

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

**DISERTACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN
CIENCIAS JURÍDICAS**

**TITULO DE LA DISERTACIÓN “EL CONTRATO DE PERSONALITY
MERCHANDISING”**

MARÍA JOSÉ FALCONÍ LLAGUNO

JUNIO 2011

INDICE

Dedicatoria

Agradecimientos

Introducción

.....
....1

Capítulo uno: Protección Jurídica de la Imagen

1.-	Introducción
.....	3
1.1.-	Cuestiones básicas de la imagen en la normativa ecuatoriana
.....	3
1.2.-	Definiciones
.....	4
2.-	Relación entre la honra, el buen nombre y la imagen
.....	5
3.-	Ámbitos del Derecho a la Imagen
.....	11
4.-	Legislación en América Latina
.....	11
5.-	Conclusiones
.....	14

Capítulo dos: Naturaleza y aspectos del Contrato de Personality Merchandising

1.-	Introducción	16
2.-	Origen del Merchandising	16
3.-	El Contrato de Merchandising	17
3.1.-	Tipos de Merchandising	18
3.2.-	El contrato de Personality Merchandising	19
3.3.-	Naturaleza del Contrato de Personality Merchandising	20
3.4.-	Partes del Contrato de Personality Merchandising	23
3.4.1.-	Características del objeto del contrato de Personality Merchandising	24
4.	Conclusiones	26

Capítulo tres: Evolución del Personality Merchandising

1.-	Introducción	28
------------	---------------------	-----------

2.-	Origen	del	Merchandising28
3.-	Evolución	Histórica	del “Marketing”29
4.-		El	“Merchandising”34
5.- Definición de Publicidad			38
6.			Conclusiones40

Capítulo cuatro: Términos y conformación contractual del contrato de Personality Merchandising, ante la falta de legislación.

1.- Introducción			42
2.-	Aspectos	Generales	desde el Código Civil43
3.-	Aspectos	Generales	desde la Ley de Propiedad Intelectual44
4.-		Contratos	Relacionados46
4.1.-	Contrato	de arrendamiento	de servicios inmatrimales46
4.2.-	Contrato	publicitario: Art. 79	Ley de Propiedad Intelectual46

4.3.-	Contrato	de	Franquicia	(franchising)	
				48
4.4.-	Contrato	de	Licencia		
				50
5.-	Contrato	de	“Personality	Merchandising”	
				52
5.1.-	Régimen	Jurídico	Aplicable		
				53
5.2.-	Formalidades	del	Contrato	de	Personality
				54
5.3.-	Cláusulas	que	deberán	observarse	en
				55
6.-				Conclusiones	
				58

Capítulo cinco: Formas de Protección de los Derechos conculcados de las partes intervinientes en con Contrato de Personality Merchandising, según la legislación vigente

1.-		Introducción	
		60
2.-	Nociones	Generales	
		60
2.1.-	Mecanismos	de	Protección
		61
3.-	Mecanismos	de	Protección
		61
	Civil	ecuatoriana	

.....
.....66

3.1.- Consideraciones respecto al Daño Moral
.....70

4.- Mecanismos de Protección previstos en la Ley de Propiedad Intelectual
.....71

5.- Conclusiones
.....74

Capítulo seis: Conclusiones generales
.....77

Capítulo siete: Recomendaciones
.....80

Bibliografía

DEDICATORIA

Le dedico esta tesina para la finalización de mi carrera en el estudio del Derecho, a mi madre que ha sido mi inspiración de lucha y sacrificio; y a mi esposo que me animado y apoyado en cada uno de los pasos para la construcción de este trabajo final.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco infinitamente a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica que por su nivel académico me ha exigido el mejor de mis esfuerzos para concluir mi carrera y así obtener la anhelada meta de graduarme como Abogada de la República. De manera muy especial hago un reconocimiento al doctor Manuel Fernández de Córdova que ha seguido muy de cerca la investigación y el desarrollo que he llevado a cabo para la realización de este trabajo, además deseo agradecer el apoyo infinito que mi familia y amigos me han brindado.

BIBLIOGRAFIA

Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española, MMVII Editorial OCEANO

Diccionario Profesional de Marketing, Editorial CISS, S.A. Abril 1999

Pérez Martín, Antonio (1991). Anales del Derecho Universidad De Murcia número 11, España.

Franquet Sugrañes, M. Teresa (2003). El contrato de Licencia de Personality Merchandising, Universitat Rovira I Virgili, Tarragona.

Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc . United States Court of Appeals Second Circuit. - 202 F.2d 866 . Argued Jan. 6, 1953.Decided Feb. 16, 1953.On Petition for Rehearing and Motion to Stay Mandate March 20, 1953. Disponible en la web: Haelan Laboratories, Inc_ v_ Topps Chewing Gum, Inc - 202 F_2d 866 - Justia US Court of Appeals Cases and Opinions.mht. Referencia de 27 de marzo del 2010.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en la dirección electrónica:http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura. Visitada el 27 de marzo 2010.

Economic Expert, (2010). “Personality Rights”. Disponible en la dirección electrónica: <http://www.economicexpert.com/a/Personality:rights.html>. Visitada el 27 de marzo del 2010.

Depalma Alfredo y Ricardo Depalma (2007). Derechos Intelectuales, Colección de ASIPI. Editorial Astrea.

Melvilla B., Nimmer. The right of publicity, citado por McCarthy, Trade Marks and unfair competition.

Eduardo Chuliá Vicént y Teresa Beltrán Alandete (1998). Aspectos Jurídicos de los Contrato Atípicos. Barcelona: Editor José María Bosch.

Massaguer Fuentes, J. (1993). Derecho de la Propiedad Industrial, Los Secretos Industriales y Comerciales y su Transmisión: Régimen Jurídico. Madrid.

Gómez Segade (1974). El secreto Industrial (How Know). Editorial: Tecnos. Citado por Navarro Chinchilla, José Justo (1993). Derecho de la Propiedad Industrial, La Transmisión de la Propiedad Industrial. Madrid.

Grimes, Charles W Battersby, Gregory J. citado por Aracama Zorraquín, Ernesto (1996). El Merchandising, Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Primera edición.

Stanton, William J. y Michael J. Etzel, (2004). Fundamentos de Marketing. Estados Unidos: The Mc Graw Companies.

Gautier, Rafael y George Boere. (2003). Disponible en la dirección electrónica: <http://webpace.ship.edu/cgboer/maslowesp.html>. Visitada el 23 de septiembre del 2010.

Del I. Hawkins, Roger J. Best y Kenneth A. Coney. Comportamiento del consumidor. Estados Unidos: The Mc Graw Companies, Novena Edición.

Beelen, Paul (2006). Artículo PUBLICIDAD 2.0. Disponible en la dirección electrónica: <http://www.scribd.com/doc/8150102/Evolucion-de-la-Publicidad-Marketing-y-Medios>. Visitada el 23 de septiembre de 2010.

Jaramillo, Néstor (2007). La Otra P. Ecuador: EDIGARALDE.

Código Civil, última actualización publicada en el Suplemento del Registro Oficial no. 46, de 24 de junio de 2005. Ecuador.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Ley de Propiedad Intelectual (2006). Registro Oficial No. 426, Ecuador.

Asamblea Constituyente de Montecristi, Constitución Política de la República del Ecuador (2008). Registro Oficial del 20 de octubre, Ecuador.

Péres-Serrabona González, José Luis. Los Contratos Publicitarios, Capítulo 77.

Vázquez García, Ramón José (2004). “El Contrato de Franquicia, Propiedad Industrial y Competencia Económica”. Derecho de la Propiedad Industrial, Monográfico 2004: página número 230: Editorial DYKINSON.

Cano Rico, José Ramón (1987). “Manual práctico de contratación mercantil”: Tomo 1, pp. 390 y ss.: Tecnos. Tomado de Vázquez García, Ramón José (2004). “El Contrato de Franquicia, Propiedad Industrial y Competencia Económica”. Derecho de la Propiedad Industrial , Monográfico 2004: Editorial DYKINSON.

Ospina Fernández, Guillermo y Eduardo Ospina Costa (1994). Teoría General del Contrato y de los demás actos o negocios jurídicos. Tomado de la pág 68 pp 2, Jossierand, Cours de droit civil, t. II, Paris, 1938, núm.33.: Editorial Temis S.A., Cuarta Edicion,

Sepúlveda, César. Peculiaridades de las Licencias de uso de marca en el derecho mexicano. Disponible en la dirección electrónica <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/42/art/art4.pdf>. Visitada el 6 de febrero de 2011.

Ortuño Baeza, María Teresa (2000). La Licencia de Marca. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

Intuitu Personae. Disponible en la dirección electrónica http://es.wikipedia.org/wiki/Intuitu_personae. Visitada el 15 de febrero de 2011.

Ponce Heinsohn, Ivonne (2005). “Trabajo de Franchising y la Quiebra: una visión comparada”. Universidad Austral de Chile. Disponible en la dirección electrónica <http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/fjp792c/doc/fjp792c.pdf>. Visitada el día 2 de marzo de 2011.

Azurmendi Adarraga, Ana (1997). “El derecho a la Propia Imagen”. Universidad de Navarra. España: Editorial Civitas.

García Falconí, José C. Daño Moral en la Legislación ecuatoriana. Sección Judicial del Diario La Hora. Disponible en la dirección electrónica: http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2484&Itemid=426. Visitada el 5 de abril de 2011.

ABSTRACT

En el presente trabajo, desarrollaré como la regulación normativa que va surgiendo, va abriendo nuevos ámbitos del Derecho, basada en la realidad y su evolución, para satisfacer las necesidades de la sociedad.

El contrato de “*Personality Merchandising*”, es un ejemplo claro de lo dicho anteriormente, ya que su uso en la práctica crece aceleradamente, mas en muchos países de Latinoamérica principalmente, incluido el nuestro, ninguna de sus características se encuentran reguladas, es decir que de alguna forma quienes se llegan a sujetar a este tipo de contratos carecen de una legislación específica, ya que no hay una norma expresa aplicable en caso de conflicto pero es posible guiarse a partir de los principios, fundamentales del Derecho y en la normativa que pueda adaptarse al caso concreto.

Este es un tema que por carecer de un marco regulador y de antecedentes jurisprudenciales, sobre todo en nuestro país, debe ser objeto de estudio e investigación, aquí radica su aporte al desarrollo a su campo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Al hablar de Merchandising, abordamos un término nuevo y poco utilizado en el Derecho, se trata mas bien de una palabra conocida ampliamente en el mundo del Marketing, por tratarse del mercadeo de productos, es decir, de su promoción en procura de una comercialización exitosa.

En este trabajo conoceremos el contenido del “Merchandising” desde la perspectiva del Derecho y el por qué de la correcta aplicación de este término anglosajón en la realidad latinoamericana. Además, la importancia de su clasificación en “Personality” o “Character Merchandising”, y el alcance de estos conceptos.

Luego daré nociones de la importancia y evolución del Personality Merchandising, y cómo su práctica viene cobrando importancia jurídica y económica.

El “Personality Merchandising”, compromete también profundamente a la persona, ya que es su imagen el objeto fundamental de contratación, por lo que entra al análisis el derecho a la imagen y a la privacidad de una persona. Nos preguntaremos ¿cuál debería ser su manejo al dar un valor patrimonial a la personalidad?, ¿es la fama y la personalidad lo que se cuantifica?, pero que, definitivamente la persona en sí misma queda fuera de cualquier consideración material.

Aquí se podrá determinar, la existencia de límites en la explotación de la imagen, el manejo y la protección jurídica en caso de que algún derecho de la persona se vea lesionado, todo esto en conjunción con la libertad de contratación de las partes, que conlleva todo el ámbito del *Personality Merchandising*.

