

# ASPECTOS JURÍDICOS DEL CONTRATO DE MERCHANDISING

María de la Concepción Chamorro Domínguez  
Profesora Titular Interina de Derecho Mercantil  
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

## RESUMEN

Estudio del régimen jurídico español y la significación del contrato de merchandising que parte del análisis de su noción y naturaleza jurídica —distinguiendo entre el merchandising tradicional y el moderno—, y comprende sus principales características, el régimen jurídico aplicable y las principales modalidades del contrato en la *praxis*. El artículo se ocupa asimismo de los elementos y del contenido del contrato, distinguiendo para ello las particularidades que surgen en virtud de la modalidad de merchandising de la que se trate.

**PALABRAS CLAVE:** Obligaciones y contratos, contrato de merchandising, merchandising de marcas, personality merchandising, character merchandising.

## ABSTRACT

«Legal Aspects of The Merchandising Contract». This paper studies the legal aspects and the meaning of the merchandising license contract according to Spanish law, beginning with analysing its significance and legal nature —in this sense the paper distinguishes between traditional and modern merchandising— and covers its main characteristics, the legal framework and the principal types of merchandising operations in practice. It also examines the elements and the obligations and duties of the parties in a merchandising agreement, taking into consideration the different types of merchandising license.

**KEY WORDS:** Obligations and contracts, merchandising license, trade mark merchandising, personality merchandising, character merchandising.



## A. CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA, CARACTERES Y RÉGIMEN JURÍDICO

### I. ANTECEDENTES Y CONCEPTO: EL MERCHANDISING TRADICIONAL Y EL MERCHANDISING MODERNO

La evolución de las técnicas comerciales hacia un mercado cada vez más competitivo ha generado el desarrollo de técnicas de venta cada vez más sofisticadas y recursivas, a través de las cuales los empresarios buscan causar el mayor impacto positivo posible entre los destinatarios de un producto o servicio, de forma que éstos puedan decidirse a favor de su oferta dentro de la amplia gama que del mismo producto o servicio puede existir en el mercado. Esta necesidad e interés del fabricante o comercializador de un producto en llamar la atención del consumidor final a través de novedosas fórmulas de venta, llegando a él de la mejor manera posible y aumentando consecuentemente las posibilidades de aceptación y venta de su producto, es la que ha hecho surgir en la práctica el contrato de merchandising<sup>1</sup>. El término anglosajón «merchandising» hace referencia precisamente a la comercialización de un producto o servicio, estando en conexión con el término también inglés «marketing», que se refiere a la mercadotecnia o técnicas cuyo objetivo prioritario consiste en influir eficazmente en el comportamiento de compra de los consumidores, a fin de incentivar el consumo de un determinado producto o la utilización de un servicio. Dichas técnicas abarcan muy diversas estrategias para provocar y acelerar la compra por parte del consumidor, tales como la atractiva presentación del producto, su colocación y ubicación, la publicidad que de él se realice, las demostraciones y degustaciones que se ofrezcan, las animaciones y acciones promocionales en el punto de venta, etc.; técnicas todas ellas encaminadas a aumentar la rentabilidad colocando el producto en el lugar, durante el tiempo, en la forma, al precio y en la cantidad más conveniente para su venta<sup>2</sup>.

Junto a estas actividades generales de merchandising, surge además en la práctica una modalidad de contratos denominados de merchandising, en los que la estrategia fundamental de mercadeo y comercialización 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, una marca de renombre o una creación original reconocida. Al margen de algunos antecedentes aislados, uno de los primeros contratos de merchandising se remonta a 1932 en Estados Unidos, año en el que fue creado el personaje Mickey Mouse y la empresa Disney inició un programa de

---

<sup>1</sup> Sobre el origen del contrato de merchandising *vid.* FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 14 y ss; MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, Aranzadi, Pamplona 1999, p. 23 y ss.

<sup>2</sup> Sobre el significado comercial y económico del término «merchandising» *vid.* ANDRÉS, J., *Merchandising, la revolución en el punto de venta*, Editmex, Madrid, 1994, p. 48 y ss; WELLHOF, A. y MASSON, J.E. (traducción de PUENTE, F.), *El Merchandising. Rentabilidad y gestión en el punto de venta*, Ediciones Deusto, 2ª edición, Bilbao, 1997, p. 15 y ss, 30 y ss.

merchandising alrededor de este personaje, insertándolo en un sinnúmero de artículos para niños, lo cual desembocó en un aumento muy importante de las ventas. Ello puso de manifiesto las ventajas que se pueden derivar de esta técnica de venta y propició que a partir de entonces se extendiera la realización de programas de merchandising, especialmente en Gran Bretaña y en Australia, en relación con personajes de series de televisión, protagonistas del mundo de los dibujos animados y de las historias de los tebeos, películas famosas y sus títulos, cantantes, marcas famosas, etc. 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 muchas ocasiones el consumidor no los adquirirá 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. Con ello, las empresas consiguen crear un nivel de demanda de sus productos o servicios en el mercado y, paralelamente, aumentar la competencia<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Vid. NAVAS NAVARRO, S., *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*, Reus, Madrid 2001, p. 33 y ss; FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 14 y ss; MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 24 y ss, 33 y ss; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., «Merchandising y Derecho de autor. Algunas cuestiones», en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 2ª edición, Barcelona, 2005, p. 125 y ss; ídem, «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*, 2000-2, p. 2353 y ss; CHULIÁ VICENT, E. y BELTRÁN ALANDETE, T., *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos III*, Bosch, Barcelona, 1998, p. 354 y ss; PINA, C. y SIGÜENZA, A., «El contrato de merchandising», *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, 2008-23, p. 533 y ss; LOBATO, M., «Aproximación a la figura del «merchandising», *Revista de Derecho Mercantil*, 1990-195, p. 141; ALONSO BALLESTEROS, M.P., «Introducción al merchandising», *Actualidad Financiera*, 1993- nr. 1, 4, p. 449 y ss; JIMÉNEZ BLANCO, G., «Contratos turísticos, viajes de estudios al extranjero, catering, engineering, merchandising», en *Cuadernos de Derecho Judicial* (Ejemplar dedicado a Contratos mercantiles especiales), 1997-5, p. 191 y ss; VALPUESTA, E., *Contratos mercantiles* (Dir. De la Cuesta, J.M., coord. Valpuesta, E.), tomo I, Bosch, Barcelona, 2001, p. 453. Para una visión de Derecho Comparado vid. RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milán, 1991; GATTI, S., «Il merchandising» e la sua disciplina giuridica», *Rivista del Diritto Commerciale*, 1989-34, p. 121 y ss; MAGNI, I., *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, Cedam, Padova, 2002; ADAMS, J., *Merchandising intellectual property*, Butterworths, London 1987; ídem, *Character Merchandising*, L Butterworths, London, 1996; 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; MCGEE, A., GALE, S. y SCANLAN, G., «Character merchandising: aspects of legal protection», *Legal Studies*, 2001, vol. 21, nr. 2, p. 226 y ss; MORCOM, C., *Character Merchandising*, Common Law Inst. of Intellectual Property, Londres, 1991; FEINDOR, U., «Legal protection and merchandise licensing of titles, characters and slogans», *Publishing research quarterly*, vol. 18, nr. 1, 2002, p. 3 y ss; PAGENBERG, J., «Protection of Get-Up and Character Merchandising Under German Law», *International Review of Industrial Property & Copyright Law*, 1987-18, p. 441 y ss; EICHELBERGER, J., «Zeichen der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie deren Schutz vor unberechtigter Verwendung», *Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht* (en adelante MarkenR), 2008, p. 468 y ss; GÖTTING, H., *Persönlichkeitsrechte als Ver-*

