro.

⁷⁹⁷ La Comisión era el único órgano competente para declarar las disposiciones del artículo 81.1 inaplicables conforme al apartado 3 del artículo 81 del Tratado, en virtud del artículo 9.1 del Reglamento (CE) núm. 17/1962 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, DO núm. P 013 de 21 de febrero de 1962, págs. 204 a 211. Ahora bien, como ya hemos puesto de relieve, el nuevo Reglamento 1/2003, ya citado, que deroga el Reglamento 17/1962,

“a los acuerdos o prácticas concertadas, suscritos entre dos o más empresas⁷⁹⁸ que operen, a efectos del acuerdo, en planos distintos de la cadena de producción o distribución y que se refieran a las condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios (“acuerdos verticales”)⁷⁹⁹”.

Ahora bien, en realidad, este Reglamento no es aplicable al contrato de licencia que estudiamos, pues tal y como señala su artículo 2.3

“la exención prevista en el apartado 1 se aplicará a los acuerdos verticales que contengan cláusulas que se refieran a la cesión al comprador o utilización por el comprador de derechos de propiedad intelectual, siempre que dichas cláusulas no constituyan el objeto principal de dichos acuerdos y que estén directamente relacionadas con el uso, venta o reventa de bienes o servicios por el comprador o sus clientes. La exención se aplicará a condición de que, en relación a los bienes o servicios contractuales, dichas cláusulas no contengan restricciones de la competencia que tengan el mismo objeto o efecto que las restricciones verticales que no estén exentas con arreglo al presente Reglamento”.

Pese a la expresa referencia que realiza este precepto a las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual, su aplicación no deja de plantear cierta perplejidad⁸⁰⁰. El apartado 30 de las directrices examina minuciosamente el artículo 2.3 del Reglamento. Tras este análisis, el apartado 30 de estas directrices desintegra el citado precepto del Reglamento y concluye que con la finalidad de incluir en la exención por categorías a los acuerdos que contengan disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual es necesario que éstos reúnan cinco condiciones, que comenta detalladamente con posterioridad.

La primera condición que recoge el apartado 30 de las directrices, de acuerdo con lo que establece el artículo 2.3 del Reglamento, hace hincapié en que las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual han de formar parte de un acuerdo vertical, es decir, un acuerdo para adquirir o distribuir bienes o servicios. Ello excluye los acuerdos relativos a la cesión o concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual para la fabricación de bienes y los meros acuerdos de licencia. Las directrices incluyen una enumeración no exhaustiva de acuerdos no cubiertos por el Reglamento. Entre estos

reconoce que los acuerdos contemplados en el artículo 81.1 que reúnan las condiciones del 81.3 del Tratado no están prohibidos. Aún así, resulta imprescindible conocer la política de la Comisión en torno a estos acuerdos de distribución para trasladar, en la medida en que ello sea posible, sus principios y orientaciones al resto de contratos verticales con el fin de que los empresarios tengan una guía en el momento de redactar cláusulas que contengan restricciones.

⁷⁹⁸ Tal y como subraya un sector de la doctrina, esta definición admite la aplicación de la exención a una categoría de acuerdos aunque se celebren entre más de dos empresas. Vid. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 620.

⁷⁹⁹ Este concepto se aborda ampliamente en el apartado 24 de las directrices.

⁸⁰⁰ Del mismo modo se pronuncia WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 624: “The policy of Article 2(3) is simple to state; however the actual application of Article 2(3) is not without its difficulties”.

ejemplos, alude a la licencia pura de una marca o signo a efectos de comercialización⁸⁰¹. Esta alusión indica que los contratos de *merchandising* no se encuentran cubiertos por el Reglamento⁸⁰².

La segunda condición constata que los derechos de propiedad intelectual han de cederse al comprador o destinarse a ser utilizados por éste. Esto significa, de acuerdo con lo que establecen las directrices que el Reglamento no es de aplicación cuando es el comprador el que ofrece los derechos de propiedad intelectual al proveedor. Así, por ejemplo, el Reglamento no cubre la subcontratación que implica la transferencia de conocimientos técnicos a un subcontratista.

La tercera condición interesa, de nuevo, en orden a determinar si el Reglamento es o no aplicable a los contratos de *merchandising*. Ciertamente, esta condición enfatiza que las cláusulas de derechos de propiedad intelectual no deben constituir el objeto principal del acuerdo. El objeto principal del acuerdo debe de ser la compra o distribución de bienes o servicios, en ningún caso, puede serlo la cesión o licencia de derechos de propiedad intelectual. Nuevamente, la falta de cumplimiento de esta condición conduce a excluir los contratos de *merchandising* de la aplicación del Reglamento.

La cuarta condición estima que las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual han de estar directamente relacionadas con la utilización, la venta o la reventa de bienes o servicios por parte del comprador o sus clientes. Pese a la amplitud de esta condición, es posible afirmar que tampoco los contratos de *merchandising* la cumplen, puesto que esta condición presupone que estas cláusulas estarían relacionadas con el *marketing* de bienes y servicios⁸⁰³. Sin embargo, en el contrato de *personality merchandising*, la cláusula relativa a la autorización del uso de un aspecto de la imagen

⁸⁰¹ Si bien tanto el Reglamento como las directrices entienden que los derechos de propiedad intelectual incluyen los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor y los derechos conexos, interesa poner de relieve que, en relación a la aplicabilidad del Reglamento y, en general, del derecho sobre la competencia, el contrato de *personality merchandising* recibe el mismo trato.

⁸⁰² La versión en lengua inglesa de las directrices utiliza el término “*merchandising*” por lo que se refiere a esta exclusión: “The Block Exemption Regulation does not cover for instance: the pure licence of a trade mark or sign for the purposes of merchandising”. En el mismo sentido, WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 624.

⁸⁰³ Vid. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 625, que admite la aplicación del Reglamento a un contrato de licencia de marcas que autorice el uso de la marca a un distribuidor: “A trade mark licence to a distributor is generally necessary for and ancillary to the distributor of goods or services, so that an exclusive licence would benefit from the block exemption, provided that it satisfies the other rules in the Regulation”.

de una persona famosa es necesaria tanto para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio como para su posterior distribución y venta.

Finalmente, la quinta condición goza de un carácter más general al establecer que las cláusulas de derechos de propiedad intelectual no pueden tener el mismo objeto o efecto que alguna de las restricciones especialmente graves previstas en el artículo 4 del Reglamento o que ninguna de las restricciones que no estén exentas con arreglo al artículo 5 de éste.

Pese a que el Reglamento no cubre los contratos de *personality merchandising*, interesa tener en cuenta su contenido porque además de indicar la evolución que ha experimentado la Comisión en su labor de enjuiciar los acuerdos verticales que contienen restricciones que podrían ser contrarias a la competencia, refleja, en términos generales, su posición en relación con las restricciones que contienen los acuerdos verticales⁸⁰⁴.

En este sentido, el Reglamento exige en el artículo 3 que, con la finalidad de aplicar la exención, la cuota de mercado del proveedor no exceda del 30 % del mercado de referencia en el que venda los bienes o servicios contractuales⁸⁰⁵. Esta cuestión se plantea también en el considerando 8 y en el 9 del Reglamento. Con arreglo a éstos, se presume que cuando la cuota de mercado del proveedor en el mercado de referencia no excede del 30 % las restricciones mejoran la producción o distribución y reservan a los usuarios una participación equitativa en los beneficios resultantes⁸⁰⁶. Por el contrario, por encima del límite de la cuota de mercado del 30 %, la Comisión no admite esta presunción⁸⁰⁷.

⁸⁰⁴ Por lo que se refiere al contrato de franquicia, las, previamente mencionadas, directrices relativas a las restricciones verticales, DO C 291/1 de 13 de octubre de 2000, elaboradas por la Comisión para evaluar los acuerdos verticales con arreglo al artículo 81 del Tratado, consignan en el apartado 43 que “[...]. Si el acuerdo de franquicia sólo o principalmente implica la mera licencia de DPI, no está cubierto por el Reglamento de Exención por Categorías, aunque recibirá un trato similar al reservado a aquellos acuerdos de franquicia cubiertos por dicho Reglamento”.

⁸⁰⁵ Este criterio es una nueva manifestación de la aproximación hacia una orientación económica que la Comisión desea adoptar con la finalidad de adoptar un nuevo régimen. Vid. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 628. Sin embargo, determinados sectores reclaman un límite superior de cuota de mercado, vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 248. En esta misma dirección, ARRUÑADA, B., “Economía y derecho en la nueva política comunitaria de competencia”, *El nuevo derecho comunitario y español de la competencia*, dir. BENEYTO, J.M., coord. MAILLO, J., Bosch, Barcelona 2002, pág. 52.

⁸⁰⁶ Por lo que respecta a este concepto, vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 245. La autora menciona las mayores ventajas del uso del concepto “poder de mercado” en lugar del de “cuota de mercado”. Sin embargo, recuerda que la Comisión considera que, en un reglamento de exención por categorías de acuerdos, resulta más sencillo el uso del concepto de “cuota de mercado”.

⁸⁰⁷ Por lo que respecta a la explicación y aclaración de la definición de mercado de referencia y del cálculo de la cuota de mercado, vid. el capítulo V de las directrices que trata de las cuestiones relativas a la definición del mercado y al cálculo de la cuota de mercado.

Asimismo, paralelamente a lo que establece la Comunicación *de minimis* ya comentada, el Reglamento dispone en el artículo 4 que la exención prevista en el artículo 2 no se aplicará en ningún caso a los acuerdos verticales que tengan por objeto determinadas restricciones, entre las que incluye la relativa a la determinación del precio de venta de los bienes o servicios contractuales, y, la restricción del territorio en el que el comprador pueda vender estos bienes o servicios⁸⁰⁸. Estas restricciones constituyen la “lista negra” del Reglamento⁸⁰⁹. Es oportuno poner de relieve que éste no contiene ninguna “lista blanca” de restricciones ni prevé la autorización de las “cláusulas menos restrictivas”. De la estructura de este Reglamento se colige que todo aquello que no está prohibido, se encuentra permitido⁸¹⁰. Estos son, como ha señalado un destacado sector de la doctrina, los nuevos caracteres de los reglamentos de exención de determinadas categorías de acuerdos⁸¹¹.

Finalmente, el Reglamento prevé en el artículo 5 la no aplicación de la exención a un determinado tipo de obligaciones que describe con detalle⁸¹². Éstas giran en torno a la obligación de no competencia que el Reglamento define en el artículo 1.b) como

“[...] cualquier obligación directa o indirecta que prohíba al comprador fabricar, adquirir, vender o revender bienes o servicios que compitan con los bienes o servicios contractuales, o cualquier obligación, directa o indirecta, que exija al comprador adquirir al proveedor o a otra empresa designada por éste más del 80 % del total de sus compras de los bienes o servicios contractuales y de sus sustitutos en el mercado de referencia, calculadas sobre la base del valor de sus compras en el año precedente”.

⁸⁰⁸ Interesa traer a colación, de nuevo, la STJE de 8 de junio de 1982, C-258/78, L.C. Nungesser KG and Kart Eisele v Comisión (Rec. pág. 2015), conocida como el caso de las “semillas de maíz”. El Tribunal distinguió en esta Sentencia entre las licencias exclusivas abiertas y las licencias exclusivas cerradas. Las primeras, que significan que el licenciante se obliga a no conceder otra licencia en el territorio del licenciario y a abstenerse él mismo de competir con ese licenciario en el territorio pactado, no son contrarias al artículo 81.1 del Tratado. Por el contrario, las segundas, que son contrarias a este precepto tal y como había puesto de relieve en el caso *Grundig & Consten v Comisión*, antes citado, confieren al licenciario una protección territorial absoluta, de modo que impide la entrada de cualquier competidor. Vid. la valoración de KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 284 y ss.

⁸⁰⁹ El Reglamento afirma en el considerando 10 que “no han de quedar exentos en virtud del presente Reglamento aquellos acuerdos verticales que contengan restricciones que no sean imprescindibles para alcanzar los efectos positivos anteriormente mencionados. En particular, los acuerdos verticales que contengan determinados tipos de restricciones especialmente graves y contrarias a la competencia, como los precios de reventa mínimos y fijos y determinados tipos de protección territorial, deben quedar excluidos del beneficio de la exención por categorías establecida en el presente Reglamento, independientemente de la cuota de mercado de las empresas implicadas”.

⁸¹⁰ En esta misma línea, vid. VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 685, que pone de relieve que “el Reglamento 2790/1999 constituye una presunción general de no prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia, siempre que una empresa no alcance el 30 % de cuota de mercado; [...]”.

⁸¹¹ WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 619.

⁸¹² Este precepto se refiere a la no aplicación del artículo 2 en relación con estas obligaciones. De ello, se desprende que la exención que recoge el artículo 2 sería aplicable al resto del acuerdo. En esta línea, vid. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 618.

Concretamente, la primera de las obligaciones que enumera el artículo 5 se refiere a la cláusula que impone la obligación de prohibir el ejercicio de la competencia cuya duración sea indefinida o superior a cinco años. La segunda alude a este mismo tipo de prohibición pero cuando ésta se halla prevista para regular los efectos de la expiración del contrato. Por último, el tercer apartado del artículo 5 estipula que la exención que proclama el artículo 2 no se aplicará a las obligaciones que directa o indirectamente prohíban a los miembros de un sistema de distribución selectiva vender las marcas de determinados proveedores.

En realidad, la lectura conjunta de la Comunicación relativa a los acuerdos de menor importancia y del Reglamento 2790/1999 ya permitía afirmar, antes de la aplicación del Reglamento 1/2003, que un gran número de acuerdos verticales podían acogerse a los beneficios de la doctrina *de minimis* o de la exención por categorías, siempre que no contuvieran alguna de las restricciones especialmente prohibidas. En consecuencia, en realidad, eran pocos los acuerdos que hubieran precisado una exención individual⁸¹³. Sin embargo, el Reglamento actual permite a los empresarios actuar más libremente, ya que, pese a no contar con la salvaguarda que ofrece un reglamento de exención por categorías de acuerdos o la regla *de minimis*, el principio general que proclama el artículo 1.2 del nuevo Reglamento considera que los acuerdos contemplados en el artículo 81.1 que reúnan las condiciones del artículo 81.3 no están prohibidos. Y añade que no es necesaria ninguna decisión previa que lo declare.

Sin perjuicio de la afirmación anterior, habría que admitir, que entre los acuerdos que requerían una exención individual se hallaría el contrato de *personality merchandising* cuando sus cláusulas infringieran el contenido del artículo 81 del Tratado. Los aspectos relativos a la concesión de la exención individual se encontraban especificados en las, ya citadas, directrices relativas a las restricciones verticales elaboradas por la Comisión.

3.9.3.2.3. Las Directrices relativas a las restricciones verticales y la auto evaluación.

Las directrices establecen los principios para evaluar los acuerdos verticales con arreglo al artículo 81 del Tratado. Actualmente, estos principios constituirán una guía útil para aquellos empresarios que celebren contratos que contengan determinadas

restricciones verticales y deseen evitar una denuncia del acuerdo en el futuro⁸¹⁴. Igualmente, el conocimiento de sus principios constituye un soporte importante para elaborar las pruebas que, en caso de denuncia, el empresario debe aportar para demostrar que se cumplen las condiciones que prevé el artículo 81.3 del Tratado.

Junto con este documento, hay que tener en cuenta las Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado, anteriormente citadas, ya que, éstas persiguen fundamentalmente ofrecer orientación sobre la aplicación del artículo 81 a casos individuales. La finalidad de estas Directrices consiste, conforme a su apartado 5, en elaborar una metodología para la aplicación del artículo 81.3 del Tratado. En realidad, la Comisión presenta un marco que contiene orientaciones más detalladas sobre la aplicación de las cuatro condiciones que contempla el citado artículo 81.3.

La Comisión, manifiesta en el apartado tercero de las Directrices relativas a las restricciones verticales, que con su publicación pretende ayudar a las empresas a que realicen su propia evaluación de los acuerdos verticales con arreglo a las normas de competencia comunitarias. Este órgano comunitario pone de relieve que un acuerdo vertical puede ser contrario al artículo 81 cuando impide, restringe o falsea la competencia de forma significativa⁸¹⁵. En ese caso, se entiende que el acuerdo es anticompetitivo. Ahora bien, el artículo 81.3 del Tratado permitía, en estos supuestos, conceder una exención a tales acuerdos cuando éstos ofrecieran suficientes ventajas en términos de eficiencia para compensar los efectos contrarios a la competencia. Esto es, en los casos en que el acuerdo era procompetitivo y resultaba necesaria una exención individual cuando no se hallasen cubiertos por el Reglamento 2790/1999.

En esta tesitura se encontraban, como ya hemos visto, los contratos de *personality merchandising*. Las directrices establecen claramente el régimen de estos contratos en el apartado 62 que por su interés reproducimos íntegramente:

“No se presumirá que los acuerdos verticales no incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de Exención por Categorías son ilegales, si bien cabe la posibilidad de que hayan de ser analizados individualmente. Se insta a las empresas a que lleven a cabo su propia evaluación sin notificar. En caso de que la Comisión proceda a un análisis individual, recaerá sobre ella la carga de la prueba de que el acuerdo en cuestión infringe lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81. Cuando se demuestre la existencia de efectos apreciables contrarios a la competencia, las empresas podrán

⁸¹³ Vid., en este sentido, las reflexiones de WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., págs. 594-595.

⁸¹⁴ En cuanto a la tramitación de las denuncias, vid. la Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE (Texto pertinente a efectos EEE), DO 2004/C 101/05, de 27 de abril de 2004, págs. 65 a 77.

⁸¹⁵ Vid. apartado 5 de las directrices.

demostrar sus alegaciones de eficiencia y explicar porqué un determinado sistema de distribución podría producir beneficios que son pertinentes para las condiciones de exención en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 81”.

En primer lugar, es oportuno poner de relieve que los acuerdos verticales no cubiertos por este Reglamento no se presumían ilegales. De este modo, la Comisión partía de la legalidad de los acuerdos verticales. Con el fin de simplificar la acumulación de expedientes por parte de la Comisión, se perseguía la auto evaluación por parte de las empresas sin que se exigiera la notificación a la Comisión de los términos del acuerdo.

En este sentido, y por lo que se refiere a las notificaciones, conviene apuntar que esta medida ya se encontraba en la línea del régimen previsto en el antedicho Libro blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE, que apostó por un cambio profundo del sistema de notificaciones cuya responsabilidad se pretendía otorgar a las jurisdicciones nacionales⁸¹⁶. Junto con esta propuesta, no hay que olvidar el cambio significativo que, primeramente, supuso la aprobación del, anteriormente ya citado, Reglamento 1216/1999, cuyo único artículo 1 impuso la sustitución del artículo 4.2.2 del Reglamento número 17/62 por un nuevo texto que permitía ampliar enormemente el tipo de acuerdos entre empresas que no necesitaban ser notificados ante la Comisión⁸¹⁷. Esta modificación afectaba directamente al contrato de *personality merchandising*, puesto que, de la lectura conjunta de la nueva redacción de este precepto relativo a las notificaciones y del contenido de las directrices, ya se infería que no se requería la notificación de los acuerdos bilaterales que impusieran a uno de los contratantes limitaciones en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual⁸¹⁸.

Esta conclusión se halla reforzada tras la publicación del Reglamento 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y

⁸¹⁶ Vid. apartados 76 y ss. del Libro blanco, y, en particular, el apartado 78.

⁸¹⁷ En todo caso, conviene poner de relieve que en los casos en que a tenor del Reglamento 17/62, en su nueva redacción, no era necesario presentar la notificación ante la Comisión, ésta al resolver sobre la aplicación del artículo 81.3 del Tratado podía hacerlo con efectos retroactivos, a tenor de lo que disponía el artículo 6.2 de este Reglamento. Esta cuestión es recordada en el apartado 63 de las directrices que ponen de relieve que en la práctica no es necesario realizar ninguna notificación cautelar. Las directrices recuerdan que un acuerdo vertical puede acogerse a una exención en aplicación del artículo 81.3 del Tratado, pese a que sea notificado con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor. A mayor abundamiento, el apartado 65 de las directrices afirma que la Comisión no impondrá multas en aquellos casos en que las empresas no hubieran notificado un acuerdo por haber considerado de buena fe que no se rebasaba el umbral de cuota de mercado del Reglamento 2790/1999.

⁸¹⁸ En esta línea, vid. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 626.

82 del Tratado⁸¹⁹. En efecto, como hemos visto, en términos generales, este Reglamento consagra en el artículo 1.1 el principio de que los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas contemplados en el artículo 81.1 del Tratado que no reúnan las condiciones del artículo 81.3 están prohibidos y no se requiere una decisión que, de manera expresa, así lo declare. Paralelamente, el artículo 1.2 del Reglamento admite la validez de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas contempladas en el artículo 81.1 pero que cumplan las condiciones del artículo 81.3 del Tratado, sin que sea necesario dictar una decisión previa al efecto.

En definitiva, pese a que la aplicación del Reglamento 1/2003 ha eliminado el sistema de notificaciones, las Directrices constituyen una orientación para que los empresarios evalúen sus acuerdos⁸²⁰.

Así es, la Comisión fija en las Directrices sobre restricciones verticales el conjunto de orientaciones para la valoración de los casos individuales. En este sentido, conviene reiterar que la Comisión persigue el objetivo de que la publicación de las directrices ayude a las empresas a realizar su propia evaluación. De modo que estos criterios de evaluación de los casos individuales resultarán de gran interés para las empresas.

En esta línea, la Comisión enumera las consecuencias negativas que eventualmente podrían derivarse de las restricciones verticales, y, que, justamente, la normativa comunitaria en materia de competencia trata de evitar. Estas consecuencias son, en términos generales, las siguientes: la exclusión del mercado de proveedores o compradores, la reducción de la competencia intermarca, la reducción de la competencia intramarca, y, la creación de obstáculos que dificulten o impidan la integración del mercado. Por lo que respecta al enjuiciamiento del contrato de

⁸¹⁹ Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, publicado en el DOCE L1, de 4 de enero de 2003.

⁸²⁰ Vid. la Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones informales sobre cuestiones nuevas relacionadas con los artículos 81 y 82 del Tratado CE que surjan en asuntos concretos (cartas de orientación) (Texto pertinente a efectos del EEE), DO 2004/C 101/06, de 27 de abril de 2004, págs. 78 a 80. La Comisión parte de la consideración de que las empresas están, en general, en condiciones de evaluar la legalidad de sus actuaciones y, por tanto, de decidir sobre la continuidad de un acuerdo. Estas empresas tienen a su disposición la normativa comunitaria sobre competencia. Además, según el criterio de la Comisión, se ha procedido a una revisión de los reglamentos de exención por categorías y de sus comunicaciones y directrices con el fin de facilitar la autoevaluación a los operadores económicos. Ahora bien, la Comisión acepta que las empresas se enfrenten, en ocasiones, a situaciones de incertidumbre y, por ello, proporciona a estas empresas un nuevo instrumento para facilitar la interpretación del derecho comunitario de la competencia. En concreto, se prevé la posibilidad de que éstas soliciten a la Comisión orientaciones informales sobre cuestiones nuevas relativas a la interpretación de los artículos 81 y 82 del Tratado.

personality merchandising, es imprescindible comprobar que sus acuerdos no originen estos efectos⁸²¹.

Con la finalidad de analizar estos posibles efectos negativos, las directrices dividen los acuerdos verticales susceptibles de provocarlos en cuatro grupos⁸²². Sin embargo, esta clasificación es sistemática y, en ningún caso, es hermética, puesto que las mismas directrices afirman que los componentes básicos de cada grupo de restricciones verticales se encuentran mezclados, en la práctica, en las restricciones verticales utilizadas en el comercio⁸²³. Estas restricciones verticales se orientan a supervisar los acuerdos de distribución. En este sentido, serán susceptibles de ser usadas en el eventual contrato de distribución celebrado entre el licenciataria y los minoristas, sin embargo, no forman parte del contrato de *personality merchandising*.

Aún así, interesa revisar determinados aspectos de estos grupos puesto que las restricciones verticales que contienen podrían coincidir, en parte, con alguna de las cláusulas contractuales que los contratantes, en virtud de su autonomía de la voluntad, pueden insertar en el contrato de *personality merchandising*.

En este sentido, y por lo que respecta al grupo denominado como “mantenimiento del precio de reventa”, las directrices incluyen en este grupo los acuerdos cuya característica principal consiste en que se obliga o induce al comprador —en nuestro caso, licenciataria— a no revender por debajo de un determinado precio, a un determinado precio o por encima de éste. Las directrices consideran que este tipo de acuerdos produce principalmente dos efectos negativos sobre la competencia del

⁸²¹ Particularmente, la reducción de la competencia intermarca es una consecuencia que el contrato de *personality merchandising* muy difícilmente puede originar. Por el contrario, es probable que este tipo de contratos cause una reducción de la competencia intramarca. Es decir, la competencia que debe existir entre distribuidores y minoristas en relación con los productos de una misma empresa.

⁸²² El primer grupo de restricciones verticales que provocan efectos negativos para la competencia es denominado “grupo de marca única”. Este grupo incluye todos aquellos acuerdos cuya principal característica consista en inducir al comprador a concentrar sus pedidos de un tipo de producto concreto en un único proveedor. El segundo grupo es el de “distribución limitada” y, de acuerdo con el apartado 109 de las directrices, incluye todos aquellos acuerdos cuya principal característica consiste en que el fabricante sólo vende a un comprador o a un número reducido de compradores. El tercer grupo se define como “mantenimiento del precio de reventa” y, en virtud de lo que establece el apartado 111, hace referencia a los acuerdos cuya principal característica consiste en que se obliga o induce al comprador a no revender por debajo de un determinado precio, a un determinado precio o por encima de éste. Finalmente, el cuarto grupo es el de “compartimentación de mercado” que engloba los acuerdos que, básicamente, limitan las posibilidades de abastecimiento o reventa de un comprador con relación a un producto específico.

⁸²³ A mayor abundamiento, el apartado 229 de las directrices confirma que las restricciones verticales y las combinaciones que éstas describen representan solamente una parte. En todo caso, se admite que existen otras restricciones verticales y combinaciones no contempladas en las directrices que deberán ser valoradas de acuerdo con los mismos principios, con las mismas normas generales y sin olvidar sus efectos en el mercado.

mantenimiento de precios de reventa. Estos efectos son, por una parte, la reducción de la competencia intramarca, y, por otra, una mayor transparencia de precios. En definitiva, este tipo de acuerdos elimina la competencia entre distribuidores, e, incluso, facilita la colusión horizontal entre ellos. Estos aspectos relativos a la fijación de precios y sus efectos negativos deberían ser tenidos muy en cuenta en el momento de elaborar el contrato de *personality merchandising*.

Igualmente, por lo que se refiere al grupo de “compartimentación del mercado”, interesa acentuar que la Comisión incluye en este grupo los acuerdos que limiten las posibilidades de abastecimiento o reventa de un comprador en relación con un producto específico. Entre estos acuerdos, el texto alude, por ejemplo, a las restricciones territoriales de reventa. Se considera que este tipo de acuerdos puede reducir la competencia intramarca, contribuir a que el proveedor compartimente el mercado y entorpecer su integración.

En cualquier caso, las directrices reconocen en los apartados 115 y siguientes que las restricciones verticales que éstas contemplan pueden tener efectos positivos. Estos efectos consisten básicamente en el fomento de la competencia en aspectos distintos de los precios y en la mejora de la calidad de los servicios. En concreto, la Comisión se refiere expresamente al problema del parasitismo⁸²⁴. En este sentido, contempla dos situaciones que pretende evitar. La primera de ellas, que recoge el apartado 116.1, es el aprovechamiento de las actividades de promoción realizadas por otro⁸²⁵. La segunda, que contempla el apartado 116.3, se define como “parasitismo de certificado”, permite justificar, en algunos sectores, determinadas restricciones relativas a la distribución exclusiva o selectiva cuando sea necesario que determinados minoristas reputados comercialicen un producto. La justificación de una restricción de

⁸²⁴ La Comisión hace referencia a ocho tipos de razones que justificarían la aplicación de determinadas restricciones verticales con la única pretensión de ofrecer una visión general de las diversas justificaciones de las restricciones verticales. Pese a que se encuentran orientadas a los acuerdos de distribución propiamente dichos, nos referiremos a aquéllas que nos parecen trasladables al contrato de *personality merchandising*, puesto que, con el nuevo régimen establecido por el Reglamento 1/2003 interesa examinar la política y el criterio de la Comisión ante las restricciones verticales.