Por último, a partir de los avances que en este campo registran varias legislaciones, propondré ciertos parámetros para evaluar las situaciones que pudieran generarse entre quienes celebran estos contratos, y también aportaré con lineamientos claros desde los principios del Derecho para manejarlos. Sin dejar de plantear soluciones y recomendaciones a todo lo expuesto y demostrado.

CAPITULO I

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA IMAGEN

1.- Introducción

Para establecer si existe protección jurídica para la apariencia física de una persona en nuestro ordenamiento jurídico y a nivel internacional, y de ser así determinar su alcance y aplicación, debo decir que la imagen y, como consecuencia, su manejo, debe ser considerada como un derecho, como parte de aquellos inherentes a nuestra condición humana, que tenemos todos desde el momento mismo de nuestra concepción.

El aspecto de una persona es la parte física del ser, que todos alrededor pueden percibir y reconocer, que nos hace únicos frente a los demás. Es importante entonces que la apariencia o la imagen obtengan la misma protección que la honra o la moral, al ser un elemento más perceptible a los sentidos, un elemento de la personalidad que puede ser fácilmente vulnerado causando graves perjuicios no sólo en el ámbito patrimonial sino también social y psicológico.

Con los cambios de la sociedad, podemos darnos cuenta que la imagen de las personas toma cada día más importancia e involucra cada vez una mayor cantidad de elementos, como por ejemplo los medios de comunicación, lo que significa que en la actualidad la imagen de una persona especialmente famosa alrededor del mundo, podría generar ganancias muy significativas en todo lo que con ésta se encuentre relacionada.

1.1.- Cuestiones básicas de la imagen en la normativa ecuatoriana:

Si revisamos nuestra legislación, la imagen constituye un bien jurídico protegido, es decir que no puede ser vulnerado por terceros y su uso en cualquier ámbito debe ser consentido por su titular. La Constitución ecuatoriana, en el capítulo sexto referente los Derechos a la Libertad dice en el artículo 66: Se reconoce y garantizará a las personas, numeral 18: “El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona.”

Como se observa, este reconocimiento tiene rango constitucional. La Constitución es el vértice de la pirámide kelseniana y por ende todas las demás normas están subordinadas a ella.

Garantiza la protección de la imagen de una persona, relacionándola con la protección del honor y el buen nombre. Así podemos deducir que la importancia de este aspecto es elevada. El honor y el buen nombre son elementos subjetivos, que serán juzgados y evaluados por el juez basándose en ciertos indicadores sociales y económicos para así determinar si han sido vulnerados; en cambio, la imagen es el elemento más palpable a los sentidos para las otras personas. Por lo tanto, el uso inadecuado de la misma será más evidente y más sencillo de determinar.

1.2.- Definiciones:

A través del significado que se da al concepto “imagen” y las palabras relacionadas con ésta, el *Personality Merchandising* se explicará de mejor manera, ya que está basado principalmente en la apariencia física de una persona famosa o reconocida a la que el público relaciona con sus logros y sus propias expectativas, esta es la esencia del *Personality Merchandising*, la emulación a través de la imagen, sin importar el ámbito; esta es la mejor forma de delimitar el verdadero alcance de las normas existentes al respecto.

- Físico: Aspecto de una persona.¹
- Imagen: 1) Representación grabada, pintada, dibujada o esculpida de una persona o cosa. 2) Figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa.

¹ Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española, MMVII Editorial OCEANO

Imagen Pública: fig. Díc. del conjunto de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona o entidad.²

- Imagen: Ideas, sentimientos y experiencias subjetivas conjuntas, imaginadas o no, de una persona o de un grupo de personas con relación a un objeto (producto, persona u organización).³

Según lo anterior, es posible interpretar que la imagen es únicamente la parte física representada o reproducida en algún medio tangible, tal como la primera definición lo indica. Al revisar la segunda definición vemos que la imagen puede ir más allá de la expresión física de algo. En definitiva, en la práctica, las palabras “físico” e “imagen” se utilizan de manera muy relacionada.

2.- Relación entre la honra, el buen nombre y la imagen:

Citaré un importante trabajo de investigación titulado “La protección del Honor y la Fama en el Derecho Español”, y tomaré uno de sus pasajes para ejemplificar la relación entre la honra, el buen nombre y la imagen.

En el período histórico de la España visigoda: *“Parece ser que en la redacción oficial del Liber (tanto la de Recesvinto como la de Ervigio) no se contenían ninguna disposición relativa a las injurias verbales. No obstante en algunos manuscritos del Liber se recogen al final del título II del Libro XII toda una serie de disposiciones relativas a las injurias verbales. Ordenadas éstas de menor a mayor de acuerdo con la pena que se impone al injuriante, son las siguientes: 1) se castiga con 30 azotes el llamar a otro vizco (vigosum), cegato o toposo (tauposum) y marcado (disturpatum); 2) con 50 azotes se castiga el llamar a otro podrido de cabeza o cerviz (macrosum capite vel cervice); 3) con 150 azotes de castigo llamar a otro tiñoso o gotroso (genebrosum vel cotrosum), circunciso (judío), señalado (disturpatum), jorobado (ponderosum) y sarraceno (sarracinator). Como queda patente de esta enumeración predominan las injurias referidas a defectos físicos, lo que nos indica la estima que en esa época se tenía de la integridad física”*.⁴

² Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española, MMVII Editorial OCEANO

³ Diccionario Profesional de Marketing, Editorial CISS, S.A. Abril 1999.

⁴ Antonio Pérez Martín, Anales del Derecho, Univer. De Murcia, Número 11, 1991.

Desde siempre ha existido una estrecha relación entre la honra y la imagen de la persona, lo que es muy lógico porque ambos aspectos son parte esencial de la personalidad. El hecho de separar la imagen de la honra y del buen nombre, es un hecho actual, ya que es en esta etapa de la evolución de la sociedad en la que la imagen por sí sola ha alcanzado gran relevancia y sobre todo valor económico. Esto quiere decir que el tener una imagen muy reconocida no significa que al mismo tiempo se tenga una honra intachable o buen nombre.

Este tema se relaciona con el contrato de *Personality Merchandising* en que al ser la imagen de una persona famosa o reconocida el objeto del contrato, es de suma importancia conocer el tipo de protección que tiene este aspecto, su relevancia jurídica y los mecanismos que harán efectiva dicha protección.

“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*”⁵

Debemos tomar en cuenta que es Estados Unidos uno de los primeros países donde se empieza a regular el uso y explotación de la imagen de una persona, por el mismo hecho de que es en este país donde se inicia el “boom” de las celebridades y famosos, pues al ser ésta una sociedad de esencia consumista, las estrategias para aumentar las ventas son cada vez más novedosas.

Son estos los hechos que han llevado a que el Derecho evolucione paralelamente con la sociedad por lo que se ha tenido que llegar a regular nuevos aspectos de la imagen de una persona como son:

- **“Right of publicity”**, es el derecho que tiene la persona de comercializar sus características personales, sea imagen, voz o cualquier otro aspecto particular de su identidad, en cuyo caso estaríamos hablando del derecho a la explotación patrimonial de estas características, para lo anterior su titular deberá haber consentido en dicha explotación y habrá acordado un beneficio pecuniario.

⁵ M. Teresa Franquet Sagrañes, El contrato de Licencia de Personality Merchandising, Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, 2003.

En Estados Unidos, como es conocido, los fallos de los tribunales tienen la facultad de crear derecho, es decir las cortes tienen potestad legislativa, sus decisiones pueden ser invocadas y tomadas como precedente para casos similares. El primer caso importante en el que se llegó a tratar y a delimitar al right of publicity es Haelan Laboratories, Inc. v Topps Chewing Gum, Inc. Aquí presento un resumen de las partes pertinentes al tema que trato, del mencionado caso:

Y Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc

Tribunal de Apelaciones de Los Estados Unidos Segundo Circuito. - 202 F. 2d 866

Argumentado enero 6, 1953. Decidido Febrero 16, 1953. En Petición para Nueva

Audiencia y Moción para Mandato de Estancia marzo 20, 1953

" El demandante, comprometido en vender goma de mascar, celebró un contrato con un jugador de béisbol provisto que el demandante por un plazo determinado, tenga el derecho exclusivo de usar la fotografía del jugador de béisbol en relación con las ventas de chicles del demandante; el jugador de béisbol acordó no conceder a ningún otro fabricante de chicle un derecho similar durante tal plazo, el contrato dio al demandante una opción de ampliar el plazo por un período determinado.

El acusado, un fabricante rival de la goma de mascar, a sabiendas del contrato del demandante, deliberadamente indujo al jugador de béisbol a autorizar al demandado, mediante un contrato con el demandado, para usar la fotografía del jugador en relación con las ventas de chicles del demandado ya sea durante el término original o extendido del contrato del demandante, y de hecho la parte demandada hizo uso de la fotografía.

Lo anterior incluye las situaciones en las que la parte demandada, por sí o a través de su agente, indujo las infracciones. Pero en aquellos casos en que Russell indujo la infracción, tenemos un problema diferente, y ese problema también nos enfrenta -en los casos alegados en un párrafo de la queja y al que el juez de la causa en su opinión, también (no del todo clara) se refiere, en la que el demandado - con conocimiento de los derechos en exclusiva del demandante, 'utilizó una fotografía de un jugador de béisbol sin su consentimiento durante la vigencia de su contrato con el demandante.

La mayoría del tribunal rechaza este argumento. Pensamos que, además de independiente de ese derecho de privacidad (que en Nueva York se deriva de la ley), un hombre tiene un derecho sobre el valor de la publicidad de su fotografía, es decir, el derecho de conceder el privilegio exclusivo de publicar su foto, y que dicha concesión puede ser válidamente realizado "en bruto", es decir, sin una transferencia de acompañamiento de una actividad económica o de cualquier otra cosa. Ya sea etiquetado como un 'derecho de propiedad' es irrelevante, porque aquí, como a menudo en otras partes, la propiedad de la 'marca' simplemente simboliza el hecho de que los tribunales hacen cumplir un derecho que tiene un valor pecuniario.

Este derecho puede ser llamado un "derecho de publicidad". Porque es sabido que muchas personas importantes (sobre todo los actores y jugadores de beisbol), lejos de tener sus sentimientos heridos través de la exposición pública de sus retratos, se sentirían muy privados al no recibir dinero por la que se autoriza la publicidad, la divulgación de sus rostros, mostrados en periódicos, revistas, autobuses, trenes y subterráneos. Este derecho de publicidad por lo general no les daría dinero a menos que pudiera ser objeto de una cesión exclusiva que prohibía a cualquier otro anunciante el uso de sus imágenes.

Por supuesto, si el demandado hizo un contrato con una jugador de béisbol que no fue celebrado, o que no autorizó al demandado para utilizar la fotografía del jugador de beisbol, hasta la expiración del plazo original o prorrogado del contrato del demandante con ese jugador, o que no indujo a un incumplimiento del acuerdo para renovar, entonces el demandado no hizo nada malo legal al demandante. Lo mismo puede decirse de los casos en que ni el demandado ni Players indujeron a un incumplimiento de contrato del demandante, y el demandado no usó la fotografía del jugador hasta después de la expiración del plazo original o ampliado u opcional. Si, tras la exploración más amplia de los hechos, el Tribunal de Sentencia, a la luz de nuestra opinión, llega a la conclusión de que el demandado es responsable, será, por supuesto, determinar los daños y decidir qué medida de reparación equitativa se justifica.”⁶

⁶ Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc . United States Court of Appeals Second Circuit. - 202 F.2d 866 . Argued Jan. 6, 1953. Decided Feb. 16, 1953. On Petition for Rehearing and Motion to Stay Mandate March 20, 1953. C:\Users\!!!!Majito\Downloads\Haelan Laboratories, Inc_ v_ Topps

En la legislación estadounidense, además del caso que he tomado como ejemplo, se han tratado varios antecedentes de la misma naturaleza, por el hecho de que allí habitan un gran número de celebridades y personas famosas.