El contrato de merchandising en su *acepción tradicional*, también denominado contrato de comercialización o mercadeo, es un contrato de servicios por el que una empresa (denominada empresa de mercadeo o empresa de merchandising), a cambio de una contraprestación, procede a colaborar con otra (denominada empresa comercializadora) con el fin de hacer que los productos de esta última sean más competitivos en el mercado, de modo que un número mayor de consumidores los acepten positivamente y adopten la decisión de comprarlos. Para lograr esta finalidad, la empresa de mercadeo o merchandising podrá comprometerse a llevar a cabo diversas actividades tales como mejorar la identificación de los productos de la empresa comercializadora en el mercado a través de un estudio del diseño, marca, embalaje, envoltorios y envases, presentación, medios publicitarios utilizados, etc.; así como aumentar y potenciar sus puntos de venta; facilitar el almacenamiento y transporte de los productos de manera óptima; etc.<sup>4</sup>. El contrato de merchandising tradicional ha sido definido por la jurisprudencia; así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 8 de noviembre de 2002 se refiere al mismo como

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

---

*mögensrechte*, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1995; ASSAF, K., «Der Markenschutz und seine kulturelle Bedeutung—Ein Vergleich des deutschen mit dem U.S.-amerikanischen Recht», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil* (en adelante GRUR Int), 2009, p. 1 y ss; RIEKEN, C., «Die Eventmarke—Eine neue Markenform zur rechtlichen Absicherung des Sponsoring und Merchandising?», *MarkenR*, 2006, p. 439 y ss; SCHERTZ, C., «Der Merchandisingvertrag—Zum Gegenstand des Vertrages, den Lizenzbedingungen und Vertragsinhalten», *ZUM*, 2003, p. 631 y ss; RUIJSENAARS, H., «Merchandising und Sponsoring bei Sportgroßveranstaltungen», *Zeitschrift für Sport und Recht* (en adelante SpuRt) 1998, p. 133 y ss; HUGI, T., «Der Sportveranstalter als globaler Unternehmer und Vertragspartner», *SpuRt* 2003, p. 84 y ss; BEUTHIEN, V. y HIEKE, M., «Unerlaubte Werbung mit dem Abbild prominenter Personen», *Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht*, 2001, p. 353 y ss; FEZER, K., «Die Eventmarke—Markenschutz für Sponsoring und Merchandising», en *Festschrift für Winfried Tilmann*, Heymanns. Köln, 2003, p. 321 y ss; FUCHS-WISSEMANN, G., «Eintragungsvoraussetzungen und sonstiger Kennzeichenschutz», *MarkenR*, 2007, p. 372 y ss; HEERMANN, P., «Event-, Sponsoring-, Merchandising-, Veranstaltungswaren- und Veranstaltungsdienstleistungsmarken—Eine (marken)rechtliche Würdigung de lege lata», en *Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums*, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, 2008, p. 179 y ss.

<sup>4</sup> Vid. CANO RICO, J.R., *Manual Práctico de Contratación Mercantil*, tomo I, Tecnos, 5ª ed., Madrid, 2002, p. 689 y ss; PÉREZ-SERRABONA, J.L., *Derecho mercantil 2* (coord. Jiménez Sánchez, G.), 6ª ed., Ariel, Barcelona 2000, p. 557 y ss.

En efecto, la empresa de merchandising tiene el cometido de analizar los artículos a vender y tratar de adaptar dichos productos en la forma más adecuada a las necesidades y gustos del público. Para ello analiza cuáles pueden ser los medios que deben emplearse para fomentar las ventas que de esos productos realicen los comerciantes minoristas, considerando los precios y el margen de beneficio, la ubicación de los productos en el punto de venta<sup>5</sup> o el momento de introducción del producto en el mercado. En ocasiones el contrato viene referido a bienes de alto consumo y tiene como objeto desarrollar técnicas de venta en régimen de autoservicio, minorando así el coste de conservación de las existencias y logrando un mejor aprovechamiento temporal y espacial de los almacenes<sup>6</sup>.

A partir de esta modalidad tradicional del contrato de merchandising, surge en la práctica otra modalidad que ha sido denominada «moderna» de este contrato, siendo la que ha adquirido mayor importancia, según la 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<sup>7</sup>. Lo que se consigue con este contrato es por tanto que el licenciante conceda al licenciatario una autorización de uso de su derecho de propiedad industrial, de propiedad intelectual o de la personalidad, con el objeto de que el licenciatario pueda rentabilizar la comercialización de sus productos o servicios.

Como puede advertirse, el contrato de merchandising ofrece dos perspectivas. Una primera, de merchandising tradicional, entendido como técnica de venta de un producto en el puesto de venta, y, otra segunda, la 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<sup>8</sup>. A pesar de esta distinción, ambas formas contractuales comparten la finalidad única de obtener un incremento en la venta de productos o servicios a través de la puesta en práctica de estrategias y técnicas de mercadeo<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Vid. BASTOS BOUBETA, A.I., *Merchandising y animación del punto de venta: Manual básico de merchandising*, Ideas Propias Editorial S.L., Vigo, 2006.

<sup>6</sup> Vid. CANO RICO, J.R., *Manual Práctico de Contratación Mercantil*, cit., p. 689 y ss.

<sup>7</sup> Vid. FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 30; CHULIÁ VICENT, E. y BELTRÁN ALANDETE, T., *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos III*, cit. p. 354 y ss.

<sup>8</sup> Subrayando esta distinción entre merchandising tradicional y moderno, o concepto genérico y restringido de merchandising, puede verse MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 23 y ss.; VALPUESTA, E., *Contratos mercantiles* (dir. De la Cuesta, J.M., coord. Valpuesta, E.), tomo I, Bosch, Barcelona, 2001, p. 453; ALONSO BALLESTEROS, M.P., «Introducción al merchandising», cit., p. 449 y ss; NAVAS NAVARRO, S., *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*, cit., p. 33 y ss; FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 15 y ss.

<sup>9</sup> Tratando la función económica del contrato de merchandising, vid. MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 23 y ss; FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 27 y ss; DÍEZ DE CASTRO, E. y LANDA BERCEBAL, F.J., *Merchandising*, Editorial Pirámide, Madrid, 1998. En efecto, en la modalidad tradicional de merchandising, el titular del producto o servicio que va a ser objeto de comercialización, verá elevadas las posibilidades de venta de su producto o servicio y, por ende, el aumento de sus ganancias a consecuencia de la mejor situación



## 2. NATURALEZA JURÍDICA, CARACTERES Y RÉGIMEN JURÍDICO

El contrato de merchandising tradicional ha sido definido como un contrato de arrendamiento de obra, dado que la obligación que asume la empresa de merchandising 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, obligándose la empresa de merchandising a prestar estos servicios al fabricante de acuerdo con sus indicaciones y durante un periodo de tiempo<sup>10</sup>. La mercantilidad del contrato viene determinada, por una parte, porque ambos contratantes son empresarios; la empresa de merchandising, que se encarga de la realización de los estudios de comercialización de manera profesional y habitual, reviste un carácter mercantil. A su vez, la empresa de comercialización que solicita los servicios de investigación, asesoramiento y control del mercado, celebra un contrato del tráfico propio de su empresa, ya que constituye una actividad que se ejerce de manera habitual y profesional por un empresario, que se integra en el ejercicio de una actividad económica organizada. Por otra parte, también desde el punto de vista del objeto del contrato puede deducirse que el contrato de merchandising posee un carácter mercantil, toda vez que el mismo consiste en una prestación de servicios de carácter mercantil.