⁸²⁵ Por lo que se refiere al problema del parasitismo, vid. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 14 y 18, pone de relieve que a corto plazo el “free rider” conduce a un incremento de la competencia y a una reducción de los precios, sin embargo, a largo plazo, es probable que la intervención de un “free rider” desincentive las inversiones que crean la competencia. La autora alude al caso Distillers, en el que uno de los puntos de conflicto era el aprovechamiento por los “free riders” de la promoción realizada por los minoristas en Francia. La identificación y tratamiento del problema del parasitismo que llevan a cabo estas directrices, probablemente, conducirían a admitir la existencia de tratos comerciales distintos con la finalidad de proteger a los minoristas que invierten en promoción, como se planteó en el caso Distillers.

este tipo y la finalidad que persigue este reconocimiento es trasladable al contrato de *personality merchandising*.

Igualmente, las directrices señalan entre las razones que justifican determinadas restricciones verticales la apertura de nuevos mercados o la introducción en ellos de una marca. En esta línea, se justifica, en el apartado 116.2, la protección territorial al distribuidor que realiza inversiones iniciales específicas. Este argumento es también aplicable al contrato de *merchandising*.

Por último, la Comisión incluye entre los fundamentos que justifican una restricción vertical la obtención de uniformidad y normalización de la calidad. Del mismo modo, esta finalidad permitiría justificar determinadas restricciones verticales en un contrato de *personality merchandising*.

A modo de conclusión, la Comisión acentúa en el apartado 117 de estas directrices que estas justificaciones indican que, en determinadas condiciones, resulta probable que los acuerdos verticales contribuyen a potenciar la eficiencia y el desarrollo de nuevos mercados. Todo ello, añade, puede compensar los posibles efectos negativos. Cabe destacar positivamente esta alusión a la eficiencia como punto de referencia para valorar las restricciones verticales⁸²⁶.

Asimismo, por lo que se refiere a las orientaciones para la evaluación de los casos individuales (sección VI de las directrices), la Comisión además de agrupar las consecuencias negativas que se pueden derivar de las restricciones verticales, de clasificar en cuatro grupos estas restricciones, y, de señalar sus eventuales efectos positivos, establece las normas generales para evaluar las restricciones verticales desde el punto de vista de la política de la competencia. Estas normas son consideraciones de diversa índole que, en términos muy amplios, indican las probabilidades de que un tipo de acuerdo produzca efectos negativos o reduzca la competencia⁸²⁷.

Junto con estas normas generales, las directrices comentan ampliamente la metodología de análisis para la evaluación de las restricciones verticales en los apartados 120 a 136. Por lo que respecta a esta metodología, de carácter marcadamente económico, hay que acentuar el giro en el criterio adoptado por la Comisión para la

⁸²⁶ En esta dirección, KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 10, destaca la importancia de este objetivo. En realidad, la autora constata que “if efficiency be the only goal of competition policy there will be little need for officials to intervene. In the absence of government regulation, few industries are protected by significant barriers to entry preventing competition from equally efficient firms”.

evaluación de las restricciones verticales⁸²⁸. En efecto, la Comisión, tradicionalmente, adoptaba criterios formales con la finalidad de llevar a cabo esta evaluación⁸²⁹. En realidad, este órgano comunitario había recibido diversas críticas por la adopción de criterios formales, en lugar, de criterios económicos para efectuar la evaluación de las restricciones⁸³⁰, pese a que, incluso, el TJCE había realizado una valoración de las restricciones en su contexto económico⁸³¹.

En esta línea, las directrices se refieren a conceptos de distinta índole que se tendrán en cuenta al efectuar la valoración con arreglo al artículo 81.1 del Tratado. Entre éstos se encuentra la posición de mercado que ocupa el proveedor, los competidores y el comprador; los obstáculos de entrada, la madurez del mercado, el nivel de comercio o la naturaleza del producto, entre otros. Las directrices inciden, especialmente, en los elementos necesarios que determinan estos factores. Igualmente, éstas contemplan los factores adecuados con el fin de valorar la aplicación del artículo 81.3 del Tratado.

Esta valoración habrá de tener en cuenta, las orientaciones que contienen las Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado, especialmente en los apartados 38 a 116. Conforme a este documento, el análisis de los efectos positivos y negativos de un acuerdo que contenga restricciones de la competencia debe efectuarse teniendo en cuenta el contexto real en el que se producen y según los hechos de un momento determinado. En esta línea, hay que valorar positivamente el hecho de que los conceptos manejados por la Comisión en estas directrices revelen que se parte de conceptos económicos y técnicos para considerar la

⁸²⁷ Vid. el apartado 119 de las directrices. Un ejemplo de este tipo de normas es el que recoge el punto número 4: “Los acuerdos exclusivos son, por lo general, más perniciosos para la competencia que los no exclusivos”.

⁸²⁸ En esta dirección, vid. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 596.

⁸²⁹ WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 116, 128 o 614; KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 64; ARRUNADA, B., “Economía y derecho...”, op. cit., pág. 55.

⁸³⁰ WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 108, 128; KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 61, señala que “an agreement should be appraised in its legal and economic context”.

⁸³¹ STJE de 30 de junio de 1966, C-56/65, *Société Technique Minière (L.T.M.) v Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.)* (Rec. pág. 235); STJE de 12 de diciembre de 1967, C- 23/67, *SA Brasserie de Haecht v Consorts Wilkin-Janssen* (Rec. pág. 407); STJE de 28 de febrero de 1991, C-234/89, *Stergios Delimitis v Henninger Bräu AG* (Rec. pág. I-935); STPI de 15 de septiembre de 1998, T-374/94, *European night services Ltd y otros v Commission* (Rec. pág. II-3141), donde el Tribunal corrige los argumentos que utilizó la Comisión para declarar que el acuerdo enjuiciado restringía la competencia. El Tribunal reiteró, en el apartado 136, que “la valoración de un acuerdo con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado debe tener en cuenta el marco concreto en el que produce sus efectos, y en particular el contexto económico y jurídico en el que operan las empresas afectadas, la naturaleza de los servicios contemplados en dicho acuerdo y la estructura y condiciones reales de funcionamiento del mercado afectado [...], a

bondad de un acuerdo, y en particular se presta una especial atención al concepto de eficiencia.

3.9.3.2.4. Recapitulación.

En suma, el contrato de *personality merchandising* no se halla cubierto, actualmente, por la seguridad que confiere un reglamento de exención por categorías de acuerdos. No obstante, la aprobación del Reglamento 1/2003 permite afirmar que este contrato, aún cuando incorpore determinadas restricciones, no estará prohibido cuando reúna las condiciones del artículo 81.3 del Tratado. Esta norma proporciona un mayor margen de libertad y seguridad a los empresarios en el momento de elaborar los contratos que reflejarán sus transacciones comerciales. Aún así, la normativa comunitaria, y, en especial, las orientaciones sobre la licitud de determinadas cláusulas constituyen un instrumento que estos empresarios deben tener en cuenta en aras a evitar una denuncia del contrato por infracción del artículo 81 del Tratado.

En este sentido, no hay que olvidar la importancia que adquiere la cuota de mercado de cada una de las partes en el acuerdo, ya que, en el supuesto de que ésta no exceda del 15 %, la Comisión considerará que el acuerdo no restringe sensiblemente la competencia, y, por lo tanto, no se incoará ningún procedimiento ni se impondrán multas a las empresas que formen parte del acuerdo. La única condición que establece la Comisión en la Comunicación *de minimis* es que este tipo de acuerdos no contenga una restricción considerada como especialmente grave. Por otra parte, no hay que olvidar que la tendencia de la Comisión, tal y como refleja el Reglamento 2790/1999, consiste en presumir que cuando la cuota de mercado del proveedor no supera el 30 % las restricciones mejoran la producción o distribución y reservan a los usuarios una participación equitativa en los beneficios resultantes.

Por lo que respecta al contenido del contrato de *personality merchandising*, el licenciante y el licenciataro deberán evitar, en especial, las cláusulas relativas a la fijación de precios, a las limitaciones sobre la cantidad de los productos licenciados, así como, las cláusulas que impongan a una de las partes la obligación de negarse a suministrar a usuarios o revendedores que se dediquen a comercializar en otros territorios del mercado común. Igualmente, son consideradas restricciones verticales

menos que se trate de un acuerdo que suponga restricciones evidentes de la competencia como la fijación de precios, el reparto del mercado o el control de la demanda”.

contrarias al derecho de la competencia, las cláusulas que confieren al licenciataro una protección territorial absoluta.

En cambio, no plantea ningún género de duda el carácter procompetitivo de las cláusulas que determinan la exclusiva. De modo que, será compatibles con el derecho de la competencia la estipulación de una licencia exclusiva debilitada o impropia, y, también el pacto de licencia exclusiva *strictu sensu*, es decir, aquella licencia en la que el licenciante se obliga a no comercializar los mismos productos o servicios en el área geográfica en la que el licenciataro se halla autorizado a comercializarlos durante el tiempo en que el contrato extiende sus efectos. Igualmente, son conformes al derecho de la competencia las cláusulas que obligan al licenciante a no otorgar otras licencias en el territorio concedido a otro licenciataro, así como aquéllas que obliguen al licenciataro a abstenerse de comercializar los productos o servicios en el territorio del licenciante o de otros licenciataros. En principio, tampoco constituiría una restricción de la competencia la inserción en el contrato de una cláusula mediante la cual el licenciante se comprometiera a no otorgar sucesivas licencias, si bien, en atención a las circunstancias, podría considerarse contraria al artículo 82 del Tratado, al artículo 6.1.2 de la Ley de defensa de la competencia, o, al artículo 16.2 de la Ley de competencia desleal. Finalmente, por lo que respecta al ámbito temporal, entendemos que, de acuerdo con la peculiar naturaleza del derecho a explotar comercialmente la propia imagen, no servirían como modelo de orientación los límites temporales que recoge el Reglamento 240/1996.

Asimismo, se admite la compatibilidad con el derecho de la competencia de las cláusulas relativas a las especificaciones de calidad impuestas por el licenciante, así como, las que le permiten realizar controles de calidad. Del mismo modo, se consideran compatibles con este derecho la obligación impuesta al licenciataro de no conceder sublicencias o de no ceder la licencia; la obligación del licenciataro de no explotar el aspecto de la imagen de una persona famosa concedido después de la expiración del acuerdo; la obligación de informar al licenciante de toda apropiación indebida de este derecho o de toda falsificación de los productos objeto de licencia; la obligación de prestar ayuda al licenciante para entablar acciones ante los tribunales en caso de apropiación indebida o de falsificación; la obligación del licenciataro de continuar abonando los cánones durante un período superior al período de duración del derecho de exclusiva, por motivos de facilidades de pago; la obligación del licenciataro de pagar un canon mínimo o de producir una cantidad mínima de los productos bajo

licencia; la obligación del licenciario de fabricar y comercializar lo mejor posible el producto bajo licencia; la reserva en favor del licenciante del derecho a poner fin a la exclusividad del licenciario, cuando el licenciario compita en el mercado común con el licenciante; o, la reserva en favor del licenciante del derecho a exigir al licenciario que aporte la prueba de que la autorización a explotar un aspecto de la imagen de una persona famosa no se utiliza para la producción de productos y la prestación de servicios distintos de los productos o servicios bajo licencia.

En definitiva, la línea adoptada por la Comisión antes de la aprobación del Reglamento 1/2003 ya permitía afirmar que, en general, los acuerdos verticales pese a que contuvieran determinadas restricciones verticales no restringían la competencia. El punto de inflexión en la consolidación de esta tendencia se encuentra en el Reglamento 1/2003 que considera que los acuerdos contemplados en el artículo 81.1 que reúnan las condiciones del artículo 81.3 del Tratado no están prohibidos.

3.9.3.3. *El derecho nacional de la competencia.*

En primer lugar, y por lo que respecta al estudio de la compatibilidad entre el contrato de *personality merchandising* y el derecho de la competencia, es indicado abordar, a partir de ahora, su valoración de acuerdo con el contenido de la Ley de defensa de la competencia.

En puridad, el artículo 81.1 del Tratado declara que son incompatibles con el mercado común las prácticas o acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros. *A sensu contrario*, resulta aparentemente sencillo admitir que el Tratado no considerará incompatibles ni prohibirá los acuerdos que no afecten al comercio entre los Estados miembros. Por lo que concierne a estos acuerdos serán enjuiciados conforme a los respectivos derechos nacionales de la competencia⁸³². Sin

⁸³² Por lo que respecta a la compatibilidad entre el contrato de *personality merchandising* y nuestro derecho interno de la competencia, interesa poner de relieve que el paralelismo y las semejanzas existentes entre el derecho comunitario y el derecho nacional de la competencia permiten la remisión al estudio realizado en torno a la relación entre este contrato y el derecho comunitario de la competencia para evitar reiteraciones innecesarias. Asimismo, esta remisión se justifica en el estado de constante desarrollo que atraviesa el derecho comunitario de la competencia, en especial, desde la entrada en vigor del Reglamento 1/2003. Además, no hay que olvidar la sincronización de nuestra normativa nacional sobre exenciones por categorías con la normativa vigente en el contexto comunitario llevada a cabo tras la reciente entrada en vigor del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia, B.O.E. núm. 90, de 15 de abril de 2003. Esta norma legal permite incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los nuevos reglamentos de

embargo, este criterio ha suscitado diversas lecturas que han sido precisadas por el TJE y por la Comisión en distintas ocasiones. En el ya comentado asunto Grundig, el citado Tribunal defendió, en la misma línea que la Comisión, que el hecho de que un acuerdo contribuyera a incrementar, incluso en gran medida, el volumen del comercio entre los estados no era suficiente para excluir la posibilidad de que el acuerdo pudiera afectar al comercio entre ellos. Por otro lado, se ha admitido la posibilidad de que un acuerdo entre empresas de un mismo estado sea capaz de afectar el comercio entre los estados miembros en el sentido del artículo 81.1 del Tratado⁸³³.

Pese a esta delimitación, es evidente que la concurrencia de dos legislaciones propicia la creación de determinados conflictos jurídicos. Naturalmente, se parte de la supremacía del derecho comunitario y del efecto directo del artículo 81 del Tratado. Ahora bien, este reconocimiento no impide la existencia de determinados conflictos entre el derecho comunitario y los derechos nacionales de la competencia⁸³⁴. En definitiva, y antes de la entrada en vigor del Reglamento 1/2003, la doctrina, lógicamente, coincidía en admitir que un acuerdo prohibido por el artículo 81 del Tratado no podría ser autorizado conforme a la legislación nacional de la competencia de un estado miembro. Por el contrario, se admitía que un acuerdo que escapara del ámbito de aplicación del artículo 81 del Tratado, se prohibiera en virtud de un derecho nacional de la competencia más estricto. Finalmente, resultaba más complejo determinar

exenciones comunitarios. En este sentido, hay que admitir que esta modificación de nuestro derecho interno con el fin de adaptarlo a los nuevos principios que rigen el derecho comunitario de la competencia era muy esperada. En efecto, la falta de derogación expresa del Real Decreto 157/1992, de 21 de febrero, BOE núm. 52, de 29 de febrero de 1992 (RCL 1992/487) creaba una cierta incertidumbre. Así es, este Real Decreto había permitido la incorporación a nuestro ordenamiento de los reglamentos comunitarios de exención por categorías entonces vigentes. Un sector de la doctrina, había admitido que la nueva redacción del artículo 5 de nuestra Ley de defensa de la competencia permitía entender que los reglamentos comunitarios de exención por categorías citados en el antedicho Real Decreto se encontraban sustituidos por los reglamentos comunitarios de exención por categorías actualmente en vigor. Vid. ALONSO SOTO, R., "Las recientes modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia. La necesidad de la reforma y las principales novedades", *El nuevo derecho comunitario y español de la competencia*, dir. BENEYTO, J.M.; coord. MAILLO, J., Bosch, Barcelona 2002, pág. 294-295; BERCOVITZ, A., *Apuntes...*, op. cit., pág. 318. Sin embargo, este punto no dejaba de presentar cierta perplejidad, pues, en realidad, y pese a las sucesivas modificaciones que había sufrido nuestro derecho interno de la competencia, el Real Decreto 157/1992 no había sido modificado y continuaba, por lo tanto, en vigor, como reconocía, de hecho, el apartado segundo de la Disposición derogatoria única de la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1999 (RCL 1999/3217); de modo que, la aprobación y entrada en vigor este Real Decreto 378/2003, permite la incorporación directa de los nuevos Reglamentos comunitarios de exención por categorías a nuestro ordenamiento y otorga una mayor seguridad jurídica a las empresas.

⁸³³ Vid., por todos, CALVO, A.L., y, CARRASCOSA, J., *Mercado único y libre competencia en la Unión Europea*, Colex, Madrid 2003, pág. 454.

⁸³⁴ Sobre este interesantísimo punto, vid. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., págs. 75 y ss.; y, CALVO, A.L., y, CARRASCOSA, J., *Mercado único y libre competencia...*, op. cit., págs. 471 y ss.

la solución para resolver el conflicto que planteaba la autorización con carácter particular o general de un acuerdo por los órganos comunitarios en contraposición con su reprobación por los órganos nacionales⁸³⁵.

Asimismo, hay que admitir la eventual aplicación paralela del derecho comunitario y de los derechos nacionales de la competencia a un mismo acuerdo cuando sus efectos afecten al comercio entre los estados miembros y al comercio dentro de un estado miembro. El criterio de delimitación de la normativa aplicable —nacional o comunitaria— ante una práctica restrictiva de la competencia se ha fundamentado tradicionalmente en la llamada teoría de la doble barrera⁸³⁶. De acuerdo con esta teoría, aceptada ya en 1969 por el TJE en el caso Wilhelm, las normas comunitarias y las normas nacionales de la competencia tienen una finalidad distinta y un ámbito objetivo y territorial de aplicación diferente, de manera que éstas no son excluyentes sino complementarias⁸³⁷.

En todo caso, el Tribunal dispuso que esta aplicación simultánea de ambos derechos debía respetar determinadas precauciones. Primeramente, este órgano jurisdiccional estipuló que la aplicación de la legislación nacional no entrara en contradicción con el derecho de la competencia comunitario. Y, en segundo lugar, el Tribunal determinó que las sanciones económicas que eventualmente impusieran los órganos competentes de los estados miembros se fijaran de acuerdo con la posibilidad de que desde el otro ámbito también podía imponerse este tipo de sanción. En esta dirección, el artículo 44.2 de la Ley de defensa de la competencia dispone que:

“Si se hubiera impuesto sanción por los Órganos comunitarios, el Tribunal deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que corresponda según la presente Ley, pudiendo compensarla, sin perjuicio de declarar la infracción”

Ahora bien, por lo que respecta a este tema, la aparición en el complejo sistema del derecho de la competencia del Reglamento 1/2003 introduce nuevos parámetros imprescindibles para determinar la relación entre el derecho comunitario y el derecho nacional de la competencia. En este sentido, el artículo 3.1 del Reglamento admite que las autoridades de competencia de los Estados miembros o los órganos jurisdiccionales nacionales apliquen el derecho nacional de la competencia a los acuerdos y prácticas concertadas en el sentido del artículo 81.1 del Tratado, si bien, incide en que también

⁸³⁵ Cfr. KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., págs. 26-27.

⁸³⁶ Vid., por todos, ALONSO SOTO, R., *Curso de Derecho mercantil I*, op. cit., pág. 261.

aplicarán a dichas prácticas el artículo 81.1 del Tratado cuando puedan afectar al comercio entre los Estados miembros⁸³⁸. Este precepto se halla en la misma línea que la doctrina antes expuesta, pese a que en el caso de aplicación simultánea de ambas normativas, el Reglamento atribuye a los mismos órganos nacionales la aplicación de la normativa comunitaria⁸³⁹.

En particular, el artículo 3.2 de este Reglamento, que, por su importancia, reproducimos a continuación, proclama, claramente, que:

“La aplicación del Derecho nacional de la competencia no podrá resultar en la prohibición de acuerdos, decisiones o asociaciones de empresas o prácticas concertadas y que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros pero no restrinjan la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, o que reúnan las condiciones del apartado 3 del artículo 81 del Tratado o que estén cubiertos por un reglamento de aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado. Lo dispuesto en el presente Reglamento no impedirá a los Estados miembros adoptar y aplicar en sus respectivos territorios legislaciones nacionales más estrictas en virtud de las cuales se prohíban o penalicen con sanciones determinados comportamientos que las empresas adopten de forma unilateral”.

En consecuencia, este precepto aclara que el derecho nacional de la competencia no puede prohibir aquellas prácticas concertadas que afecten al comercio entre los Estados miembros pero que estén permitidas en virtud del derecho comunitario⁸⁴⁰.

Sin embargo, el Reglamento permite a los Estados miembros adoptar legislaciones nacionales más estrictas que prohíban o penalicen con sanciones determinados comportamientos que las empresas adopten de forma unilateral. Este último inciso es confuso porque no hace referencia a todas las prácticas concertadas,

⁸³⁷ STJE de 13 de febrero de 1969, C-14/68, *Walt Wilhelm y otros v Bundeskartellamt* (Rec. pág. 1). Vid. reflexiones de CALVO, A.L., y CARRASCOSA, J., *Mercado único y libre competencia...*, op. cit., pág. 467.

⁸³⁸ El artículo 3.1 del Reglamento 1/2003 dispone que “cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros o los órganos jurisdiccionales nacionales apliquen el Derecho nacional de la competencia a los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas o prácticas concertadas en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros a tenor de esa disposición, aplicarán también a dichos acuerdos, decisiones o prácticas el artículo 81 del Tratado. Cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros o los órganos jurisdiccionales nacionales apliquen el Derecho nacional de la competencia a una práctica abusiva prohibida por el artículo 82 del Tratado, aplicarán también a la misma el artículo 82 del Tratado”. Por lo que respecta a este último inciso, a diferencia del primero, no señala que la práctica abusiva prohibida por el artículo 82 sea capaz de afectar al comercio entre Estados miembros. Vid. al efecto el apartado 5 de la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 CE (Texto pertinente a efectos del EEE), DO 2004/C 101/04, de 27 de abril de 2004, págs. 54 a 64, anteriormente citada.

⁸³⁹ La redacción final del Reglamento ha eliminado el principio de que el derecho comunitario de la competencia se aplicará con exclusión del derecho nacional de la competencia contemplado en su borrador. Vid. WHISH, R., *Competition Law*, Butterworths, 4ª ed., London 2001, pág. 254.

⁸⁴⁰ En la misma línea, vid. el apartado 6 de la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, así como, el apartado 14 de las Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE), DO 2004/C 101/08, de 27 de abril de 2004, págs. 97 a 118, ya citadas.

sino únicamente a los comportamientos que las empresas adopten de forma unilateral⁸⁴¹. En este sentido, el Reglamento parece indicar que las legislaciones nacionales no podrían ser más estrictas al regular aspectos de la competencia relativos a los acuerdos bilaterales entre empresarios, en particular, y por lo que nos interesa, en materia de contratos.

Por otra parte, el Reglamento no alude directamente a la cuestión que plantea el conflicto entre el derecho nacional y el derecho comunitario de la competencia cuando el primero aprueba una práctica que a tenor del artículo 81 del Tratado o de los reglamentos comunitarios que lo desarrollan se reputaría prohibida. Sin embargo, no hay ningún inconveniente en admitir que, en dicho supuesto, prevalecería el derecho comunitario, que es directamente aplicable, de modo que, la práctica estaría prohibida por ser contraria al derecho comunitario de la competencia⁸⁴².

Asimismo, el artículo 16 del Reglamento obliga a los órganos jurisdiccionales y a las autoridades nacionales de los estados miembros que se pronuncien o decidan sobre acuerdos que, en virtud del artículo 81 del Tratado, ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión a respetarla, ya que, les prohíbe que adopten una resolución incompatible con la adoptada por la Comisión.

Por lo concerniente a las sanciones, el Reglamento dedica el capítulo VI a este importantísimo tema. Sin embargo, sus preceptos omiten el tema relativo a la doble imposición en los casos en que un acuerdo sea enjuiciado conforme a las normas comunitarias y las normas nacionales de la competencia. Este vacío sorprende puesto que la Comisión había manifestado en el Libro blanco la necesidad de proclamar el principio de exclusión de la doble sanción⁸⁴³. Además, esta misma solución había sido

⁸⁴¹ Vid. sobre este aspecto vid. el apartado 6 de la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y el apartado 14 de las Directrices relativas a la aplicación del artículo 81.3, anteriormente citadas.

⁸⁴² En realidad, la nueva redacción del artículo 2 de la Ley de defensa de la competencia destaca en el apartado 1 que “sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de la competencia, las prohibiciones del artículo 1 no se aplicarán a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que resulten de la aplicación de una Ley”. Este precepto ordena, firme y claramente, respetar las disposiciones comunitarias sobre competencia. En el mismo sentido, se manifiesta la Comisión en su Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros cuyo apartado 6 *in fine* concluye que “[...], en caso de disposiciones contradictorias, el principio general de primacía del Derecho comunitario exige que los órganos jurisdiccionales nacionales no apliquen las disposiciones de la legislación nacional que contravengan una norma comunitaria, tanto si han sido aprobadas antes como después que dicha norma comunitaria”.

⁸⁴³ Vid. apartado 98 del Libro Blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE, Programa de la Comisión núm. 99/027, presentado el 28 de abril de 1999. Puede

bien acogida por la doctrina mayoritaria, que había criticado el sistema de la doble imposición⁸⁴⁴. No obstante, y de acuerdo con el criterio fijado por el TJCE en la sentencia Wilhelm, antes citada, constituye un deber general de justicia natural que el órgano jurisdiccional que enjuicie unos hechos tenga en cuenta, al imponer la sanción, la circunstancia de que ya hayan sido sancionados.

3.9.3.4. El artículo 82 del Tratado y el contrato de *personality merchandising*.

Finalmente, por lo que respecta a la compatibilidad del contrato de *personality merchandising* y el derecho de la competencia, haremos una breve referencia al artículo 82 del Tratado, relativo al abuso de la posición de dominio.

En principio, este tipo de contrato, y, en especial, el contexto y el sector en el que se utiliza complican la creación de posiciones de dominio que permitan una eventual aplicación del artículo 82 del Tratado. Difícilmente, este tipo de empresas ocupará una posición de poder económico en un mercado determinado que les permita comportarse de forma independiente frente a los competidores⁸⁴⁵. Ahora bien, hay que admitir que no existe ningún obstáculo para perseguir la conducta de un licenciante o un licenciario que abusara de su posición de dominio en el mercado⁸⁴⁶.

No obstante, una de las cuestiones significativas en relación con este tema es la que plantea la negativa del licenciante a conceder una licencia⁸⁴⁷. Este aspecto ha sido tratado por el Tribunal de Justicia en diversas ocasiones⁸⁴⁸. En uno de sus pronunciamientos, el Tribunal consideró que la negativa del titular de un derecho de exclusiva a conceder una licencia no puede considerarse en sí misma una explotación

consultarse en internet en la siguiente dirección:
http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/other.htm#dgiv_pdf_wb_modernisation.

⁸⁴⁴ CALVO, A.L., y, CARRASCOSA, J., *Mercado único y libre competencia...*, op. cit., pág. 470.

⁸⁴⁵ En relación con los conceptos de abuso de posición de dominio, vid. las SSTJE de 21 de febrero de 1973, C-6/72, Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. v Comisión (Rec. pág. 215); de 14 de febrero de 1978, C-27/76, United Brands Company and United Brands Continental B.V. v Comisión (Rec. pág. 207); de 13 de febrero de 1979, C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG v Comisión (Rec. 461). Igualmente, sobre este concepto, resulta muy interesante la monografía recientemente publicada de PELLISÉ, J., *Mercado relevante, posición de dominio y otras cuestiones que plantean los artículos 82 TCE y 6 LEDC*, Aranzadi, Pamplona 2002, págs. 149 y ss.