Cabe recalcar que el derecho de publicidad funciona en sentido opuesto al derecho de privacidad, y está dirigido a obtener réditos económicos por la publicación de una imagen a través de la autorización del famoso por el uso exclusivo o no de esa imagen.

- **“Right of privacy”** o derecho a la privacidad, que es de cierta forma la contraparte el derecho de publicidad, ya que es el derecho de la persona a limitar el acceso a su privacidad⁷ en cualquier campo que sea considerado como personal y cuya divulgación se busca evitar.

“The Henderson case [1969] RPC 218 was a decision of the High Court of New South Wales (both the first instance and appellate jurisdiction). The plaintiffs were [ballroom dancers](#) and they sued the defendant in passing off alleging it wrongfully published their photograph on the cover of a gramophone record entitled "Strictly for Dancing: Vol. 1". An injunction was granted on the ground that the use suggested the plaintiffs recommended or approved of the defendant's goods, or had some connection with the goods”⁸

En este caso vemos que los bailarines no dieron su consentimiento para que su imagen sea utilizada en este disco, no existió acuerdo previo ni ningún tipo de remuneración en pago al uso de la fotografía. El uso de esta fotografía hacía que se crea que los bailarines tenían cierta relación con el producto y mostraba que era aprobado por ellos, por lo que se le concedió su petición y la persona que hizo uso de esta imagen fue sancionada.

Chewing Gum, Inc - 202 F_2d 866 - Justia US Court of Appeals Cases and Opinions.mht. De 27 de marzo del 2010. El caso fue traducido para facilitar su estudio.

⁷ La definición de Privacidad del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es muy claro y determina perfectamente el alcance de este derecho: *Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.*
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura, 27 de marzo 2010.

⁸ Caso tomado del artículo Personality Rights, <http://www.economicexpert.com/a/Personality:rights.html>, 27 de marzo del 2010.

Es así como funciona el “right to privacy”. De cierta forma es restrictivo hacia terceros y protege no solo la imagen sino también todos los aspectos y actos de la persona que no desea que sean publicados o conocidos por otros.

“De igual forma que en la doctrina estadounidense se distingue entre el right of privacy y el right of publicity, los estudios sobre la imagen realizados en Europa y América Latina concluyen en que estamos en presencia de un derecho con dos facetas, una moral y otra patrimonial, algo similar a lo que sucede con los derechos de autor, o sea que sobre el mismo bien jurídico – la imagen de las personas – se ejercen dos derechos simultáneos: un derecho inherente a la personalidad humana, de una parte, y un derecho patrimonial de propiedad intelectual, por la otra”⁹

En el Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual divide a la Sección IV de Contenido de los Derechos de Autor en dos componentes: Derechos Morales y Derechos Patrimoniales.

El derecho de autor nace y se protege desde la creación misma de la obra, abarcando todo lo referente a su titularidad y el manejo de la misma como son: la reivindicación de paternidad de la obra, su publicación, etc. que son parte de los derechos morales; y los derechos patrimoniales comprenden todo lo relativo a la explotación comercial, que se le puede dar a la obra, con el fin de obtener una ventaja o beneficio económico.

En este caso específico, en el que la imagen de una persona es vista como una herramienta de impulso para incrementar la fuerza de mercado de productos y servicios, se entenderá que la imagen no se constituye en una creación del intelecto humano, por lo que los derechos que emanan de esta figura no quedaría enmarcados únicamente como Derechos de Autor.

En relación a lo anterior, es interesante la conclusión obtenida por la ASIFI en uno de sus textos: “El nombre o el retrato (imagen) de las personas físicas o naturales, no son elementos creados o reconocidos por el ordenamiento jurídico con la finalidad de distinguir productos o servicios; sin embargo en la medida que, aplicados a ellos, tienen capacidad para identificarlos y distinguirlos, se convierten en signos marcarios y pueden

⁹ Derechos Intelectuales, Colección de ASIFI, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2007.

por consiguiente ser registrados como tales”¹⁰, es decir que los derechos que surgen de la utilización de la imagen de una persona famosa podrán ser protegidos bajo las normas de la propiedad intelectual.

Esta afirmación nos demuestra que desde un inicio la imagen de una persona no fue vista por las legislaciones como un instrumento de comercio registrable, sino más bien como un derecho de la personalidad, que debía ser protegido por la posibilidad de ser vulnerado y de causar grandes perjuicios a la persona, sobre todo en el ámbito moral.

3.- Ámbitos del Derecho a la Imagen

En la actualidad sabemos que la imagen de una persona famosa, principalmente, puede ser explotada en el ámbito patrimonial, sin descuidar el aspecto moral del derecho. Se debe saber con todo, que la explotación patrimonial de la imagen de una persona no conlleva el detrimento de la misma.

Para continuar, es importante diferenciar que el derecho a la imagen, por su naturaleza, es inherente a la persona y es un derecho fundamental. La imagen es una característica distintiva de la persona que la diferencia del resto, aún más si se la llega a registrar como marca lo que intensificaría la explotación pecuniaria de esa imagen, que concuerda con la conclusión de la ASIFI, “al hablar de la explotación patrimonial de imagen hablamos del derecho de propiedad intelectual”.

Existen parámetros para la explotación, como la necesidad del consentimiento expreso de la persona poseedora de la imagen o de sus sucesores. Es claro que su uso está sujeto a las limitaciones naturales que se dan por ser la imagen una característica propia de la persona. “La imposibilidad de registrar como marca el nombre o retrato de terceras personas se explicaría, en principio, porque éstas tienen como derecho inherente a su condición de seres humanos, el de impedir que esos elementos distintivos de su personalidad sean usados por otros, en especial con la finalidad de explotación comercial”.¹¹

4.- Legislación en América Latina

¹⁰ Derechos Intelectuales, Colección de ASIFI, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2007

¹¹ Derechos Intelectuales, Colección de ASIFI, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo De palma, 2007

La Ley de Marcas de Argentina en la parte correspondiente al derecho de propiedad de las marcas dice que es posible registrar como marca para distinguir productos y servicios: *“una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”*. En su artículo tres al referirse a lo que no es posible de registrar dice: nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive. En este mismo sentido se maneja la normativa de distintos países latinoamericanos como Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

La Ley de Marcas española se fundamenta bajo los mismos principios. En su artículo 9 sobre la registrabilidad de marcas dice: *“Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante”*.

En todo caso el consentimiento expreso por parte del titular de la imagen para este caso es indispensable. La posibilidad de registro de la imagen de una persona es muy alta, ya que su nivel de distintividad lo eleva a ser un elemento único, de características irrepetibles, con muy pocos casos que constituyan excepciones en los que las personas sean idénticas.

Es claro que el registro de la propia imagen es perfectamente posible sin ningún tipo de condición ya que el consentimiento expreso no sería necesario, por el mismo hecho de ser su propia imagen en cuyo caso, la persona tiene la posibilidad de usarla y explotarla como desee, dentro de los límites permisibles de la ley, la moral y las buenas costumbres, además que no es natural que una persona use su propia imagen para causarse un perjuicio.

Para que se lleve a cabo la explotación patrimonial es necesario que la autorización por parte del titular de la imagen sea expresa y se debe dejar en claro el alcance de esta autorización, ya que si se acuerda el uso y explotación de la imagen para

ciertos productos o servicios no será posible utilizar esa imagen como nombre comercial, por ejemplo basándose en el consentimiento otorgado para los bienes o servicios, además se deberá puntualizar qué imagen es la que se está autorizando utilizar o si son cualquiera de las imágenes en las que la persona aparezca.

Debemos saber que si se ha autorizado la explotación de la imagen, con cualquiera de las condiciones que se hayan pactado, esto no implica que también se haya otorgado el permiso para el uso del nombre de la persona. La doctrina ha dividido al conjunto de la personalidad, en estas dos características: la imagen y el nombre.

En virtud de las legislaciones y doctrina revisadas, puedo concluir que son las leyes de marcas, en nuestro país la Decisión 486 y la Ley de Propiedad Intelectual, las que se han tomado el tema de la explotación patrimonial de la imagen de una persona notoria o famosa, como un tema a ser normado, sobre todo en cuanto a su explotación patrimonial, siempre bajo el consentimiento expreso de su titular.

En la actualidad la imagen de una persona famosa, como pueden ser los modelos internacionales, los jugadores de fútbol, cantantes, actores y actrices, políticos, millonarios y gente de farándula, sobre todo a nivel internacional, atraen la atención del resto del mundo a través de los medios de comunicación de tal manera que su simple presencia en un evento hace que éste sea de conocimiento mundial. Es por esto que las grandes cadenas de productos o servicios ven como una gran oportunidad de publicitarse al relacionar a una de estas personas famosas con sus productos o servicios y así aumentar sus ventas.

Es en este punto donde la publicidad y la privacidad deben ser delineadas, ya que si bien es cierto es un juego de publicidad en el que la persona a través de su imagen le da realce o notoriedad a un producto por el hecho mismo de su propia popularidad adquirida con anterioridad, en contraparte expone aún más a esa persona a la atención del público, por lo que su privacidad se puede ver amenazada.

En la jurisprudencia estadounidense este tema ya ha sido tratado en los fallos de los jueces, llegando a importantes conclusiones: *“En el fallo del juez Jerome Frank, el profesor Melville B. Nimmer al respecto expresaba lo siguiente: “Las personalidades bien conocidas relacionadas con estas industrias no buscan la ‘soledad y privacidad’*

que Brandeis y Warren pretendían proteger. En realidad, la privacidad es algo que ‘no quieren o no necesitan’. Mejor dicho, su preocupación es la publicidad, que debe ser mirada como la otra cara de la moneda de la privacidad. Sin embargo, a pesar de que las personalidades bien conocidas no quieren ocultar su brillantez bajo un harnero de privacidad tampoco desean que su nombre, fotografía y apariencia sean reproducidas y publicitadas sin su consentimiento o sin recibir remuneración por ello”¹².

Vemos que en síntesis, la principal motivación de una persona famosa, para exigir mecanismos de protección y defensa de su imagen, es la regulación de la explotación patrimonial, si bien es cierto que el perjuicio moral también debe estar en un importante lugar, debemos tomar en cuenta que aún la publicidad negativa y conflictiva llega a aumentar la popularidad de una celebridad, lo que puede significar que su imagen pase a ser aún más apetecida por el público.

La utilización sin permiso de la imagen o del nombre de una persona famosa puede significar grandes réditos para la persona que realice esta actividad, ya que es posible engañar al público sobre la procedencia de determinado producto o servicio, si se llega a relacionar con cierta celebridad los productos o servicios se volverán más atractivos para el público en general.

Con relación al caso, bajo la legislación estadounidense esta persona sería sancionada con el pago de daños y perjuicios, incluidos los que consideren a la reparación al verdadero titular de la imagen, ya que a través de su uso indebido se obtuvo beneficios económicos que no correspondían, y como no se realizó acuerdo alguno por el que la persona famosa recibiría regalías por la explotación su imagen, se habría producido una afectación en su patrimonio, precisamente por lo que se dejó de percibir.

Dado el mismo caso, bajo la legislación latinoamericana, la posibilidad del titular de la imagen es más limitada: si se llega a sancionar a la persona que usa sin autorización o de forma indebida la imagen de otra persona para explotarla patrimonialmente, dado que se percibe a la imagen como un derecho personal, la reparación tenía como objeto principal al derecho moral.

