

«EL CONTRATO DE LICENCIA DE *PERSONALITY MERCHANDISING*»,  
TESI DOCTORAL DE M. TERESA FRANQUET SUGRAÑES,  
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, 2003

La tesi doctoral de M. Teresa Franquet Sagrañes «El contrato de licencia de *personality merchandising*», dirigida pel doctor Antoni Font Ribas i tutoritzada per la doctora M. Rosa Thomaschewski Melegari, va ser defensada el dia 22 de setembre de 2003 a la sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. El tribunal, presidit pel doctor Eduardo Polo Sánchez i compost pels doctors Pedro del Pozo Carrascosa, Jaume Vernet i Llobet, M. Concepción Hill Prados i Rafel Guasch Martorell, va atorgar a la tesi la qualificació d'excel·lent *cum laude* per unanimitat.

Aquest treball estudia els aspectes relatius al contracte de llicència de *personality merchandising*. Aquest contracte consisteix en un acord mitjançant el qual una persona, a qui s'anomena *licenciant*, a canvi d'una contraprestació autoritza un tercer, conegut com a *licenciatari*, a usar un aspecte de la imatge d'una persona famosa per a distingir productes o serveis en el mercat.

L'estudi s'inicia amb un capítol que mira d'analitzar el significat, l'evolució i la funció econòmica de la figura del *merchandising*. Igualment, es fa referència als diferents tipus de contracte de *merchandising*, que es troben agrupats en funció de la regulació aplicable per a protegir el bé immaterial escollit per a designar els productes o serveis.

Tot seguit, s'analitza la protecció que el nostre ordenament jurídic confeïx a la marca de renom, així com la naturalesa del contracte de *merchandising* de marques. L'examen d'aquest tipus de *merchandising* és important per tal com aquest tipus de contracte constitueix una modalitat general, ja que, en realitat, tots els béns immaterials que poden ser objecte de *merchandising* poden inscriure's a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i, en conseqüència, poden gaudir de la protecció que ofereix la Llei de marques. De fet, cal tenir en compte que el *merchandising* pretén distingir en el mercat els productes o serveis d'un empresari dels d'altres empresaris. I, en aquest sentit, aquests béns immaterials compleixen una funció distintiva que els aproxima a la figura de la marca.

Un cop observat el funcionament del *merchandising* de la marca de renom i la protecció que la llei atorga a aquest signe distintiu, s'aborda detingudament el tema relatiu a la protecció jurídica que rep la imatge en el nostre ordenament. Cal recordar que aquest dret es troba garantit en la Constitució i que ha estat desenvolupat en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig. Aquesta llei prohibeix utilitzar la imatge d'una persona, sense el seu consentiment, amb finalitats comercials i publicitàries. Per tant, abans d'utilitzar la imatge d'una persona amb aquestes finalitats, cal obtenir la seva autorització. En aquest cas, se cedeix un dret de caràcter patrimonial que no forma part del dret protegit constitucionalment.

Finalment, el reconeixement de la facultat d'explotar comercialment la pròpia imatge com a dret exclusiu de caràcter patrimonial, condueix a admetre que aquesta facultat pot ser transmesa tant per un acte *inter vivos* com per un acte *mortis causa*. Pel que fa a la transmissió *inter vivos*, és habitual que la persona famosa cedeixi el seu dret a explotar comercialment la seva imatge a un tercer que, llavors, estarà autoritzat a comercialitzar-la. Aquesta cessió no té una regulació autònoma en el nostre ordenament. Ara bé, d'acord amb la naturalesa d'aquest dret, el contracte mitjançant el qual el titular del dret a explotar comercialment la imatge d'una persona el cedeix a un tercer, es regularà per les normes del dret civil i del dret mercantil vigents. Al nostre entendre, d'acord amb el nostre ordenament, cal admetre la possibilitat d'una transmissió plena d'aquest dret. A més, convé interpretar restrictivament l'àmbit de les facultats que es transmeten per a evitar una intromissió eventual en el dret a la pròpia imatge o fins i tot en la intimitat del cedent. Igualment, cal acceptar la transmissibilitat *mortis causa* del dret a explotar comercialment la imatge d'una persona. La durada d'aquest dret s'ha de determinar aplicant analògicament l'article 26 de la Llei de propietat intel·lectual. Finalment, la persona famosa que cedeix la seva imatge per a la comercialització de productes aliens està obligada a evitar comportaments relatius a la seva imatge que redundin en perjudici d'un tercer. Aques-

ta obligació es justifica per l'exigència de la bona fe en el compliment dels contractes prescrita en els articles 1258 del Codi civil i 57 del Codi de comerç.