⁸⁴⁶ Vid., en este sentido, las consideraciones de ANDERMAN, S.D., *EC Competition law...*, op. cit., pág. 6.

⁸⁴⁷ WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 758.

⁸⁴⁸ Vid. SSTJE de 5 de octubre de 1988, C-238/87, AB Volvo v Erik Veng (UK) Ltd. (Rec. pág. 6211); de 6 de abril de 1995, C-241/91 y 242/91, Radio Telefís Eireann (RTE) y Independent Television Publications Ltd (ITP) v Comisión (Rec. pág. I-743); de 12 de junio de 1997, T-504/93, Tiercé Ladbroke SA v Comisión (Rec. pág. II 923); de 26 de noviembre de 1998, C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GMBH & Co. KG y otros (Rec. pág. I-7791).

abusiva de una posición dominante⁸⁴⁹. Con posterioridad, el Tribunal reconoció en la sentencia de 6 de abril de 1995, conocida como “Magill”, que la negativa del titular de un derecho de propiedad intelectual a conceder una licencia constituía, de acuerdo con las circunstancias excepcionales en que se daba, un abuso de posición de dominio⁸⁵⁰.

El conflicto surgió ante la negativa por parte del titular de un derecho de exclusiva a conceder una licencia. Así es, de acuerdo con las legislaciones irlandesa y del Reino Unido, las listas de programas semanales de las emisoras de televisión se encontraban protegidas por los derechos de autor. En consecuencia, la prensa que publicaba los programas de las emisiones lo hacía al amparo de una licencia. El litigio se planteó cuando la sociedad conocida como Magill intentó publicar una guía semanal general de televisión y se lo impidieron las emisoras de televisión al negarse a conceder licencias para la publicación de sus listas de programas semanales. La Comisión sostuvo que esta conducta constituía un abuso de una posición de dominio, ya que, impedía la introducción en el mercado de un nuevo producto. Este órgano comunitario añadió que, en el caso de que estas sociedades concedieran licencias de reproducción, las cantidades que exigieran a cambio debían ser razonables. Esta decisión limitaba las facultades de un titular de un derecho de exclusiva al evitar que su derecho se convirtiera en un instrumento para el abuso. Además, la Comisión consideró que la información era esencial y necesaria para elaborar la guía que, en definitiva, constituía un nuevo producto en el mercado⁸⁵¹. Las emisoras de televisión implicadas recurrieron ante el Tribunal de Primera Instancia que se manifestó, básicamente, en los mismos términos que la Comisión. Finalmente, dos de estas emisoras recurrieron ante el Tribunal de Justicia. Los demandados defendían que la negativa a conceder una licencia forma parte del objeto específico del derecho de exclusión. Y añadían que esta negativa sólo constituiría un abuso en circunstancias muy especiales. Sin embargo, en este caso, el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual se justificaba porque correspondía al objeto específico del derecho. Criticaban que se limitaran los derechos de autor a una mera combinación del derecho a la atribución de la cualidad de autor con el derecho a

⁸⁴⁹ STJE de 5 de octubre de 1988, C-238/87, AB Volvo v Erik Veng (UK) Ltd. (Rec. pág. 6211), apartado 8. Aún así, en el apartado 9 el Tribunal añadió que esta negativa acompañada de determinadas circunstancias, entre las que cita, por ejemplo, la fijación de precios de las piezas de recambio a unos niveles injustificados, siempre que estas conductas sean susceptibles de afectar el comercio entre estados miembros.

⁸⁵⁰ STJE de 6 de abril de 1995, C-241/91 y 242/91, Radio Telefis Eireann (RTE) y Independent Television Publications Ltd (ITP) v Comisión (Rec. pág. I-743).

⁸⁵¹ ANDERMAN, S.D., *EC Competition law...*, op. cit., págs. 205-206.

obtener una remuneración en caso de explotación porque esta concepción supondría una limitación de la protección que otorgan los derechos de autor⁸⁵².

El Tribunal de Justicia consideró que la negativa a conceder una licencia constituía una conducta abusiva basándose en la concurrencia de determinadas circunstancias. Entre éstas, el Tribunal señala la inexistencia de un sustituto real o potencial de la guía semanal de televisión, y, el entorpecimiento de la aparición de un nuevo producto en el mercado. Igualmente, el Tribunal destacó que esta negativa no se encontraba justificada ni por la actividad de radiodifusión ni por la edición de revistas de televisión. Además, las sociedades emisoras se reservaron, mediante esta negativa, un mercado secundario al excluir cualquier competencia en el mercado, ya que, negaban el acceso a la información básica, materia prima indispensable para la elaboración de este producto⁸⁵³.

Un sector de la doctrina ha cuestionado estos argumentos objetando que el Tribunal utiliza conceptos jurídicos indeterminados con el fin de considerar que la negativa del titular de un derecho de exclusiva a conceder una licencia puede no encontrarse justificada⁸⁵⁴. En definitiva, el razonamiento del órgano jurisdiccional comportaría cierta limitación del derecho de exclusiva, ya que, como afirma el Tribunal, el ejercicio de este derecho por parte de su titular “en circunstancias excepcionales” puede dar lugar a una conducta abusiva, con lo cual se introduce un elevado grado de inseguridad en la delimitación del supuesto de hecho enjuiciado. Por otra parte, es necesario repetir, de nuevo, que la negativa del titular de un derecho de exclusiva a conceder una licencia no se considera en sí misma una explotación abusiva de una posición dominante. En consecuencia, es muy conveniente realizar una lectura en

⁸⁵² Vid. apartados 40 y 41 de la Sentencia.

⁸⁵³ Vid. apartados 52 a 56 de la Sentencia. Por lo que respecta a este último requisito, vid. ANDERMAN, S.D., *EC Competition law...*, op. cit., págs. 199 y ss. El autor relaciona la doctrina de las “essential facilities” desarrollada por la Comisión con la negativa a conceder una licencia. De acuerdo con el análisis de las “essential facilities” una empresa cometería un abuso de su posición de dominio cuando poseyera la materia prima indispensable para la elaboración de un producto para un mercado secundario, gozara de un monopolio *de facto*, y, la negativa a conceder una licencia permitiera al titular del derecho de exclusiva reservarse un mercado secundario y excluir cualquier competencia en el mercado. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se encuentra aún consolidada en este punto, de modo que, una de las cuestiones que aún queda sin resolver gira en torno a la aplicación, de modo generalizado, de esta doctrina a los derechos de exclusiva. En este sentido, vid., *inter alia*, KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 119 y WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 760, que coinciden en admitir la adopción por parte del Tribunal de una aproximación a esta doctrina en los asuntos, ya citados, Tiercé Ladbroke SA v Comisión y Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GMBH & Co. KG y otros.

términos restrictivos del caso Magill y de las circunstancias que reunía el caso, pues, la adopción de la decisión del TJCE como una regla general entorpecería el ejercicio de los derechos de exclusiva⁸⁵⁵.

Las dudas que plantea la eventual interpretación del concepto relativo a las “circunstancias excepcionales” se han visto reflejadas, con posterioridad, en alguno de los pronunciamientos de los órganos comunitarios. En concreto, el presidente del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas evitó pronunciarse sobre esta cuestión y afirmó con rotundidad, en el Auto de 26 de octubre de 2001, que el “grave” litigio relativo a la corrección de la interpretación amplia llevada a cabo por la Comisión en relación con el concepto de “circunstancias excepcionales” únicamente podía resolverse en la sentencia relativa al procedimiento principal⁸⁵⁶. Asimismo, el presidente ponía de relieve en el apartado 104 la falta de claridad que existe en torno a si las circunstancias consideradas por el Tribunal de Justicia en la Sentencia Magill son cumulativas. Igualmente, y por lo que respecta a la cuestión que plantea el que la negativa a conceder una licencia deba impedir o no la aparición de un producto nuevo

⁸⁵⁴ Vid., KORAH, V., *An introductory guide...*, op. cit., pág. 118; más detalladamente ANDERMAN, S.D., *EC Competition law...*, op. cit., pág. 211 y ss. Cfr. WHISH, R., *Competition Law*, op. cit., pág. 760, que suaviza los efectos del asunto Magill al considerarlo como único.

⁸⁵⁵ En realidad, esta parece ser la tendencia del TJE. Vid. la STJE de 12 de junio de 1997, T-504/93, Tiercé Ladbroke SA v Comisión (Rec. pág. II-923), donde el Tribunal de Primera Instancia consideró que la negativa de un grupo de sociedades de carreras francesas a conceder una licencia de transmisión de carreras francesas a Ladbroke, una sociedad belga dedicada a la admisión de apuestas individuales sobre carreras de caballos celebradas en el extranjero, no constituía un abuso de posición dominante y declaraba que no era pertinente invocar la sentencia Magill. Básicamente, el Tribunal reconoció que esta negativa sólo puede estar sujeta a la prohibición del artículo 82 TCEE cuando se refiere a un producto o un servicio que es esencial para el ejercicio de la actividad de que se trata o es un producto nuevo cuya aparición sería obstaculizada. Asimismo, el Tribunal señaló que la transmisión televisada de las carreras hípcas no era en sí misma indispensable para el ejercicio de la actividad de los corredores de apuestas. Por otra parte, la STJE de 26 de noviembre de 1998, C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GMBH & Co. KG y otros (Rec. pág. I-7791), parece admitir, en el apartado 41, que difícilmente pueden reunirse las circunstancias que conduzcan a considerar que la negativa a conceder una licencia constituye un abuso de una posición de dominio, como ocurrió en el asunto Magill. Este apartado, que, por su sutileza, reproducimos a continuación, admite que “por ello, aun suponiendo que esta jurisprudencia relativa al ejercicio de un derecho de propiedad intelectual sea aplicable al ejercicio de un derecho de propiedad de otro tipo, para que la sentencia Magill pueda ser invocada con objeto de afirmar la existencia de un abuso en el sentido del artículo 86 del Tratado en una situación como la que es objeto de la primera cuestión prejudicial, sería preciso además no sólo que la denegación del servicio que constituye el reparto a domicilio pudiera eliminar toda competencia en el mercado de los diarios por parte de quien solicita el servicio y no pudiera justificarse objetivamente, sino, además, que el servicio, en sí mismo, fuera indispensable para el ejercicio de la actividad de éste, en el sentido de que no hubiera ninguna alternativa real o potencial al citado sistema de reparto a domicilio”.

⁸⁵⁶ Apartado 102 del Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2001, en el asunto T-184/01 R. Los hechos que dieron lugar a este conflicto fueron, básicamente, la negativa a conceder una licencia por parte de una empresa (IMS) que era titular de unos derechos de autor sobre una nueva estructura de segmentos útil para la generación de informes sobre ventas de productos farmacéuticos.

en un mercado distinto del mercado en el que dicha empresa ocupa una posición dominante, el presidente consideró que constituye una cuestión jurídica muy seria que merece un análisis exhaustivo por parte del Tribunal de Primera Instancia⁸⁵⁷.

El Tribunal de Justicia ha resuelto estas dudas en la Sentencia de 29 de abril de 2004⁸⁵⁸. En efecto, el Tribunal concluye que la negativa del titular de un derecho de exclusiva a conceder una licencia puede calificarse de abusiva cuando reúne tres requisitos con carácter cumulativo. El primer requisito es que la negativa obstaculice la aparición de un producto nuevo para el que existe una demanda potencial de los consumidores. La segunda condición consiste en que la negativa carezca de justificación. Y, finalmente, el Tribunal exige que la negativa pueda excluir toda competencia en un mercado derivado.

Por lo que respecta al requisito relativo al riesgo de exclusión de toda competencia en un mercado derivado, el Tribunal considera que éste concurre cuando los productos o servicios son indispensables para desarrollar una actividad determinada y existe un mercado potencial o incluso hipotético en relación con esta actividad. De modo que, de acuerdo con este Tribunal, no se requiere que la negativa a conceder una licencia excluya la posibilidad de distinguir un mercado diferente, sino que impida el desarrollo de una actividad en un mercado derivado posterior.

En cuanto al significado de la aparición de un producto nuevo en el mercado, el Tribunal puntualiza que esto implica que la empresa que ha solicitado la licencia no se limite a reproducir los productos o servicios que el titular de la licencia ya presta en el mercado, sino que ofrezca productos o servicios distintos a los éste que comercializa. Y añade que es suficiente con que exista una demanda potencial por parte de los consumidores del nuevo producto o servicio.

Finalmente, por lo que respecta al carácter justificado o no de la negativa, el Tribunal señala que el órgano jurisdiccional que valore este aspecto debe juzgarlo de acuerdo con consideraciones objetivas.

En definitiva, el Tribunal reafirma que la negativa a conceder una licencia por parte del titular de un derecho de exclusiva no constituye un abuso de posición de dominio. Este comportamiento se juzgará como abusivo únicamente cuando concurren circunstancias excepcionales. Esta sentencia permite delimitar los supuestos en los que

⁸⁵⁷ Vid. apartado 105 del citado auto.

⁸⁵⁸ STJE de 29 de abril de 2004, C-418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH & Co. KG.

las “circunstancias excepcionales” conducirán a considerar que la negativa a conceder una licencia constituye un abuso de posición dominante. Si bien es cierto, que el Tribunal no expresa con la claridad deseada lo que debe entenderse por las “consideraciones objetivas” que han de servir para justificar la negativa a conceder una licencia⁸⁵⁹.

En nuestro ordenamiento, la negativa a conceder licencias podría considerarse incluida en la conducta definida por el legislador como explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica⁸⁶⁰. En efecto, en el caso de una licencia de *personality merchandising*, la negativa injustificada del licenciante a conceder una licencia podría provocar la exclusión del mercado de ese licenciatario. Piénsese, por ejemplo, en el caso en que el licenciatario se haya especializado en la venta de productos de una persona famosa en particular. No obstante, con la finalidad de declarar esta negativa incluida en la conducta consistente en la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad, es evidente que la conducta deberá reunir los presupuestos exigidos por el legislador para considerarla ilícita, en concreto, la efectiva situación de dependencia económica y la falta de disposición de una alternativa que sea equivalente⁸⁶¹.

En esta línea, es oportuno traer a colación que este supuesto ha sido introducido por el legislador en la Ley de defensa de la competencia en virtud de la modificación contenida en la Ley 52/1999⁸⁶². El nuevo artículo 6.1.b) declara que

“Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor además de los descuentos habituales, debe conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares”.

⁸⁵⁹ Obsérvese que el Auto de 26 de octubre de 2001 calificaba como “grave” el problema que planteaba la correcta interpretación del concepto “circunstancias excepcionales”. En esta línea, sorprende que el Tribunal de Justicia haya resuelto este problema sin la profundización que merece esta cuestión de tan gran calado.

⁸⁶⁰ Vid., en esta misma línea, MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley...*, op. cit., pág. 488.

⁸⁶¹ Por lo que respecta al estudio de estos requisitos en la conducta tipificada por el artículo 16.2 de la Ley de competencia desleal, vid. MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley...*, op. cit., págs. 476 y ss., y, “La explotación de una situación de dependencia económica como acto de competencia desleal”, *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, tomo II, Tirant lo blanch, Valencia 1995, pág. 2203 y ss.

⁸⁶² Ley 52/1999, de 28 de diciembre, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1999 (RCL 1999/3217).

Esta modificación ha sido criticada por un sector de la doctrina especializada, que reprobaba, por un lado, que esta figura se regule en esta Ley cuando ya estaba contemplada en la Ley de competencia desleal, y, por otro, la finalidad tuitiva de la norma⁸⁶³.

Bien es cierto que la inclusión de esta conducta entre los comportamientos reputados como desleales en el artículo 16 de la Ley de competencia desleal permitía también al Tribunal de defensa de la competencia, cuando se reuniesen las circunstancias exigidas por el artículo 7 de la Ley de defensa de la competencia, enjuiciar este tipo de comportamientos. En este sentido, la introducción del nuevo supuesto en el artículo 6.1 de la Ley de defensa de la competencia resultaba innecesaria. Aún así, no hay que olvidar que esta cuestión ya fue objeto de debate durante el trámite de aprobación de esta Ley. En efecto, una de las propuestas entonces presentadas consistía en incluir el supuesto de dependencia económica en el artículo 6.1 de aquel proyecto de Ley de defensa de la competencia⁸⁶⁴.

Por otro lado, la introducción expresa de este supuesto en la Ley de competencia desleal permitía perseguir esta conducta aún cuando no se reunieran los requisitos para actuar de acuerdo con la normativa sobre defensa de la competencia. En definitiva, la situación anterior a la reforma encajaba perfectamente todos sus elementos sin necesidad de introducir elementos extraños en el artículo 6 de la LDC que, en realidad, nos distancian de la actual configuración del artículo 82 del TCCE⁸⁶⁵.

La Ley 52/1999 además de añadir en el artículo 6.1 que queda prohibida la explotación abusiva de una situación de dependencia económica, incluye en la enumeración del artículo 6.2 de la Ley de defensa de la competencia dos nuevos

⁸⁶³ Vid., *inter alia*, ALONSO SOTO, R., “Las recientes modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia...”, op. cit., pág. 293-294 y 302; PASCUAL, J., “Modificaciones que la Ley 52/1999 introduce en el régimen de las conductas prohibidas de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia”, *El nuevo derecho comunitario y español de la competencia*, dir. BENEYTO, J.M.; coor. MAILLO, J., Bosch, Barcelona 2002, pág. 313, y, en “El abuso de posición dominante”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 245, julio-septiembre 2002, pág. 1294; MARTÍNEZ SANZ, F., en BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit. (11ª ed), pág. 176; BERENGUER, L., y GINER, C.A., “Comentarios críticos sobre la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia”, *Derecho de los Negocios*, núm. 114, marzo 2000, pág. 27 y ss.; PELLISÉ, J., *La «explotación abusiva» de una posición dominante (Arts. 82 y 6 LEDC)*, Civitas, Madrid 2002, págs. 255-257; ZABALETA, M., “La reforma del artículo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia”, *Derecho de los Negocios*, núm. 152, mayo 2003, pág. 21. Cfr. VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 698; y, matizadamente, MASSAGUER, J., “La explotación de una situación de dependencia económica...”, op. cit., pág. 2217, señala la necesidad de incluir un tipo relativo a la explotación de dependencia económica entre las prohibiciones antitrust, si bien, reconoce que ello “probablemente eliminaría la necesidad de un tipo específico en el catálogo de actos de competencia desleal”.

⁸⁶⁴ Vid., reflexiones de MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley...*, op. cit., págs. 473-474

⁸⁶⁵ Cfr. VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 698.

supuestos. Estos ejemplos fueron añadidos al mismo tiempo que el segundo párrafo del artículo 6. Este hecho junto con su especial contenido parecen conducir a la conclusión de que se refieren a situaciones de dependencia económica⁸⁶⁶. De todos modos, su contenido es significativo desde el punto de vista de los contratos, y, en concreto, interesa al contrato de *personality merchandising*⁸⁶⁷. En efecto, el artículo 6.2.f) estipula que

“El abuso podrá consistir, en particular, en la ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de 6 meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas por el proveedor o en caso de fuerza mayor”.

Además, el artículo 6.2.g) establece que

“El abuso podrá consistir, en particular, en obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que se tengan pactadas”.

Estas modificaciones también se han añadido al artículo 16 de la Ley de competencia desleal, de modo que, estas conductas se encuentran prohibidas tanto por la Ley de defensa de la competencia como por la Ley de competencia desleal. En consecuencia, serán perseguibles de acuerdo con los procedimientos específicos que cada una de ellas dispone.

3.10. Cláusula relativa al agotamiento del derecho del licenciante.

El derecho a comercializar la imagen posee, como hemos puesto de relieve, un doble contenido. Se trata, por una parte, de un derecho que otorga a su titular la facultad

⁸⁶⁶ En esta dirección, vid. BERCOVITZ, A., *Apuntes...*, op. cit., pág. 322; MARTÍNEZ SANZ, F., en BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit. (11ª ed), pág. 176. Sin embargo, no se manifiesta en este sentido, VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 698, que, declara que los apartados f) y g) del artículo 6.2 son supuestos de abuso de las dos posiciones que prohíbe en el artículo 6.1 LDC. Por el contrario, destaca la posición de PASCUAL, J., “El abuso de posición dominante”, op. cit., pág. 1293, que considera que “la inclusión del abuso de posición de dependencia entre las prohibiciones de la Ley de Defensa de la Competencia sólo puede entenderse como una modalidad de conducta abusiva de posición de dominio, pues no otra cosa cabe deducir de su inclusión en el artículo 6 de la LDC, que lleva por título, precisamente: «Abuso de posición dominante»”.

⁸⁶⁷ En esta línea, MARTÍNEZ SANZ, F., en BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit. (11ª ed), pág. 177, que, en especial respecto al artículo 6.2.f) LDC considera que puede suponer “una intromisión no suficientemente justificada, con ese carácter tan general, en el ámbito de libre autonomía de la voluntad”.

de usar el nombre, la voz o la imagen de una persona con fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Y, por otra, se permite que el titular del derecho prohíba el uso con fines comerciales de la imagen sin su consentimiento. En definitiva, hemos visto cómo la Ley Orgánica, en virtud del especial origen de este derecho, lo configura como un derecho de exclusiva sobre un bien inmaterial, cuyo titular goza del monopolio de su explotación comercial.

El derecho de exclusiva significa, por consiguiente, que el titular del derecho a comercializar la imagen, o la persona autorizada por éste, pueden comercializar los productos o servicios diferenciados con la imagen de una persona y, al mismo tiempo, pueden oponerse a su comercialización por terceros no autorizados.

Sin embargo, como es sabido, los derechos de exclusiva deben conciliarse con la normativa relativa a la libre circulación de mercancías, y, en definitiva, con el buen funcionamiento del sistema económico. Realmente, el reconocimiento de un derecho exclusivo a usar un determinado bien inmaterial facilita la creación de monopolios y la compartimentación de los mercados⁸⁶⁸. Ahora bien, esta protección se justifica en el reconocimiento de un derecho subjetivo a su titular fruto de su esfuerzo y capacidad inventiva o creativa. Además, esta posición privilegiada contribuye a que éste penetre en nuevos mercados geográficos e invierta económicamente en un determinado territorio, y, por consiguiente, que aumente la oferta en beneficio de los consumidores, es decir, incremente la competencia.

Así pues, con la finalidad de armonizar estos intereses, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado y desarrollado el principio del agotamiento como un límite a los derechos sobre la propiedad industrial e intelectual⁸⁶⁹, que ya ha sido recogido en

⁸⁶⁸ Como botón de muestra, recuérdese la STJE de 4 de noviembre de 1997, C-337/95, Parfums Christian Dior SA v Parfums Christian Dior BV (Rec. pág. I-6013), que, en un asunto sobre marcas, se hacía eco del peligro que supone que “[...] se permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros [...]”.

⁸⁶⁹ Vid., por ejemplo, la STJE de 31 de octubre de 1974, C-16/74, Centrafarm BV & Adriaan de Peijper v Winthrop BV (Rec. pág. 1183), que reconoce por primera vez este principio. Por su desarrollo posterior, interesan la STJE de 16 de julio de 1998, C-355/96, Silhouette Internationale Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH (Rec. pág. I-4799); y la STJE de 1 de julio de 1999, C-173/98, Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA v G-B Unic SA (Rec. pág. I-4103). Con referencia al derecho de marca, vid. la evolución de su reconocimiento en DE LAS HERAS, T., *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid 1994, págs. 69 y ss. Respecto al derecho de patente, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *La Ley de patentes...*, op. cit., págs. 109 y ss. Igualmente, vid. el exhaustivo estudio de MASSAGUER, J., *Mercado común y patente nacional (Agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*, Librería Bosch, Barcelona 1989, págs. 165 y ss. Por lo que hace a la propiedad intelectual, vid., por todos, las consideraciones de MARCO, J., *La propiedad intelectual...*, op. cit., págs. 253 y ss.

los textos legales modernos⁸⁷⁰. De acuerdo con este principio, se garantiza al titular del derecho exclusivo la primera comercialización del producto⁸⁷¹. Ahora bien, una vez se ha comercializado el producto en particular, el titular del derecho exclusivo ya no podrá impedir su circulación, ya que, por lo general, no podrá controlar ni los canales de distribución ni los puntos de venta. En este sentido, por lo que se refiere a la licencia, hay que admitir que el licenciante no podrá oponerse a las importaciones o reventas de los productos que hayan sido comercializados por primera vez por el licenciatarario, ni éste podrá oponerse a la introducción de productos fabricados por el titular del derecho exclusivo, o por un tercero con su consentimiento, por parte de terceros adquirentes⁸⁷². En definitiva, la construcción de este principio permite alcanzar un equilibrio entre los artículos 30 y 36 del Tratado de la Unión Europea, relativos a la libre circulación de mercaderías, y las facultades que la exclusividad confiere al titular de un derecho.

Por lo que respecta al derecho a explotar comercialmente la imagen, la admisión de este principio permite plantear algunos inconvenientes. Básicamente, sería posible objetar que no existe una regulación legal expresa del derecho a explotar comercialmente la imagen, ni, por consiguiente, un reconocimiento expreso de cuándo tiene lugar el agotamiento en relación con este derecho. Ahora bien, esta figura ha sido desarrollada con detenimiento en las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal de justicia de las comunidades europeas. De modo que, en realidad, el mecanismo relativo al funcionamiento del agotamiento de un derecho inmaterial ha adquirido unas características propias y uniformes, con lo que su aplicación al derecho a explotar comercialmente la imagen no presenta nuevas o especiales dificultades. Si bien es cierto

⁸⁷⁰ El artículo 7.1 de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados en materia de marcas de 1988, reconoce que “el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento”. Igualmente, el artículo 32.1 de la ya derogada Ley de marcas de 1988 hacía referencia a esta figura. Por lo que respecta a la Ley de patentes de 1986, su artículo 53 admite la aplicación de este principio al estatuir que “los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados en España con relación a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en España por el titular de la patente o con su consentimiento expreso”. En lo que concierne a la propiedad intelectual, el artículo 19.2 del texto refundido de 1996 reproduce la norma introducida en el texto de 1987 al afirmar, en relación con el derecho de distribución, que “cuando la distribución se efectúe mediante venta, en el ámbito de la Unión Europea, este derecho se extingue con la primera y, únicamente, respecto a las ventas sucesivas que se realicen en dicho ámbito por el titular del mismo o con su consentimiento”.

⁸⁷¹ DE LAS HERAS, T., *El agotamiento...*, op. cit., págs. 25 y ss.; LOBATO, M., “El agotamiento del derecho de marca”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 223, enero-marzo 1997, pág. 117.

⁸⁷² Vid. STJE de 17 de octubre de 1990, C-10/89, SA CNL-Sucal NV v Hag GF AG (Hag II) (Rec. pág. I-3711), reitera que la primera comercialización la puede hacer el titular de la marca, u otra persona con su consentimiento, o una persona vinculada con aquél mediante vínculos de dependencia jurídicos o

que con el fin de obtener una mayor seguridad en el tráfico económico, convendría adoptar una regulación jurídica que comprometiera a una mayoría importante de Estados. En realidad, su reconocimiento legal es necesario para conseguir el difícil equilibrio entre el poder que ostenta el titular de un derecho de exclusiva, la libre competencia y los obstáculos que plantea posible intervención estatal para la libre competencia⁸⁷³.

En el ordenamiento jurídico norteamericano, un sector destacado de la doctrina se ha planteado la relación entre este principio y el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona⁸⁷⁴. Se ha afirmado, en consonancia con diversos pronunciamientos jurisdiccionales, que la primera venta de un producto agota el “*right of publicity*”⁸⁷⁵. En particular, la afirmación se fundamenta a partir de la reflexión en torno a dos supuestos bien delimitados. El primero consiste en plantearse —y, al mismo tiempo, negar categóricamente— la disyuntiva entre si corresponde o no al personaje famoso que otorga una licencia para comercializar un producto el derecho a recibir un canon periódico en concepto de las ulteriores ventas que se lleven a cabo de ese mismo producto. El segundo, parte de la discusión sobre la posible posterior transformación no autorizada del producto ya comercializado por parte de su adquirente sin el consentimiento del titular del derecho a comercializar la imagen. Ciertamente, de nuevo, la cuestión gira en torno a las facultades que corresponden al titular del derecho a explotar comercialmente la imagen una vez ha concedido una licencia y los productos se han puesto a la venta. En este caso, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en negar que el titular de este derecho pueda prohibir esta transformación, siempre y cuando, la magnitud de dicha transformación y la posterior comercialización del producto no hubiere requerido una nueva licencia.

económicos. En la misma línea, respecto a la licencia de patente, vid. MARTÍN, P., “Licencia de patente y pago de cánones”, *Poder judicial*, núm. 24, diciembre 1991, págs. 167-170.