¹² Nimmer Melvilla B., The right of publicity, citado por McCarthy, Trade Marks and unfair competition.

5.- Conclusiones

- En conclusión, la imagen de una persona, sea o no famosa, es un derecho connatural a la condición humana, por ende es un derecho fundamental que es protegido a nivel constitucional.

- La imagen de una persona tiene estrecha relación con el buen nombre y la honra, aspectos morales, de gran importancia en todo tiempo y que están relacionados entre sí. Es por eso que la normativa siempre los ha tratado bajo una misma perspectiva. Es en la actualidad que la imagen por sí sola toma este nivel de independencia con respecto al buen nombre y la honra. Un ejemplo de lo dicho es el caso de la modelo Kate Moss quien ha representado con su imagen a las marcas más importantes del mundo como: Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, Chanel, Burberry y Dior entre muchas otras, y al mismo tiempo se ha visto envuelta en un sinnúmero de escándalos que la vinculan con el consumo de drogas y alcohol, sin que esto afecte por completo su vinculación con el público consumidor.

- El *Personality Merchandising* es un fenómeno actual, al menos en lo que refiere a la protección del derecho a la explotación únicamente del titular, ya que el valor económico que tiene la imagen de una persona famosa o muy conocida, dependiendo del nivel de acogida que esta tenga (que en general, como requisito para la suscripción del contrato, será muy alta) será cada vez más cotizada.

- La registrabilidad de la imagen de una persona es de hecho posible, y este hecho estaría enmarcado y protegido en la Ley de Marcas o Propiedad Industrial dependiendo del país, el consentimiento expreso por parte de la persona dueña de la imagen es imprescindible.

Capítulo II

NATURALEZA Y ASPECTOS DEL CONTRATO DE PERSONALITY MERCHANDISING

1.- Introducción

Es muy importante determinar la naturaleza de los contratos ya que sobre ésta información las partes podrán delimitar los alcances de dicho contrato, y además el tipo de normativa que se aplicará para su construcción y, en caso de existir controversias, crear la certeza de las acciones a la que la persona que se siente perjudicada pueda acudir.

En el caso del Contrato de *Personality Merchandising*, será aún más relevante determinar los parámetros en los que las partes podrán pactar su acuerdo acerca del uso de la imagen de una persona famosa o muy conocida en su medio, ya que al no existir una Ley específica que desarrolle toda la legislación necesaria para cubrir los supuestos que puedan surgir en base a esta figura las normas que más se acerquen a este tipo de contrato serán las aplicables, siempre y cuando su naturaleza se haya determinado correctamente, además de varios aspectos contractuales específicos de la materia.

2.- Origen del Merchandising

El *Merchandising* tiene su origen el Marketing, que como se sabe es una materia que se ha desarrollado en base a estudiar las necesidades del consumidor y a crear mecanismos para satisfacerlas de forma más eficiente, siendo su fin último aumentar las ventas; el *Merchandising* es parte de la evolución y sofisticación por la que el Marketing ha tenido que pasar.

En esencia, se trata de lograr la mejor presentación de un producto para que éste, literalmente, se venda solo. El producto queda a entera disposición del posible comprador, siendo ésta una tendencia creciente en el mercado, ya que se ha llegado a determinar que el comprador prefiere la libertad a la hora de escoger qué llevarse consigo. De esta forma el producto influye por sí mismo en la decisión de compra y la presencia del vendedor ya no es relevante, podemos ver como la parte visual más que la verbal ha llegado a influir en el público consumidor.

Es por esta razón que el *Merchandising* ha cobrado cada día mas importancia, principalmente por su relevancia económica, ya que un producto o servicio debidamente promocionado aumenta de forma importante las ganancias para la empresa que lo produce. Parte de las estrategias de mercadeo es la intervención de una persona famosa en la promoción del producto o servicio, de alguna manera el empresario se aprovecha del reconocimiento logrado en un punto de su carrera de la celebridad para impulsar las ventas de sus productos o servicios y así aumentar la demanda de los mismos. Un ejemplo claro de esta actividad, es la promoción que una reina de belleza podría hacer de ciertos cosméticos para el cuidado de la piel.

El *Personality Merchandising*, sus términos y la suscripción del contrato aumentan la frecuencia de su uso sobre todo en la evolución de una sociedad consumista y globalizada y que finalmente deberá ser intervenido por el Derecho, ya que encaja en una nueva situación creada por el desarrollo de la sociedad, como es la promoción de bienes y servicios, haciéndolos más atractivos a través de su identificación con una persona que ha alcanzado cierto nivel de reconocimiento público, incluso al margen de ciertos valores tradicionales universales.

Es importante estudiar la naturaleza de todas las instituciones que surgen en el Derecho, ya que de esta forma sabremos cuál es la legislación aplicable, sobre todo en el caso del surgimiento de novedades jurídicas en respuesta a la evolución de la

sociedad. Así es muy importante conocer la naturaleza de estos actos enmarcándolos en los principios y nociones del Derecho, en primer lugar, para luego desarrollar una normativa acorde.

3.- El Contrato de Merchandising

El contrato de Merchandising vendría a ser un acuerdo de voluntades entre dos partes, en el que la persona que desea publicitar o diferenciar sus productos o servicios es autorizado por otro que tiene alguna característica personal reconocida públicamente, a utilizar bajo parámetros acordados, su derecho personal como bien inmaterial, siendo éste el objeto del contrato, que le será útil al contratante para la consecución de su fin.

Según la tesis desarrollada por M. Teresa Franquet Sugrañes dice que: “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 espacio delimitados”.¹³

Esta autora nombra a las partes del contrato de Merchandising como licenciante y como licenciatario, lo que podría causar cierta confusión con las partes del contrato de Licencia, aunque de hecho existe una relación entre el contrato de Merchandising y el contrato de Licencia, e incluso con respecto al contrato Publicitario. La relación se establece en cuanto a que los contratos mencionados otorgan un permiso de uso y explotación de un derecho a un tercero, más las figuras contractuales se diferencian en la especificidad que se le otorga a cada uno de los objetos de cada contrato por sus características singulares.

Para el autor Ernesto Aracama Zorraquín, en su artículo “El Merchandising”, el contrato de Merchandising es de hecho un contrato de licencia, en el que varía que el objeto es la imagen cuyo uso se autoriza por lo que tendrá características propias, entendiéndose que el contrato de merchandising sería una especie dentro de los contratos de Licencia.

¹³ M. Teresa Franquet Sugrañes, El Contrato de Licencia de Personality Merchandising, Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, 2003.

3.1.- Tipos de Merchandising:

Para entender mejor las partes que intervienen en este tipo de contrato debemos saber qué tipos de Merchandising existen.

Al ser “Merchandising” una palabra de origen anglosajón, que en español se traduce literalmente como “mercadear”, a la que se define como una técnica para aumentar las ventas de productos o servicios a través de la mejor forma de exposición. Los tipos de Merchandising que se conocen son:

- **Personality Merchandising:** El objeto de este contrato es la explotación patrimonial de las características que identifican a una persona, se dice que puede ser natural o jurídica, su nombre e imagen.
- **Character Merchandising:** En este caso el objeto de contratación es casi el mismo que el del Personality Merchandising, pero abarca a las características distintivas más peculiares, como la voz.

Una parte de la doctrina no hace diferencia entre el Personality o el Character Merchandising, y se refiere a la una o la otra en cualquiera de las denominaciones mencionadas, indistintamente, ya que sostiene que una puede estar contenida en la otra y viceversa, además que ambas son partes de la personalidad de un ser humano y como tal derechos personalísimos.

- **Brand Merchandising:** Es la comercialización de mercadería, utilizando herramientas promocionales convencionales.

En general la clasificación indicada, es la más conocida al nivel de autores sobre este tema.

3.2.- El contrato de Personality Merchandising

Se dice que el contrato de Personality Merchandising, es un contrato atípico, es decir que no existe una normativa específica que lo regule pero funciona bajo las mismas reglas básicas de la contratación reguladas por nuestro Código Civil. Además es un acto en el que intervienen dos partes libremente, en las que acuerdan por su propia voluntad la prestación de un bien o servicio a cambio del pago de un precio. En el caso del

Contrato de Personality Merchandising, el acto a llevarse a cabo es que la persona reconocida, famosa o con una imagen de prestigio, permita a otro usarla en relación a un producto o servicio específico con el fin de que el público los identifique entre sí, y así las ventas aumenten, en síntesis le está permitiendo a otro la explotación patrimonial de su imagen.

“Lo que se transmite aquí no es el objeto que se compra o se vende sino algo incorporal, o mejor, un derecho intelectual. El fin es claro: beneficiarse ambas partes con las respectivas compensaciones económicas, que se supone consiguen con todas las actuaciones conducentes a rentabilizar el producto en el punto de venta. La palabra que se utiliza con bastante frecuencia es la “<<seducción>>”.¹⁴ Una de las partes novedosas de este tipo de contrato es que su objeto consiste en el uso de un derecho inmaterial como es la imagen, que no puede ser limitada en su uso, incluso habiendo un acuerdo de exclusividad de por medio, ya que el individuo que presta su imagen para publicitarla no puede deshacerse de ella en las horas en las que no se encuentra cumpliendo con sus obligaciones contractuales contraídas. La persona continúa viviendo y desarrollando sus actividades con normalidad, volviéndose una publicidad constante siendo parte del producto o servicio en cada una de sus actividades.

3.3.- Naturaleza del Contrato de Personality Merchandising

El contrato de *Personality Merchandising* es un contrato atípico como se ha señalado anteriormente. En casos como éstos donde la legislación aún no avanza al ritmo que evoluciona el comercio y en los que se deberá aplicar la normativa que mejor se acople a la situación específica, siguiendo los principios del Derecho, la Constitución, los tratados internacionales vigentes, y para el caso específico las normas comunes a los contratos, nos guiaremos además como es obvio, por la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Ley de Propiedad Intelectual, donde se recogen los principios básicos para la protección tanto de la propiedad intelectual, como de la propiedad industrial.

Haciendo una comparación con la licencia de cesión de secretos empresariales, que tiene como característica más destacable el ser un “*contrato atípico complejo* ya

¹⁴ Aspectos Jurídicos de la Contrato Atípicos, Eduardo Chuliá Vicént y Teresa Beltrán Alandete, José María Bosch Editor, Barcelona 1998.

que resulta de la combinación de distintos esquemas negociales,” al igual que un contrato de Personality Merchandising, igualmente su régimen jurídico estará formado por “lo pactado entre las partes, completado por las disposiciones imperativas comunes a todos los contratos y, en lo que se haya regulado expresamente, por las normas dispositivas que regulan el contrato típico”.¹⁵

La ley aplicable en primera instancia es la Decisión 486, seguida de Ley de Propiedad Intelectual. Luego, para dar forma a la contratación, acudiremos al Código Civil y su regulación general con respecto a los contratos.

Se trata de un contrato celebrado entre dos personas pudiendo ser éstas naturales o jurídicas, con fines comerciales, donde el objeto sobre el que el contrato versará se trata de la imagen de una persona, aspecto de la personalidad que se encuentra protegido incluso a nivel constitucional, normativa que deberán ser considerados al construir cada una de las cláusulas del documento.

Lo más importante es definir si los derechos que emanan del *Personality Merchandising* pertenecen a los Derechos de Autor o a la Propiedad Industrial. Se debe tomar en cuenta que al hablar de la imagen de la persona no se puede definir a esa persona como autora, como si la imagen se tratase de una creación del intelecto, ya que la imagen es parte de cada persona y de lo que se trata este tipo de contratación es de ligar a través de la fisonomía o del cuerpo de las personas, un nivel de status y reconocimiento que haya obtenido a lo largo de su vida y/o carrera profesional, identificando un producto o servicio con quien presta su imagen, desde este punto no cabría la protección de propiedad intelectual.