En el caso de los contratos de merchandising modernos, éstos también poseen una naturaleza mercantil, dado que forman parte de la actividad realizada dentro del giro habitual de una empresa, pretendiendo el empresario que los celebra aumentar los beneficios de su explotación económica. En cuanto a sus contratantes, al menos uno de ellos tendrá la condición de empresario; en efecto, intervendrán, por una parte, un empresario que fabricará o prestará sus servicios haciendo uso de una marca, imagen, creación, etc., cuya utilización le ha sido autorizada. En cuanto a la otra parte contratante, ésta se caracteriza por ser una persona física o jurídica que

---

de su producto o servicio en el mercado. Para quien lleva a cabo la comercialización, el contrato de merchandising supondrá la percepción de una contraprestación. En los supuestos de merchandising moderno, el hecho de que un fabricante o una empresa comercializadora utilice las ventajas de un bien inmaterial que goza de renombre para distinguir sus productos o servicios en el mercado, le permite disminuir considerablemente los recursos que necesitaría invertir en el producto tras la fase de producción, a la vez que le asegura que el consumidor reconocerá su producto en el mercado. A su vez, el titular del derecho que recae sobre el bien inmaterial de que se trate estará interesado en el éxito de esta técnica, ya que, 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 adquirirlos. Y, en el caso de que el empresario sea el titular originario de alguno de estos derechos o los adquiera 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 o la imagen de una persona real o ficticia, posiciona aún mejor a dicha marca o a esa persona en la conciencia del consumidor.

<sup>10</sup> Así, VALPUESTA, E., *Contratos mercantiles, cit.*, p. 453. Por el contrario, CANO RICO, J.R., *Manual Práctico de Contratación Mercantil, cit.*, p. 792, lo define como un contrato de servicios.



autoriza la transmisión limitada de la facultad de explotar un aspecto de la imagen o creación, o el uso de una marca, a cambio de una remuneración. Es decir que se trata de una persona que utiliza comercialmente su imagen, creación o su derecho de marca, convirtiendo estos bienes inmateriales en mercancías. Tal como lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 81/2001, de 26 de marzo, a propósito del derecho de imagen (usando argumentos que en este sentido serían extrapolables al supuesto de merchandising de marcas o de bienes de propiedad intelectual), 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<sup>11</sup>. 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<sup>12</sup>.

En cuanto a sus caracteres, el contrato de merchandising es un contrato atípico que no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento; consensual, ya que se perfecciona por el consentimiento de las dos partes que intervienen en el mismo; oneroso y conmutativo, ya que implica una contraprestación y no es aleatorio sino que las prestaciones recíprocas son determinadas; bilateral y sinalagmático, ya que a través del mismo nacen obligaciones y derechos para ambas partes; y de carácter duradero, porque genera obligaciones que comportan a las partes la realización de una conducta que se extiende en el tiempo. En la práctica es frecuente que los contratos de merchandising se configuren como contratos de adhesión, toda vez que una parte redacta un modelo de contrato que se suele utilizar sucesivamente en las relaciones jurídicas con otros empresarios. De acuerdo con el principio de libertad de forma que propugnan el Código Civil (en adelante CC) y el Código de Comercio (en adelante CCo), no es necesario que los contratos adopten una determinada forma para que éstos sean válidos, por lo cual puede afirmarse que el contrato de merchandising no es un contrato formal, sin perjuicio de que la mayoría de estos contratos se celebren por escrito.

En cuanto a su régimen legal, el contrato de merchandising, en tanto contrato atípico que carece de regulación propia, deberá regirse, en primer lugar, en virtud del principio de la autonomía privada reconocido en el art. 1255 del CC, por aquello que hayan convenido las partes y conste en las cláusulas del contrato. No obstante, su contenido deberá someterse a lo dispuesto por el CCo y sus leyes complementarias, los usos mercantiles y el CC. En este sentido, dado que el contrato de merchandising tiene un contenido que viene relacionado con la actividad publicitaria, vendrá sometido particularmente a lo dispuesto por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de publicidad (LGP). Esto no significa, sin

---

<sup>11</sup> En general, sobre la naturaleza jurídica del contrato, *vid.* MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 105 y ss.

<sup>12</sup> *Vid.* PÉREZ DE LA CRUZ, A., «Contratos publicitarios, contratos de difusión de obras de ingenio y contratos de ingeniería», en *Curso de Derecho Mercantil II* (dir. Uría, R. y Menéndez, A.), capítulo 65, Civitas, 2ª. ed., Madrid, 2007, p. 251 y ss., en particular p. 257; FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 248 y ss.

embargo, que los contratos de merchandising deban ser considerados contratos de publicidad, pues la interpretación restrictiva del concepto de publicidad que recoge la LGP en su art. 2, así como el concepto económico de la actividad publicitaria y 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 contratos de merchandising, conduce a excluir la posibilidad de que estos últimos se integren en el grupo de contratos publicitarios que regula la LGP<sup>13</sup>.

En los supuestos de las modalidades de contratos de merchandising modernas será necesario además tener en cuenta que según el derecho o bien inmaterial escogido para designar y comercializar los productos o servicios, diversas leyes mercantiles resultarán aplicables<sup>14</sup>. Así, fundamentalmente y sin perjuicio de otras que resulten también aplicables, en el supuesto del contrato de merchandising de marcas el contrato de licencia de marcas constituirá una referencia esencial. En efecto, 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, a pesar de que ambos mantienen sus características que los hacen diferenciables; el contrato de licencia de marca comprende la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales la marca está registrada, mientras que 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. Como puede advertirse, en el caso del contrato de merchandising de marca se requiere además que la marca goce de prestigio y renombre. Sin embargo, las similitudes que comparten ambas figuras permiten que las disposiciones relativas al contrato de licencia que contiene la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas (LM), sean aplicables, por analogía, al contrato de merchandising de marcas. Por la misma razón, en el caso del contrato de character merchandising será necesario tener en cuenta el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ya que en estos supuestos el objeto de explotación serán derechos de propiedad intelectual. Por su parte, en tanto el contrato de personality merchandising tiene por objeto la concesión a un tercero de la facultad de explotar comercialmente el derecho a la propia imagen a través de una licencia, serán de aplicación analógica las normas existentes sobre licencia de marcas y patentes (art. 48 y siguientes (ss.) LM; 74 y ss. de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad (LP)), y, en su caso, aquellas del contrato de arrendamiento (art. 1542 y ss. CC). A su vez, las normas que rigen el contrato de compraventa en aquellos puntos en que la regulación de éste sea más afín al contrato de licencia resultarían aplicables, dado que la propia normativa sobre el contrato de arrendamiento contenida en el

---

<sup>13</sup> A esta conclusión llega FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 42.

<sup>14</sup> *Vid.* a este respecto los apartados A, 3, 3.1 a 3.3.



CC realiza una remisión legal expresa a los preceptos que regulan el contrato de compraventa (art. 1445 y ss. CC). A su vez, dado que el contrato de *personality merchandising* presenta importantes similitudes con el contrato de patrocinio, las normas sobre este contrato o, en su caso, sobre el contrato de difusión publicitaria podrán ser tomadas como referencia analógica para la solución de discrepancias interpretativas (*cf.* arts. 17 y ss. y 22 y ss. LGP). A su vez, deberá considerarse la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), toda vez que la actividad de comercialización busca obtener el éxito de sus productos o servicios frente a otros de distintos empresarios, debiendo cumplirse los requisitos de conducta leal en el mercado.