⁸⁷³ En realidad la falta de acuerdo entre los Estados miembros puede desembocar en un trato discriminatorio. En este sentido, es oportuno traer a colación la discusión que se planteaba en el asunto Silhouette, ya citado, relativa al poder de los Estados miembros de prever en su derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros. En orden a eliminar posibles obstáculos para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios, el Tribunal de Justicia concluye que los Estados miembros no pueden regular ni incorporar a sus legislaciones nacionales sobre marcas, preceptos relativos al principio de agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo por su titular o con su consentimiento.

⁸⁷⁴ MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 7-51 y ss. En el ordenamiento jurídico norteamericano se ha reconocido este principio en la denominada “genuine goods doctrine”. Sobre su formulación a partir del caso “Apollinaris Co. v Scherer” resuelto en 1886, vid. DE LAS HERAS, T., *El agotamiento...*, op. cit., págs. 99 y ss.

En relación con los casos expuestos, es preciso insistir que el principio de agotamiento, tal y como ha sido configurado en el ámbito comunitario, se encuentra sujeto a determinados límites. En lo que atañe a los signos distintivos, cabe recordar la existencia del artículo 13.2 del Reglamento sobre la marca comunitaria, o su homónimo, el artículo 7.2 de la Directiva, que disponen que

“el apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización”.

Esta afirmación significa que puede reavivarse el *ius prohibendi* extinguido en el caso que concurren las circunstancias mencionadas. Es decir, se neutraliza el principio de agotamiento del derecho de marca. De modo que este principio no entraría en juego cuando el estado de los productos se hubiese modificado o alterado después de su comercialización⁸⁷⁶. De acuerdo con la formulación de esta figura en el ordenamiento comunitario, el caso planteado por los tribunales norteamericanos relativo a la modificación o alteración de los productos tras su comercialización no tendría acogida en nuestros tribunales, en especial, cuando se haya pactado el ejercicio de un control de calidad entre los contratantes.

En definitiva, hay que admitir la aplicación analógica del principio de agotamiento al derecho a la comercialización de la propia imagen. En cualquier caso, sería recomendable, de *lege ferenda*, una regulación específica de este derecho que estableciera el alcance de las limitaciones a la exclusiva que éste confiere a su titular.

3.11. El incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Por lo que respecta al incumplimiento de las obligaciones contractuales que hemos estudiado anteriormente, es sabido que el ordenamiento prevé el remedio aplicable para resolver esta situación perjudicial para el acreedor. El tratamiento

⁸⁷⁵ MCCARTHY, T.J., *The rights of publicity...*, op. cit., pág. 7-51.

⁸⁷⁶ El supuesto se plantearía, por ejemplo, si una vez los productos hubieran sido comercializados por su titular o licenciataria, el adquirente los envasara para revenderlos con posterioridad. Siempre que el reenvase de los productos afecte a sus propiedades, el titular de la marca comunitaria podrá oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de los productos reenvasados. En este sentido, se había pronunciado la STJE de 23 de mayo de 1978, C-102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutische Erzeugnisse mbH (Rec. pág. 1139).

previsto para los casos de incumplimiento consiste en otorgar a la parte perjudicada la facultad de resolver el contrato o de exigir su cumplimiento forzoso⁸⁷⁷.

Por otro lado, corresponde también tratar en este apartado, la modalidad de infracción obligacional que consiste en el retraso en la ejecución⁸⁷⁸. En este sentido, es necesario recordar que el contrato de licencia es un contrato duradero, porque las obligaciones que asumen las partes implican una conducta permanente mientras éste es eficaz. En particular, la obligación del licenciatarario de pagar el precio se configura, en la mayoría de los casos, como una obligación periódica. En consecuencia, el retraso en el cumplimiento de una obligación en particular comporta, como infracción obligacional, la indemnización de daños y perjuicios por parte del deudor al acreedor, de acuerdo con la regla que recoge el artículo 1101 del Código civil⁸⁷⁹. Por el contrario, en aquellos supuestos en los que la intimación por parte del acreedor al deudor es infructuosa, el cumplimiento tardío o provisional pasa a incumplimiento y éste dará lugar al acreedor a escoger entre la resolución de la obligación o su cumplimiento forzoso, en virtud del artículo 1124 del Código civil⁸⁸⁰.

⁸⁷⁷ Al abordar este tema, procede traer a colación los artículos 1096.1, 1098 o 1099 del Código civil. El artículo 1096.1 de este texto legal señala que “cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga el artículo 1101, puede compeler al deudor a que realice la entrega”. El 1098 afirma que “si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciera, se mandará ejecutar a su costa” y añade en el segundo párrafo que “esto mismo se observará si la hiciera contraviniendo el tenor de la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho”. Finalmente, el artículo 1099 determina que “lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior se observará también cuando la obligación consista en no hacer y el deudor ejecutare lo que le había sido prohibido”. Asimismo, el artículo 1124 del Código civil establece, en relación con las obligaciones recíprocas, que “la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe”. Y, continúa en el segundo párrafo: “el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento cuando éste resultare imposible”.

⁸⁷⁸ Vid. el artículo 63 del Código de comercio y 17.5 de la Ley de ordenación del comercio minorista, que excluyen la interpelación como requisito de la constitución en mora. Cfr. con los artículos 1100.1, 1108, 1096, 1501.3, o, 1724 *in fine* del Código civil.

⁸⁷⁹ Vid. BADOSA, F., *Dret d'obligacions*, op. cit., págs. 369 y ss.

⁸⁸⁰ A tenor del artículo 1100.1 del Código civil, la incursión en mora requiere que el acreedor exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación. Este requisito contrasta con el artículo 63 del Código de comercio que admite que, en los contratos que tengan día señalado para su cumplimiento, los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comienzan al día siguiente de su vencimiento. Este precepto no contempla, en realidad, el caso de las obligaciones periódicas, sino que el legislador de 1885 pensaba en obligaciones básicas o aisladas. Vid., en esta dirección, VICENTE Y GELLA, A., “El término esencial”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 22, julio-agosto 1949, pág. 18, que considera que el legislador de 1885 al redactar el artículo 63 se inspiró en la consideración de que en muchas operaciones mercantiles la prestación tardía pierde para el acreedor toda utilidad. El mismo autor señala que el citado artículo “puede interpretarse como una presunción de que la designación de la ‘época en que había de entregarse la cosa o prestarse el servicio’ fue en la esfera mercantil motivo determinante para establecer la obligación”. Esta presunción se destruye respecto a la obligación del licenciatarario a pagar el precio al licenciante, ya que, su cumplimiento posterior no provoca, salvo pacto en contrario, la pérdida de utilidad para el acreedor. Por consiguiente, y, en virtud del rigor y de la inseguridad jurídica

Además, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes contratantes da lugar al nacimiento de una nueva obligación, esto es, la de resarcir a la otra los daños y perjuicios que el incumplimiento le haya ocasionado⁸⁸¹. Es decir, como consecuencia de la infracción jurídica o del acto ilícito nace la responsabilidad del deudor y la consiguiente obligación accesoria de indemnizar los daños causados⁸⁸². La responsabilidad consiste en la asunción por parte del deudor de las consecuencias económicas negativas que la infracción obligacional produce al acreedor⁸⁸³.

En particular, la aplicación por analogía de los preceptos que recoge el Código civil en materia de arrendamiento al contrato de *personality merchandising* permite traer a colación la norma que prevé el artículo 1556 de este texto legal⁸⁸⁴. A tenor de esta disposición:

“Si el arrendador o el arrendatario no cumplieren las obligaciones expresadas en los artículos anteriores, podrán pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente”.

De modo que, en el supuesto que el incumplimiento se refiera a obligaciones esenciales del contrato, los efectos de dicho incumplimiento se podrán fundamentar en el artículo 1556 de este código. Éste no hace más que reproducir la regla prevista en los artículos 1101 y 1124, éste último para las obligaciones recíprocas, lo cual se confirma expresamente mediante la invocación que a éste hace el artículo 1568. En ambos supuestos, la regla es coincidente: el incumplimiento de una obligación esencial o la pérdida del objeto determinan la resolución y la indemnización o sólo ésta si la parte *in bonis* opta por el cumplimiento forzoso⁸⁸⁵.

En consecuencia, por lo que se refiere al contrato de *personality merchandising*, la obligación principal del licenciante consiste en autorizar a un tercero el uso de un aspecto de la imagen de una persona famosa. El incumplimiento de esta obligación por

que crean las consecuencias de la mora al ser un incumplimiento del tenor de la obligación, creemos que es conveniente exigir al acreedor la intimación al deudor para declarar a éste en mora y desplegar, así, las consecuencias de ésta.

⁸⁸¹ En relación con esta cuestión, vid., por ejemplo, los artículos 1101 y 1122.2 y 4 del Código civil. Paralelamente, vid. los artículos 138-140 de la Ley de propiedad intelectual, que reconocen al autor la posibilidad de exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por un infractor.

⁸⁸² BADOSA, F., *Dret d'obligacions*, op. cit., págs. 369 y ss.

⁸⁸³ BADOSA, F., *Dret d'obligacions*, op. cit., págs. 386 y ss.

⁸⁸⁴ En relación con los artículos 1556 y 1568 del Código civil, vid., por todos, LUCAS, F., *Comentarios al Código civil...*, op. cit., págs. 488 y ss., y, 620 y ss.

parte del licenciante permite al licenciario optar entre la resolución del negocio jurídico celebrado y el cumplimiento forzoso de esta obligación. Asimismo, esta parte puede exigir la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento le ha ocasionado. Por lo que se refiere a esta opción, resulta indicado poner de relieve que el licenciante que incumple una vez suscrito el contrato, probablemente, sea debido a alguna circunstancia sobrevenida que hace imposible su cumplimiento. En consecuencia, difícilmente el requerimiento del cumplimiento forzoso tendrá alguna posibilidad de éxito. Dejando de lado esta cuestión, la opción entre el cumplimiento forzoso y la resolución del contrato dependerá del grado de interés del licenciario en obtener la facultad de usar un concreto aspecto de una persona famosa determinada y de cómo ha influido este interés en la configuración del contrato. En definitiva, será el licenciario el sujeto que, en función de sus intereses, optará entre una solución u otra.

Por lo que se refiere a la obligación principal del licenciario que consiste en pagar el precio estipulado en el contrato, es oportuno indicar que, en caso de incumplimiento, el licenciante tendrá, igualmente, la opción de exigir la resolución del contrato o el cumplimiento forzoso, sin perjuicio de la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios. En los casos en que el precio convenido consista en una cantidad de dinero, el cumplimiento forzoso de la obligación no plantea ninguna dificultad⁸⁸⁶.

Finalmente, es preciso hacer una breve referencia a los pactos que las partes pueden insertar en el contrato con la finalidad de agravar, o por el contrario, limitar su responsabilidad. Realmente, los contratantes pueden agravar el sistema de responsabilidad mediante la exigencia de niveles superiores de la diligencia⁸⁸⁷, o, mediante la imputación de responsabilidad en situaciones en que el incumplimiento es fruto de un caso fortuito o de fuerza mayor⁸⁸⁸. Igualmente, tal y como se desprende del

⁸⁸⁵ En virtud del artículo 1568, “si se pierde la cosa arrendada o alguno de los contratantes falta al cumplimiento de lo estipulado, se observará, respectivamente, lo dispuesto en los artículos 1182 y 1183 y en los 1101 y 1124”.

⁸⁸⁶ En opinión de MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 312, el retraso en el pago no comporta la frustración del fin del negocio, por tanto, no justifica la resolución del contrato. En este sentido, habría que añadir que esta cuestión debería quedar expresamente contemplada en el contrato, ya que, la regla general es que los efectos de la mora se equiparan al incumplimiento una vez que el deudor haya sido interpelado en forma.

⁸⁸⁷ En este sentido, el artículo 1104.2 del Código civil señala que “cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia”. No obstante, este precepto admite la posibilidad de que los contratantes exijan un grado de diligencia superior.

⁸⁸⁸ Vid., por todos, BADOSA, F., *Dret d'obligacions*, op. cit., pág. 385, que indica que, excepcionalmente, la infracción obligacional por caso fortuito puede ser imputada al deudor por decisión voluntaria en virtud

artículo 56 del Código de comercio⁸⁸⁹, se admite la estipulación en el contrato de una cláusula penal a los efectos de imponer a la parte incumplidora el deber de pagar una determinada cantidad pecuniaria con finalidad indemnizatoria⁸⁹⁰. La inserción de una cláusula contractual de este tipo implica, en realidad, que los contratantes garantizan totalmente el cumplimiento de las obligaciones. El traslado de estos riesgos al “deudor” endurece las condiciones del contrato y resquebraja el equilibrio entre las prestaciones, por lo que interesa delimitar exactamente tales supuestos⁸⁹¹.

Inversamente, el licenciante y el licenciario pueden acordar limitar o exonerar su responsabilidad en los casos de incumplimiento siempre que nuestro ordenamiento jurídico no lo prohíba. Básicamente, las partes pueden pactar la exención de responsabilidad por un incumplimiento culpable⁸⁹². Asimismo, por lo que respecta a este contrato, habría que añadir la relativa a la exoneración por retraso en el cumplimiento de la obligación⁸⁹³. Igualmente, es posible que las partes incluyan pactos que les permitan exonerarse del incumplimiento de determinadas obligaciones, como, por ejemplo, de la obligación contractual de controlar la calidad. No obstante, por lo que se refiere al cumplimiento de estas obligaciones particulares, es necesario insistir en que su ejecución beneficia a ambas partes, de modo que, es difícilmente imaginable algún supuesto de incumplimiento.

3.12. Efectos de la declaración de la insolvencia sobre el contrato de *personality merchandising*.

de lo que establece el artículo 1105 del Código civil. Este precepto concluye que “fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que sí lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitables”.

⁸⁸⁹ Este precepto determina que “en el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliera, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato por los medios de derecho o la pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones quedará extinguida la otra, a no mediar pacto en contrario”. Por lo que se refiere a este precepto, procede citar también aquí los artículos 1152 a 1155 del Código civil.

⁸⁹⁰ Vid., *inter alia*, VICENT, F., *Introducción al Derecho...*, op. cit., pág. 804; ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., págs. 389 y ss.

⁸⁹¹ Por otra parte, como señala, ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., pág. 404, con referencia a los riesgos naturales “en la práctica se solventarán por el franquiciado por el expediente de asegurar dichos siniestros, convirtiendo dicho riesgo en un coste de producción, que será repercutido en el precio final del servicio”.

⁸⁹² BADOSA, F., *Dret d'obligacions*, op. cit., págs. 383-385; ALBALADEJO, M., *Derecho civil II. Derecho de obligaciones. La obligación y el contrato en general*, vol. 1º, op. cit., pág. 167.

Por lo que respecta al tema relativo al incumplimiento y a la terminación del contrato de *personality merchandising*, analizaremos las consecuencias que producen sobre éste la declaración de concurso⁸⁹⁴. Indudablemente, las situaciones de insolvencia generan efectos sobre los contratos pendientes de ejecución cuyo estudio merece una especial atención. Al examinar esta materia, hay que tomar como punto de referencia la nueva Ley concursal que fue aprobada el 9 de julio de 2003 y que entró en vigor en septiembre de 2004⁸⁹⁵.

La reciente aprobación de esta Ley pretende resolver los problemas que planteaba la obsoleta, dispersa y escasa normativa anterior. No cabe duda de que esta nueva norma jurídica comporta enormes ventajas para la resolución de las situaciones de insolvencia. Entre los aspectos positivos que se derivan de la nueva regulación destacan la existencia de un procedimiento común a todas las situaciones de insolvencia, la regulación en un mismo texto legal de los aspectos sustantivos y procesales del concurso, o, el establecimiento de una clasificación de los créditos sobre la base de la igualdad de tratamiento de los acreedores⁸⁹⁶. Además, por lo que respecta a la cuestión de los efectos del concurso sobre los contratos pendientes de ejecución, hay que poner de relieve que, como veremos, este tema goza de un especial tratamiento en el nuevo texto legal. Esta previsión contrasta con la normativa sobre derecho concursal derogada donde se trataba esta cuestión de manera parcial y poco sistemática.

El problema principal que plantea la declaración de concurso consiste básicamente en determinar cómo afecta a la vigencia de los contratos esta declaración. De acuerdo con la normativa recientemente aprobada, interesa plantearse cuál es la posición del contratante *in bonis*, es decir, del que no se encuentra inmerso en la situación concursal. En definitiva, se trata de determinar si el contratante *in bonis* se encuentra vinculado por la relación contractual una vez declarado el concurso.

⁸⁹³ ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., pág. 410; MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 312.

⁸⁹⁴ En este sentido, nos referiremos a este contrato, sin perjuicio de admitir que, en realidad, las consecuencias de la quiebra se producen sobre todas las relaciones jurídicas. Vid. GARCÍA VILLAVERDE, R., "Una forma especial de garantía: los efectos de la declaración de la quiebra y la suspensión de pagos sobre las relaciones jurídicas bilaterales preexistentes y pendientes de ejecución", *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, tomo III, Civitas, Madrid 1996, págs. 3532-3534. Cfr. FÍNEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra en los contratos bilaterales*, Civitas, Madrid 1992, págs. 22-23.

⁸⁹⁵ De acuerdo con la disposición final número 35 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, ésta entrará en vigor el 1 de septiembre de 2004, sin perjuicio de las excepciones que la misma Ley indica.

⁸⁹⁶ Vid. la valoración crítica de los aspectos positivos y negativos de esta reforma concursal en ROJO, Ángel, "La reforma del derecho concursal español", *La reforma de la legislación concursal*, dir. ROJO, Ángel, Marcial Pons, Madrid 2003, págs. 87 y ss.

Con el fin de resolver esta cuestión, hay que señalar, de nuevo, que el contrato de *personality merchandising* es un contrato duradero y que genera obligaciones periódicas. En este sentido, habrá que considerar, por un lado, los efectos de la declaración del concurso con respecto a los créditos que ya ha generado la ejecución del contrato⁸⁹⁷. Y, por otro, habrá que cuestionarse si esta declaración tiene efectos sobre el mismo contrato, es decir, si las partes están obligadas a cumplir el resto de las obligaciones que origina la relación contractual.

El estudio de las cuestiones planteadas se realizará teniendo en cuenta, por una parte, las disposiciones que contiene el nuevo texto legal, y, por otra, la legislación derogada. Esta legislación tiene importancia porque es la que se encontraba en vigor hasta septiembre de 2004. De modo que los procedimientos de quiebra y suspensión de pagos declarados antes de la entrada en vigor de la nueva ley se regularán conforme a lo que establece el derecho anterior⁸⁹⁸.

3.12.1. Los efectos de la declaración de concurso sobre el contrato de *personality merchandising* de acuerdo con la nueva Ley concursal.

La cuestión de los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos es un tema que la nueva Ley concursal contempla de manera específica. Por primera vez, la legislación concursal aborda directamente el problema que plantea la declaración de concurso sobre los contratos y admite, como regla general, que ésta no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas.

Así es, la Ley destina el capítulo 3, del Título III, titulado “de los efectos de la declaración de concurso”, a regular los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos. El artículo 61.1 de la Ley se encarga de solucionar el problema que plantea la declaración del concurso cuando una de las partes ha cumplido íntegramente sus obligaciones y, en cambio, la otra parte no las ha cumplido. En este caso, el legislador admite que el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso.

⁸⁹⁷ En esta dirección, GARCÍA VILLAVERDE, R., “Una forma especial de garantía...”, op. cit., págs. 3549; RONCERO, A., *El contrato...*, op.cit., págs. 377 y 378.

⁸⁹⁸ Vid. disposición transitoria primera de la nueva Ley concursal que establece que “los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más excepciones que las siguientes [...]”.

En lo que atañe a los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por parte de ambos contratantes, del artículo 61.2 de la Ley se desprende que la declaración de concurso no afecta, con carácter general, a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de ejecución. Además, este precepto señala que las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa. En concreto, la primera parte del artículo 61.2 afirma:

“la declaración de concurso, por si sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa”.

En la misma línea, el tercer apartado de este precepto señala que:

“se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes”⁸⁹⁹.

Ahora bien, la Ley admite en el artículo 61.2.2 que la administración concursal o el concursado, en su caso, opten por solicitar la resolución del contrato cuando lo estimen conveniente para el concurso⁹⁰⁰. Esta opción únicamente la pueden ejercitar la administración concursal o el concursado, de modo que se excluye al contratante *in bonis* de optar por esta posibilidad. Esta exclusión se justifica en que la solicitud de

⁸⁹⁹ De modo que la Ley elimina la validez de la cláusula resolutoria expresa por incumplimiento en una situación de quiebra, también denominada por un sector doctrinal ‘pacto de *lex commissoria*’ o ‘pacto comisorio’. Vid., con relación a esta cláusula, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., *Las cláusulas resolutorias...*, op. cit., págs. 20 y ss. En particular, la autora señala tras un estudio pormenorizado de esta cláusula que en los “negocios que no tengan la finalidad de transmitir al quebrado la propiedad de bienes identificables no ofrece una protección especial a la parte *in bonis*”. Por lo tanto, ya antes de la aprobación de la nueva Ley concursal, la cláusula no hubiera tenido sentido en un contrato de *personality merchandising*.

⁹⁰⁰ Exactamente, el precepto admite que “no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso. El juez citará a comparecencia al concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a la resolución y sus efectos, dictará auto declarando resuelto el contrato de conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa”. El informe al Anteproyecto de ley concursal aprobado por el Consejo general del poder judicial el 31 de octubre de 2001 destaca que si bien el capítulo tercero, relativo a los efectos sobre los contratos, se inspira en el principio de que la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos, consagra ciertas facultades “exorbitantes” que resultan extrañas al concepto clásico de sinalagma. Ciertamente, la reciprocidad de las prestaciones corre el riesgo de quebranto ya que se concede la facultad de resolución únicamente a la parte quebrada y se protege “el interés del concurso”. Por otra parte, la admisión de las “restituciones que procedan” y la “indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa” pueden poner en peligro el principio de la *par conditio creditorum*.

resolución del contrato sólo es posible cuando se estime conveniente al interés del concurso, por lo tanto, no es una medida creada para proteger al contratante *in bonis*⁹⁰¹.

Conforme a lo que preceptúa este artículo, en el caso de que las personas legitimadas para ello soliciten la resolución del contrato, si existe acuerdo en cuanto a la resolución y sus efectos, el juez dictará un auto declando resuelto el contrato a tenor de lo acordado. En caso contrario, el juez tendrá que decidir sobre la resolución, las restituciones que procedan y la indemnización correspondiente que se satisfecerán con cargo a la masa.

Por otro lado, es especialmente relevante destacar que el artículo 62 de la Ley otorga a las partes la facultad de resolver el contrato cuando éstas incumplen sus obligaciones. En concreto, y únicamente en relación con los contratos de tracto sucesivo, el mismo artículo señala que esta facultad podrá ejercitarse incluso en los supuestos en los que el incumplimiento hubiere sido anterior a la declaración de concurso.

La acción resolutoria se ejerce, de acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley, ante el juez del concurso. Éste podría acordar el cumplimiento del contrato, pese a existir la causa de resolución para atender el interés del concurso. En ese caso, las prestaciones debidas o que deba realizar el concursado serán lógicamente a cargo de la masa⁹⁰².

En el supuesto de que el juez acuerde la resolución del contrato, la Ley distingue, en el artículo 62.4, entre dos situaciones. La primera se refiere a la situación en que el incumplimiento del concursado se produce antes de la declaración de concurso. Entonces, las obligaciones pendientes de vencimiento se extinguen, mientras que por lo que respecta a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponde al contratante acreedor⁹⁰³. La segunda hace referencia a la situación en que el incumplimiento del concursado sea posterior a la declaración de concurso, en ese

⁹⁰¹ Vid., en esta misma línea, HERBOSA, I., “Los efectos del concurso en la Ley concursal (II)”, *Diario La Ley*, núm. 5993, pág. 10.

⁹⁰² Vid., por lo que se refiere a esta consideración, el artículo 84.2.6° de la Ley relativo a los créditos contra el deudor y los créditos contra la masa: “Tienen la consideración de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el artículo 154: 6°.- Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado”.

⁹⁰³ Vid. la definición de crédito concursal que contiene en la primera parte del artículo 84.1 de la Ley concursal: “Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa. [...]”.

caso, el crédito de la parte cumplidora se satisfecerá con cargo a la masa. En ambos casos, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios⁹⁰⁴.

Por otra parte, la Ley concursal elimina la figura de la retroacción. En realidad, tal y como señala su exposición de motivos, se sustituye el sistema de retroacción del concurso por unas específicas acciones de reintegración⁹⁰⁵. Por consiguiente, el contrato puede ser rescindido en los casos en los que reúna los requisitos que recoge el artículo 71 de la Ley. Concretamente, este precepto recoge una regla general que consiste en considerar rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso⁹⁰⁶. El legislador añade que no es necesario que concurra el requisito subjetivo relativo a la intención fraudulenta. Junto con esta regla de carácter general, el mismo artículo enumera una serie de actos en los que se presume *iures et de iure* el perjuicio para la masa activa⁹⁰⁷. Asimismo, el artículo 71.3 especifica los actos cuyo perjuicio se presume *iures tantum*⁹⁰⁸. Básicamente, los efectos de la rescisión de un acto consisten,

⁹⁰⁴ Con relación a la cuestión de la indemnización de los daños y perjuicios, vid. FÍNEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra...*, op. cit., págs. 296-299. El autor niega que el contratante *in bonis* tenga derecho al resarcimiento de los daños producidos por la ruptura contractual. Básicamente, su razonamiento se fundamenta en que no hay incumplimiento por parte del quebrado, sino imposibilidad legal de cumplir. Además, subraya que el resarcimiento de daños pone en peligro la *par conditio creditorum*. Ahora bien, en caso de afirmar el derecho a resarcimiento de daños, el autor propone que el acreedor se dirija contra el quebrado una vez clausurada la quiebra, porque no formaría parte del propio procedimiento. Por el contrario, el autor admite la consideración como créditos concursales de aquellos daños efecto del incumplimiento ya madurados en el momento de la apertura del procedimiento. En esta línea, cabe criticar que el artículo 62.4 *in fine* propugne que el crédito comprenderá, en todo caso, el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda.

⁹⁰⁵ Vid. el último párrafo, de la tercera parte de la extensa exposición de motivos que precede la nueva ley concursal sobre el procedimiento concursal.

⁹⁰⁶ El legislador opta por utilizar el término de “rescisión” y abandona definitivamente el controvertido concepto de “nulidad”. Aún así, como apunta el informe al Anteproyecto de ley concursal aprobado por el Consejo general del poder judicial el 31 de octubre de 2001, el empleo de este término no responde al concepto recogido en los artículos 1290 y ss. del Código civil. Sobre esta terminología, vid. los comentarios de ALCOVER, G., “Aproximación al régimen jurídico de la reintegración concursal”, *Derecho concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003 para la reforma concursal*, dir. GARCÍA VILLAVARDE, R.; ALONSO UREBA, A.; PULGAR, J.; Dilex, Madrid 2003, págs. 329 y ss.

⁹⁰⁷ Sucintamente, el artículo 71.2 dispone que “el perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso”.