El autor José Justo Navarro Chincilla del artículo “La Transmisión de la Propiedad Industrial” delimita como objeto de la Propiedad Industrial un bien inmaterial, “entendido como <<creación de la mente humana que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial

¹⁵ Derecho de la Propiedad Industrial, Los Secretos Industriales y Comerciales y su Transmisión: Régimen Jurídico, J. Massaguer Fuentes, Madrid, 1993.

importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial>>”¹⁶. Con esta visión, la imagen de la persona vendría a ser algo comparable a un signo distintivo.

La Decisión 486, regula a nivel subregional todo lo referente a la propiedad industrial y a partir de su artículo 134 es perfectamente aplicable a la posibilidad de registro de la imagen de una persona. En nuestra legislación, el artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual aclara el ámbito de los derechos de autor “el derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión”. El libro II de la Ley de Propiedad Intelectual trata de la Propiedad Industrial, en donde se regula lo referente a las invenciones, patentes, modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazado de circuitos semiconductores, la información no divulgada, y finalmente las marcas, que según lo que estas normas determinan se acopla mejor a la figura del Personality Merchandising.

Se registrará como marca todo signo distintivo, el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual dice así: “Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”, en los artículos siguientes se hace un detalle de todos aquellos que se constituyen como prohibiciones para ser registrados como marcas, principalmente se protege la identificación del signo distintivo con su procedencia empresarial o destino del servicio o producto, lo que se trata es de no causar confusión ni error en el público consumidor, por lo que se imposibilita la duplicación en el registro de los signos. Para el caso en concreto en el artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual de nuestro país que contempla las prohibiciones de registro por ser violatorias a los derechos de terceros, nos presenta también las excepciones a estas prohibiciones, en los literales f) que dice así: “Art. 196.- *Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen*

¹⁶ Gómez Segade; << El secreto Industrial (How Know)>>. Tecnos, 1974. Citado Derecho de la Propiedad Industrial, La Transmisión de la Propiedad Industrial, José Justo Navarro Chinchilla, Madrid 1993

derechos de terceros, tales como aquellos que: f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos; Nuestra legislación concuerda plenamente con la Decisión 486, siendo el artículo 9 muy importantes y que se debe tomar muy en cuenta: el artículo 9 de la reivindicación de la prioridad “La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia.”.

Según la normativa andina y la ecuatoriana la imagen de una persona natural, podrá ser registrada incluso por un tercero, siempre y cuando exista su consentimiento expreso. La persona famosa podrá proteger su imagen por medio de la legislación contemplada para la Propiedad Industrial, específicamente para las marcas. Este paso de registro será un mecanismo efectivo para el controlar el uso indebido de la imagen de una persona y efectivizar los mecanismos de control.

Es así como la imagen de la persona podría ser considerada como una marca. Por consiguiente, se aplicará la normativa correspondiente en lo que sea posible:

- Derecho de Prioridad: el solicitante del registro de la imagen de una persona, una vez presentada la solicitud de registro ante la autoridad competente, según el artículo 200 de la Ley de Propiedad Intelectual tendrá seis meses. ...
- Procedimiento de Registro: es aplicable en todos los aspectos el procedimiento de registro previsto en el artículo 201 de la mencionada ley.

- La normativa aplicable de la Decisión 486 al respecto del registro de una imagen, serán todos los artículos de lineamientos generales y el de registro de marcas a partir del artículo 134, incluido lo correspondiente a las licencias y transferencias que organizan el mejor mecanismo para realizarlo.

3.4.- Partes del Contrato de Personality Merchandising

Un ejemplo de contrato de Merchandising es el celebrado en el 2009, por la famosa actriz española Penélope Cruz y la fábrica de ropa también española MNG, para que la actriz aparezca ese año como modelo de sus diseños en todas sus vallas, en revistas, y vista sus prendas en sus diferentes presentaciones.

Ahora podemos delimitar de mejor manera esta figura contractual, Penélope Cruz es una actriz de películas de cine con reconocimiento mundial y MNG es una fábrica de ropa y artículos de moda de prestigio. Ella permite que su imagen sea asociada a esta casa de moda específicamente, de forma que el público en general pueda identificar a esta marca de ropa como la elección de la actriz al momento de vestir.

En este caso MNG debió pagar a la actriz una suma de dinero pactada con anterioridad, para que ella sea su imagen y no sólo vista su ropa sino también pose en sus vallas y revistas publicadas a nivel mundial. Como vemos el beneficio es mutuo, ya que no sólo Penélope Cruz recibió un jugoso pago sino también mucha atención por parte de la prensa mundial, es muy seguro que la empresa aumentó sus ventas al tener esta estrategia de mercado ya que el 2009 fue el segundo año consecutivo en el que la actriz fue figura de esta marca.

En este ejemplo es posible diferenciar las partes que intervienen en el contrato, el contratante o licenciante pone a sus productos o servicios como objetos a ser identificados con la imagen del merchandiser, la parte que permite que el derecho inmaterial de su imagen sea el objeto de su contratación a cambio de una contraprestación y en los términos pactados.

3.4.1.- Características del objeto del contrato de Personality Merchandising

Es muy importante saber las características que debe reunir el objeto de un contrato de *Personality Merchandising*. En el caso de cualquier contrato de merchandising son

aplicables las nociones de distintividad comparables a las que exige a las marcas. La persona que va a permitir el uso de su imagen, voz o características, en general diríamos que va a permitir el uso de su derecho inmaterial, debe ser capaz de ser distinguido e individualizado por el público, ya que de esa capacidad depende que al relacionar el rasgo característico de la persona con el producto o servicio se obtenga la identificación deseada en el público.

La característica de distintividad, debe ir acompañada también de la posibilidad de que al relacionarlos, el resultado sea que el consumidor se vea persuadido a obtener ese producto o servicio. En principio, además de la distintividad es necesaria la popularidad que la persona o personaje hayan alcanzado en el medio.

Estas perspectivas se resumen en palabras de M. Franquet Sugrañes así: “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 solo, porque se diferencia del resto de productos de la misma gama con un elemento que goza de renombre y popularidad”.¹⁷

La elección al momento de obtener un producto o servicio quedaría resumida en que, la persona busca identificarse o igualarse, a través de su elección de compra, a sus personalidades favoritas que dan una imagen de bienestar o status a través de los productos que promocionan. Es importante que todos aquellos personajes o características objetos de un contrato de merchandising, como dije anteriormente sean distintivos y gocen de tal aceptación por el público que lleguen a ser persuadidos en su decisión de compra.

“Grimes y Battersby en un artículo titulado “The Protection of Merchandising Properties” publicado en el Trade Mark Reporter en 1979, luego de considerar que los signos en cuestión son verdaderas propiedades clasifican en tres categorías las razones que existen para que ellas atraigan clientela:

Son las siguientes:

¹⁷ M. Teresa Franquet Sugrañes, El contrato de Licencia de Personality Merchandising, Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, 2003.

- *“Status” properties*
- *“Personification” properties*
- *“Popularity” properties*¹⁸

Y en síntesis, la autora dice lo siguiente: las “status properties” son bienes buscados por consumidores que pretenden, al rodearse de ellos, dar una imagen de un nivel financiero deseado, de moda, o de obtener cierta calidad con el uso de determinado artículo, “a través de un indicador visual”. Por ejemplo, la historia de Coco Chanel que inició como diseñadora creando sombreros para mujeres, y que aumentó su prestigio convirtiéndose en un ícono de moda. Esta fama se diversificó en otros productos como carteras, zapatos y perfumes que por llevar las iniciales de la diseñadora son un indicador de status económico y, obviamente, social.

Con respecto a las “personification properties” se refieren al factor psicológico que liga al consumidor con ciertas características que desean o pretende obtener al relacionarse con ciertos productos o servicios. Por ejemplo la bebida Cosmopolitan que es consumida constantemente por las protagonistas en la famosa película “Sex and the City”, que hace sentir en las mujeres cierta identidad con el filme al consumirla, o en el caso de la fábrica de autos Porsche que se identifica en el sentido de velocidad y elegancia.

En cuanto a las “popularity properties” se relacionan con artículos a partir de acontecimientos que generaron un gran nivel de popularidad entre el público, y con los que los consumidores quieren verse identificados. Por ejemplo toda la publicidad, eventos y productos puestos a la venta a partir de la transmisión de la telenovela mexicana “Rebelde”.

4. Conclusiones

- El Merchandising surge en la evolución del Marketing que, como una de sus herramientas para aumentar la venta de productos y servicios, ha ideado la manera de que éstos se publiciten por sí mismos a través de varios mecanismos, siendo uno de los

¹⁸ Grimes, Charles W Battersby, Gregory J. citado por Ernesto Aracama Zorraquín, El Merchandising, Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, primera edición, nov 96.

más importantes el que una persona famosa o celebridad represente con su imagen a cierto producto o servicio, creando la idea de respaldo y aprobación por parte de la celebridad al bien en cuestión, lo que el público deseará imitar.

- Según autores el contrato de *Personality Merchandising* es un acuerdo mediante el cual el licenciante autoriza a un tercero, el licenciataro, para hacer uso y explotar patrimonialmente la imagen del licenciante, siendo éste el objeto del contrato, lo que le otorga características propias al contrato de *Personality Merchandising*.

- El contrato de *Personality Merchandising* es un contrato atípico, ya que carece de regulación normativa específica. Se aplicará el mandato de nuestra Constitución en materia de protección de derechos fundamentales y lo dicho en su articulado al respecto de la imagen y la honra; además de las disposiciones generales del Código Civil en cuanto a contratos, además de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486.

Capítulo III

EVOLUCIÓN DEL PERSONALITY MERCHANDISING

1. Introducción

Se debe tomar en cuenta que el “*personality merchandising*”, es una figura que ha surgido en las últimas décadas como una forma diferente de aplicación del *merchandising* y en primera instancia del *marketing*, por lo que es difícil citar antecedentes históricos exactos, ya que el *marketing* y la publicidad han ocurrido en la historia del comercio de forma casi instintiva y natural.

Es cotidiano ver que un vendedor en un mercado, sin mayor instrucción o conocimientos técnicos, expone al público sus mejores productos para insinuar al posible comprador la calidad de los mismos. Es así como según la especialización de los productos y del público que se quiera alcanzar, el nivel de persuasión para la compra va cambiando.

Es importante conocer la evolución del marketing en la sociedad, hasta el apareamiento del merchandising, sus primeras formas de aplicación lo que nos permitirá entender el funcionamiento de esta figura.

2.- Definición Marketing:

El marketing: “Es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactorios de necesidades, asignarles precios, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr objetivos de la organización”.¹⁹

“La base del marketing es el intercambio, en el que una parte provee a otra algo de valor a cambio de una cosa de valor también. En sentido amplio el marketing consiste en todas las actividades ideadas para generar o facilitar un intercambio que se haga con intención de satisfacer necesidades humanas”²⁰.

Es decir que el marketing está ligado a la actividad comercial, en todas sus formas, es más el marketing es el factor que acrecienta este intercambio, tiene como principal objetivo el satisfacer tanto al comprador, como al vendedor, ya que se centra en estudiar a cada una de las partes intervinientes. Las necesidades humanas que se satisfacen no son sólo las del comprador/consumidor, que ve sus deseos cumplidos al adquirir tal o cual producto o servicio, sino que también el productor o vendedor utiliza sus recursos de forma más productiva generando mayores ingresos a su empresa, llegando más lejos y a mayor escala con sus productos o servicios.