### 3. MODALIDADES DE CONTRATO DE MERCHANDISING

El contrato de *merchandising* moderno puede adoptar diferentes formas en función de la regulación aplicable para proteger el derecho o bien inmaterial escogido para designar y comercializar los productos o servicios. Según se elija una marca, una imagen de una persona o personaje de ficción, su nombre o voz para individualizar en el mercado los productos o los servicios, estaremos ante uno u otro tipo de contrato de *merchandising*, siendo en todos los casos necesario que el bien inmaterial escogido disponga de 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 consentimiento. Esencial será también que el bien inmaterial permita distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado, y que sean reputados o populares, gozando así de capacidad para atraer a los consumidores. Entre las principales modalidades de contrato de *merchandising* pueden destacarse las siguientes: el *brand merchandising*, *corporate merchandising* o *merchandising* de marcas, el cual se caracteriza porque el bien inmaterial utilizado para distinguir los productos o servicios se encuentra registrado como marca; el *personality merchandising*, el cual 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 mercado; y el *character merchandising* o *merchandising de los derechos de autor*, el cual se distingue porque el bien inmaterial utilizado para individualizar los productos o servicios se encuentra protegido por la LPI.

#### 3.1. EL CONTRATO DE MERCHANDISING DE MARCAS

El contrato de *merchandising* de marcas (*trademark merchandising*) es aquél mediante el cual una parte, titular de un derecho de marca renombrada, autoriza el uso de la misma a otra persona distinta, para que ésta pueda usarla o explotarla en la comercialización de productos o servicios que no sean iguales ni similares a aquéllos para los que está registrada la marca, durante un tiempo determinado y en un espacio delimitado, todo ello de acuerdo a las condiciones y términos convenidos



contractualmente<sup>15</sup>. Los acuerdos de merchandising de marcas han aumentado considerablemente en las últimas décadas, dado el auge de las marcas en el mercado y su fuerza para vender productos y servicios. El merchandising de marcas puede a su vez presentar diversas variantes, así por ejemplo, puede venir referido a la utilización de la marca con fines decorativos u ornamentales (*image merchandising*), de modo que el empresario no persigue usar la reputación de la marca renombrada, sino que básicamente explota su dimensión decorativa. Otra posibilidad sería el *brand merchandising* o merchandising del signo distintivo, según el cual se autoriza el uso de la marca para individualizar productos o servicios distintos a los que designa la marca.

El contrato de merchandising de marca presenta una gran similitud con el contrato de licencia de marca; en efecto, ambos contratos confieren a un tercero una autorización para usar la marca con la finalidad de distinguir productos o servicios en el mercado durante un tiempo y en un espacio geográfico delimitados. Su distinción principal estriba en el hecho de que el contrato de licencia de marca comprende la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales la marca está registrada, mientras que en el supuesto del contrato de merchandising de marca, 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, además de que en el contrato de merchandising de marca ésta deberá gozar de prestigio y renombre<sup>16</sup>. No obstante, dada su similitud en cuanto a que ambas figuras están destinadas a la explotación de la marca, las disposiciones relativas al contrato de licencia de marca que contiene la LM en su art. 48, serán aplicables, por analogía, al contrato de merchandising<sup>17</sup>. Además de la aplicación

---

<sup>15</sup> Vid. COUTO GONÇALVES, L., «Merchandising de marcas», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 1999-20, p. 95 y ss; FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 113 y ss.

<sup>16</sup> Vid. FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 114 y ss; LOBATO, M., «Aproximación a la figura...», cit., p. 137.

<sup>17</sup> Sobre el contrato de licencia de marca, vid. RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid 1999, autor que destaca 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» (p. 63). Añade además el mismo autor 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 [...]». (p. 63 en nota).

en lo que resulte compatible de la normativa sobre marcas, el régimen del contrato de merchandising de marcas deberá articularse a través de las previsiones generales sobre obligaciones y contratos previstas en Derecho mercantil y Derecho civil. De gran importancia serán también las cláusulas contractuales que las partes contratantes acuerden en virtud del principio de la autonomía privada reconocido en el art. 1255 del CC; particularmente relevantes serán las medidas de control del uso que se hace de la marca, como medida de protección a los consumidores.

### 3.2. EL CONTRATO DE PERSONALITY MERCHANDISING

Una modalidad de merchandising muy extendida en la práctica es la licencia de personality merchandising, también denominada «comercialización de la imagen propia», «licencia de merchandising de atributos de la personalidad», «personal merchandising» o «merchandising de personas». El objeto del contrato de licencia de personality merchandising es el derecho a la propia imagen de una persona<sup>18</sup>. Este derecho constituye un derecho fundamental garantizado por la Constitución española en el art. 18.1 y desarrollado por 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 (LDHIyPI). Dicha Ley hace referencia en el art. 7 a la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen, estableciendo en el apartado 5 que tendrá la consideración de 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 o fuera de ellos (a salvo quedan las excepciones previstas en el art. 8.2<sup>19</sup>). Igual consideración tendrá la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga (art. 7, apartado 6 LDHIyPI). Por tanto, la imagen es concebida como un elemento del derecho a la intimidad, considerándose a su vez que este derecho es un bien susceptible de valoración patrimonial. Será el titular del derecho a la propia imagen quien pueda consentir que su imagen sea utilizada para una determinada finalidad, constituyendo ésta una facultad de índole patrimonial<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Sobre esta modalidad de merchandising, *vid.* FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, *cit.*, p. 62 y ss, 197 y ss.

<sup>19</sup> El art. 8.2 LDHIyPI establece que el derecho a la propia imagen no impedirá: a) 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 público o en lugares abiertos al público; b) la utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social; c) la información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) del art. 8.2 LDHIyPI no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.

<sup>20</sup> Sobre el derecho a la explotación comercial de la imagen, puede verse la Sentencia del Tribunal Constitucional 231/88, de 2 de diciembre (Sentencia «Paquirri»), EDJ 1988/547. Sobre el modo de otorgar el consentimiento, con alusiones también a la explotación comercial de la imagen de



A partir de esta concepción del derecho a explotar comercialmente la imagen, el contrato de personality merchandising puede definirse como aquél por el cual el titular del derecho a la imagen de una persona podrá conceder una autorización a un tercero para que éste use dicha imagen para distinguir productos o servicios en el mercado (así por ejemplo cuando un jugador de fútbol famoso como David Beckham cede sus derechos de imagen para comercializar gafas, joyas, ropa, zapatillas deportivas, etc.; a cambio de recibir una contraprestación. Por su parte, el empresario que emplea un aspecto de la imagen del futbolista para promocionar sus productos o servicios compensa su inversión con el aumento de facturación que experimentará). Se trata por tanto del contrato mediante el cual una persona física o jurídica, llamada licenciante, a cambio de una contraprestación, autoriza a un tercero, conocido como licenciatario, a usar un aspecto de la imagen de una persona famosa para distinguir y comercializar productos o servicios en el mercado. En tanto que el contrato de personality merchandising tiene por objeto la transmisión (concesión) a un tercero de la facultad de explotar comercialmente el derecho a la propia imagen, la figura negocial en la que el mismo se enmarcará será la 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. A este respecto serán de aplicación analógica las normas existentes sobre licencia de marcas y patentes (art. 48 y ss. LM; 74 y ss. LP), y, en su caso, aquellas del contrato de arrendamiento (art. 1542 y ss. CC). A su vez, las normas que rigen el contrato de compraventa en aquellos puntos en que la regulación de éste sea más afín al contrato de licencia resultarían aplicables, dado que la propia normativa sobre el contrato de arrendamiento contenida en el CC realiza una remisión legal expresa a los preceptos que regulan el contrato de compraventa (art. 1445 y ss. CC).