⁹⁰⁸ El artículo 71.3 de la Ley expone que “salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos: 1º. Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado. 2º. La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas”. Por lo que respecta a “las personas especialmente relacionadas con el concursado” hay que puntualizar que este concepto se encuentra minuciosamente explicado en el artículo 93 de la Ley, que distingue entre concursado persona natural y concursado persona jurídica. Asimismo, el artículo 71.4 afirma que “cuando se trate de actos no comprendidos en los dos supuestos previstos en el apartado anterior, el perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria”. Es conveniente apuntar que

de conformidad con el artículo 73 de la Ley, en declarar la ineficacia del acto y condenar a la restitución de las prestaciones objeto de aquél, con sus frutos e intereses⁹⁰⁹. En todo caso, el artículo 73.3 especifica que el derecho a la prestación que resulte a favor de cualquiera de los demandados tendrá la consideración de crédito contra la masa, salvo que la sentencia que estime la acción de rescisión aprecie mala fe en el acreedor, en cuyo caso se considerará crédito concursal subordinado⁹¹⁰. Esta regulación sería aplicable, en su caso, *mutatis mutandi*, al contrato de *personality merchandising*.

En suma, de acuerdo con la nueva ley concursal, los contratos son vigentes y deben cumplirse pese a la declaración de concurso. No obstante, en caso de incumplimiento, la parte acreedora puede ejercitar la acción resolutoria, sin perjuicio de la opción del Juez de acordar el cumplimiento del contrato en interés del concurso. Asimismo, hay que tener en cuenta la posibilidad de que la administración concursal, o, en su caso, los acreedores que lo estimen conveniente inicien el procedimiento oportuno con la finalidad de rescindir el contrato, cuando por las condiciones suscritas por los contratantes perjudique a la masa activa. Las consecuencias que se derivarían en caso de que la acción de reintegración de la masa activa fuere estimada consistirían en la declaración de la ineficacia de este contrato y la condena a la restitución de las prestaciones con frutos e intereses.

Finalmente, es indudable que la aprobación de la Ley concursal significa una aportación positiva para el ordenamiento jurídico, y, en definitiva, para la seguridad del tráfico, particularmente, por lo que respecta a los efectos que se derivan de la

durante el proceso tramitación de la Ley se añadió un nuevo apartado a este precepto. Así, la versión aprobada por el Senado ya incluía el apartado quinto del artículo 71 que impide que se rescindan los actos ordinarios de la actividad empresarial del deudor. Esta matización es positiva en el sentido de que permitirá rescindir los actos que realmente afecten y perjudiquen el patrimonio del deudor, y, en cambio, impedirá que los terceros obstaculicen el ejercicio de la actividad empresarial del deudor, ya que, expresamente declara que estos actos no serán rescindibles. El artículo 71.5 constata que “en ningún caso podrán ser objeto de rescisión los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales, ni los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados”.

⁹⁰⁹ En relación con los efectos de la rescisión, vid. el paralelismo entre el artículo 73.1 de la Ley y el artículo 1295 del Código civil cuyo apartado 1 dispone que “la rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos, y del precio con sus intereses; en consecuencia, sólo podrá llevarse a efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obligado”.

⁹¹⁰ Vid. el artículo 92 de la Ley relativo a los créditos subordinados. El apartado 6 de este precepto señala que “son créditos subordinados: 6. Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado”. Es oportuno poner de relieve que conforme al artículo 158 de la Ley el pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los créditos ordinarios.

declaración de concurso sobre los contratos. Sin embargo, convendría puntualizar la necesidad de introducir la cuestión relativa a los contratos celebrados por las especiales características personales de uno de los contratantes. En este sentido, sería oportuno permitir, de manera expresa, la resolución de este contrato. En efecto, estos contratos presentan una problemática específica que requeriría una solución particular, con la finalidad de respetar los intereses de las partes involucradas.

3.12.2. Los efectos de la declaración de insolvencia sobre el contrato de *personality merchandising* de acuerdo con el derecho concursal anterior.

En lo que concierne al derecho concursal anterior, como ya hemos señalado, la cuestión de los efectos que la declaración de quiebra o de suspensión de pagos generaba sobre los contratos pendientes de ejecución no se encontraba felizmente resuelta.

En cuanto a la cuestión relativa a los efectos que la declaración de la quiebra producía con respecto a los créditos que ya había generado la ejecución del contrato, cabía afirmar que las obligaciones incumplidas por parte del contratante quebrado con anterioridad a la declaración de quiebra originaban un crédito a favor del contratante *in bonis* que se sometía a la ley del dividendo. Por el contrario, se originaba un crédito a favor de la masa de la quiebra cuando el incumplidor era el contratante no quebrado.

Ahora bien, en relación con la cuestión relativa a los efectos que producía la declaración de quiebra sobre el contrato, hay que reconocer que la normativa concursal anterior resultaba insuficiente en aras a resolver los problemas que la quiebra causaba sobre los contratos, en particular, cuando éstos eran de carácter duradero y generaban obligaciones periódicas⁹¹¹. Un sector mayoritario de la doctrina admitía, como regla

⁹¹¹ Vid. los artículos 908 y 909 del Código de comercio y, en relación con determinados contratos, los artículos 1732.3 del Código civil, 68.2 de la Ley de propiedad intelectual, 37 y 88 de la Ley de contrato de seguro, 16.5 de la Ley de venta a plazos de bienes muebles, 280 del Código de comercio, o, 26 de la Ley sobre el contrato de agencia. Las disposiciones finales número 28 y 29 de la Ley concursal han reformado el redactado de los artículos 37 de la Ley de contrato de seguro y 26.b) de la Ley sobre el contrato de agencia para adaptarlos a la nueva terminología. En este sentido, el artículo 37 de la Ley de contrato de seguro ha quedado redactado de la siguiente forma: “Las normas de los artículos 34 a 36 se aplicarán en caso de muerte del tomador del seguro o del asegurado y, declarado el concurso de uno de ellos, en caso de apertura de la fase de liquidación”. Del mismo modo, el artículo 26.b) de la Ley sobre el contrato de agencia ha quedado redactado de la forma siguiente: “Cada una de las partes de un contrato de agencia pactado por tiempo determinado o indefinido podrá dar por finalizado el contrato en cualquier momento, sin necesidad de preaviso, en los siguientes casos: b) cuando la otra parte hubiere sido declarada en concurso”. Si bien, habría que matizar que estas modificaciones podían entenderse

general, la continuación de los contratos preexistentes a la declaración de la quiebra y la exclusión del ejercicio de la facultad de resolución de la parte *in bonis*⁹¹². En particular, se excluía la quiebra como causa o presupuesto de la resolución sobre la base de la indisponibilidad patrimonial del quebrado y la concurrencia de acreedores que comporta el respeto de la *par conditio creditorum*⁹¹³. En consecuencia, el contratante *in bonis* pasaría a formar parte de la masa pasiva de la quiebra y quedaría sometido a la ley del dividendo. No obstante, y con la finalidad de armonizar los distintos intereses concurrentes en la quiebra, la doctrina mayoritaria reconocía, con carácter general, la suspensión de la ejecución como medio de tutela del crédito del contratante no quebrado⁹¹⁴. Esta facultad deriva de los principios inspiradores del contrato bilateral⁹¹⁵. Igualmente, y sobre la base de los mismos principios, se atribuiría a los síndicos la facultad de decidir sobre la continuidad de la relación contractual cuyo fundamento se hallaba en la correspondiente facultad que poseía el contratante no quebrado de suspender la relación contractual⁹¹⁶.

realizadas de acuerdo con las indicaciones que recoge la disposición adicional primera de la nueva Ley concursal. Igualmente, hay que hacer notar que los preceptos del Código de comercio relativos a la quiebra han sido derogados en virtud de la disposición adicional única que contiene la nueva Ley concursal.

⁹¹² VIGUERA, J.M., *Derecho mercantil.2*, op. cit., pág. 738, considera que “[...], en general, en los contratos de duración, los síndicos podrán seguir cumpliendo con las obligaciones a cargo del quebrado (sin que implique novación ex art. 1205 C.c.) o, de lo contrario, la parte *in bonis* podrá interrumpir el curso de su prestación (art. 1124 C.c.)”; URÍA, R.; MENÉNDEZ, A., y, BELTRÁN, E., *Curso de Derecho mercantil II*, op. cit., pág. 945; SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho mercantil II*, op. cit., pág. 462. Específicamente, con relación al contrato de licencia, MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., pág. 348; RONCERO, A., *El contrato...*, op.cit., pág. 373; ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., págs. 494-495. Cfr. BROSETA, M., *Manual de Derecho...*, op. cit., pág. 749, que sostiene, con carácter general, que “la quiebra de una parte faculta a la otra para solicitar la resolución del contrato, o incluso que la quiebra es causa de resolución del mismo”; en la misma dirección, VICENT, F., *Introducción al Derecho Mercantil*, Tirant lo Blanch, 15ª ed., Valencia 2002, pág. 997. Por lo que respecta a esta posición doctrinal, hay que admitir que el ordenamiento jurídico preveía expresamente la extinción de determinados contratos como consecuencia de la declaración en quiebra, como por ejemplo, el contrato de mandato.

⁹¹³ FÍNEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra...*, op. cit., págs. 61 y ss. El mismo autor excluía, además, la quiebra como presupuesto legal del artículo 1124 del Código civil. En efecto, el autor sostenía, en definitiva, que, pese a los posibles supuestos de imputabilidad, la acción de resolución debe ser negada en cuanto lesiva del principio de la *par conditio creditorum*. En esta línea, MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., págs. 348 y ss.

⁹¹⁴ FÍNEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra...*, op. cit., pág. 56. De acuerdo con este autor, este principio se encuentra expresado en los artículos 1467, 1502 y 1503 del Código civil y su ratio podía aplicarse a los contratos bilaterales.

⁹¹⁵ FÍNEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra...*, op. cit., págs. 56 y 57, y, 78 y 80 y ss.

⁹¹⁶ Vid., por todos, FÍNEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra...*, op. cit., pág. 79. Esta regla general cedía, por ejemplo, cuando se producía una sustitución *ope legis* del órgano de administración de la quiebra en la posición contractual del quebrado, como son los casos de quiebra del vendedor en la compraventa con reserva de dominio, o del tomador o asegurado en el contrato de seguro, en los que el contrato continúa produciendo sus efectos pese a la declaración de insolvencia. En estos casos se excluía, pues, la facultad de los síndicos a optar entre la extinción o la continuación de los contratos.

En realidad, el principio de equidad determinaba que el derecho de crédito del contratante *in bonis* no se viera afectado inicialmente por la ley del dividendo. Los síndicos, como órgano de administración y gestión de la quiebra, sustituían al quebrado y asumían su posición en la relación contractual⁹¹⁷. Sin embargo, esta norma general se encontraba limitada por numerosas excepciones que delimitaban la facultad de los síndicos⁹¹⁸.

En realidad, de acuerdo con el derecho concursal anterior, era preciso matizar que el alcance de la influencia de la quiebra en el contrato era el resultado de la armonización de dos intereses fundamentales, esto es, el del contratante *in bonis* y el de la masa de acreedores. Junto a estos intereses, era forzoso contemplar los intereses del quebrado y de su empresa, y, en definitiva, la seguridad del tráfico económico y la confianza en el crédito⁹¹⁹. El conjunto de estas circunstancias obligaban a adoptar soluciones específicas que resolvieran el problema que generaba la declaración de la quiebra sobre el contrato bilateral en curso.

Por esta razón y en lo que respecta al contrato de *personality merchandising*, era preciso subrayar, junto con las premisas apuntadas, las siguientes consideraciones. En primer lugar, había que afirmar que la problemática que suscitaba la continuación del contrato con el propio quebrado cuando el contratante *in bonis* era el licenciatarario presentaba unos rasgos propios⁹²⁰. La explicación que fundamenta esta afirmación radica en que las prestaciones a que se obliga el licenciante —en esta hipótesis, la parte en quiebra— tienen carácter personal, y, en consecuencia, no se hallaban limitados por el efecto de la indisponibilidad patrimonial propio de la declaración en quiebra. De modo que, en este caso, el contrato no se vería modificado por la declaración de la quiebra.

⁹¹⁷ Esta solución no impedía reconocer determinados medios de defensa a la parte *in bonis*, como la ya mencionada facultad de suspensión de la ejecución de la prestación debida, el derecho a cumplir su obligación, o bien, poner en mora a los síndicos, etc. Vid., en esta dirección, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., *Las cláusulas resolutorias por incumplimiento y la quiebra*, Civitas, Madrid 1999, págs. 123-124.

⁹¹⁸ Entre estas excepciones, FÍNEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra...*, op. cit., págs. 116 y ss., hace referencia a las reglas especiales que recogían los artículos 909.8 y 909.9 del Código de comercio, que excepcionalmente salvaban al acreedor de la ley del dividendo, ya que su posición estaba dotada de eficacia real. Y, por otra parte, a los supuestos de sustitución automática, que, de acuerdo con el mismo autor, en puridad de conceptos, derivaban de la oponibilidad que el ordenamiento jurídico otorga al contratante. Asimismo, el citado autor sostiene que intervendrían una serie de límites como los intereses del procedimiento, los del contratante *in bonis*, los del propio quebrado y el interés general o social.

⁹¹⁹ En esta línea, vid. FÍNEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra...*, op. cit., págs. 281 y ss.

⁹²⁰ Vid., en esta dirección, las reflexiones de FÍNEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra...*, op. cit., pág. 29 y 154.

En cualquier caso, importa matizar esta afirmación, pues no hay que olvidar que el contrato de *personality merchandising* podría celebrarse en virtud de las especiales características de la persona del licenciante⁹²¹. De modo que el licenciatario prestara su consentimiento sobre la base de la confianza depositada en la otra parte contratante. En este caso, habría que admitir que la pérdida de confianza en la persona del licenciante derivada de la declaración de quiebra provocaría la resolución del acuerdo⁹²².

Por otro lado, por lo que respecta a la posibilidad de que fuera el mismo licenciante declarado en quiebra quien explotara comercialmente su propia imagen, era interesante plantearse la cuestión concerniente a si correspondía al licenciatario la facultad de resolver el contrato⁹²³. La quiebra del licenciante justificaría la suspensión de la eficacia obligatoria y posterior extinción del contrato a voluntad del licenciatario cuando, como consecuencia de la declaración de quiebra, el valor comercial de su imagen sufriera una profunda depreciación y comportara que su explotación dejara de tener interés —y provecho— para el licenciatario. Se trataría de un caso de pérdida del objeto del contrato cuando la imagen sobre la que recae el derecho de explotación

⁹²¹ Una materia que gozaba de una especial complejidad en la regulación de la quiebra era aquella que estudiaba las consecuencias que planteaba el procedimiento concursal cuando la parte declarada en quiebra era una sociedad. La extraordinaria dificultad que existe en torno a este tema y la falta de claridad en la normativa anterior, nos conduce a realizar unas breves consideraciones, sin perjuicio de que sean merecedoras de un estudio posterior más amplio y detenido teniendo en cuenta la normativa recientemente aprobada. Sabido es que la quiebra comportaba la extinción de la sociedad colectiva y comanditaria, de acuerdo con la norma que postulaba el artículo 221.3 del Código de comercio. No obstante, se admitía la posibilidad de celebrar un convenio con los acreedores que permitiera a la sociedad ejercer el comercio y, en consecuencia, ejecutar el contrato, siempre que se acordara la reactivación de la sociedad disuelta. Vid. al efecto las consideraciones de MARTÍNEZ FLÓREZ, A., *Las interdicciones legales del quebrado*, Civitas, Madrid 1993, págs. 238 y ss. En la misma línea, MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., pág. 357. Igualmente, el artículo 106 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada y el 242 del Reglamento del Registro Mercantil de 1996 contempla la posibilidad de reactivar la sociedad disuelta. Por lo que se refiere a la reactivación, vid., *inter alia*, DÍAZ MUYOR, M., *La reactivación de la sociedad anónima disuelta*, Marcial Pons, Madrid 1994, págs. 179 y ss.; GARCÍA-CRUCES, J.A., *La reactivación de la sociedad de responsabilidad limitada en liquidación*, Aranzadi Editorial, Pamplona 2001, págs. 25 y ss. Por el contrario, de la declaración de quiebra de una sociedad anónima o limitada no se deriva su extinción, tal y como propugnan los artículos 260.2 de la Ley de sociedades anónimas y 104.2 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada. Los administradores o los liquidadores de la sociedad podían presentar las proposiciones de convenio, que se entendía que debían ser previamente aprobadas por la junta general de socios. Vid., por todos, URÍA, R.; MENÉNDEZ, A., y BELTRÁN, E., *Curso de Derecho mercantil II*, op. cit., págs. 990-991. Los artículos 260 de la Ley de sociedades anónimas y 104 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitadas han sido modificados por las disposiciones finales vigésima y vigesimoprimera de la nueva Ley concursal. La nueva redacción de estos preceptos permite afirmar que la declaración de concurso no constituye, por sí sola, causa de disolución. Ahora bien, se admite que la apertura de la fase de liquidación en el procedimiento concursal comporta la disolución automática de la sociedad.

⁹²² En relación con este elemento, vid. los artículos 1161 y 1595 del Código civil. Interesan los comentarios de FINEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra...*, op. cit., pág. 223.

⁹²³ LACRUZ, J.L.; SANCHO, F.; LUNA, A.; DELGADO, J.; y, RIVERO, F., *Elementos de Derecho civil, II. Derecho de obligaciones. Contratos y cuasicontratos*, op. cit., págs. 52-53 sobre la base de los artículos 1466 y 1467 del Código civil admiten la suspensión de la entrega por parte del vendedor.

exclusiva dejase de ser popular y deseada por el público como consecuencia de la declaración de quiebra del licenciante famoso. La declaración de quiebra comportaba una valoración negativa del quebrado, puesto que, en el fondo, demostraba el poco atino del empresario al gestionar su negocio⁹²⁴. Esta declaración significaba que existía una situación grave de crisis económica que, además, daba lugar a la inhabilitación del sujeto declarado en quiebra. En esta línea, es lógico que la persona famosa que comercializa su imagen cuando era declarada en quiebra perdiera la admiración y el deseo de identificación con ella por parte del público. La persona famosa y su imagen perderían, entonces, la popularidad y el renombre como consecuencia de su propia declaración de quiebra, es decir, como consecuencia de su comportamiento en la gestión de su actividad económica.

Es decir, el licenciante no podría realizar la contraprestación a que se había comprometido, cuando su imagen, tras la declaración de quiebra, hubiera perdido el valor comercial, y, por tanto, su explotación resultara inútil⁹²⁵. Esto justificaría la derogación de la regla general relativa a la continuación del contrato tras la declaración de quiebra: por un lado, la parte contratante declarada en quiebra no podía realizar la prestación que prometió a la parte *in bonis*, y, por otro, los síndicos no podían ocupar la posición del quebrado. En esta misma línea, el artículo 1182 del Código civil determina que la obligación de entregar una cosa determinada se extingue cuando ésta se pierde o destruye sin culpa del deudor. Igualmente, el artículo 1184 de este Código confirma que el deudor queda liberado de las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible. En relación con la indemnización por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento derivado de la pérdida del objeto, habría que admitir que el licenciatario únicamente habría podido reclamarla cuando la quiebra

⁹²⁴ Recuérdese que, en sus orígenes, se consideraba que el quebrado era un defraudador y la quiebra un delito. Vid., por todos, URÍA, R.; MENÉNDEZ, A., y, BELTRÁN, E., *Curso de Derecho mercantil II*, op. cit., pág. 915.

⁹²⁵ En esta hipótesis en que el titular del derecho a la propia imagen la explota personalmente, conviene puntualizar la distinción que existe entre la parte contratante y el objeto del contrato con la finalidad de evitar confusiones. Es decir, había que distinguir el supuesto, al que ya nos hemos referido, en el que la declaración de quiebra del licenciante justificaba la resolución del contrato celebrado *intuitus personae*, de aquél en el que la quiebra de esta parte contratante provocaba el deterioro del valor comercial de la imagen, y, consecuentemente, se reconocía al licenciatario la facultad de resolver el contrato. El primer caso gira en torno a los efectos de la quiebra sobre la parte contratante, y, por el contrario, el segundo estudia las consecuencias que la declaración de quiebra despliega sobre el objeto del contrato, esto es, el valor comercial de la imagen. En definitiva, una cuestión hace referencia a las características especiales de la parte contratante y, otra, a las características especiales del objeto del contrato.

fuera calificada como culpable o fraudulenta, de acuerdo con lo que establecían los artículos 888 y siguientes del Código de comercio.

Sin embargo, no hay que olvidar que la declaración en quiebra del licenciante famoso podía no tener efectos sobre su reputación o que éstos fuesen de pequeña consideración. La escasa repercusión de esta declaración sobre la imagen de la persona reputada conducía a admitir que, pese a la declaración de quiebra, el contrato se mantenía y desplegaba todos sus efectos. En este caso, no cabría afirmar que la cosa objeto del contrato se había destruido, y, por consiguiente, no se podría justificar la extinción del contrato. Por el contrario, la fama o la reputación de la persona famosa se mantendría, si bien, habría sufrido algún deterioro. De este modo, las partes se hallaban obligadas a cumplir los acuerdos pactados. Esta solución podía, incluso, favorecer a la parte *in bonis* interesada en la explotación comercial de la imagen que deseaba la continuación del contrato todavía en curso. En este contexto, había que considerar que la suscripción de un convenio, como solución al procedimiento de quiebra, constituía un mecanismo al que acudían habitualmente las partes implicadas con el fin de lograr una mejor satisfacción de los intereses concurrentes. La tramitación del convenio era un buen momento para que las partes contratantes reconsideraran los términos y condiciones pactados en el contrato de *personality merchandising* y los adecuaran a las nuevas circunstancias.

Por lo que respecta a la declaración de la quiebra del licenciario, cabía reconocer al licenciante la facultad de resolver el contrato cuando se hubiera celebrado por las especiales características personales de esta parte contratante. En este supuesto, la pérdida de confianza en uno de los contratantes justificaría la extinción de la relación comercial, en los casos en que la confianza hubiese constituido la base del negocio jurídico⁹²⁶.

Finalmente, habría que poner de relieve que esta posición relativa a la continuación del contrato se apoyaba en la interpretación que se derivaba del contenido de los artículos 908 y 909 del Código de comercio⁹²⁷. A tenor del artículo 908, segunda

⁹²⁶ FÍNEZ, J.M., *Los efectos de la declaración de quiebra...*, op. cit., págs. 222 y ss. En concreto, el autor concluía que la extinción provenía de dos circunstancias. Por una parte, de la infugibilidad derivada del carácter personal de la prestación y que significaba la no sustitución de los órganos de administración. Y, por otra parte, de la indisponibilidad patrimonial a la que queda sometido el quebrado. En esta línea, ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 492.

⁹²⁷ En relación con estos preceptos y la continuidad de los contratos, vid., *inter alia*, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., *Las cláusulas resolutorias...*, op. cit., págs. 124-125; MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., págs. 348-349; ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., págs. 493-494. Como ya hemos

parte, la masa retenía los derechos que sobre los bienes de terceros propietarios podían corresponder al quebrado⁹²⁸. La masa sustituía al quebrado, si bien debía cumplir las obligaciones que le correspondían a éste. En definitiva, era posible admitir que de este precepto se desprendía el reconocimiento legal relativo al cumplimiento de las obligaciones⁹²⁹. Asimismo, no hay que olvidar que el artículo 909 del mismo texto legal se refería expresamente al arrendamiento:

“se considerarán comprendidos en el precepto del artículo anterior para los efectos señalados en él: 3º. Los bienes y efectos que el quebrado tuviere en depósito, administración, arrendamiento, alquiler o usufructo”.

Por consiguiente, y, como consecuencia del paralelismo que existe entre el contrato de licencia y el de arrendamiento, excepto que los síndicos no pudieran cumplir las obligaciones del quebrado, se podía entender que el contrato de licencia se mantenía y que la sindicatura sustituía al quebrado en la ejecución de las obligaciones⁹³⁰.

Junto con estos efectos, es ineludible hacer una referencia a la posible nulidad del contrato en el supuesto en que se viera afectado por la retroacción⁹³¹. Efectivamente, el Código de comercio declaraba en el artículo 878.2 que eran nulos los actos de dominio y de administración del quebrado posteriores a la época a que se retrotraían los efectos de la quiebra. En relación con esta categórica afirmación, un sector de la doctrina y de la jurisprudencia había tratado de suavizar los efectos perjudiciales que provocaban en el mercado y en la seguridad jurídica la aplicación sin ningún límite de esta institución. En consecuencia, sobre la base de que este precepto perseguía la protección de la igualdad entre acreedores y la reconstrucción del activo patrimonial, se admitía la plena eficacia de los actos que no perjudicaran a la masa⁹³². De acuerdo con esta interpretación, y por lo que respecta al contrato de *personality merchandising*,

puesto de manifiesto, estos preceptos han sido derogados por la disposición derogatoria única que recoge la nueva Ley concursal.

⁹²⁸ De acuerdo con el artículo 908 del Código de comercio, “las mercaderías, efectos y cualquiera otra especie de bienes que existan en la masa de la quiebra, cuya propiedad no se hubiere transferido al quebrado por un título legal e irrevocable, se considerarán de dominio ajeno y se pondrán a disposición de sus legítimos dueños, previo el reconocimiento de su derecho en Junta de acreedores o en sentencia firme, reteniendo la masa los derechos que en dichos bienes pudieren corresponder al quebrado, en cuyo lugar quedará sustituida aquélla, siempre que cumplieren las obligaciones anejas a los mismos”.

⁹²⁹ Sin embargo, esta regla general admitía algunas excepciones. Así, por ejemplo, la quiebra del mandante o del mandatario comporta la extinción del contrato de acuerdo con el artículo 1732.3 del Código civil.

⁹³⁰ MARTÍN, P., *La licencia contractual de patente*, op. cit., pág. 349. No obstante, en contra, GARCÍA VILLAVERDE, R., “Una forma especial de garantía...”, op. cit., págs. 3542 y 3543.

⁹³¹ Vid. el interesante estudio de ROJO, Á., “Introducción al sistema de reintegración de la masa de la quiebra”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 151, enero-marzo 1979, págs. 37 y ss.

⁹³² GARCÍA-CRUCES, J.A., *Quiebra y retroacción*, Tecnos, Madrid 1995, págs. 34 y ss.

cabría admitir que el contrato podía verse afectado por la retroacción únicamente cuando por sus condiciones perjudicara a la masa, aspecto que debía determinar, en su caso, el juez a instancia de los síndicos⁹³³.

Asimismo, el mismo código contemplaba la rescisión por parte de los síndicos de aquellos actos del quebrado realizados en un determinado *periodo sospechoso*⁹³⁴. El mecanismo consistía en el ejercicio de las llamadas acciones impugnatorias que describían los artículos 879 a 882 del Código de comercio. Así, el artículo 879 de este Código declaraba ineficaces determinados actos sobre la base de su proximidad a la declaración de la quiebra. Además, el legislador establecía en el artículo 880 del mismo Código una presunción *iures et de iure* de fraude de determinados actos realizados antes de la declaración de la quiebra que permitía impugnarlos. En cambio, se requería probar el fraude para impugnar los actos que contemplaban los artículos 881 y 882 del Código de comercio⁹³⁵.

En definitiva, había que admitir la posible ineficacia⁹³⁶ del contrato de *personality merchandising* como consecuencia de la ejecución de las operaciones de reintegración tras la declaración de quiebra de una de las partes contratantes.

Por lo que se refiere a la suspensión de pagos, habría que partir, igualmente, del mantenimiento de la vigencia del contrato siempre y cuando ambas partes cumplieran sus obligaciones respectivas. En principio, la admisión a trámite de la suspensión de pagos no comportaba la paralización de la actividad empresarial. En realidad, la finalidad natural de este procedimiento era conseguir un acuerdo con los acreedores que permitiera al deudor hacer frente a los pagos⁹³⁷. Por esta razón, el deudor suspenso gozaba de disponibilidad patrimonial y mantenía sus poderes de gestión y

⁹³³ En caso de anularse el contrato, se debían restituir las prestaciones realizadas. De acuerdo con un sector doctrinal relevante, la obligación de devolver la prestación realizada por la contraparte era una típica deuda de la masa. Vid., en este sentido, ALCOVER, G., *La retroacción de la quiebra*, McGraw-Hill, Madrid 1996, pág. 37.