3.- Evolución Histórica del “Marketing”:

Se cree que el marketing está presente en la sociedad desde el inicio mismo del intercambio de bienes, con el principio básico de la oferta y la demanda. Quienes ofrecen sus bienes o servicios deben conocer las necesidades más apremiantes de las personas que los rodean y además mostrar el lado más favorable y productivo de éstos

¹⁹ Fundamentos de Marketing, pág. 6, William J. Stanton y Michael J. Etzel, The Mc Graw Companies, 13 edición, 2004.

²⁰ Fundamentos de Marketing, pág. 27, William J. Stanton y Michael J. Etzel, The Mc Graw Companies, 13 edición, 2004.

para ser escogidos por las personas que los requiere. Este movimiento ha ido evolucionando acorde con las diferentes sociedades, su ritmo de desarrollo y competitividad.

Por ejemplo, se conoce que los fenicios son los primeros grandes mercaderes conocidos en la historia de la humanidad, sus principales fortalezas como comerciantes consistían en el hecho del intercambio de bienes desde los diferentes puntos del mundo conocido en ese entonces. Ellos debían sobrepasar la primera reacción de que lo novedoso que puede llegar a causar temor y hasta ser incomprendido, es así como debían poner las mejores características de su mercancía en conocimiento de quiénes serían sus compradores.

Es lógico, en concordancia con la evolución humana, que exista una etapa anterior a la del comercio en la que la organización de las sociedades era mucho más sencilla, en la que cada uno producía lo que consumía, es decir se alimentaban con su cosecha y fabricaban su propia ropa. Como señalé anteriormente el “*marketing*” y la publicidad nacen en su forma más precaria cuando aparece el intercambio de bienes.

En primera instancia los autores concuerdan, aunque con pequeñas variaciones, en que esta evolución se inicia en la etapa en la que cada uno de los miembros de la sociedad producía lo que consumía, y solamente los rezagos eran destinados al intercambio, ya que en ocasiones algunas necesidades no se veían cubiertas con su propia producción. No se podría hablar de trueque como lo conocemos, mucho menos de comercio, porque este intercambio se realizaba en una escala mínima. En este tipo de sociedad ni siquiera se puede hablar de comercio mucho menos de la existencia de alguna forma de “*marketing*”.

Otra etapa empieza, con el trueque o intercambio de bienes y servicios. En esta parte de la historia las personas continúan siendo productores y artesanos aún para satisfacer solamente sus necesidades.

El siguiente paso consiste en la especialización en las tareas, aún para sus propias necesidades, pero también para proveer a quienes los rodean de manera más cercana, lo que da como resultado que deban cubrir ciertas necesidades por sus propios

medios y ciertas otras por medio de sus vecinos. Por ejemplo, se dice que en la primera parte de esta etapa la producción únicamente se realizaba bajo pedido. La variación de esta etapa vendría a ser, la fabricación de artículos, aunque continúa siendo manual, se la realiza a mayor escala y ya no sólo bajo pedido, y la parte que define el apareamiento del marketing además de que estemos hablando ya de actividad comercial, es el apareamiento de un intermediario entre el productor y el comprador. En este aspecto el marketing toma relevancia, guiado por los principios básicos del comercio, conocer las necesidades del comprador y presentar el producto de la manera más atractiva posible, jugando con los precios según la demanda que se genere.

Es así como de a poco las sociedades se vuelven más complejas y las personas empiezan a agruparse en pueblos, la población rural disminuye y el comercio se centraliza. Estas organizaciones con el paso de los años se convierten en las ciudades tal como las conocemos. En esta etapa se pone en práctica el “*marketing*” (muy similar a como lo conocemos) para la producción, colocación en el mercado y ventas de los productos, que se fabrican a cada vez a mayor escala, con la intervención marcada del intermediario entre el productor y el consumidor final.

Se dice que la Revolución Industrial fue la principal causa por la cual el “*marketing*” evolucionó de la manera en la que hoy lo conocemos, ya que éste fue uno de los hechos históricos que más cambios generó en la humanidad. Se pasó de solamente conocer el concepto de manufactura, dejando a un lado la simple producción manual o artesanal, a la intervención de la maquinaria de producción industrial. Esta nueva forma de elaboración consistía en la simplificación del proceso, incluyendo máquinas que reemplazan al hombre y que no hacen indispensable que quienes intervienen en el proceso sean manos calificadas, bajando los costos significativamente y aumentando a gran escala la producción.

Esta revolución trajo consigo grandes estragos sociales, como la migración de los campesinos a la ciudad para cubrir la demanda de mano de obra en las fábricas, dejando los campos despoblados y abarrotando las ciudades que no estaban listas para cubrir las nuevas necesidades de habitación que se generaron repentinamente, creándose incluso nuevas clases sociales, como la clase obrera, que se componía incluso de

mujeres, niños y ancianos, quienes eran explotados con largas jornadas de trabajo con pagos mínimos.

Hago referencia a lo anterior, debido a que el ámbito social de ese tiempo, influye directamente en el tema que estamos tratando, porque como se verá a lo largo de este trabajo el hecho social es el factor que desencadenó el apareamiento del “*marketing*” y luego el del “*merchandising*”.

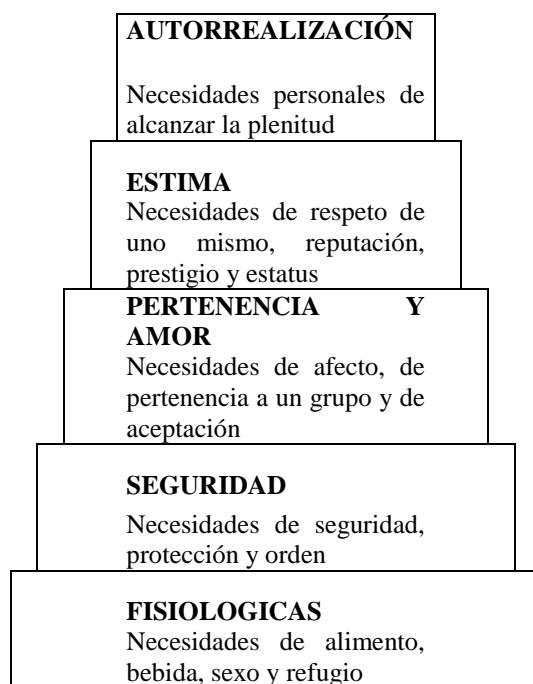
Debemos tomar en cuenta que la relación entre esta etapa de la historia y el marketing radica en que al conformarse las ciudades como centros comerciales, la competencia por obtener la atención del comprador aumenta. A la forma tal como la conocemos en la actualidad pero, como es obvio, en una escala menor por tanto, los vendedores debían pensar en estrategias para volver atractivo su producto. A partir de estos antecedentes con el paso de los años el marketing ha ido evolucionando de la mano de las necesidades de la sociedad y de los comerciantes principalmente.

La producción en serie llegó a niveles en los que ésta sobrepasaba la demanda, y se encontró también la posibilidad de hacer productos que hasta ese entonces no se los consideraba necesarios para la vida cotidiana, pero que al facilitar los quehaceres o el cumplimiento de ciertas necesidades se volvieron indispensables.

Este proceso varía dependiendo de las sociedades en las que se trate de determinar los pasos dados por el “*marketing*”. Puedo decir sin lugar a dudas que Estado Unidos y Europa en una gran medida son las regiones en las que estos cambios han sido más notorios y han afectado directamente a la sociedad. Ecuador al ser un país con una población menor ha quedado rezagado varios años con relación a estas potencias e incluso a nivel latinoamericano, sin negar que las grandes revoluciones mundiales han afectado nuestra forma de percibir el mundo, y principalmente con el avance de la tecnología que ha masificado la información y ha globalizado las tendencias, lo que ha permitido que el Ecuador no esté exento completamente del proceso de evolución del “*marketing*”.

En todo, este caminar a través de la historia el “*marketing*” se ha ido desarrollando y especializando. El marketing debe conocer con exactitud lo que motiva

a cada una de las personas para hacer sus decisiones de compra, para así poder influir y manipular las mismas, es por esta razón que uno de sus principales autores ha desarrollado un sistema piramidal con respecto a las necesidades que motivan al ser humano llamada “jerarquía de las necesidades” de Maslow²¹, que se estructura de la siguiente manera:



En general, es en ésta pirámide conocida como la Pirámide de Maslow, donde se han resumido las diferentes necesidades de la humanidad, en las que no se aplica distinción de género, raza, edad o condición social. Sin importar cuál sea la posición social de una persona, ésta se verá obligada a saciar sus necesidades básicas en primer lugar, que son parte de su naturaleza. Jamás podemos pensar en alguien que pueda

²¹ Abraham Maslow, nació en Brooklyn New York el 1 de abril de 1908, inició sus estudios iniciaron con tres semestres de leyes en el City College de New York (CCNY), abandonó esta carrera, se casó con Berta Goodman y se trasladaron a vivir en Wisconsin, pudiendo Maslow asistir a la Universidad de Wisconsin para realizar los estudios en psicología, recibió su BA en 1930, su MA en 1931 y su doctorado en 1934, volvió a New York para trabajar con E.L. Thorndike en la Universidad de Columbia, luego de realizar investigaciones y dar clases a tiempo completo en el Brooklyn College, en 1951 pasó a ser jefe del Departamento de Psicología Brandeis durante diez años desarrollando varias teorías a favor de la psicología humanística. Murió en 1970 de un infarto luego de años de enfermedad. Los principales puntos de su teoría fueron descubiertas en base a sus estudios realizados con monos, que ciertas necesidades prevalecen sobre otras, por ejemplo La sed es una necesidad “más fuerte” que el hambre. De la misma forma, si te encuentras muy, muy sediento, pero alguien te ha colocado un artefacto que no permite respirar, ¿cuál es más importante? La necesidad de respirar, por supuesto y de esta forma creó la jerarquía de las necesidades. Tomado de <http://webpace.ship.edu/cgboer/maslowsesp.html>, 23 de septiembre del 2010, Copyright 2003, Dr. Rafael Gautier y Dr. George Boeree.

desarrollarse de forma regular sin alimentar su cuerpo. Pero luego, desde la base de ésta pirámide se asciende a necesidades más complejas y elevadas.

Es así como el “*marketing*” desarrolla todo un sistema para identificar la decisión de compra, determinando según las características y los patrones a los que la persona responda, cuáles serían sus preferencias, lo que le permite a las empresas enfocarse en el mercado que desean cubrir y así utilizar de mejor manera sus recursos y fortalezas.

Debemos entender que la pirámide de Maslow únicamente es aplicable a las necesidades más básicas de las personas, pero también que la estrategia de marketing que se debe desarrollar para un producto debe tomar en cuenta factores que varían según las culturas, por las diferentes visiones que existe alrededor del mundo: por ejemplo, la escala de valores en las sociedades varía mucho dependiendo del origen geográfico, el compromiso con el ambiente, la actitud ante la sexualidad, o ante la equidad de género, entre otros muchos aspectos.

Es muy recordada la experiencia de un comerciante occidental que deseaba introducirse un mercado totalmente diferente al que conocía y en el que había trabajado: “Uno de los principales fabricantes estadounidenses de pelotas de golf se sentía desilusionado por los resultados de sus intentos por penetrar en el mercado japonés. Su error consistía en empacar las pelotas en juegos de cuatro. Cuatro es un símbolo de muerte en Japón.”²²

En este ejemplo se muestra que el fabricante no se informó o no buscó asesoría acerca de la cultura del país en que pretendía ampliar su mercado. Esta es sólo una muestra de cientos de ejemplos de negocios que no funcionan por el hecho de no tomar en cuenta las especificidades del mercado en el que se quiere comercializar y de la importancia que los aspectos psicológicos ejercen en la población y en sus decisiones de compra. Con esta historia podemos evidenciar la fuerza que las decisiones tomadas por los empresarios para aumentar las ventas de comercio pueden ser definitivas en la situación futura de su empresa.