### 3.3. EL CONTRATO DE CHARACTER MERCHANDISING O MERCHANDISING DE PERSONAJES DE FICCIÓN

Otra modalidad semejante a la licencia de personality merchandising es el contrato de character merchandising, según el cual el titular del derecho sobre una obra protegida por la LPI autoriza a otra persona, a cambio de una contraprestación, la utilización y explotación comercial de un aspecto de esta obra durante un tiempo y en un espacio determinados, con el fin de diferenciar unos productos o servicios de otros en el mercado<sup>21</sup>. En particular, el contrato de character merchandising autoriza el uso con fines comerciales de imágenes de personajes o escenas de sus películas, o

---

una persona famosa fallecida, *vid.* FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, *cit.*, p. 214 y ss.

<sup>21</sup> *Vid.* FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, *cit.*, p. 53 y ss; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., «Merchandising y Derecho de autor...», *cit.*, p. 125 y ss; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., «Merchandising de personaje animado...», *cit.*, p. 2353 y ss; ADAMS, J., *Character Merchandising*, *cit.*, p. 7 y ss.

de cualquier derecho de autor, de forma que éstos podrán ser reproducidos y distribuidos por un tercero, apareciendo en diversos artículos cuyas ventas pretenden ser elevadas a consecuencia de la inclusión de las imágenes de dichos personajes en los mismos (así, en relación por ejemplo con el personaje «Nemo» de la película de Pixar Animation Studios, se producen multitud de artículos secundarios tales como camisetas, vasos, lápices, peluches, vídeos, pósters, sábanas, etc., destinados a un público infantil que se verá atraído al ver a uno de sus «personajes favoritos» en dichos objetos). El Tribunal Supremo, en Sentencia de 27 de diciembre de 1996<sup>22</sup>, se refiere al contrato de character merchandising, afirmando que se trata de

(...), 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, (...).

La protección de esta modalidad de merchandising debe encuadrarse en la legislación sobre propiedad intelectual. A este respecto, la Sentencia de 15 de julio de 1999 del Tribunal Supremo<sup>23</sup> declaró que los nombres, logos, imágenes, mascotas, etc., pueden entenderse incluidos dentro del art. 10.1.e) de la LPI, pudiendo por tanto estos bienes inmateriales ser considerados obras autónomas<sup>24</sup>. En consecuencia, será la LPI la normativa base que, además de las previsiones generales sobre obligaciones y contratos del Derecho Mercantil y Civil, permita construir un marco legal para los contratos de character merchandising. Conforme a esta normativa, la propiedad intelectual de una obra corresponde a su autor (art. 1 LPI), estando ésta 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 (art. 2 LPI). Por tanto, el autor de una obra y de las partes aisladas de ésta será el titular del derecho exclusivo a explotarla (art. 17 LPI), viniendo legitimado a autorizar a un tercero que explote la obra de una determinada manera y durante un tiempo y en un espacio delimitados, tal como lo admite la propia LPI en el art. 43.1, cuando establece que los derechos de explotación de la obra podrán ser transmitidos por actos *inter vivos*. A su vez, dada la similitud entre el contrato de edición regulado en el art. 58 LPI y el contrato de character merchandising, dichos preceptos podrían aplicarse por analogía para resolver las cuestiones que no hayan sido previstas por las partes contratantes ni por

---

<sup>22</sup> EDJ 1996/9019.

<sup>23</sup> EDJ 1999/17914.

<sup>24</sup> El art. 10.1.e) de la LPI establece que serán 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, comprendiéndose entre ellas las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.



los artículos 43 y ss. de la LPI<sup>25</sup>. Por otra parte, determinados símbolos o emblemas, tales como los símbolos olímpicos, gozan de una protección específica recogida en la normativa en vigor en dichos ámbitos<sup>26</sup>.

## B. ELEMENTOS

### 1. ELEMENTOS EN EL CONTRATO DE MERCHANDISING TRADICIONAL

Los elementos subjetivos que intervienen en el contrato de merchandising tradicional son, por un lado, el empresario o empresa comercializadora y, por otro, el empresario o la empresa de mercadeo. El empresario o empresa comercializadora se caracteriza por ser una empresa que contrata los servicios de una empresa de mercadeo con el fin de incrementar el volumen de ventas de sus productos, a la vez que aumentar y potenciar sus puntos de venta. El interés del empresario o empresa comercializadora también puede consistir en lograr una mejor identificación de sus productos en el mercado a través de un estudio del diseño, marca, embalaje, medios publicitarios utilizados, etc. Por su parte, el empresario o la empresa de mercadeo es una empresa especializada en la investigación y realización de estudios de mercado, así como en el diseño, promoción e identificación para su posterior venta de productos de alto consumo.

En cuanto a los elementos objetivos, puede afirmarse que el objeto del contrato de merchandising tradicional es la colaboración profesional que un empresario presta a otro para comercializar de modo más eficaz sus productos o servicios, haciéndolos más diferenciables de los demás en el mercado, de modo que el consumidor los identifique y opte por su adquisición. A su vez, el objeto del contrato puede centrarse en facilitar el almacenamiento y transporte de productos a través de un estudio de embalaje y medios de transporte, en incrementar la eficacia de los puntos de venta o en la realización e implementación de todas estas estrategias de mercadeo al mismo tiempo.

Con relación a los elementos formales, como ha quedado expuesto, el contrato de merchandising tradicional constituye un contrato de arrendamiento de obra, el cual será obligatorio, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado,

---

<sup>25</sup> Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Derecho de autor. Contrato de edición. Defraudación de la propiedad intelectual. Doctrina de los actos propios. Responsabilidad contractual y extracontractual», *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, 1983-3, p. 993 y ss; ESPÍN ALBA, I., *Contrato de edición literaria: (un estudio del derecho de autor aplicado al campo de la contratación)*, Comares, Granada, 1994; LACRUZ MANTECÓN, M., *Las obligaciones del editor en el contrato de edición literaria*, Reus, Madrid, 2000; ÁLVAREZ DE BENITO, P., *Obligaciones del autor en el contrato de edición*, Reus, Madrid, 2003.

<sup>26</sup> Así, por ejemplo, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, cuyo art. 49 regula la protección jurídica de dichos símbolos. En el mismo sentido, el emblema del Comité Olímpico Internacional es objeto de protección específica a través del art. 1 del Tratado de Nairobi de 26 de septiembre de 1981. Otros símbolos, logotipos, escudos o emblemas que carezcan de una regulación específica, podrán encontrar protección a través de la LPI, en particular a partir de las previsiones del art. 10.1.e.

siempre que en el mismo concurren las condiciones esenciales para su validez (art. 1278 CC). Este criterio ha sido también recogido por la jurisprudencia; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 8 de noviembre de 2002 estima a estos efectos que aunque «no existiera un contrato escrito de merchandising (...), no quiere decir que no existiera relación contractual alguna (...)».

## 2. ELEMENTOS EN EL CONTRATO DE MERCHANDISING MODERNO

En el contrato de merchandising moderno los elementos personales son el licenciante o merchandiser y el licenciario. El licenciante o merchandiser es el titular del derecho sobre un bien inmaterial (derecho de marca, derecho a la propia imagen, o derecho sobre una obra protegida por la LPI) cuyo uso va a ser autorizado a un tercero con el objeto de distinguir sus productos o servicios. El licenciario es un empresario cuya actividad profesional se dirige a comercializar productos o a prestar servicios, y que celebra el contrato con el objeto de poder usar un derecho sobre un bien inmaterial ajeno en la distinción de sus productos o servicios en el mercado. A cambio de un precio percibirá la transmisión limitada del derecho a explotar comercialmente una marca, una imagen de una persona, un personaje de un cómic, etc., de un modo concreto y durante un tiempo determinado<sup>27</sup>.