⁹³⁴ Vid. los artículos 879 a 882 del Código de comercio derogados por la disposición derogatoria única de la nueva Ley concursal. Cabía pensar, por ejemplo, en un acreedor que, con la finalidad de compensar su crédito con el deudor, en perjuicio del resto de acreedores, celebrara un contrato de *personality merchandising* en el que ocupara la posición de licenciatario.

⁹³⁵ Vid., por todos, MARTÍNEZ SANZ, F., en BROSETA, M., *Manual de derecho mercantil*, vol. II, 11ª ed., Tecnos, Madrid 2003, pág. 539.

⁹³⁶ Utilizamos este término ante la discusión doctrinal y jurisprudencial existente en torno a esta calificación. Vid., por todos, DíEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho...*, op. cit., pág. 425 y ss.

⁹³⁷ CERDÁ, F., y, SANCHO, I., *Curso de derecho concursal*, Colex, Madrid 2000, pág. 244. Por lo que se refiere a la aplicación de los mecanismos de protección del patrimonio concursal en la Ley de suspensión de pagos de 1922, vid. GUASCH, R., “Aproximación crítica a la protección de la integridad del patrimonio concursal en la Ley de suspensión de pagos”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 216, abril-junio 1995, págs. 517 y ss.

administración, si bien se encontraba sometido a la intervención judicial⁹³⁸. En definitiva, a pesar de la admisión a trámite de la suspensión de pagos, el contrato se mantenía vigente y no se atribuía a los interventores la facultad de optar entre la continuidad y la extinción de éste⁹³⁹.

3.13. Terminación del contrato.

Sabido es que las leyes especiales que regulan el contrato de licencia no contemplan con carácter específico la cuestión relativa a la extinción de estos contratos⁹⁴⁰. Por consiguiente, por lo que se refiere a este tema, son aplicables las normas generales sobre la extinción de las obligaciones y de los contratos⁹⁴¹.

Al abordar el estudio de las causas de extinción del contrato de *personality merchandising*, haremos únicamente referencia a las causas que plantean alguna peculiaridad con respecto a este contrato. En particular, hay que tener en cuenta que este contrato se configura como un contrato duradero, de modo que, genera obligaciones que implican una conducta permanente. De modo que la extinción de una obligación no originará, en principio, la del negocio jurídico.

⁹³⁸ De acuerdo con lo que disponía el artículo 4.2 de la Ley de suspensión de pagos de 1922, el juez designaba tres interventores en la misma providencia por la que se tenía solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos. Esta Ley ha sido derogada por la disposición derogatoria única de la nueva Ley concursal.

⁹³⁹ CORDÓN, F., *Suspensión de pagos y quiebra. Una visión jurisprudencial*, Aranzadi, Pamplona 1999, pág. 83.

⁹⁴⁰ MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 315; RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 357; ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., pág. 475; MARTÍN, A.J., *El Merchandising...*, op. cit., pág. 209; NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 268.

⁹⁴¹ Incuestionablemente, debe distinguirse entre las causas de extinción de la obligación y las causas de extinción del contrato. Vid., por todos, Díez-PICAZO, L., *Fundamentos del derecho civil patrimonial II. Las relaciones obligatorias*, Civitas, 4ª ed., Madrid 1993, págs. 887-888, señala que “una cosa es la extinción de la obligación simple y otra la extinción de la compleja relación jurídica que puede ligar a las partes”. El autor añade que la extinción de la obligación simple no implica necesariamente la terminación de la relación existente entre las partes. No obstante, la relación entre ambas viene dada porque la extinción de la obligación podría originar, en algunos casos, la del contrato. Vid. ALBALADEJO, M., *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones*, vol. 2º, op. cit., pág. 206, que en relación con el contrato de arrendamiento señala que éste se extingue “si —por la razón que sea— acaban las obligaciones de las partes”: así, cuando tiene lugar la confusión [...]”. En este contexto, es posible afirmar, a modo de ejemplo, que las obligaciones que recoge el contrato de *personality merchandising* se pueden extinguir en el supuesto en que el licenciatarario deviene el titular o usufructuario de la facultad de explotar comercialmente la imagen de la persona famosa que se le había transmitido limitadamente a través del contrato de licencia, o bien, cuando se crea una relación obligatoria nueva que sustituye a la anterior.

Además, importa recordar, como hemos visto en el apartado anterior, que los otorgantes pueden resolver el contrato sobre la base del incumplimiento de las obligaciones contractuales.

En primer lugar, cabe plantearse la posibilidad de extinción de la obligación y del contrato por pérdida de la cosa debida. No cabe duda de que la pérdida por parte del licenciante de la facultad a explotar comercialmente la imagen de una persona famosa puede afectar al contrato de *personality merchandising*. Por lo que se refiere a esta causa, es oportuno matizar que se trata de un bien inmateral que como tal no será destruido físicamente. Por esta razón, esta causa podría interpretarse como pérdida de la facultad del licenciante para conceder licencias, porque las circunstancias que rodean su relación con el titular de la imagen lo impiden, o bien, porque el licenciante ha sublicenciado su derecho. Igualmente, en la hipótesis en que el mismo titular del derecho a la propia imagen comercializa su derecho, cabe la posibilidad de que se pierda. Verdaderamente, esto sucederá cuando el titular del derecho a la propia imagen ceda la facultad de explotarla comercialmente a un tercero o constituya un usufructo a favor de tercero.

En este contexto, hay que traer a colación el artículo 1571 del Código civil, aplicable a los supuestos en que el titular originario o el licenciante cediera la facultad de explotar comercialmente la imagen a un tercero⁹⁴². Este precepto dispone que:

“El comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.

Si el comprador usare de este derecho, el arrendatario podrá exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corresponda al año agrícola corriente y que el vendedor le indemnice los daños y perjuicios que se le causen”.

A tenor de esta disposición, el arrendador es responsable por crear la situación que le impide poner a disposición del arrendatario la cosa objeto del contrato. Es por ello por lo que el arrendatario podrá exigir la indemnización de los daños y perjuicios que le causen. Esta disposición es aplicable *mutatis mutandi* al contrato de *personality merchandising*.

Igualmente, la expresión relativa a la pérdida de la cosa debida podría interpretarse, por lo que se refiere a la extinción del contrato de *personality merchandising*, como pérdida de la reputación de la persona cuya imagen se explota

comercialmente. Así es, como ya hemos puesto de relieve, desde el punto de vista económico, la actividad de *merchandising* se ha originado con la finalidad de explotar los valores que transmite un determinado bien inmaterial. En este sentido, la explotación de un bien inmaterial a cambio de un precio únicamente interesa a los empresarios cuando aquél reúne unas condiciones específicas. Básicamente, es posible agrupar estas condiciones en torno al concepto de reputación. El objeto del contrato de *personality merchandising* es, como ya hemos afirmado anteriormente, el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona física o jurídica. De manera que los cambios sustanciales de la imagen de una determinada persona afectarían directamente al objeto de este contrato, ya que, uno de sus elementos esenciales sufriría una modificación esencial⁹⁴³. La pérdida de la reputación se conectaría directamente con la pérdida del valor comercial de la imagen, y, en definitiva, con la pérdida del objeto del contrato. Ello daría cabida a la aplicación de la causa de extinción que recoge el artículo 1156.2 del Código civil.

Al abordar las causas de extinción del contrato, no hay que dejar de mencionar la relativa al cumplimiento del plazo de duración. Automáticamente, en virtud del artículo 1565 del Código civil, el arrendamiento realizado por tiempo determinado⁹⁴⁴, concluye el día prefijado sin necesidad de requerimiento, a menos que las partes decidan prorrogarlo⁹⁴⁵. Esta causa de terminación del contrato no plantea ninguna dificultad. No obstante, por lo que respecta al plazo, importa tomar en cuenta el hecho de que el contrato se haya celebrado por un tiempo indeterminado⁹⁴⁶. En esta tesitura, hay que reconocer a las partes contratantes la facultad de desistir del contrato⁹⁴⁷.

⁹⁴² Y, por el contrario, no es aplicable la figura de la extinción por pérdida de la cosa debida porque no reúne los requisitos que exige el Código civil y que han sido exhaustivamente sistematizados por BADOSA, F., *Dret d'obligacions*, op. cit., págs. 295 y ss.

⁹⁴³ En esta línea, cabe recordar que un cambio sustancial de la imagen de una determinada persona puede venir dado como consecuencia de la declaración de quiebra de ésta. Las consecuencias que esta declaración provoquen en su reputación, y, en definitiva, en el valor comercial de su imagen variarán en cada caso concreto, si bien, nos interesa reconocer que la declaración de quiebra podría constituir una causa de extinción del contrato sobre la base del artículo 1156.2 del Código civil.

⁹⁴⁴ El arrendamiento se celebra por tiempo determinado tanto porque las partes fijan un plazo, como porque lo hace supletoriamente la ley (artículo 1581 del Código civil).

⁹⁴⁵ El artículo 1565 de este Código afirma que “si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye el día prefijado sin necesidad de requerimiento”.

⁹⁴⁶ ALBALADEJO, M., *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones*, vol. 2º, op. cit., pág. 207.

⁹⁴⁷ Como ya hemos puesto de relieve, vid., por todos, ALBALADEJO, M., *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones*, vol. 2º, op. cit., págs. 180 y ss.

Igualmente, la aplicación analógica del artículo 1547 del Código civil a este contrato, lleva a afirmar que la falta de prueba del precio convenido permite resolver el contrato. Esta aseveración se desprende de este precepto que considera que:

“cuando hubiese comenzado la ejecución de un contrato de arrendamiento verbal y faltare la prueba del precio convenido, el arrendatario devolverá al arrendador la cosa arrendada, abonándole, por el tiempo que la haya disfrutado, el precio que se regule”

Con anterioridad, ya nos hemos referido al principio que rige en nuestro ordenamiento relativo a la libertad de forma⁹⁴⁸. En este sentido, no hay ningún inconveniente en admitir la validez de un contrato de *personality merchandising* verbal, si bien, es preciso advertir que no es lo habitual en la práctica. En suma, es relevante concluir que la falta de prueba sobre el precio fijado entre las partes comporta la resolución del contrato⁹⁴⁹.

Por otro lado, las partes, haciendo uso de la autonomía de su voluntad, gozan de la facultad de acordar la extinción del contrato. Este mutuo disenso pone fin o disuelve el negocio jurídico celebrado. Este acuerdo de voluntades es, en realidad, un nuevo contrato que producirá los efectos contrarios al celebrado con anterioridad⁹⁵⁰.

Por lo que respecta a las causas de extinción del contrato, es interesante plantear la cuestión relativa a los efectos derivados de la frustración del logro de los objetivos fijados por las partes en el acuerdo⁹⁵¹. Indudablemente, los contratantes son libres de establecer objetivos concretos que determinen, por ejemplo, una suma mínima que percibirá el licenciante en concepto de precio, o bien, la cifra mínima del volumen de ventas que el licenciario espera conseguir. Consecuentemente, es habitual que las partes prevean las consecuencias que producirá la falta de obtención de los objetivos fijados. Estas consecuencias consistirán básicamente en el otorgamiento de la facultad de resolver el contrato a la parte contratante perjudicada por el malogro de los objetivos delimitados contractualmente, o bien, en el establecimiento de la obligación a cargo del contratante incumplidor de resarcir el daño causado mediante el pago de una indemnización de los daños y perjuicios.

Ahora bien, el problema se originará cuando, pese a la delimitación expresa de las partes de unos objetivos claros y específicos, éstas omitan cualquier tipo de

⁹⁴⁸ Vid., en este mismo capítulo, pág. 237 y 265 y ss.

⁹⁴⁹ ALBALADEJO, M., *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones*, vol. 2º, op. cit., pág. 215.

⁹⁵⁰ Díez-PICAZO, L., y GULLÓN, A., *Sistema de Derecho Civil*, vol. 2º, op. cit., págs. 268-269.

⁹⁵¹ Vid., la referencia que a este punto realiza ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. 67.

referencia sobre las consecuencias que se derivarán de la falta de consecución de los resultados previstos por los contratantes. En este sentido, interesa recordar la interpretación del artículo 1258 del Código civil que establece que los contratos obligan a cumplir lo pactado y todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. La buena fe mencionada en este precepto se entiende como buena fe contractual en sentido objetivo⁹⁵². Es decir, se exige al contratante un comportamiento justo, adecuado y real en aras a realizar el fin propuesto. En esta misma línea, no hay que olvidar que el artículo 5 de la Ley de competencia desleal permite calificar como desleal cualquier comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Este precepto propugna el principio de buena fe objetiva.

En suma, es irreprochable la falta de consecución de los objetivos convenidos en el contrato por parte de uno de los contratantes, cuando su conducta haya respetado las exigencias que recoge el artículo 1258 del Código civil. El malogro de estos objetivos formaría parte del riesgo propio que asumen los contratantes al celebrar un contrato. En efecto, la consecución efectiva de estos objetivos no dependerá, en la mayoría de los casos, únicamente de la conducta del contratante que se compromete a cumplirlos. Por lo tanto, este contratante se obliga a realizar todo lo necesario para lograrlos, pero no a su logro efectivo. Por esta razón, la frustración de los objetivos fijados no supone una falta de cumplimiento, de modo que, no se derivan de aquélla los efectos propios de un incumplimiento contractual. En realidad, conviene acentuar, de nuevo, que la previsión de las partes contratantes sobre las consecuencias que se derivan de la falta de consecución de los objetivos establecidos eliminará los eventuales conflictos entre los contratantes. Interesa, especialmente, que éstos utilicen los instrumentos —incorporar cláusula penal o una condición, etc.— que ofrece el ordenamiento jurídico con el fin de satisfacer sus intereses.

Asimismo, entre las causas que originan la extinción del contrato es oportuno enumerar la que hace referencia al establecimiento por decisión de los contratantes de una condición resolutoria⁹⁵³. La sumisión del negocio jurídico a una condición resolutoria implica que si se produce el acontecimiento delimitado por las partes, cesarán los efectos del negocio. En realidad, el mismo artículo 1255 del Código civil

⁹⁵² Vid., por todos, DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho...*, op. cit., págs. 337-388.

⁹⁵³ Con respecto a este elemento accidental del contrato, vid., por todos, LACRUZ, J.L.; LUNA, A.; DELGADO, J.; RIVERO, F., *Elementos de Derecho civil, II. Derecho de obligaciones. Teoría general del contrato*, op. cit. págs. 197 y ss.

prevé el establecimiento de las condiciones que los otorgantes tengan por conveniente, siempre y cuando no sean contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público.

Finalmente, al abordar el tema de la extinción del contrato, es necesario aludir a la cuestión que suscita la determinación de los efectos que se derivan de la muerte de una de las partes sobre este negocio jurídico. El paralelismo entre el contrato de arrendamiento y el de licencia, lleva a reflexionar sobre el carácter no personalísimo del contrato de arrendamiento⁹⁵⁴. No obstante, el derecho del licenciatario en un contrato de *personality merchandising* es susceptible de tener este carácter cuando el derecho de uso que se transmite está ligado a la persona del licenciatario⁹⁵⁵. En este caso, se podría afirmar que la muerte del licenciatario extinguiría este contrato. En este punto ambos contratos se diferencian.

Las notas del contrato de *personality merchandising* que nos conducirán a la afirmación de que es personalísimo son variadas. A modo de ejemplo, cabe mencionar la prohibición de sublicenciar, la elección del licenciatario por sus cualidades y la constatación de este elemento en el contrato, el reconocimiento escrito de que no pueden disfrutar del derecho cedido los herederos del licenciatario, etc. En estas circunstancias, es decir, únicamente cuando el contrato sea susceptible de ser calificado, por el contexto en que fue celebrado como personalísimo acudiremos a la excepción recogida en el artículo 1257 del Código civil. En virtud de esta disposición, los contratos producen efectos entre los otorgantes y sus herederos. Ahora bien, se desprende de la segunda parte de esta disposición que el contrato personalísimo se extinguirá por la muerte de uno de sus contratantes. El apartado primero de este precepto destaca que

“los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso de que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley”.

La aplicación de esta norma relativa a las disposiciones generales sobre los contratos que recoge el Código civil, supone admitir la extinción de este contrato tras la muerte de uno de los contratantes cuando fue suscrito con carácter personalísimo.

⁹⁵⁴ ALBALADEJO, M., *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones*, vol. 2º, op. cit., pág. 204-205.

⁹⁵⁵ En este punto, el carácter *intuitu personae* del contrato deriva de la especial confianza que una de las partes contratantes deposita en la otra. Esta confianza constituye la base para la celebración del contrato. En este aspecto, se distingue de la cuestión relativa a las especiales características del objeto del contrato, cuya problemática se plantea en otros términos.

Junto con las causas que originan la extinción del contrato, importa estudiar los efectos que se derivan de ésta. Básicamente, estos efectos consisten en que finaliza la autorización del licenciatario a usar el derecho a explotar comercialmente un aspecto de la imagen de una persona famosa en un territorio determinado para distinguir unos productos o servicios concretos.

Además de este efecto de carácter fundamental, conviene que las partes acuerden la solución a adoptar con respecto a los productos encargados, los que se encuentran en el proceso de fabricación y los que se hallan en el proceso de distribución. En esta dirección, los contratos suelen determinar los plazos en los que se autoriza al licenciatario a acabar los pedidos comprometidos y a finalizar los procesos de fabricación de los productos⁹⁵⁶. Igualmente, por lo que respecta a las existencias que se hallen en poder del licenciatario en el momento en que se produzca la finalización del contrato, estos acuerdos acostumbran a contener una cláusula relativa a su posible destino o utilización. En este sentido, es habitual permitir al licenciatario la venta de estas existencias respetando las mismas condiciones establecidas durante la vigencia del contrato, si bien, también cabría la posibilidad de que el licenciante se comprometiera a adquirir estos productos almacenados una vez extinguido el pacto⁹⁵⁷.

La imprevisión de los otorgantes con respecto a esta cuestión podría solucionarse a través de la regla general que recoge el artículo 1258 del Código civil, según el cual los contratos obligan también a las consecuencias que sean conformes a la buena fe. En el fondo, es lógico permitir al licenciatario la finalización de las operaciones iniciadas durante el periodo de vigencia del contrato, siempre que las haya realizado dentro del giro habitual de su negocio.

Por otro lado, se ha cuestionado la necesidad de introducir en el contrato el deber de indemnizar por la clientela al empresario licenciatario una vez extinguida su relación jurídica⁹⁵⁸. La cuestión no es baladí, ya que, en realidad, cabría admitir la posibilidad de que el licenciatario hubiera invertido esfuerzos considerables para introducir en el mercado un nuevo producto distinguido con un aspecto de la personalidad de una

⁹⁵⁶ A modo de ejemplo, vid. ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. 175, detalla entre las cláusulas relativas a las consecuencias de la extinción del contrato la siguiente: "Any Products in the course of manufacture at the time of termination may be completed within 120 days and disposed of in compliance with the terms of this Agreement but not otherwise".

⁹⁵⁷ Por lo que se refiere a la primera opción, vid. ADAMS, J., *Merchandising intellectual...*, op. cit., pág. 175. En lo que concierne a la segunda, vid. MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 328.

⁹⁵⁸ RONCERO, A., *El contrato...*, op. cit., pág. 388; ORTUÑO, M.T., *La licencia de marca*, op. cit., págs. 501 y ss.; NAVAS, M., *Contrato de merchandising...*, op. cit., pág. 274.

persona famosa y distribuirlo en un área geográfica determinada. En este sentido, y de acuerdo con el principio de la autonomía de la voluntad, no existe ningún inconveniente en admitir la validez de la incorporación de una cláusula de este tipo en el contrato de *personality merchandising*.

El verdadero problema se plantea cuando esta cláusula no ha sido prevista por las partes. En este caso, esta indemnización es muy discutible, pues, uno de los aspectos que impulsan a un empresario a celebrar un contrato de *personality merchandising* es, precisamente, la supresión de los gastos de publicidad y promoción, que, en definitiva, se sustituyen por la fuerza atractiva que posee la imagen de la persona famosa. Ello significa que la clientela se sentiría atraída, no por las características del producto y los esfuerzos promocionales realizados en torno a éste, sino por la imagen que contiene adherida y los valores que ésta transmite.

Con el objeto de adoptar una posición relativa a la aceptación o no de un deber tácito de indemnización por la clientela en este tipo de contratos, hay que partir de la consideración de que si bien la clientela es necesaria para una empresa y refleja el éxito de ésta, es sabido que no constituye un elemento integrante de la empresa⁹⁵⁹. Además, el valor económico de la clientela se refleja contablemente en las operaciones de transmisión de empresa⁹⁶⁰, sin embargo, el legislador no ha establecido como principio general un deber de indemnización por la clientela en los supuestos de extinción de los contratos. Únicamente, el artículo 34.2 de la Ley de arrendamientos urbanos admite que, con la finalidad de determinar la indemnización que corresponde al arrendatario de una finca en la que se ejerce una actividad comercial de venta al público, habrá que tener en cuenta, entre otros aspectos, los perjuicios derivados de la pérdida de clientela. Igualmente, el artículo 28 de la Ley sobre el contrato de agencia considera que, cuando se reúnen determinadas circunstancias, el agente tiene derecho a una indemnización por clientela⁹⁶¹.

Sin embargo, estos preceptos son difícilmente aplicables por analogía al licenciario cuyo contrato con el licenciante se ha extinguido porque no existe

⁹⁵⁹ Vid., por todos, BERCOVITZ, A., *Apuntes...*, op. cit., pág. 262.

⁹⁶⁰ Vid. el artículo 39.6 del Código de comercio que admite que “el fondo de comercio únicamente podrá figurar en el activo del balance cuando se haya adquirido a título oneroso”. En la misma línea se manifiesta el artículo 194.2 de la Ley de sociedades anónimas.

⁹⁶¹ Sobre la extinción del contrato de agencia y la compensación por clientela, vid. MARTÍNEZ SANZ, F., *La indemnización por clientela en los contratos de agencia y concesión*, Civitas, 2ª ed., Madrid 1998, págs. 97 y ss.

identidad de razón entre los supuestos específicos que regulan estos artículos⁹⁶². Ahora bien, desde el punto de vista de la finalidad que persiguen estos artículos, esto es, evitar el aprovechamiento injusto por parte del arrendador/empresario de la clientela captada por el arrendatario/agente, sería posible atribuir al licenciante el deber de indemnizar al licenciario por la clientela en los casos en que se pretenda impedir, justamente, ese aprovechamiento indebido⁹⁶³.

En esta línea, es oportuno traer a colación la doctrina del enriquecimiento injustificado. La aceptación de este principio permite sostener que el licenciario únicamente podría reclamar una indemnización por clientela en los supuestos en que se reúnan las condiciones que tanto la doctrina como la jurisprudencia exigen para admitir que se ha producido un enriquecimiento injustificado⁹⁶⁴. En todo caso, la explotación de la popularidad de una persona que persiguen las partes mediante la celebración de un contrato de *personality merchandising* y el poder de venta inherente a esta persona famosa dificultan, en gran medida, la idoneidad y el éxito de una reclamación de este tipo.

Junto con la previsión relativa a regular estos efectos, es indicado que el contrato contemple el mecanismo para efectuar el pago de los cánones no liquidados. Esta cuestión adquiere un especial significado en los supuestos en que el establecimiento del precio se ha llevado a cabo mediante el sistema del canon o regalía. En particular, sucede con frecuencia que la duración del acuerdo se divide en periodos, y, por lo tanto, el licenciario se obliga a liquidar y a efectuar el pago una vez transcurridos estos periodos. En relación con la extinción del negocio jurídico, las partes deben prever la liquidación y pago proporcional al último periodo pese a que éste no haya transcurrido completamente.

⁹⁶² En esta línea es interesante poner de relieve la polémica que ha surgido en torno a la eventual aplicación por analogía del artículo 28 de la Ley sobre el contrato de agencia al contrato de concesión. Vid., *inter alia*, MARTÍNEZ SANZ, F., *La indemnización por clientela...*, op. cit., págs. 301 y ss. que pese a plantear los problemas que presenta la aplicación analógica del artículo 28 de la Ley sobre el contrato de agencia al contrato de concesión, la admite. En contra, PAZ-ARES, C., “La terminación de los contratos de distribución”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 223, enero-marzo 1997, págs. 7 y ss., y, en “La indemnización por clientela en el contrato de concesión”, *La Ley*, tomo de jurisprudencia, 1997-2, D-105, págs. 1816 y ss. Igualmente, son representativas las SSTs de 26 de abril de 2002 (RJ 5244) que admite esta aplicación analógica, y, la de 17 de mayo de 1999 (RJ 4046) que la rechaza.

⁹⁶³ ECHEBARRÍA, J.A., *El contrato de franquicia...*, op. cit., pág. 542.

⁹⁶⁴ Vid., por todos, DIEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho...*, op. cit., págs. 99 y ss. El autor señala, de acuerdo con la doctrina científica y la jurisprudencia, que los presupuestos de la pretensión del enriquecimiento sin causa son: el enriquecimiento del demandado, el correlativo empobrecimiento del actor, y, la falta de causa justificativa del enriquecimiento.

Igualmente, los otorgantes suelen disponer la sumisión a un determinado órgano jurisdiccional o a los tribunales arbitrales con la finalidad de solucionar las divergencias que surjan como consecuencia de la extinción de la relación jurídica entre las partes⁹⁶⁵. En esta dirección, importa subrayar el creciente recurso a los tribunales arbitrales como medio para la resolución de conflictos⁹⁶⁶.

En suma, resulta muy acertada la afirmación que, en relación con las cláusulas sobre la terminación de los negocios jurídicos, sostiene que éstas no se estudian mientras el contrato funciona para ambas partes, sin embargo es lo primero que se examina cuando el negocio es ruinoso⁹⁶⁷.

⁹⁶⁵ MASSAGUER, J., *El contrato de licencia...*, op. cit., pág. 328.

⁹⁶⁶ BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-54.

⁹⁶⁷ BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pág. 5-46.

VI. Conclusiones.

Primera.- Desde un punto de vista económico, el *merchandising* o la utilización de rasgos de personas reales o ficticias famosas o de marcas de renombre para distinguir los productos o los servicios de un empresario constituye una herramienta eficaz para introducir con éxito una nueva gama de productos o servicios en el mercado y simplificar los costes propios de la promoción del producto.

Segunda.- Desde un punto de vista jurídico, la celebración de un contrato de *merchandising* permite que un empresario, a cambio de una contraprestación, se halle autorizado para utilizar un bien inmaterial sobre el que recae un derecho de exclusiva para distinguir sus productos o servicios durante un tiempo y en un espacio determinados.

Tercera.- Se distinguen tres tipos de contratos de *merchandising*: el contrato de *merchandising* de marcas, el contrato de *character merchandising* y el contrato de *personality merchandising*. La regulación jurídica aplicable a cada uno de ellos viene determinada por el tipo de bien inmaterial protegido por un derecho de exclusiva. Las características comunes que reúnen estos bienes inmateriales son su carácter distintivo y su valor publicitario y sugestivo.

Cuarta.- El contrato de *merchandising* de marcas permite que un empresario se halle autorizado para usar la marca de renombre para individualizar sus productos o servicios en el mercado. La marca de renombre se encuentra protegida adecuadamente en la nueva Ley de marcas de diciembre de 2001, que se adapta a la Directiva de marcas y supera las deficiencias que en relación con esta cuestión planteaba la Ley de marcas de 1988. Este tipo de contrato de *merchandising* constituye una modalidad general pues los bienes inmateriales que pueden ser objeto de *merchandising* son susceptibles de inscribirse como marcas y obtener la protección que ofrece la Ley de marcas.

Quinta.- El objeto del contrato de *personality merchandising* es el derecho a la propia imagen de una persona. Este derecho está garantizado por la Constitución y ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Esta Ley prohíbe utilizar la

imagen de una persona, sin su consentimiento, con fines comerciales y publicitarios. Por lo tanto, antes de utilizar la imagen de una persona con estos fines, será necesario obtener su autorización. En este caso, se cede un derecho de carácter patrimonial que no forma parte del derecho constitucionalmente protegido.