El cessionari que té el dret exclusiu d'explotar comercialment la imatge d'una persona pot transmetre aquest dret limitadament a diferents empresaris. Aquesta transmissió legitima l'empresari a utilitzar un aspecte de la imatge d'una persona famosa per a distingir en el mercat els seus productes o serveis. El contracte subscrit entre el cessionari i l'empresari és un contracte de llicència. En conseqüència, aquest contracte es regeix per les normes imperatives que regulen el contracte en general. A més, respecte a les contingències que generin la seva execució o la seva terminació no previstes per les parts ni resoltes per les normes imperatives, s'haurà d'aplicar la regulació expressa relativa al contracte de llicència que contenen les lleis especials. Ara bé, les llacunes normatives poden ser resoltes aplicant analògicament la disciplina jurídica que regula el contracte d'arrendament, i, si no n'hi ha, les normes que regeixen el contracte de compravenda.

Aquest contracte es pot definir com un contracte consensual, no formal, durador, mercantil, atípic i innominat. A més, es pot classificar com a bilateral i essencialment oneros. L'objecte del contracte és explotar comercialment la imatge d'una persona física o jurídica que posseeix un grau elevat de popularitat i reputació. La causa del contracte és la cessió temporal d'aquest dret a canvi d'un preu amb la finalitat que el llicenciatari incrementi els seus beneficis com a conseqüència de la major comercialització de productes o serveis i el llicenciant obtingui un rendiment econòmic gràcies a l'explotació d'un bé immaterial per un tercer. L'admissió de la causa gratuïta comporta l'aplicació d'un règim jurídic diferent del que hem determinat. La prestació del consentiment es regeix pel que estableixen els articles 1262 i 1263 del Codi civil i 50 i 54 del Codi de comerç.

L'obligació principal del llicenciant consisteix a autoritzar a un tercer l'ús d'un aspecte de la imatge d'una persona famosa, mentre que l'obligació principal del llicenciatari consisteix a pagar el preu fixat en el contracte. Tanmateix, les parts normalment inclouen en el contracte clàusules de diferent naturalesa amb la finalitat de protegir aquest dret i obtenir una rendibilitat millor i més gran de la seva explotació.

El contracte de llicència de *personality merchandising*, com succeeix en relació amb qualsevol altre contracte de llicència, pot contenir clàusules que comportin restriccions a la lliure competència. D'acord amb el Reglament 1/2003, el judici antitrust d'aquestes restriccions s'ha de dur a terme de manera que les clàusules contractuals que compleixin les condicions previstes en aquest article no necessiten cap autorització i s'han d'entendre conformement al dret. En conseqüència, aquest reglament permet, a les parts que subscriuguin el contracte de llicència de *personality merchandising*, actuar lliurement encara que aquest tipus

d'acord no estigui cobert pels reglaments d'exempció per categories. Tot i l'aprovació d'aquest reglament, els principis i les orientacions que contenen els reglaments d'exempció per categories s'hauran de tenir en compte com a guia per a evitar una futura denúncia davant de l'autoritat de la competència.

Pel que fa a l'extinció del contracte de llicència de *personality merchandising*, són aplicables les normes generals sobre l'extinció de les obligacions i els contractes. Ara bé, convé fer una referència especial a les facultats que corresponen al llicenciatari en l'ús dels drets immaterials fins a la liquidació dels estocs. També cal tenir en compte que, en determinades hipòtesis, la resolució unilateral del contracte pel llicenciant pot comportar una indemnització eventual per la pèrdua de la clientela.