El objeto del contrato de merchandising moderno es el derecho a explotar comercialmente un bien inmaterial (el derecho a usar una marca de renombre en el tráfico económico, el derecho a explotar comercialmente un aspecto de la imagen de una persona famosa, o el derecho de explotación de una obra reputada protegida por un derecho de propiedad intelectual). A estos efectos, será necesario que el bien inmaterial en cuestión posea un alto grado de popularidad y reputación. En efecto, la explotación del valor patrimonial del bien inmaterial es viable cuando los especiales rasgos del mismo generan un deseo ampliamente extendido entre un determinado sector de los consumidores o usuarios de identificarse con los valores que representa ese bien inmaterial y, en consecuencia, adquirir los productos o servicios contrasñados con el mismo.

En cuanto a las exigencias formales que deben respetarse, debe tenerse en cuenta la posible aplicación de las leyes especiales que contemplan el negocio jurídico de la licencia a las diversas formas del contrato de merchandising moderno. En este sentido, dichas leyes especiales no establecen una regla general que sea aplicable a todos los contratos de licencia, debido a las diferencias que existen entre los objetos sobre los que puede recaer una licencia. En conexión con ello, el artículo 74 LP

---

<sup>27</sup> FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 267 y ss; MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 41. Vid. también BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, cit., pp. 5-13; INTROVIGNE, M., *Sponsorizzazione...*, cit., p. 117, autor que emplea el término «merchandisor» refiriéndose al titular de los derechos que se transmiten limitadamente. Sin embargo, este elemento personal es referido mayoritariamente por la doctrina como «licenciante».



exige que la concesión *inter vivos* de una licencia sobre una patente se realice por escrito para que sea válida. Por su parte, el artículo 46.3 LM requiere que la licencia se inscriba en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que sea oponible frente a terceros, pero no para su validez. A su vez, el artículo 45 LPI prevé que la cesión de los derechos de explotación debe realizarse por escrito, deber que no se impone con carácter *ad solemnitatem*<sup>28</sup>.

## C. CONTENIDO Y EFECTOS

Dado que el contrato de merchandising es atípico, será especialmente importante que las partes, dentro de los límites de la autonomía de la voluntad, configuren el contenido del contrato de manera que éste refleje de la manera más adecuada su voluntad y determine con precisión los límites del derecho cuyo ejercicio se autoriza.

### 1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE MERCHANDISING TRADICIONAL

#### 1.1. *Obligaciones de la empresa comercializadora*

La primera obligación de la empresa comercializadora consiste en *pagar el precio o contraprestación pactada* en el contrato. En efecto, salvo cuando expresamente se haya pactado la gratuidad del contrato de merchandising, la empresa comercializadora estará obligada a pagar a la empresa de mercadeo la contraprestación acordada para que ésta lleve a cabo los estudios técnicos de mercado encaminados a aumentar sus ventas. Las partes gozarán de libertad para pactar el valor de la contraprestación, la forma, el modo y el momento de pago; siempre y cuando el precio venga fijado en dinero o en especie, y esté determinado o sea determinable según un mecanismo establecido en el contrato. La forma más usual consiste en el pago de una suma de dinero pagadera en parte al inicio de la vida del contrato y en otra al final del mismo, en el momento de la entrega de los estudios de mercado solicitados, complementada por otras cantidades correspondientes a dietas por desplazamientos y gastos derivados de las investigaciones que deben realizarse para la elaboración del estudio y los análisis de mercado y comercialización. Si en el contrato de merchandising se prevé además que la empresa de mercadeo lleve a cabo la ejecución de las conclusiones de los estudios de mercado realizados, será usual que se pacte para ello una retribución independiente, la cual podrá venir representada por una cantidad única o por pagos periódicos durante el tiempo de implementación de las técnicas de comercialización, los cuales podrán a su vez depender de los resultados obtenidos, en particular del nivel

---

<sup>28</sup> Vid. TORRES LANA, J.Á., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual* (coord. Bercovitz Rodríguez-Cano, R), Tecnos, 2ª ed., Madrid 1997, p. 783; FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 268 y ss; NAVAS NAVARRO, S., *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*, cit., pp. 231 y 232.



de ventas incrementado. La cuantía de la contraprestación vendrá determinada por múltiples factores tales como la posición que ya tenga la empresa comercializadora en el mercado, la reputación de la empresa de mercadeo, la modalidad de estudios de mercado requeridos, el número de productos de la empresa comercializadora cuyas ventas quieren incrementarse, etc.<sup>29</sup>.

La empresa comercializadora se compromete asimismo a *facilitar las actividades de la empresa de mercadeo o merchandising*; ello incluye informar verazmente a la empresa de mercadeo sobre los datos que esta última solicite y que resulten necesarios para el desarrollo de los estudios de mercado, bajo la condición de que la misma guarde secreto al respecto y no divulgue a terceros dichas informaciones. A su vez, deberá autorizar a la empresa de mercadeo y a las personas que ésta designe para visitar los centros de producción de la empresa comercializadora, y para realizar la inspección de los almacenes y centros de venta<sup>30</sup>.

En determinados supuestos, la empresa comercializadora deberá *implementar las técnicas de mercadeo*. En principio, la empresa comercializadora podrá poner en práctica cuando lo desee las técnicas sugeridas por la empresa de mercadeo; sin embargo, cuando la retribución de esta última se haya hecho depender de determinados logros o niveles de venta de los productos objeto de merchandising, la empresa comercializadora vendrá obligada a ejecutar las diversas técnicas y recomendaciones que haya realizado la empresa de mercadeo, o a usar las presentaciones del producto o servicio que se hayan propuesto y diseñado<sup>31</sup>.

## 1.2. Obligaciones de la empresa de mercadeo o merchandising

En el contrato de merchandising tradicional la empresa de mercadeo o merchandising será la encargada de *desarrollar los estudios de mercado y comercialización para lograr el incremento del volumen de ventas de la empresa comercializadora*. La empresa de mercadeo deberá cumplir con la realización de aquellos estudios técnicos y económicos concretos que se haya comprometido contractualmente a elaborar, debiendo ser éstos fruto de las investigaciones de mercado realizadas y tener como objetivo el incremento de las ventas de la empresa comercializadora y la mejor diferenciación de los productos por ella producidos. Para ello, la empresa de mercadeo o merchandising deberá, en su caso, visitar los almacenes y centros de producción y venta de la empresa comercializadora, con el objeto de obtener la mayor información posible de cara a elaborar los estudios de mercado solicitados y poner en marcha las técnicas necesarias para incrementar la competitividad de la empresa comercializadora. Será conveniente establecer un plazo temporal máximo

---

<sup>29</sup> Vid. CANO RICO, J.R., *Manual Práctico de Contratación Mercantil*, cit., pp. 689 y 688.

<sup>30</sup> Vid. CANO RICO, J.R., *Manual Práctico de Contratación Mercantil*, cit., pp. 689 y 688; PÉREZ-SERRABONA, J.L., *Derecho mercantil 2*, cit., p. 557 y ss.

<sup>31</sup> Vid. CANO RICO, J.R., *Manual Práctico de Contratación Mercantil*, cit., pp. 689 y 688; PÉREZ-SERRABONA, J.L., *Derecho mercantil 2*, cit., p. 557 y ss.



hasta el cual la empresa de mercadeo deberá entregar a la empresa comercializadora el estudio de mercado.