Sexta.- El derecho a la propia imagen se reconoce también a las personas jurídicas. Por consiguiente, la explotación comercial de la imagen de una persona jurídica se podrá regular en un contrato de *personality merchandising*.

Séptima.- De *lege ferenda* sería de utilidad poder contar con un texto normativo que estableciese el régimen jurídico de este derecho. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional lo ha definido y ha determinado su naturaleza, no ha aclarado la regulación aplicable de conformidad a su naturaleza patrimonial. Esta regulación resolvería los problemas que plantea el uso de la caricatura, el concepto de identidad o reconocibilidad de la imagen, los parámetros válidos para el cálculo de la indemnización correspondiente en caso de vulneración de este derecho, la relación entre el derecho constitucional y el derecho patrimonial a la propia imagen, la transmisión *mortis causa* de este derecho o su duración tras la muerte de su titular, entre otros.

Octava.- La cesión del derecho exclusivo, de carácter patrimonial, a explotar comercialmente la imagen es imprescindible para celebrar el posterior contrato de *personality merchandising*. Esta cesión carece de una regulación autónoma en nuestro ordenamiento. Ahora bien, de acuerdo con la naturaleza de este derecho, el contrato mediante el cual el titular del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona lo cede a un tercero se regulará por las normas del derecho civil y del derecho mercantil vigentes. En nuestra opinión, de acuerdo con nuestro ordenamiento, hay que admitir la posibilidad de una transmisión plena de este derecho. Además, conviene interpretar restrictivamente el ámbito de las facultades que se transmiten para evitar una eventual intromisión al derecho a la propia imagen o incluso a la intimidad del cedente. Igualmente, cabe aceptar la transmisibilidad *mortis causa* del derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona, cuya duración se determinaría aplicando analógicamente el artículo 26 de la Ley de propiedad intelectual. Finalmente, la persona famosa que cede su imagen para la comercialización de productos ajenos debe estar obligada a evitar comportamientos relativos a su imagen que redundarían en perjuicio

de tercero. Esta obligación se justifica por la exigencia de buena fe en el cumplimiento de los contratos prescrita en el artículo 1258 del Código civil y 57 del Código de comercio.

Novena.- Mediante el contrato de *personality merchandising* el cesionario, que es el titular del derecho exclusivo a explotar comercialmente la imagen, lo transmite limitadamente a un empresario para que éste distinga sus productos o sus servicios en el mercado.

Décima.- Este contrato atípico constituye una modalidad de licencia. En consecuencia, este contrato se regirá por los pactos establecidos por las partes y por las normas imperativas que regulan el contrato en general. Respecto a las contingencias que genere su ejecución o su terminación no previstas por las partes ni resueltas por las normas imperativas cabrá aplicar la regulación expresa relativa al contrato de licencia que contienen las leyes especiales. Ahora bien, las lagunas normativas podrán ser resueltas aplicando analógicamente la disciplina jurídica que regula el contrato de arrendamiento y en su defecto, las normas que rigen el contrato de compraventa.

Undécima.- Este contrato puede ser caracterizado como un contrato consensual, no formal, duradero, mercantil, atípico e innominado. Además, se puede clasificar como bilateral y esencialmente oneroso.

Duodécima.- El objeto de este contrato consiste en la facultad de explotar comercialmente la imagen de una persona física o jurídica que posee un alto grado de popularidad y reputación. La causa del contrato viene determinada por la cesión temporal de este derecho a cambio de un precio con el fin de que el licenciario incremente sus beneficios como consecuencia de la mayor comercialización de productos y servicios y el licenciante obtenga un rendimiento económico gracias a la explotación por tercero de un bien inmaterial. La admisión de la causa gratuita comporta la aplicación de un régimen jurídico distinto al que hemos determinado. La prestación del consentimiento se rige de acuerdo con lo que establece el artículo 1262 y 1263 del Código civil, así como por los artículos 50 y 54 del Código de comercio.

Decimotercera.- La obligación principal del licenciante consiste en autorizar a un tercero el uso de un aspecto de la imagen de una persona famosa, mientras que la obligación principal del licenciataria consiste en el pago del precio fijado en el contrato. Asimismo, las partes suelen incluir cláusulas de distinta índole con la finalidad de proteger este derecho y obtener una mayor y mejor rentabilidad de su explotación.

Decimocuarta.- El contrato de *personality merchandising*, al igual que cualquier otro contrato de licencia, puede contener cláusulas que comporten restricciones a la libre competencia. De acuerdo con el Reglamento 1/2003 el juicio antitrust de las citadas restricciones debe realizarse en conexión con el artículo 81.3 del Tratado, de modo que aquellas cláusulas contractuales que cumplan las condiciones previstas en este artículo no precisen de autorización alguna y hay que entenderlas conformes a derecho. En consecuencia, este Reglamento permite a las partes que suscriban el contrato de *personality merchandising* actuar libremente pese a que este tipo de acuerdos no se hallen cubiertos por los reglamentos de exención por categorías. Pese a la aprobación de este reglamento, los principios y orientaciones que contienen los reglamentos de exención por categorías se deberán tener en cuenta como guía para evitar una futura denuncia ante la autoridad de la competencia.

Decimoquinta.- La negativa por parte del titular de un derecho de exclusiva a conceder licencias no se considera en sí misma una explotación abusiva de una posición dominante. Esta conducta únicamente podría considerarse como un abuso de una posición de dominio cuando concurren “circunstancias excepcionales”. Sin embargo, la interpretación de este concepto debe ser restrictiva con el fin de evitar una limitación en el ejercicio de los derechos de exclusiva. En nuestro ordenamiento, la negativa a conceder licencias podría considerarse una conducta ilícita en virtud de lo que establece el artículo 16.2 de la Ley de competencia desleal y el artículo 6.1.b) de la Ley de defensa de la competencia.

Decimosexta.- El derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona debe someterse a los límites impuestos por la doctrina del agotamiento, dada la misma identidad de razón.

Decimoséptima.- La declaración de concurso de una de las partes contratantes no afecta, con carácter general, a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de ejecución. Esta afirmación, que ha sido admitida por la doctrina mayoritaria de acuerdo con el derecho concursal todavía en vigor, es reconocida expresamente en el nuevo proyecto de ley concursal aprobado por el Senado el 11 de junio de 2003.

Decimooctava.- Por lo que se refiere a la extinción del contrato de *personality merchandising*, son aplicables las normas generales sobre extinción de las obligaciones y de los contratos. No obstante conviene hacer énfasis en las facultades que le corresponden al licenciatarario en el uso de los derechos inmateriales hasta la liquidación de los *stocks*. También, es necesario tener en cuenta que, en determinadas hipótesis, la resolución unilateral del contrato por parte del licenciante podría comportar una eventual indemnización por pérdida de la clientela.

VI. Bibliografía.

ACOSTA, José B., *Perfiles de la Ley General de Publicidad*, Promociones y publicaciones universitarias, Barcelona 1990

ADAMS, John, “Merchandising Intellectual Property-I”, *The Journal of Business Law*, enero 1987

ADAMS, John, *Merchandising intellectual property*, Butterworths, London 1987

ALBALADEJO, Manuel, *Derecho Civil I. Introducción y parte general*, volumen 2º, José María Bosch Editor, 11ª ed., Barcelona 1991

ALBALADEJO, Manuel, *Derecho civil II. Derecho de obligaciones. La obligación y el contrato en general*, volumen 1º, Librería Bosch, 7ª ed., Barcelona 1983

ALBALADEJO, Manuel, *Derecho Civil II. Derecho de obligaciones. Los contratos en particular y las obligaciones no contractuales*, volumen 2º, José María Bosch Editor, 8ª ed., Barcelona 1989

ALBALADEJO, Manuel, *Derecho Civil III. Derecho de bienes. Parte general y derecho de propiedad*, volumen 1º, José María Bosch Editor, 7ª ed., Barcelona 1991

ALCOVER GARAU, Guillermo, *La retroacción de la quiebra*, McGraw-Hill, Madrid 1996

ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel ángel, *El derecho a la propia imagen*, Tecnos, Madrid 1997

ALONSO BALLESTEROS, María del Pilar, “Introducción al merchandising”, *Actualidad Financiera*, núm. 26, I-61, 28 junio-4 julio 1993

ALONSO SOTO, Ricardo, en URÍA, R. y MENÉNDEZ, A. (directores), *Curso de Derecho mercantil I*, Civitas, Madrid 1999

ALONSO SOTO, Ricardo, en URÍA, R. y MENÉNDEZ, A. (directores), *Curso de Derecho mercantil II*, Civitas, Madrid 2001

ALONSO SOTO, Ricardo, “Las recientes modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia. La necesidad de la reforma y las principales novedades”, en BENEYTO PÉREZ, J.M. (director), MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS, J. (coordinador), *El nuevo derecho comunitario y español de la competencia*, Bosch, Barcelona 2002

AMAT LLARI, M. Eulàlia, *El Derecho a la propia imagen y su valor publicitario*, La Ley, Madrid 1992

AMAT LLARI, M. Eulàlia, “El derecho a la propia imagen como derecho de la personalidad y como derecho patrimonial”, *Revista jurídica de Catalunya*, núm. 2, 2003

ANDERMAN, Steven D., *EC Competition law and intellectual property rights. The regulation of innovation*, Oxford University Press, Nueva York 1998

ANGULO RODRÍGUEZ, Luis, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J., *Derecho mercantil.2*, Ariel, 6ª ed., Barcelona 2000

AREÁN LALÍN, Manuel, “En torno a la función publicitaria de la marca”, *Actas de Derecho Industrial*, tomo 8, 1982

AREÁN LALÍN, Manuel, “Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las marcas”, en *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia 1995

ARNAU RAVENTÓS, Lidia, *El contrato de patrocinio publicitario*, La Ley, Madrid 2001

ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio, en ARROYO, I., y MIQUEL, J. (coordinadores), *Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación*, Tecnos, Madrid 1999

ARRUÑADA, Benito, “Economía y derecho en la nueva política comunitaria de competencia”, en BENEYTO, J.M. (director) y MAILLO, J. (coordinador), *El nuevo derecho comunitario y español de la competencia*, Bosch, Barcelona 2002

AUTERI, Paolo, “Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d’impresa mediante merchandising”, *Contratto e impresa*, 1989-2

AZURMENDI ADARRAGA, Ana, *El derecho a la propia imagen: su identidad y aproximación al derecho a la información*, Civitas, Madrid 1997

BADENAS CARPIO, Juan Manuel, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coordinador), *Comentarios al Código civil*, Aranzadi, Pamplona 2001

BADOSA COLL, Ferran, *Dret d’obligacions*, Barcanova, Barcelona 1990

BAGEHOT, Richard, *Sponsorship, endorsement & merchandising. A practical guide*, Waterlow, London 1990

BALAGUER CALLEJÓN, María Luisa, *El derecho fundamental al honor*, Tecnos, Madrid 1992

BARNETT, Stephen, “El derecho a la propia imagen: el *right of publicity* norteamericano y su correspondencia en el Derecho español”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 237, julio-septiembre 2000

BARONA VILAR, Silvia, *Competencia Desleal*, Tirant lo Blanch, 2ª ed., Valencia 1999

BASHO, Kalinda, “The licensing of our personal information: is it a solution to Internet privacy?”, *California Law Review*, vol. 88, 2000

BATTERSBY, Gregory J., y, GRIMES, Charles W., *The Law of Merchandise and Character Licensing. Merchandising Law and Practice*, Clark Boardman Company, Ltd., New York 1989

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, Civitas, 2ª ed, Madrid 1993

BERCOVITZ ÁLVAREZ, Germán, “*Merchandising* de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual (Comentario a la Sentencia del TS de 15 de julio de 1999)”, *Aranzadi Civil*, núm. 11, septiembre 2000

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Marca notoria y marca renombrada en el Derecho español”, en *Colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1996

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Notas sobre el origen histórico del derecho mercantil”, en *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, tomo I, Tecnos, Madrid 1971

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal”, en BERCOVITZ, A. (coordinador), *La Regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Boletín Oficial del Estado y Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid 1992

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de Derecho Mercantil*, Aranzadi Editorial, 2ª ed., Pamplona 2001

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil*, Aranzadi, 3ª ed., Pamplona 2002

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (Especialmente desde la perspectiva del Derecho europeo)”, en *Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Civitas, Madrid 1991

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio”, en *Derecho de Sociedades. Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, vol. I, McGraw-Hill, Madrid 2002

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Propiedad intelectual y derecho a la imagen: fotografías de encargo para una modelo (comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1996)”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 41, abril-agosto 1996

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coordinador), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Tecnos, 2ª ed., Madrid 1997

BERCOVITZ, Germán, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid 1997

BERENGUER FUSTER, Luis, y, GINER PARREÑO, César A., “Comentarios críticos sobre la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia”, *Derecho de los Negocios*, núm. 114, marzo 2000

BERNARD, Yves, y, COLLI, Jean-Claude, trad. FERNÁNDEZ PEÑA, Enrique, *Diccionario económico y financiero*, Asociación para el progreso de la Dirección, 4ª ed., Madrid 1985

BEVERLEY-SMITH, Huw, *The comercial appropriation of personality*, Cambridge University Press, Cambridge 2002

BLOUSTEIN, Edward J., “Privacy as an aspect of human dignity: an answer to Dean Prosser”, *New York University Law Review*, vol. 39, diciembre 1964

BLOUSTEIN, Edward J., *Individual and group privacy*, New Brunswick, New Jersey 1978

BOIX RASPALL, José M., voz “Derecho Mercantil”, *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Seix, tomo I, Barcelona 1985

BOSCH CAPDEVILA, Esteve, y, POU I PUJOLRÀS, Agustí, “El dret al nom. Les limitacions a la llibertat d’eleger el nom a l’ordenament jurídic espanyol”, *Boletín del Centro de Estudios Hipotecarios de Cataluña*, núm. 70, septiembre-octubre 1996

BOTANA AGRA, Manuel, “El Registro del nombre de un tercero como marca. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1976 (Sala Tercera) (Caso “Winston Churchill”)”, *Actas de Derecho Industrial*, 1977, tomo 4

BOTANA AGRA, Manuel, “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los Derechos de Propiedad Intelectual”, *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, tomo XVI, 1994-1995, Madrid 1996

BROSETA PONT, Manuel, *Manual de Derecho Mercantil*, Tecnos, 10ª ed., Madrid 1994

BROSETA PONT, Manuel, y, MARTÍNEZ SANZ, Fernando *Manual de Derecho Mercantil*, vol. I, Tecnos, 11ª ed., Madrid 2002

BROSETA PONT, Manuel, y, MARTÍNEZ SANZ, Fernando, *Manual de derecho mercantil*, vol. II, 11ª ed., Tecnos, Madrid 2003

BURLEY, Stephen C.G., “Passing Off and Character Merchandising: Should England Lean Towards Australia?”, *European Intellectual Property Review*, núm. 7, julio 1991

CAGNASSO, Oreste, y, IRRERA, Maurizio, *Concessione di vendita, merchandising, catering*, Giuffré, Milán 1993

CALVO CARAVACA, Alfonso Luis, y, CARRASCOA GONZÁLEZ, Javier, *Mercado único y libre competencia en la Unión Europea*, Colex, Madrid 2003

CAMPOS PAVÓN, David, “La titularidad del derecho al honor en las personas jurídicas”, *La Ley*, tomo de jurisprudencia, 1996-4, D-242

CANO RICO, José Ramón, *Manual práctico de contratación mercantil*, tomo I, Tecnos, 4ª ed., Madrid 1999

CARRASCO PERERA, Ángel, *Derecho Civil. Introducción. Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Derecho de propiedad*, Tecnos, Madrid 1996

CASADO CERVIÑO, Alberto, “Relieve del control en la licencia de marca”, *Actas de Derecho Industrial*, 1993, tomo 9

CASADO CERVIÑO, Alberto, en CASADO, A., y, LLOBREGAT, M.L. (coordinadores), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley-Actualidad, 2ª ed., Madrid 2000

CASADO CERVIÑO, Alberto, *Derecho de marcas y protección de los consumidores*, Tecnos, Madrid 2000

CASADO CERVIÑO, Alberto, y, BORREGO CABEZAS, Cayetana, “El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria”, *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, tomo XIX, 1998, Madrid 1999

CASAS VALLÉS, Ramón, “Derecho a la imagen: el consentimiento y su revocación. (Nota a una sentencia de la AT de Barcelona de 19 de julio de 1988)”, *Poder Judicial*, núm. 14

CASAS VALLÉS, Ramón, y SOL MUNTAÑOLA, Mario, “Derecho a la imagen y propiedad intelectual del fotógrafo (Nota a una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona)”, *Poder Judicial*, núm. 30, junio 1993

CASAS VALLÉS, Ramón, “Sentencia de 3 de octubre de 1996: Derecho a la imagen. Utilización publicitaria incontestada. Evento deportivo”, *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 43, enero-marzo 1997

CASTRO Y BRAVO, Federico, *El negocio jurídico*, Civitas, Madrid 1985

CAVANILLAS MÚGICA, Santiago, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coordinador), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Tecnos, 2ª ed., Madrid 1997

CERDÁ ALBERO, Fernando, y, SANCHO GARGALLO, Ignacio, *Curso de derecho concursal*, Colex, Madrid 2000

CHOFRE SIRVENT, José F., *Significado y función de las leyes orgánicas*, Tecnos, Madrid 1994

CHONG, Seung, y MANIATIS, Spyros M., “The Teenage Mutant Hero Turtles Case: ‘Zapping’ English Law on Character Merchandising Past the ‘Embryonic’ Stage”, *European Intellectual Property Review*, núm. 7, julio 1991

CHULIÁ VICÉNT, Eduardo, y BELTRÁN ALANDETE, Teresa, *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos: 1.Leasing; 2.Multipropiedad; 3.Hostelería; 4.Merchandising*, Bosch, Barcelona 1998

CLAVERÍA GOSÁLBEZ, Luis Humberto, “Reflexiones sobre los derechos de la personalidad a la luz de la Ley Orgánica 1-1982, de 5 de mayo”, *Anuario de Derecho Civil*, tomo XXXVI, fascículo III, octubre-diciembre 1983

CLAVERÍA GOSÁLBEZ, Luis Humberto, “Negocios jurídicos de disposición sobre los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen”, *Anuario de Derecho Civil*, tomo XLVII, fascículo III, julio-septiembre 1994

CLAVERÍA GOSÁLBEZ, Luis Humberto, *La causa del contrato*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia 1998

COCA PAYERAS, Miquel, “Teoría del Conocimiento”, *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, tomo II, Madrid 1993

Comment, “An assessment of the commercial exploitation requirement as a limit on the right of publicity”, *Harvard Law Review*, vol. 96, 1982-1983

CORDÓN MORENO, Faustino, *Suspensión de pagos y quiebra. Una visión jurisprudencial*, Aranzadi, Pamplona 1999

COUTO GONÇALVES, Luís M., “Merchandising de marcas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo XX, 1999, Madrid 2000

CRAIG, Paul, y, DE BÚRCA, Gráinne, *EC Law: Text, cases, and materials*, Clarendon Press, Oxford 1995

CUÑAT EDO, Vicente, “Los contratos sobre la marca comunitaria”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (coordinador), *Marca y Diseño Comunitarios*, Aranzadi, Madrid 1996

CURTO POLO, Mercedes, “Comentario a la STS de 18 de febrero de 1999”, *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 50, abril/agosto 1999

CURTO POLO, Mercedes, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (director) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (director adjunto), *Comentarios a la Ley de marcas*, Aranzadi, Pamplona 2003

DE CUPIS, Adriano, *Trattato di diritto civile e commerciale – I diritti della personalità*, dir. CICU, A., y, MESSINEO, F.; y continuado por MENGONI, L., volumen IV, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 1982

DE LA CUESTA RUTE, José María, “Apuntes sobre el contrato de difusión publicitaria según la Ley General de Publicidad”, en *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea: estudios en homenaje a José Girón Tena*, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio: Civitas, Madrid 1991

DE LA CUESTA RUTE, José María, “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena”, en BERCOVITZ, A. (coordinador), *La Regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Boletín Oficial del Estado y Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid 1992

DE LA CUESTA RUTE, José María, *Curso de derecho de la publicidad*, Eunsa, Pamplona 2002

DE LAS HERAS LORENZO, Tomás, *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid 1994

DE MEDRANO CABALLERO, Ignacio, “El derecho comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 234, octubre-diciembre 1999

DE SILVESTRI, Antonino, “Le operazioni di sponsorizzazione e il *merchandising* delle società calcistiche”, *Rivista di diritto sportivo*, II, 1983

DI CATALDO, Vincenzo, *I segni distintivi*, Dott. A. Giuffrè editore, 2ª ed., Milano 1993

DÍAZ MUYOR, Manuel, *La reactivación de la sociedad anónima disuelta*, Marcial Pons, Madrid 1994

DÍEZ-PICAZO, Luis, “El contrato de esponsorización”, *Anuario de Derecho Civil*, Tomo XLVII, fascículo IV, octubre-diciembre 1994

DÍEZ-PICAZO, Luis, *Fundamentos del derecho civil patrimonial I. Introducción. Teoría del contrato*, Civitas, 4ª ed., Madrid 1993

DÍEZ-PICAZO, Luis, *Fundamentos del derecho civil patrimonial II. Las relaciones obligatorias*, Civitas, 4ª ed., Madrid 1993

DÍEZ-PICAZO, Luis, y GULLÓN, Antonio, *Sistema de Derecho Civil. Introducción. Derecho de la persona. Autonomía privada. Persona jurídica*, vol. 1º, Tecnos, 8ª ed., Madrid 1996

DÍEZ-PICAZO, Luis, y GULLÓN, Antonio, *Sistema de Derecho Civil. El contrato en general. La relación obligatoria. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual*, vol. 2º, Tecnos, 7ª ed., Madrid 1995

DONOVAN, Valerie B., “Unauthorized Use of Deceased’s Persona: Current Theories and the Need for Uniform Legislative Treatment”, *Privacy and publicity*, Meckler Corporation, London 1990

ECHEBARRÍA SÁENZ, Joseba A., *El contrato de franquicia. Definición y conflictos en las relaciones internas*, McGraw-Hill, Madrid 1995

Ediciones Francis Lefebvre, *Contratos Mercantiles 2003-2004*, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid 2002

FELCHER, Peter L., y RUBIN, Edward L., “Privacy, Publicity and the Portrayal of Real People by the media”, *The Yale Law Journal*, vol. 88, núm. 8, julio 1979

FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, Ángel, en GÓMEZ SEGADE, J.A. (director) y FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, Ángel y TATO PLAZA, Anxo (coordinador), *Comercio electrónico en Internet*, Marcial Pons, Madrid 2001

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis, y GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza, *Fundamentos de Derecho Mercantil I*, Tirant lo Blanch, 2ª ed., Valencia 2000

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “La génesis del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París”, en *Estudios en homenaje al profesor López Rodó*; Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Complutense, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; tomo II, Madrid 1972

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Fundamentos de derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid 1984

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “La explotación publicitaria de los bienes de la personalidad”, en LEMA DEVESA, C. (director), *Problemas actuales del derecho de la publicidad*, Instituto Nacional de Publicidad, Madrid 1984

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “Algunas claves del nuevo Derecho de marcas”, *La Ley*, 1989-I

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “Un hito en la historia del derecho de la competencia: centenario de la «Sherman Act»”, *Actas de Derecho Industrial*, núm. 13, 1989-1990

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid 1990

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid 1995

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “El riesgo de asociación”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo XVIII, 1997, Madrid 1998

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid 2001

FERRÁNDIZ GABRIEL, José Ramón, “Actos de confusión e imitación con riesgo de asociación”, en MASSAGUER FUENTES, J. (director), *Protección penal, competencia desleal y tribunales de marcas comunitarios (VI Jornadas sobre marcas)*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999

FÍNEZ RATÓN, José Manuel, *Los efectos de la declaración de quiebra en los contratos bilaterales*, Civitas, Madrid 1992

FLAQUER RIUTORT, Juan, “Contribución al estudio de la marca patronímica”, en *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, Tirant lo Blanch, Valencia 1995

FONT RIBAS, Antoni, *Mercado común y distribución. La distribución exclusiva y selectiva a través de representantes y concesionarios*, Bosch, Barcelona 1987

FONT RIBAS, Antoni, “«Property Rights» y derecho de marcas”, *Revista General de Derecho*, núm. 544-555, enero-febrero 1990

FONT RIBAS, Antoni, “Estudio introductorio: exclusión de riesgos y limitación de derechos”, en HERNÁNDEZ MORENO, A. (director), *Contrato de seguro: exclusión de cobertura y cláusulas limitativas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la delimitación del objeto y la limitación de derechos en el contrato de seguro*, Cedecs, Barcelona 1998

FONT RIBAS, Antoni, “El conflicte entre els noms de domini i els signes distintius”, *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 2, 2002

FRANCESCHELLI, Vincenzo, “I contratti di sponsorizzazione”, *Giurisprudenza commerciale*, 14-2, marzo-aprile 1987

FRANQUET SUGRAÑES, M. Teresa, “La mercantilidad de las ventas a plazos de bienes muebles”, *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 30, diciembre 1999

FRAZER, Tim, “Appropriation of Personality—a new tort?”, *The Law Quarterly Review*, vol. 99, April 1983

FRIGNANI, Aldo, *Factoring, Leasing, Franchising, Venture capital, Leveraged buy-out, Hardship clause, Countertrade, Cash and carry, Merchandising*, G. Giappichelli Editore, 4ª ed., Turín 1991

FRIGNANI, Aldo; DASSI, Anna; INTROVIGNE, Massimo; *Sponsorizzazione. Merchandising. Pubblicità*, UTET, Milano 1993

GALÁN CORONA, Eduardo, “Los contratos de ‘franchising’ ante el derecho comunitario protector de la libre competencia (comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de enero de 1986)”, *Revista de Instituciones Europeas*, núm. 13-3, septiembre-diciembre 1986

GALGANO, Francesco, “Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, «merchandising»”, *Contratto e impresa*, 1987-1

GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza, *La franquicia*, Trivium, Madrid 1991

GÁLVEZ MONTES, Javier, en ALZAGA VILLAAMIL, O. (director), *Comentarios a la Constitución española de 1978*, tomo VII, artículos 81 a 96, Cortes Generales-Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1996

GARCÍA CANTERO, Gabriel, en ALBALADEJO, M., y, DÍAZ ALABART, S. (directores), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, tomo XIX, Edersa, Madrid 1991

GARCÍA LÓPEZ, Ricardo, “El riesgo de confusión en el Derecho de marcas: recientes aportaciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, *Derecho de los Negocios*, núm. 112, enero 2000

GARCÍA VIDAL, Ángel, “La Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”, *Actas de Derecho industrial y derecho de autor*, tomo XX, 1999, Madrid 2000

GARCÍA VIDAL, Ángel, *El uso descriptivo de la marca ajena*, Marcial Pons, Madrid 2000

GARCÍA VILLAVERDE, Rafael, “Una forma especial de garantía: los efectos de la declaración de la quiebra y la suspensión de pagos sobre las relaciones jurídicas bilaterales preexistentes y pendientes de ejecución”, en IGLESIAS PRADA, J.L. (coordinador), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, tomo III, Civitas, Madrid 1996

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio, *Quiebra y retroacción*, Tecnos, Madrid 1995

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio, en CASADO, A., y, LLOBREGAT, M.L. (coordinadores), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley-Actualidad, 2ª ed., Madrid 2000

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio, *La reactivación de la sociedad de responsabilidad limitada en liquidación*, Aranzadi Editorial, Pamplona 2001

GARCÍA-PITA Y LASTRES, José Luis, “Compraventa mercantil y derecho de los consumidores (de nuevo sobre la calificación mercantil de la reventa)”, *Cuadernos de Derecho y Comercio*, septiembre 1994

GARRIGUES, Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil I*, 7ª ed., Madrid 1976

GARRIGUES, Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil II*, 8ª ed., Madrid 1983

GATTI, Serafino, “Il merchandising e la sua disciplina giuridica”, *Rivista del Diritto Commerciale*, núm. 34, 1989

GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, en BERCOVITZ, R. (coordinador), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Tecnos, 2ª ed., Madrid 1997