²² Comportamiento del consumidor, pág. 55, Del I. Hawkins, Roger J. Best y Kenneth A. Coney, The McGraw Companies, Novena Edición.

4.- El “*Merchandising*”

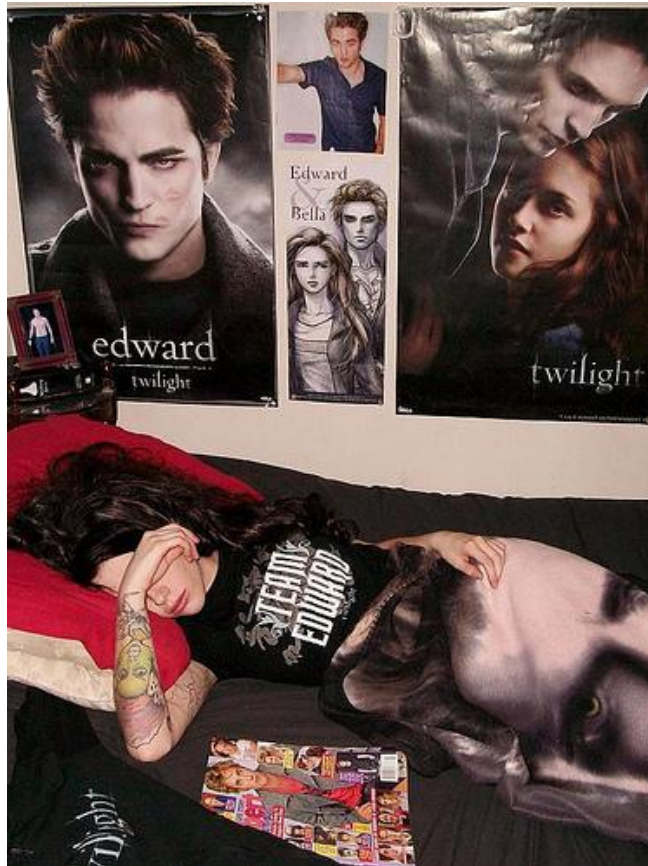
Como se indicó en los capítulos anteriores de este trabajo, el merchandising aparece como una aplicación del “*marketing*”: se dispone de tal o cual manera un producto, que éste se vende prácticamente por sí mismo, dándole la libertad al comprador de escoger según sus propias preferencias sin mas influencias que las características del producto, la disposición física del local, los colores que se utilizan, las formas de los empaques, lo que se ofrece por la compra, etc., siendo ésta una tendencia muy bien aceptada en los niveles medio y altos de la sociedad.

El “*merchandising*” es exitoso ya que se utiliza principalmente factores psicológicos, tal como se indica en la pirámide de Maslow, para llegar de forma eficaz al cliente, y eficiente también, ya que se dice que el correcto manejo de estos elementos permite bajar costos y aumentar considerablemente las ventas y por ende las ganancias. El Merchandising es “el Marketing del punto de venta”.

La primera clase de “*merchandising*” que aparece es la disposición que se hace en el establecimiento comercial, de los diferentes productos, tal como ya se mencionó. De la misma forma en la que la pirámide de Maslow se va haciendo más compleja según las necesidades que va cubriendo, de la misma manera el merchandising se va haciendo más especializado, debiéndose adaptar a nuevas formas y aplicaciones.

El “*merchandising*” no solo ha alcanzado a los establecimientos y los servicios que se expenden en éstos, sino también a todo tipo de personajes y personalidades que han logrado reconocimiento o fama, no sólo por su aspecto físico sino también por su caracterización, o por ciertas peculiaridades de su personalidad.

(Imagen 1)



Por ejemplo:

En la foto se ve que la joven ha sido atraída por todo el merchandising que ha tenido Edward, el protagonista de la saga de películas “Twilight”. En la fotografía apreciamos pósters, camisetas, cobijas, sábanas, revistas, guantes, identificándose la joven con su preferencia por el personaje que el actor Robert Pattison da vida en la mencionada película, sin dejar de lado su gusto por el actor en su forma real. De cierta forma se llega a reconocer una identificación con el estilo *vampiresco* que se desarrolla en la trama de la película.

Es claro que los factores psicológicos y de pertenencia no se desligan y más bien se ponen en manifiesto con cada una de las elecciones que hace el comprador, al existir infinidad de opciones, la identificación con la tendencia que deseada es más evidente. Dentro de esta aplicación del “marketing” que es el “merchandising”, se ponen en práctica varias herramientas estudiadas, por ejemplo en cuanto a las características de personalidad se ha logrado determinar que las personas asignamos a las marcas, tal como lo hacemos con cada uno de nuestros semejantes llamando a este fenómeno “Personalidad de Marca”. Esto ha servido a los fabricantes para que a través de este

conocimiento identifiquen correctamente las características de su producto con la manera con que el público percibe su marca o con la manera que desean que el público perciba su marca. Un ejemplo de esto es que la compañía Chrysler empezó a otorgar personalidades únicas a cada una de sus marcas de automóvil, que fabricaba modelos con especificaciones únicas dependiendo de las necesidades de las personas que compraban el auto.

Las emociones también son un gancho para atraer al consumidor, es decir se trata de ligar ciertas emociones que le resulten atractivas al público con respecto al producto, éstas no tendrán que ser necesariamente positivas como la felicidad o la excitación sino también darán la posibilidad de evocar sentimientos de tristeza y nostalgia como por ejemplo cuando vemos una película y decimos que nos hizo llorar sin parar y la recomendamos como buena!.

Se ha logrado determinar que el consumidor para su decisión de compra incluso va más allá de todo lo que la marca del producto o servicio por sí misma haya querido transmitirles y llega a los factores de su psiquis más internos como es la identificación del yo con el objeto que está adquiriendo. En este punto entra en juego el concepto personal que tiene cada individuo de sí mismo, que ha sido dividido por el marketing en cuatro fases²³:

Dimensiones del concepto personal	Concepto persona real	Concepto persona ideal
Ser privado	Cómo me veo realmente a mí mismo.	Cómo me gustaría verme a mí mismo.
Ser social	Cómo los demás me ven realmente.	Cómo me gustaría que me vieran los demás.

Como se puede deducir de este cuadro, se interrelacionarán entre sí las categorías del ser privado y del ser social con los conceptos de persona real o ideal con sus respectivos resultados. En cada uno de las respuestas personales que obtenemos al plantearnos estas interrogantes debemos percatarnos como nuevamente la cultura y el

²³ Comportamiento del consumidor, pág. 404, Del I. Hawkins, Roger J. Best y Kenneth A. Coney, The Mc Graw Companies, Novena Edición.

género sobre todo nos influirán, haciéndonos más o menos susceptibles a ciertos artículos o servicios.

El concepto del “ser ampliado” está concebido con respecto a la persona y sus posesiones, es decir el hecho de que tener o no tener ciertos artículos me otorga cierto status o características a mi personalidad o más bien a la manera en la que los demás me perciben. En conclusión, las personas querrán lograr en su ser privado el ideal y en su ser social, el ser como los demás desearían que lo vieran creando su concepto de persona ideal.

Lo anterior nos lleva a considerar como el siguiente paso al estilo de vida, es decir el reflejo puesto en práctica de lo que el individuo desea transmitir en relación a sus factores psicológicos, emocionales, culturales, etc., y por supuesto supedita a los estereotipos creados a través de los años principalmente por los medios de comunicación auspiciados por los grandes fabricantes, convirtiéndose en un círculo.

Es principalmente en base estos componentes que el marketing desarrolló el merchandising y en primera instancia como una simple forma de hacer más atractivo al lugar de compra, luego como una manera de darle mayor libertad al comprador de escoger su producto según la disposición en el espacio de los mismo, evolucionando al “*brand merchandising*”, al “*character merchandising*”, al “*personality merchandising*”, que responden a las necesidades modernas y más específicas de un público cada día más segmentado, cada día más globalizado, que busca ser único pero al mismo tiempo necesita sentirse identificado.

5.- Definición de Publicidad:

“Cuando nació el comercio, la publicidad no era mucho más que un vendedor que gritaba en voz alta el precio de sus mercancías en el mercado local. Como el mercado comenzó a crecer, llegó a ser imposible que un gerente general o un directorio de, por ejemplo, una compañía de autos gritará a cada cliente sobre la calidad de sus vehículos. Con tantas unidades que vender esto ya no era una estrategia eficiente.

Entonces comenzaron a usar los medios masivos para gritar por ellos. Y nació la industria de la publicidad.”²⁴

Como se expresa en el párrafo anterior, la publicidad es parte de la evolución por la que pasó el marketing, y de la masificación de la información gracias al avance de la tecnología a través de los medios de comunicación. Se trata de la creación de nuevos mecanismos de persuasión a un mercado en crecimiento no sólo en la demanda sino también a nivel de oferta de todo tipo. Según teorías más conservadoras la publicidad es parte de los métodos de promoción utilizados por el marketing.

“La publicidad es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas, y, en fechas más recientes internet.”²⁵

“La Publicidad es una comunicación masiva cuya finalidad es transmitir información y/o incidir sobre las actitudes (creándolas, modificándolas o reforzándolas) para impulsar a los destinatarios de la misma a un comportamiento favorable a los intereses del anunciante”²⁶.

La publicidad pasa por un evolución muy similar a la de marketing, porque son prácticas que van de la mano, existe un ejemplo que dice que se encontró en Tebas un afiche de barro de 3000 años de antigüedad, en el que se anunciaba otorgar una recompensa de una pieza de oro a quien regresase un esclavo que se había perdido, éste es un hallazgo que podemos encontrar actualmente en el Museo Británico²⁷.

²⁴ Artículo PUBLICIDAD 2.0, Paul Beelen, 2006, <http://www.scribd.com/doc/8150102/Evolucion-de-la-Publicidad-Marketing-y-Medios>.

²⁵ Fundamentos de Marketing, pág. 569, William J. Stanton y Michael J. Etzel, The Mc Graw Companies, 13 edición, 2004.

²⁶ Biblioteca Empresarial DEUSTO citado por La Otra P, Néstor Jaramillo, Segunda Edición, EDIGARALDE, 2007.

²⁷ La Otra P, Néstor Jaramillo, Segunda Edición, EDIGARALDE, 2007.

Es decir que cada una de las expresiones para comunicar masivamente algún hecho o las características de algún bien o servicio puede ser un ejemplo de publicidad, incluso el acto más sencillo como la actividad que realiza el voceador de periódicos día a día.

Este mecanismo marca una real diferencia en el alcance de ventas que un bien o servicio puede llegar a tener y éste puede ser utilizado de forma más o menos directa por casi todas las compañías u organizaciones que llevan a cabo una actividad productiva.

Las precisiones anteriores en cuanto a los fundamentos más básicos del marketing, el merchandising y la publicidad, son importantes para dimensionar el área de acción e influencia de éstos mecanismos y principalmente para saber que el Personality Merchandising no es un herramienta más de seducción a los compradores, sino que se encuentra ligado a importantes procesos sociales de identidad y pertenencia, que al intervenir con aspectos fundamentales del ser humanos deben ser regulados y protegidos por los diferentes ordenamientos jurídicos a nivel internacional.

En el mundo de la publicidad se juega mucho con el tema de las emociones a las que quiere ligar el producto, ya que por el mismo hecho de los recursos mediáticos que posee le es posible apelar a todos los sentidos del ser humano y calar profundo en su conciencia y sentimientos. Esto hace que el anuncio o lo que se esté promocionando, si llega a ser positivamente aceptado por el público, influya más eficazmente que un anuncio o promoción neutra. Es una manera de humanizar la marca muy relacionada a lo que sucede con la “*personalidad de marca*” que se indicó anteriormente.