Por otro lado, la empresa de mercadeo o merchandising puede verse sometida a una cláusula de *prohibición de competencia y obligación de guardar secreto*. Con el objetivo de asegurar la neutralidad de la empresa de mercadeo y garantizar que la misma se desempeñará profesionalmente del mejor modo posible para alcanzar los fines perseguidos por la empresa comercializadora, suele establecerse una cláusula contractual según la cual aquélla se compromete a no celebrar otro contrato de merchandising, análisis de mercado o ejecuciones comerciales de empresas del mismo sector comercial o industrial en que se ubica la empresa comercializadora durante un determinado plazo de tiempo. A su vez, la empresa de mercadeo o merchandising vendrá obligada a guardar secreto y tratar confidencialmente todos aquellos datos que reciba de la empresa comercializadora, en orden a llevar a cabo los estudios de mercadeo. Para ello suele insertarse en el contrato una cláusula de confidencialidad, que pretende asegurar que todas aquellas informaciones que la empresa comercializadora proporcione a la empresa de mercadeo queden en secreto y no sean divulgadas a terceros<sup>32</sup>.

Finalmente, si así se ha pactado, la empresa de mercadeo será la encargada de *ejecutar las técnicas y estrategias de comercialización*, es decir, puede asumir la obligación de implementar las técnicas, estrategias y demás medidas que, tras la elaboración de los estudios técnicos y económicos, haya considerado adecuadas y necesarias para obtener el incremento de venta de los productos de la empresa comercializadora. Para ello, la empresa de mercadeo podrá acordar la posibilidad de subcontratar a otras empresas profesionales, para que sean ellas quienes pongan en marcha y ejecuten determinados proyectos; así por ejemplo podrá contratar a una agencia de publicidad para que ésta se encargue de elaborar la publicidad de los productos en cuestión<sup>33</sup>.

## 2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE MERCHANDISING MODERNO

### 2.1. *Derechos y obligaciones del licenciante o merchandise*

La principal obligación del licenciante, también denominado merchandise, consiste en *autorizar a un tercero la facultad de explotar comercialmente un bien inmaterial concreto* (marca, imagen de una persona o personaje). Esta autorización implica la renuncia por parte del licenciante al ejercicio de su derecho de exigir la prohibición de uso del bien inmaterial en cuestión. El licenciante podrá conceder su autorización de uso mediante el otorgamiento de una licencia simple o bien, de una licencia exclusiva, supuesto este último en el que será necesario determinar el alcance de la exclusividad<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Vid. FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 18.

<sup>33</sup> Vid. CANO RICO, J.R., *Manual Práctico de Contratación Mercantil*, cit., pp. 689 y 688.

<sup>34</sup> Vid. FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 271 y ss.

En conexión con la obligación anteriormente mencionada, el licenciante o merchandiser asume la *responsabilidad por la legítima titularidad de la facultad que cede y por los posibles vicios ocultos*. Tomando como referencia lo dispuesto por el art. 77 LP en cuanto a 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; el licenciante en un contrato de merchandising responderá por evicción cuando, en virtud de sentencia firme, el licenciataria sea privado de su derecho a explotar comercialmente la imagen, marca, etc., de acuerdo con las condiciones que se habían fijado en el contrato. Será además necesario que esta privación tenga su origen en la falta de titularidad por parte del licenciante del derecho a explotar comercialmente la imagen, marca, etc., o bien, en la falta de las facultades necesarias para otorgar la licencia al licenciataria. Finalmente, esta privación deberá ser consecuencia de la existencia de un derecho anterior sobre la marca, imagen, etc., de que se trate. A su vez, la aplicación analógica al contrato de merchandising de las normas que regulan el contrato de arrendamiento en el CC implica la eventual aplicación de las normas sobre saneamiento por vicios ocultos conforme a los arts. 1484 y ss. del CC. En cualquier caso, el licenciante está obligado a interponer las acciones necesarias para la protección de su derecho exclusivo frente a los terceros que lo infrinjan, de modo similar a como se exige al arrendador que mantenga al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato (art. 1554.3 del CC)<sup>35</sup>.

Por otra parte, toda vez que el licenciante autoriza el uso de un bien inmaterial valioso, puede configurarse contractualmente la facultad de aquél para efectuar controles sobre los productos o servicios que se comercializan con su marca, imagen, etc. La *facultad de control de calidad* de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciataria trata de evitar que el licenciataria ofrezca en el mercado productos o servicios de una calidad insuficiente, y que ello llegue a provocar un

---

<sup>35</sup> Debe recordarse que el art. 1553 CC, relativo al contrato de arrendamiento, indica que son aplicables a este contrato las disposiciones sobre saneamiento contenidas en el título de la compraventa —art. 1474 y ss. CC—. En conexión con ello, las interpretaciones realizadas por 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, será necesario realizar las adaptaciones necesarias para adecuar este régimen a las particularidades que presenta el contrato de licencia. Sobre este extremo *vid.* RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia...*, *cit.*, pp. 275, en nota. *Vid.* también MARTÍN ARESTI, P., *La licencia contractual de patente*, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 146 y ss. Desde la óptica civilista, *vid.* LUCAS FERNÁNDEZ, F., «Comentario al artículo 1554 del Código Civil», en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, tomo xx, vol. 1, Edersa, 2ª ed., Madrid, 1992, p. 92 y ss., 363. Aplicando estas observaciones al contrato de merchandising *vid.* MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, *cit.*, pp. 178 y ss., 180 y ss; FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, *cit.*, p. 276 y ss. En Derecho comparado *cf.* el tratamiento dado al contenido y régimen aplicable de la obligación de garantía del licenciante de un contrato de merchandising por RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising...*, *cit.*, p. 467 y ss.



perjuicio en la reputación y prestigio de la marca o de la persona cuya imagen se usa en la comercialización<sup>36</sup>.

## 2.2. Derechos y obligaciones del licenciario

Salvo cuando expresamente se haya pactado la gratuidad del contrato de merchandising, el licenciario asumirá como obligación principal el *pago al licenciante del precio o contraprestación acordada contractualmente*. Las partes gozarán de libertad para pactar el valor de la contraprestación, la forma, el modo y el momento de pago; siempre y cuando el precio venga fijado en dinero o en especie, y esté determinado o sea determinable según un mecanismo establecido en el contrato. Generalmente, el precio consiste en una cantidad pecuniaria periódica (también denominada regalías o *royalties*) compuesta por una cantidad fija y por otra cantidad proporcional a las ventas conseguidas por el licenciario como resultado de la comercialización de los productos o servicios diferenciados con la marca, la imagen, el personaje, etc. Esencial será a estos efectos determinar la base sobre la cual va a calcularse el porcentaje que el licenciario se compromete a entregar al licenciante en concepto de contraprestación<sup>37</sup>. Sin perjuicio de ello, nada impediría acordar contractualmente una remuneración de carácter no pecuniario<sup>38</sup>.

Además, siempre que así se haya acordado expresamente en el contrato, el licenciario podrá asumir la *obligación de hacer uso del derecho sobre el bien inmaterial cuya utilización ha sido autorizada y de servirse del derecho de uso autorizado adecuadamente*. Cabe por tanto la posibilidad de pactar una cláusula contractual que obligue al licenciario a explotar el derecho cuyo uso le ha sido autorizado, de acuerdo con las condiciones que se hayan establecido en el contrato. En estos casos será recomendable precisar los plazos temporales dentro de los cuales el licenciario deberá llevar a cabo la comercialización de los productos, las cifras mínimas de productos que

---

<sup>36</sup> Vid. MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 190, autor que se refiere a la *obligación* de control. El control de calidad llevado a cabo por el licenciante es objeto de tratamiento por la doctrina comparada, a este respecto vid. RICOLFI, M., *Il contratto di merchandising...*, cit., p. 478 y ss; BATTERSBY, G.J., y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, cit., pp. 5-33 y ss.

<sup>37</sup> Vid. MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 195 y ss; FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 286 y ss. En relación con el contrato de licencia de know-how, pero realizando observaciones extrapolables al contrato de merchandising, vid. MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Bosch, Barcelona, 1989, p. 199 y ss. Vid. también BATTERSBY, G.J. y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, cit., pp. 5-24 y ss.