GINER PARREÑO, César A., “Artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y *Rule of Reason* (el caso «ICI Paints España, S.A.»), *Derecho de los Negocios*, núm. 33, junio 1993

GIRÓN TENA, José, *Derecho de sociedades anónimas (Según la Ley de 17 de julio de 1951)*, Publicaciones de los seminarios de la Facultad de derecho, Valladolid 1952

GIRÓN TENA, José, *Derecho de sociedades*, Tomo I, Madrid 1976

GITRAMA GONZÁLEZ, Manuel, voz: “Imagen (derecho a la propia)”, *Nueva Enciclopedia Seix*, Barcelona 1979

GITRAMA GONZÁLEZ, Manuel, “El derecho a la propia imagen, hoy”, en *Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo*, volumen IV, Consejo General del Notariado, Madrid 1988

GOIG MARTÍNEZ, Juan Manuel, en ALZAGA VILLAAMIL, O. (director), *Comentarios a la Constitución española de 1978*, Tomo III, artículos 24 a 38, Cortes Generales-Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1996

GÓMEZ CALERO, Juan, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (coordinador), *Derecho mercantil.2*, Ariel, 6ª ed., Barcelona 2000

GÓMEZ CALERO, Juan, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (coordinador), *Lecciones de Derecho Mercantil*, Tecnos, 5ª ed., Madrid 1999

GÓMEZ CALERO, Juan, *Responsabilidad civil por productos defectuosos*, Dykinson, Madrid 1996

GÓMEZ LAPLAZA, Carmen, en BERCOVITZ, R. (coordinador), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Tecnos, 2ª ed., Madrid 1997

GÓMEZ SEGADE, José A., “El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual”, *Actas de Derecho industrial y derecho de autor*, tomo XVI, 1994-1995, Madrid 1996

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, y, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *La modernización del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid 1984

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid 1988

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Licencia de patentes”, *Enciclopedia Jurídica Básica*, vol. III, Civitas, Madrid 1995

GONZÁLEZ HUEBRA, Pablo, *Curso de Derecho Mercantil*, tomo I, Madrid 1853

GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel, en ALBALADEJO, M., y, DÍAZ ALABART, S. (directores), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, tomo XVII, vol. 1º-A, Edersa, Madrid 1993

GÖTTING, Horst-Peter, *Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte*, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1995

GÖTTING, Horst-Peter, “Die Vererblichkeit der vermögenswerten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts”, *Neue Juristische Wochenschrift*, núm. 8, febrero 2001

Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (A.I.P.P.I.) en el Informe sobre la cuestión 116 (Q. 116): “La licencia de marca y franchising”, *Informes Copenhague 1994*, julio 1993

GUAL DALMAU, M. Asunción, *Las cuentas en participación*, Civitas, Madrid 1993

GUASCH MARTORELL, Rafael, “Aproximación crítica a la protección de la integridad del patrimonio concursal en la Ley de suspensión de pagos”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 216, abril-junio 1995

HERBOSA MARTÍNEZ, Inmaculada, “Los efectos del concurso en la Ley concursal (II)”, *Diario La Ley*, núm. 5993

HERRERO-TEJEDOR, Fernando, *Honor, intimidad y propia imagen*, COLEX, 2ª ed., Madrid 1994

HIGUERAS, Inmaculada, *Valor comercial de la imagen. Aportaciones del right of publicity estadounidense al derecho a la propia imagen*, Eunsa, Pamplona 2001

HOLYOAK, Jon, “United Kingdom Character Rights and Merchandising Rights Today”, *The Journal of Business Law*, 1993

HOLYOAK, Jon, *Intellectual property law*, Butterworths, London 1995

IGARTUA ARREGUI, Fernando, “Comentario a la Sentencia de 28 de octubre de 1986”, *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia civil*, núm. 12, septiembre-diciembre 1986

IGARTUA ARREGUI, Fernando, “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1986”, *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 12, septiembre-diciembre 1986

IGARTUA ARREGUI, Fernando, “La protección del honor y la intimidad (comentario a la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1986)”, *Poder Judicial*, núm. 5 (segunda época), marzo de 1987

IGARTUA ARREGUI, Fernando, “La protección de los aspectos personales y patrimoniales de los bienes de la personalidad tras la muerte de la persona (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 231/1988 de 2 de diciembre)”, *La Ley*, 1990-1

IGARTUA ARREGUI, Fernando, *La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos*, Tecnos, Madrid 1991

ILLESCAS ORTÍZ, Rafael, *Derecho de la contratación electrónica*, Civitas, Madrid 2001

INZITARI, Bruno, “Sponsorizzazione”, *Contratto e impresa*, 1985-1

JIMÉNEZ BLANCO, Gonzalo, “Contratos turísticos, viajes de estudios al extranjero, catering, engineering, merchandising”, en VILLAGOMEZ RODIL, A. (director), *Contratos mercantiles especiales*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1997

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., *Derecho mercantil.2*, Ariel, 6ª ed., Barcelona 2000

JORDANO BAREA, Juan B., “Derecho Civil y Derecho Mercantil”, *Revista de Derecho Privado*, marzo 1964

JORDANO BAREA, Juan B., “Los contratos atípicos”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, julio-agosto 1993, núm. 7-8, tomo XXVI (2ª época)

KLEIDERMACHER, Jaime L., *Franchising. Aspectos económicos y jurídicos*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1993

KORAH, Valentine, *An introductory guide to EC Competition Law and Practice*, 7ª ed., Hart Publishing, Oxford 2000

KOTLER, Philip, *Fundamentos de mercadotecnia*, Prentice-Hall Hispanoamericana, México 1988

KOTLER, Philip; CÁMARA, Dionisio; GRANDE, Idelfonso; CRUZ, Ignacio; *Dirección de marketing*, Pearson Educación, 10ª ed., Madrid 2000

LACRUZ BERDEJO, José Luis; SANCHO REBULLIDA, Francisco A.; LUNA SERRANO, Agustín; y, DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, *Elementos de Derecho Civil, I. Parte General del Derecho civil. Introducción*, vol.1º, José María Bosch, Barcelona 1988

LACRUZ BERDEJO, José Luis; SANCHO REBULLIDA, Francisco A.; LUNA SERRANO, A.; DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús; RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco; y, RAMS ALBESA, Joaquín, *Elementos de Derecho civil patrimonial I. Parte general. Personas*, vol. 2º, 2ª ed., Dykinson, Madrid 2000

LACRUZ BERDEJO, José Luis; LUNA SERRANO, Agustín; DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús; RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco; *Elementos de Derecho civil, II. Derecho de obligaciones. Teoría general del contrato*, vol. 2º, José María Bosch, 2ª ed., Barcelona 1990

LACRUZ BERDEJO, José Luis; SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís; LUNA SERRANO, Agustín; DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús; y, RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, *Elementos de Derecho civil, II. Derecho de obligaciones. Contratos y cuasicontratos*, vol. 3º, 2ª ed.; José María Bosch, Barcelona 1986

LACRUZ BERDEJO, José Luis; LUNA SERRANO, Agustín; DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús; MENDOZA OLIVÁN, Víctor; *Elementos de Derecho Civil III. Derechos reales. Posesión y propiedad*, José María Bosch, Barcelona 1990

LALAGUNA DOMÍNGUEZ, Enrique, en ALBALADEJO, M., y, DÍAZ ALABART, S. (directores), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales*, tomo I, volumen I, Edersa, 2ª ed., Madrid 1992

LANDABEREA UNZUETA, Juan Antonio, *El contrato de sponsorización deportiva*, Aranzadi Editorial, Pamplona 1992

LEHMANN, Michael, “La teoría de los ‘Property Rights’ y la protección de la propiedad intelectual e industrial”, *Revista General del Derecho*, enero-febrero 1990, núm. 544-555

LLOBREGAT HURTADO, María-Luisa, “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 235, enero-marzo 2000

LOBATO GARCÍA, Manuel, “Aproximación a la figura del «merchandising»”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 195, enero-marzo 1990

LOBATO GARCÍA, Manuel, “El agotamiento del derecho de marca”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 223, enero-marzo 1997

LOBATO GARCÍA, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Civitas, Madrid 2002

LUCAS FERNÁNDEZ, Francisco, en ALBALADEJO, M. (director), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, tomo XX, vol. 1º, Edersa, 2ª ed., Madrid 1992

MAGNI, Ilaria, *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, Cedam, Padova 2002

MANGAS MARTÍN, Araceli, “Las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho interno de los Estados miembros a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, en RODRÍGUEZ IGLESIAS, G.C., y, LIÑÁN NOGUERAS, D.J. (directores), *El Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial*, Civitas, Madrid 1993

MARCO ARCALÁ, Luis Alberto, “Notoriedad y renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Comentario a la STJCE C-375/97, *General Motors v. Yplon, S.A.*, de 14 de septiembre de 1999 —caso «GM»—)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo XX, 1999, Madrid 2000

MARCO MOLINA, Juana, *La propiedad intelectual en la legislación española*, Marcial Pons, Madrid 1995

MARKESINIS, Basil, y ALPA, Guido, en “Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di “common law” e nell’esperienza italiana”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, giugno 1997, anno LI, nº 2

MARTÍN ARESTI, Pilar, “Licencia de patente y pago de cánones”, *Poder judicial*, núm. 24, diciembre 1991

MARTÍN ARESTI, Pilar, *La licencia contractual de patente*, Aranzadi Editorial, Pamplona 1997

MARTÍN MUÑOZ, Alberto J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, Aranzadi Editorial, Pamplona 1999

MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, Carlos, BERCOVITZ, R. (coordinador), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Tecnos, 2ª ed., Madrid 1997

MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual, “Comentario de la Sentencia de 30 de enero de 1998”, *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 47, abril-agosto 1998

MARTÍNEZ FLÓREZ, Aurora, *Las interdicciones legales del quebrado*, Civitas, Madrid 1993

MARTÍNEZ FLÓREZ, Aurora, *Las cláusulas resolutorias por incumplimiento y la quiebra*, Civitas, Madrid 1999

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel, “El riesgo de confusión en el derecho de marcas (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo XX, 1999, Madrid 2000

MARTÍNEZ SANZ, Fernando, *La indemnización por clientela en los contratos de agencia y concesión*, Civitas, 2ª ed., Madrid 1998

MASSAGUER FUENTES, José, *Mercado común y patente nacional (Agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*, Librería Bosch, Barcelona 1989

MASSAGUER FUENTES, José, “Antitrust y licencia de patente y know-how tras la reforma del Derecho español de defensa de la competencia”, *Derecho de los Negocios*, núm. 19, abril 1992

MASSAGUER FUENTES, José, “La explotación de una situación de dependencia económica como acto de competencia desleal”, en *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, tomo II, Tirant lo blanch, Valencia 1995

MASSAGUER FUENTES, José, “Licencia de know-how”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, vol. III, Civitas, Madrid 1995

MASSAGUER FUENTES, José, “Licencia de marca”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, vol. III, Civitas, Madrid 1995

MASSAGUER FUENTES, José, “Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual”, *La Ley*, 1995-4

MASSAGUER FUENTES, José, y MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano, “La confusión en el derecho contra la competencia desleal”, *Revista General del Derecho*, 1996, núm. 625-626

MASSAGUER FUENTES, José, y MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano, “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC”, *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio*, tomo I, CEFI, Madrid 1997

MASSAGUER FUENTES, José, *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, Madrid 1999

MCCARTHY, Thomas J., *The rights of publicity and privacy*, West Group, 2ª ed., United States 2000

MENASCI, Giordana, “Marchi deboli e marchi forti: il loro cammino verso la celebrità”, *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, núm. 1-2, enero-febrero 1996

MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso, *Nuevas formas publicitarias. Patrocinio, product placement, publicidad en Internet*, Universidad de Málaga, Málaga 2001

MIQUEL, Salvador, MOLLÁ, Alejandro, y, BIGNÉ, J. Enrique, *Introducción al marketing*, McGraw-Hill, Madrid 1994

MIRANDA SERRANO, Luis María, “La *rule of reason* en el derecho de la competencia: a propósito de la transmisión de empresas (Consideraciones en torno a la resolución del TDC en el asunto «ICI Paints España SA»)”, en *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont*, tomo II, Tirant lo blanch, Valencia 1995

MIRANDA SERRANO, Luis María, *Denominación social y nombre comercial*, Marcial Pons, Madrid 1997

MONFORT FERRERO, María Jesús, y, SAIZ GARCÍA, Concepción, “Comentario a la Sentencia de 29 de febrero de 2000”, *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 53, abril-septiembre 2000

MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano, “El riesgo de confusión en derecho de marcas y en derecho contra la competencia desleal”, *Actas de Derecho Industrial*, tomo XV, 1993, Madrid 1994

MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano, *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid 1995

MONTEAGUDO, Montiano, y, SALELLES, José Ramón, “De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y nombre comercial”, *Revista General del Derecho*, núm. 608, mayo 1995

MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano, “Confusión, error y engaño en el Derecho de marcas: El caso ‘Puma’ (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo —Sala 1ª— de 2 de junio de 1998), *Revista General de Derecho*, núm. 666, marzo 2000

MORALES PRATS, Fermín, *La tutela penal de la intimidad: privacy e informática*, Destino, Barcelona 1984

MORCOM, Christopher, “Question n.º. 2. Merchandising”, *Internacional review of competition law*, núm. 157, 1989-2

MOTOS GUIRAO, Miguel, “La interpretación del contrato mercantil y el artículo 59 del Código de comercio”, *Revista Jurídica de Cataluña*, enero-febrero 1955

MOUTON, Dominique, trad. GALLART, Montserrat, *Merchandising estratégico*, FundEmi Books, Barcelona 1993

NAVAS NAVARRO, Susana, *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*, Reus, Madrid 2001

NERSON, Roger, trad. CASTÁN VÁZQUEZ, J.M., “La protección de la personalidad en el derecho privado francés”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, enero 1961

NIMMER, Melville B., “The Right of Publicity”, *Law and Contemporary Problems*, núm. 19, 1954

O’CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, “Personalidad y derechos de la personalidad (honor, intimidad e imagen) del menor según la Ley de protección del menor”, *La Ley*, Tomo de jurisprudencia, 1996-4, D-239.

O’CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, “Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en *Los derechos fundamentales y libertades públicas - XII Jornadas de estudio*, volumen I, Ministerio de Justicia, Madrid 1992

O’CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, *Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen*, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1991

OLIVENCIA RUIZ, Manuel, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (coordinador), *Derecho mercantil. I*, Ariel Derecho, 5ª ed., Barcelona 1999

ORTEGA, Enrique, *La dirección publicitaria*, Esic, 2ª ed., Madrid 1991

ORTUÑO BAEZA, María Teresa, “Contratos ligados a la propiedad industrial. Licencia de marca. Franquicia”, en CALVO CARAVACA, A.L., y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L. (directores), *Contratos internacionales*, Tecnos, Madrid 1997

ORTUÑO BAEZA, María Teresa, “La cesión de la marca”, *Revista de Derecho Mercantil*, núms. 235 y 236, enero-marzo y abril-junio 2000

ORTUÑO BAEZA, María Teresa, *La licencia de marca*, Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, Madrid 2000

OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, Juan José, *Comentarios a la Ley de competencia desleal*, Aranzadi Editorial, Pamplona 1994

OTERO LASTRES, José Manuel, en CASADO CERVIÑO, A., y, LLOBREGAT HURTADO, M.L. (coordinadores), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Universidad de Alicante, Alicante 1996

PAGADOR LÓPEZ, Javier, *Condiciones generales y cláusulas contractuales predispuestas. La Ley de condiciones generales de contratación*, Marcial Pons, Madrid 1999

PALAZÓN GARRIDO, M. Luisa, “La protección post mortem del contenido patrimonial del derecho a la propia imagen (Consideraciones al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo Federal Alemán de 1 de diciembre de 1999: Caso «Marlene Dietrich»”, *Actualidad Civil*, semana del 12 al 18 de mayo de 2003

PALOMAR OLMEDA, Alberto, *El régimen jurídico del deportista*, Bosch, Barcelona 2001

PARKS, Kevin, “«Naked» is not a four-letter word: debunking the myth of the “quality control requirement” in trademark licensing”, *Trademark reporter*, 1992, vol. 82

PARRA LUCAN, M. Ángeles, “Derechos de la personalidad. Intromisión ilegítima y derecho a la intimidad. (Comentario a la Sentencia del 28 de octubre de 1986)”, *Anuario de Derecho Civil*, tomo XL, fascículo III, julio-septiembre 1987

PASCUAL MEDRANO, Amelia, *El derecho fundamental a la propia imagen. Fundamento, contenido, titularidad y límites*, Aranzadi, Pamplona 2003

PASCUAL Y VICENTE, Julio, “El abuso de posición dominante”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 245, julio-septiembre 2002

PASCUAL Y VICENTE, Julio, “Modificaciones que la Ley 52/1999 introduce en el régimen de las conductas prohibidas de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia”, en BENEYTO PÉREZ, J.M. (director) y MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS, J. (coordinador), *El nuevo derecho comunitario y español de la competencia*, Bosch, Barcelona 2002.

PAZ-ARES, Cándido, “La terminación de los contratos de distribución”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 223, enero-marzo 1997

PAZ-ARES, Cándido, “La indemnización por clientela en el contrato de concesión”, *La Ley*, tomo de jurisprudencia, 1997-2, D-105

PAZ-ARES, Cándido, URÍA, R. y MENÉNDEZ, A. (directores), *Curso de Derecho mercantil I*, Civitas, Madrid 1999

PEDREIRA MENÉNDEZ, José, “La tributación de los derechos de imagen de los deportistas vinculados por relaciones laborales”, *Revista de contabilidad y tributación*, enero 2001, núm. 214

PELLISÉ CAPELL, Jaume, *La «explotación abusiva» de una posición dominante (Arts. 82 y 6 LEDC)*, Civitas, Madrid 2002

PELLISÉ CAPELL, Jaume, *Mercado relevante, posición de dominio y otras cuestiones que plantean los artículos 82 TCE y 6 LEDC*, Aranzadi, Pamplona 2002

PÉREZ DE LA CRUZ, Antonio, en URÍA, R. y MENÉNDEZ, A. (directores), *Curso de Derecho Mercantil I*, Civitas, Madrid 1999

PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, José Luis, en JIMENEZ SANCHEZ, G.J. (coordinador), *Derecho mercantil.2*, Ariel, 6ª ed., Barcelona 2000

PLAT-PELLEGRINI, Véronique, y CORNEC, Alain, *Sponsoring. Le parrinage publicitaire*, J. Delmas et Cie., 2ª ed., París 1987

POLLAUD-DULIAN, Frédéric, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, París 1999

POLO DÍEZ, Antonio, “El concepto y los problemas del Derecho mercantil en la legislación y la jurisprudencia españolas”, *Revista de Derecho Privado*, diciembre 1956, y, enero 1957

POLO SÁNCHEZ, Eduardo, *La protección del consumidor en el Derecho privado*, Civitas, Madrid 1980

PORTELLANO DÍEZ, Pedro, *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid 1995

PROSSER, William L. y KEETON, W. Page, *The Law of Torts*, West Publishing Co., 5ª ed., St. Paul-Minnesota 1984

PROSSER, William L., “Privacy”, *California Law Review*, vol. 48, núm. 3, 1960

PUENTE, Teresa, “El derecho a la intimidad en el artículo 18 de la Constitución núms. 1.º y 4.º”, en *Estudios sobre la Constitución española de 1978*, Universidad de Valencia, Valencia 1980

PUIG BRUTAU, José, *Fundamentos de Derecho civil*, tomo II, volumen III, Bosch, Barcelona 1983

R.S.V. y J.H.P., “Personaje simbólico y titularidad del derecho a la imagen”, *Anuario de Derecho Civil*, enero-marzo 1968

REYES LÓPEZ, María José, *Seguridad de productos y responsabilidad del fabricante. Otro supuesto de responsabilidad civil especial: la del fabricante por productos defectuosos. (Análisis de la Ley 22/1994, de 6 de julio). Cuestiones materiales y procesales. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, Práctica del derecho, Valencia 1998

RICOLFI, Marco, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Quaderni di Giurisprudenza commerciale 130, Giuffrè Editore, Milano 1991

ROCA GUILLAMÓN, Juan, en ALBALADEJO, M., y, DÍAZ ALABART, S. (directores), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, tomo XVII, vol. 1º.-A, Edersa, Madrid 1993

ROJO, Ángel, “Introducción al sistema de reintegración de la masa de la quiebra”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 151, enero-marzo 1979

ROMANÍ SOPENA, José Luis, “Cesión y licencias en la nueva regulación legal y en la normativa comunitaria”, en *Jornadas de Estudio sobre la nueva regulación legal del derecho de marcas*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1990

RONCERO SÁNCHEZ, Antonio, *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid 1999

ROSENBERG, Jerry M., *Dictionary of Retailing & Merchandising*, Ed. John Wiley & Sons, Inc., New York 1995

ROVIRA SUEIRO, María E., “El derecho a la propia imagen: configuración legal y límites. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 7 de octubre de 1996”, *Revista de Derecho Privado*, febrero 1998

ROVIRA SUEIRO, María E., *El derecho a la propia imagen. Especialidades de la responsabilidad civil en este ámbito*, Comares, Granada 2000

ROVIRA SUEIRO, María E., *La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al Derecho al Honor, a la Intimidación Personal y Familiar y a la Propia Imagen*, Cedecs, Barcelona 1999

ROYO JARA, José, *La protección del derecho a la propia imagen. Actores y personas de notoriedad pública. Según Ley de 5 de mayo de 1982*, COLEX, Madrid 1987

RUIJSENAARS, Heijo E., “Legal Aspects of Merchandising: The AIPPI Resolution”, *European Intellectual Property Review*, junio 1996, núm. 6

RUIJSENAARS, Heijo E., “The WIPO Report on Character Merchandising”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 25, núm. 4/1994 (august)

RUIZ MIGUEL, Carlos, *La configuración constitucional del derecho a la intimidad*, Tecnos, Madrid 1995

RUIZ PERIS, Juan Ignacio, *El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la competencia*, Cuadernos Civitas, Madrid 1991

SALEN, Henrik, *Los secretos del merchandising activo*, Díaz de Santos, Madrid 1994

SALVADOR CODERCH, Pablo, *El mercado de las ideas*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1990

SALVADOR CODERCH, Pablo, y, otros, *¿Qué es difamar? Libelo contra la Ley de Libelo*, Civitas, Madrid 1987

SAMUELSON, Pamela, “Reviving Zacchini: Analyzing First Amendment Defenses in Right of Publicity and Copyright Cases”, *Tulane Law Review*, vol. 57, 1983

SAN JUAN PUIG, Verónica, *El objeto del contrato*, Aranzadi, Pamplona 1996

SÁNCHEZ CALERO, Fernando, *Instituciones de Derecho Mercantil I*, McGraw-Hill, 25ª ed., Madrid 2003

SÁNCHEZ CALERO, Fernando, *Principios de derecho mercantil*, McGraw-Hill, 5ª ed., Madrid 2000

SÁNCHEZ GUZMÁN, José Ramón, *Teoría de la Publicidad*, Tecnos, 4ª ed., Madrid 1993

SANTAELLA LÓPEZ, Manuel, *El nuevo Derecho de la Publicidad*, Civitas, Madrid 1989

SANTOS MORÓN, María José, *Incapacitados y derechos de la personalidad: tratamientos médicos. Honor, intimidación e imagen*, Escuela Libre Editorial, Madrid 2000

SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne, “La protección de la marca renombrada en el Derecho Comunitario”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 236, abril-junio 2000

SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne, *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Civitas, Madrid 2001

SEMPERE RODRÍGUEZ, César, en ALZAGA, O. (director), *Comentarios a las leyes políticas, tomo II, artículos 10 a 23*, 1ª ed., Edersa, Madrid 1984

SERRANO GÓMEZ, Eduardo, *Los derechos de remuneración de la propiedad intelectual*, Dykinson, Madrid 2000

SOLÉ RESINA, Judith, *Los contratos de servicios y de ejecución de obras. Delimitación jurisprudencial y conceptual de su objeto*, Marcial Pons, Madrid 1997

SZYBOWICZ, André, y MAGISTRALI, Sylvie, *Esponsorización y mecenazgo*, Ediciones Gestión 2000, Barcelona 1990

TELLARINI, Greta, “El sponsoring: la experiencia italiana y española a contraste”, *La Notaría*, núm. 10, octubre 1997

TONI, Anna Maria, “*Merchandising e marchio celebre in Italia: affievolimento della funzione distintiva?*”, *Contratto e impresa*, 1990-1

TORRES GARCÍA, Teodora, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coordinador), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Tecnos, 2ª ed., Madrid 1997

TORRES LANA, José Ángel, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coordinador), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Tecnos, 2ª ed., Madrid 1997

URÍA, Rodrigo, *Derecho mercantil*, Marcial Pons, 28ª ed., Madrid 2002

URÍA, Rodrigo; MENÉNDEZ, Aurelio; y, GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier, en URÍA, R. y MENÉNDEZ, A. (directores), *Curso de Derecho Mercantil I*, Civitas, Madrid 1999

URÍA, Rodrigo; MENÉNDEZ, Aurelio; y, VÉRGEZ, Mercedes, en URÍA, R. y MENÉNDEZ, A. (directores), *Curso de Derecho Mercantil II*, Civitas, Madrid 2001

VALENZUELA GARACH, Fernando, “Consideraciones acerca de la utilización publicitaria o comercial de un nombre artístico”, *Revista de Derecho Privado*, tomo LXIX, diciembre 1985

VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo, en DE LA CUESTA RUTE, J.M. (director) y VALPUESTA GASTAMINZA, E. (coordinador), *Contratos mercantiles*, Tomo I, Bosch, Barcelona 2001

VANZETTI, Adriano, “La funzione del marchio in un regime di libera cessione”, *Rivista di Diritto Industriale*, núm. 47-3, 1998

VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, Dott. A. Giuffrè editore, Milano 1993

VICENT CHULIÀ, Francisco, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, tomo II, 3ª ed., José M. Bosch Editor, Barcelona 1990

VICENT CHULIÀ, Francisco, *Introducción al Derecho Mercantil*, Tirant lo Blanch, 15ª ed., Valencia 2002

VICENT CHULIÀ, Francisco, *Introducción al Derecho Mercantil*, Tirant lo Blanch, 16ª ed., Valencia 2003

VICENTE DOMINGO, Elena, *El contrato de esponsorización*, Civitas, Madrid 1998.

VICENTE Y GELLA, Agustín, “El término esencial”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 22, julio-agosto 1949

VIDAL PORTABALES, José Ignacio, *El contrato de patrocinio publicitario en el derecho español*, Marcial Pons, Madrid 1998

VIGUERA RUBIO, José María, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (coordinador), *Derecho mercantil.2*, Ariel, 6ª ed., Barcelona 2000

WARREN, Samuel D., y, BRANDEIS, Louis D., “The right to privacy”, *Harvard Law Review*, vol. IV, núm. 5, 1890

WELLHOF, Alain y MASSON, Jean-Émile, trad. PUENTE, Fidel, *El Merchandising. Rentabilidad y gestión en el punto de venta*, Ed. Deusto, Bilbao 1997

WHISH, Richard, *Competition Law*, Butterworths, 4ª ed., London 2001

WHISH, Richard, *Competition Law*, LexisNexis, 5ª ed., London 2003

YSÁS SOLANES, María, “La protección a la memoria del fallecido en la L.O. 1/82”, en *Homenaje a Juan Berchmans VALLET DE GOYTISOLO*, volumen VI, Junta de Decanos de los colegios notariales de España-Consejo General del Notariado, Madrid 1988

ZABALETA DÍAZ, Marta, “La reforma del artículo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia”, *Derecho de los Negocios*, núm. 152, mayo 2003

ZAMORA CABOT, Francisco Javier, “Algunas claves actuales del derecho antitrust de los Estados Unidos”, *Revista de Derecho Mercantil*, núms. 181-182, julio-diciembre 1986

ZORZI, Nadia, “Cessione, licenza e merchandising di marchio”, en GALGANO, F. (director), *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, tomo 2º, UTET, Torino 1995 (ristampa 1998)