<sup>38</sup> La doctrina únicamente exige como requisito del precio a pagar que éste exista, sea verdadero y cierto. Vid., por todos, BADENAS CARPIO, J.M., en *Comentarios al Código civil*, Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 1797. En relación con el contrato de licencia, la doctrina también se ha pronunciado a favor de la admisión del carácter no pecuniario del precio, en este sentido vid. RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia...*, cit., p. 209; MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia...*, cit., p. 196; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia contractual...*, cit., p. 208. Admitiendo esta posibilidad en el supuesto del contrato de merchandising, vid. FRANQUET SUGRAÑES, M.T., *El contrato de personality merchandising*, cit., p. 289.

deberán comercializarse, así como el modo exacto de uso de la marca, imagen, etc., que se espera realice. La obligación de uso también sería exigible aunque no se haya pactado expresamente si la misma es deducible 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 licenciatario<sup>39</sup>. Asimismo, el licenciatario tendrá la obligación de servirse de «la cosa» conforme a su naturaleza y sin menoscabar sus propiedades, lo cual supone emplear la marca, la imagen, etc., en la promoción de elementos de la calidad acordada, según la naturaleza que le corresponde y, en general, de acuerdo a los términos y condiciones pactadas<sup>40</sup>.

A su vez, tomando la referencia de lo dispuesto por el art. 48.3 LM, será usual establecer una cláusula contractual según la cual se *prohíbe que el titular de una licencia de merchandising la ceda a terceros o conceda sublicencias*, a no ser que se hubiere convenido lo contrario<sup>41</sup>. Por otra parte, en los supuestos de merchandising modernos suele ser frecuente la inserción de una cláusula por la que se *obliga al licenciatario a concertar y mantener un seguro de responsabilidad civil en beneficio del licenciante*, que lo asegure contra cualquier reclamación dirigida contra él por consumidores o usuarios que lo vinculan con la producción o comercialización del bien o servicio para el que ha consentido la licencia<sup>42</sup>.

#### D. EXTINCIÓN

La extinción de las diversas modalidades de contrato de merchandising se regirá por las normas generales sobre extinción de las obligaciones y de los contratos, de modo que el contrato finalizará por cumplimiento del plazo de duración, denuncia o resolución. El derecho contractual conferido a través del contrato de merchandising no es indefinido o definitivo, sino que transcurrido el período temporal fijado en el contrato, finalizará la relación jurídica entre licenciante y licenciatario sin necesidad de requerimiento (art. 1565 del CC). A estos efectos será conveniente incluir una cláusula relativa a la duración del contrato, en la cual se establezca el inicio y el fin

---

<sup>39</sup> Vid. RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia...*, cit., p. 247 y ss. En contra, otro sector doctrinal entiende que la obligación de usar el derecho cedido existe siempre, vid. al respecto MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia ...*, cit., p. 220 y ss.

<sup>40</sup> Vid. FRANQUET SUGRAÑES, M. T., *El contrato de personalty merchandising*, cit., p. 291 y ss.

<sup>41</sup> Vid. BATTERSBY, G.J. y GRIMES, C.W., *The Law of Merchandise...*, op. cit., pp. 5-45, autor que menciona la práctica usual de incluir una cláusula que impida otorgar sublicencias; en efecto, es frecuente que los titulares del derecho prefieran eliminar riesgos al celebrar sus contratos y, en consecuencia, establezcan expresamente que la licencia es personal para el licenciatario en concreto, mencionando en el contrato, que no será posible conceder sublicencias. Entre nosotros y con relación a la licencia de marca, aunque la redacción actual de la LM establece claramente que «*el titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario*», la doctrina, con anterioridad, ya se había pronunciado en este sentido. Vid., por todos, RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia...*, cit., p. 105.

<sup>42</sup> Vid. MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 184 y ss.



del mismo, de modo que transcurrido el plazo de duración del contrato, la empresa comercializadora no podrá usar determinados elementos surgidos a causa del contrato (como un modelo de envase, una presentación) o el licenciario dejará de estar autorizado para explotar comercialmente la marca, la imagen, etc., de acuerdo con las condiciones que se pactaron. Si no se pacta nada en cuanto al momento de finalización del contrato, se entenderá que, salvo que de la interpretación del contrato se deduzca una voluntad distinta de las partes, se aplicará analógicamente la regla establecida en el art. 1581 CC, de modo que 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. Además, las partes pueden prever que el contrato se prorrogue de manera automática una vez finalizado el término para el cual el acuerdo fue suscrito. Igualmente, cabe la posibilidad de renovación del contrato por voluntad presunta de las partes, de acuerdo con lo que establece el art. 1566 del CC<sup>43</sup>.

Por otra parte, las partes intervinientes en el contrato de merchandising podrán, en virtud de lo dispuesto en la ley o en el contrato, extinguir la relación jurídica existente mediante un acto libre y voluntario. Usualmente la denuncia del contrato como modo de finalización del contrato se lleva a cabo ante supuestos de cambio de la persona de una de las partes, modificación en el objeto esencial del contrato, insolvencia de alguno de los contratantes, la decisión judicial o gubernamental perjudicial a uno de los contratantes o de cualquier causa que haya sido recogida como causal de denuncia en el contrato<sup>44</sup>.

Asimismo, el contrato de merchandising podrá finalizar a consecuencia de una declaración de voluntad o de una acción de parte fundada en un supuesto de hecho previsto por la ley. Las causas de resolución del contrato de merchandising serán las generales de resolución de los negocios jurídicos, a saber: el incumplimiento de las obligaciones contractuales; el cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales, el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, si ello frustra la finalidad del negocio; y la desaparición de la base del negocio<sup>45</sup>.

En el contrato de merchandising suele ser frecuente incluir una cláusula *rebus sic stantibus*, de acuerdo con la cual las partes podrán 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. Para ello será necesario que la parte perjudicada no sea responsable de la alteración de las circunstancias y que no pueda solucionar la situación de otro modo; que la variación sea extraordinaria y se encuentre fuera de toda previsión, y que el cambio provoque una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes<sup>46</sup>.

<sup>43</sup> Vid. MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 209 y ss.

<sup>44</sup> Vid. MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 219 y ss. Con carácter general puede verse RODRÍGUEZ MARÍN, C., *El desistimiento unilateral (como causa de extinción del contrato)*, Montecorvo, Madrid, 1991, p. 223 y ss.

<sup>45</sup> Vid. MARTÍN, A.J., *El merchandising. Contrato de reclamo mercantil*, cit., p. 212 y ss.

<sup>46</sup> Vid. STS de 27 de mayo de 2002 (EDJ 2002/19773); STS de 28 de diciembre de 2001 (EDJ 2001/55949); STS de 20 de febrero de 2001 (EDJ 2001/1303); STS de 17 de noviembre de

La terminación del contrato implica la cesación de los efectos del mismo entre los contratantes. Debido a la naturaleza del merchandising, deberían reconocerse las facultades que le corresponden al licenciatario 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. Puede resultar conveniente regular contractualmente la extinción del contrato de merchandising a consecuencia de la frustración del logro de los objetivos fijados por las partes, especialmente cuando la remuneración del licenciante venga determinada por un porcentaje relativo a los productos o servicios que, comercializados con la marca, imagen, etc., en cuestión, hayan sido vendidos.

Recibido: 14-3-2011. Aceptado: 28-10-2011.



---

2000 (EDJ 2000/38871); STS de 17 de mayo de 1986 (EDJ 1986/3272); STS de 20 de abril de 1994 (EDJ 1994/3441) y STS de 4 de febrero de 1995 (EDJ 1995/171).