A través de los estudios que se realiza se logra segmentar el mercado de tal manera que según el segmento del que se trate se sabrá quién es líder de opinión para ese grupo y a través de éste canal se obtendrá la información certera para influir por los medios correctos en el resto del grupo.

En base a lo mencionado con respecto al marketing y sus herramientas la culminación de todo este proceso no necesariamente tendrá que ser una campaña publicitaria, pero si será uno de los medios más efectivos para hacer masivos los resultados de todo lo hecho anteriormente. Cabe recalcar que al hablar de publicidad no se trata únicamente de comerciales televisivos sino de todo aquello que nos transmita una información. Por lo

tanto, el simple hecho de exponer el producto o de ofrecerlo al público significa que ya lo estaríamos publicitando.

6. Conclusiones

- Es muy importante por todo lo tratado anteriormente, ver de que forma la imagen de persona que cada uno desea tener, la identificación personal que se tiene con cada producto que se adquiere, la respuesta psicológica a los parámetros impuestos por la sociedad, que al desarrollar un producto o una marca ésta deba manejar la imagen correcta y que sea coherente del producto con respecto al segmento del público al que desea dirigirse.

- El "*Personality merchandising*" conjuga todos los condicionantes psicológicos, sociales y personales del consumidor y le otorga la "*Personalidad de Marca*" que el fabricante desea para su bien o servicio. Identifica plenamente a una persona famosa o altamente reconocida por sus características personales, sus logros profesionales o incluso simples atributos físicos con determinado producto.

Capítulo IV

TERMINOS Y CONFORMACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE PERSONALITY MERCHANDISING, ANTE LA FALTA DE LEGISLACION

1.- Introducción

Para iniciar este capítulo se debe recalcar que el contrato es un instrumento mediante el cual el acuerdo de voluntades, entre dos o más partes, sobre un objeto determinado se lleva a cabo. En el mismo se determinan los parámetros en los que se va a enmarcar el mencionado acuerdo, lo que vendría a conformar las cláusulas que conforman el contrato.

En el caso en concreto, es posible pensar que la imagen de una persona, o dicho de manera más clara, la reputación creada en torno a la imagen de una persona reconocida o famosa, no tenga la posibilidad de ser objeto de un contrato, pero lo cierto es que las características que individualizan a la persona famosa principalmente, tienen una naturaleza mixta ya que se trata, al mismo tiempo, de características de la

personalidad que conforman los derechos personalísimos del ser humano y que por su naturaleza no llegan a tener valoración económica, pero que como hemos visto a lo largo de este trabajo, por las circunstancias sociales actuales, han adquirido este doble aspecto que le otorga una valoración patrimonial; por la posibilidad de explotación de la imagen que existe, es la causa por la que contractualmente la imagen ocupa el lugar de la cosa u objeto sobre el que versará el contrato, bajo los lineamientos de los derechos de propiedad dentro de lo se acopla este tipo de norma.

Ante la falta de legislación para el contrato de *Personality Merchandising* de manera específica, es imprescindible hacer un acercamiento a la legislación ya existente. De manera análoga, ésta puede ser eficaz para proteger los intereses de los intervinientes. Hasta cierto punto en nuestro país este tema no genera aún una gran polémica, porque este tipo de contratación se realiza en una escala menor y muy precariamente, ya que no existe conciencia clara de las consecuencias que podría llegar a tener una controversia a este respecto.

En este capítulo se ubicará al contrato de *Personality Merchandising* dentro del ámbito más adecuado tomando en cuenta su denominación, para de esta forma poder determinar la legislación aplicable más apropiada. Se intentará delimitar los requerimientos para que una persona que piense que su derecho a la imagen ha sido violentado, pueda efectivamente identificar la interacción y hacer valer su derecho.

2.- Aspectos Generales desde el Código Civil

Según la legislación vigente, el Contrato de *Personality Merchandising* podría plantearse realizando un acercamiento a la Constitución de la República del Ecuador en la parte correspondiente al Título II, Capítulo sexto, artículo 66, que dice así: “Se reconoce y garantiza a las personas; numeral 18: El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona; numeral 20: El derecho a la intimidad personal y familiar”. En realidad esta es la parte que se acerca de manera más clara a lo que el objeto de este contrato intenta proteger, que es la imagen de la persona.

El Código Civil en sus artículos desarrolla aspectos generales del derecho civil, por lo que la aplicación de su normativa contempla desde luego la posibilidad de

acercamiento a la figura del contrato de *Personality Merchandising*. Es totalmente factible a través de lo legislado en este instrumento ir dando forma a esta nueva figura de contratación, aunque no con la especificidad y especialidad que lo haría una norma desarrollada únicamente al respecto, para cubrir las necesidades de protección de la imagen y reputación de las personas que comercializan con su imagen personal, e incluso de los empresarios que utilizan este mecanismo como herramienta de comercio.

En primer lugar, puedo decir que en el contrato de *Personality Merchandising* se generan derechos personales con respecto a la persona cuya imagen se utiliza, hacia quien la explota patrimonialmente, ya que ésta se obliga a cumplir con ciertos deberes, como por ejemplo lo dicho en el artículo 596 del Código Civil²⁸.

El Código Civil también contempla que las cosas incorpóreas pueden ser objeto de apropiación generando una “especie de propiedad”. Se reconoce que las producciones del talento son apropiables y que se regularan a través de leyes especiales como ocurre con la Ley de Propiedad Intelectual²⁹. Si bien es cierto la imagen de la persona no es fruto de su ingenio, sí se la puede enmarcar como un fruto derivado del talento de la persona. Por lo tanto, la fama y el reconocimiento del resto de la población por haber realizado labores fuera del común denominador de la sociedad, son los bienes inmateriales que pueden generar el derecho sobre ellos.

3.- Aspectos Generales desde la Ley de Propiedad Intelectual

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual, nos haría pensar que el derecho del titular de la imagen al ser comercializada, tiene una naturaleza mixta, es decir que estamos hablando de la posibilidad de aplicar a la misma la protección que se le da a los derechos de autor y como propiedad industrial a la imagen que se pretende explotar patrimonialmente.

²⁸ **Código Civil art. 596.**- Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor, por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.

²⁹ **Código Civil art. 600.**- Sobre las cosas incorpóreas hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.

Código Civil art. 601.- Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se registrará por leyes especiales.

El artículo 8, literal i, de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, dice que la protección sobre los derechos de autor recae sobre las obras de ingenio y luego en la enumeración taxativa que se realiza de los mismos. En el citado literal se nombra a las *obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos*, esto da a entender que la protección únicamente es para el autor de la fotografía es decir el fotógrafo, mas no acerca de quien aparece retratado en la misma. También se debe tomar en cuenta que la persona que será objeto de contratación a través de su imagen no lo será únicamente mediante fotografías o procedimientos análogos como la ley lo indica, sino también en apariciones personales, ya sea programadas frente a un público o simplemente en la cotidianidad de la vida de la persona famosa que suscribe este contrato, dependiendo de los alcances que este llegue a adquirir a través de los acordado en sus cláusulas.

Las características de los derechos morales que el autor de una obra genera al respecto de la paternidad de la misma se asemejan en mucho a los derechos que nacen del titular de la imagen de una persona, como son la irrenunciabilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

Es posible deducir en base a lo anterior, que la persona no podrá renunciar a la titularidad de su imagen, es decir no le será posible ceder íntegramente sus derechos al igual que el autor de una obra del intelecto; el derecho sobre la imagen personal no podrá ser sujeto de la medida cautelar del embargo, bajo la condición de cumplir con alguna obligación; la imprescriptibilidad significa que este derecho personalísimo podrá ser reclamado efectivamente por su titular en cualquier tiempo, sin que tenga un tiempo límite de titularidad del mismo.

Con estos antecedentes, al igual que el autor de una obra, la persona podrá mantener su derecho de privacidad o de publicidad según sus intereses como ya lo he explicado anteriormente; podrá exigir que se reconozca que la imagen que se está exhibiendo es suya, mencionando su nombre o pseudónimo, incluso se le da el derecho oponerse a todo tipo de modificación o alteración que se quiera realizar de su imagen, que pueda perjudicar su honor o reputación, todos estos derechos se traducen en

cláusulas contractuales mediante las cuales se va a regular la relación entre las partes intervinientes³⁰.

En el artículo 19 *ibídem*, que habla acerca de los derechos patrimoniales del autor con respecto a su obra y dice que: “el autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier forma y de obtener por ello beneficios, salvo las limitaciones establecidas en el presente libro”, de la misma manera la persona titular de su imagen goza en la misma magnitud de este derecho de explotación, ya que por su naturaleza este derecho será de exclusiva administración de su titular. Salvo el caso de que se llegue a conceder una licencia sobre sus estos derechos, el titular podrá autorizar o prohibir su uso y explotación de la manera que mejor le convenga.

El artículo que más se acerca al espíritu de legislación necesaria para el contrato de *Personality Merchandising* es el artículo 40 en el que se habla de los retratos o bustos de las personas, que no podrán ser puestos en el comercio sin el consentimiento de la persona de la que se hace la representación. En caso de haber fallecido, es indispensable la autorización de sus causahabientes. El artículo 41 aclara que esta expresión de acuerdo deberá ser hecha por escrito.

En este caso se habla otra vez, solamente de fotografiar o de poner sobre un busto la imagen de una persona, no se está profundizando en el hecho de proteger de la integralidad que representa la persona retratada o reproducida en un busto, ya que lo que el *Personality Merchandising* busca es ligar a la imagen global, es decir además de su aspecto físico, su personalidad y en muchos de los casos su intelecto y preferencias de la persona famosa o muy reconocida por tener cierta reputación o reconocimiento ganado, con su producto o servicio.

4.- Contratos Relacionados

A continuación relacionaré los diferentes contratos que nuestra legislación presenta con modalidades afines a las del Contrato de *Personality Merchandising* para así ir deduciendo sus principales características y componentes:

³⁰ Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, artículo 18, Parágrafo Primero, Derechos Morales.

4.1.- Contrato de arrendamiento de servicios inmateriales: Arts. 1941 al 1947 C.C.

Al decir obras inmateriales este contrato se refiere al arrendamiento de obras en las que para llevar a cabo el servicio encomendado el trabajo que se requiere es predominantemente intelectual.

4.2.- Contrato publicitario: Art. 79 Ley de Propiedad Intelectual.

Este contrato tiene como objeto la autorización de difusión de anuncios o propagandas con fines publicitarios o de identificación de productos o servicios a través de cualquier tipo de medio masivo de comunicación.

La ley señala que éste será un contrato que tendrá una validez de seis meses, sin tomar en cuenta lo que las partes determinen, por lo que se deberá retribuir adicionalmente por las obras pasado el período de los seis meses.

Se aplican supletoriamente a este contrato las disposiciones de los contratos de edición, inclusión fonográfica y, producción audiovisual.

La legislación española se ha dedicado a desarrollar de manera bastante más extensa que la ecuatoriana la regulación a través de este tipo de contratos. En esa normativa la Ley vigente es la de 1988 y está estructurada en cuatro títulos que se refieren a: disposiciones generales, en las que se define el propio concepto de publicidad y el de destinatario; Publicidad lícita, con referencia a tres tipos fundamentales de este tipo de publicidad, prohibida por la Ley, la engañosa, la subliminal, y la desleal; a las que habrá que añadirse la que atente contra la dignidad de la persona y la que vulnere la normativa que regula la publicidad de determinados productos y bienes³¹.

En el Ecuador podemos encontrar cierta regulación en el artículo 284 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, donde se abarcan gran cantidad de

³¹ José Luis Péres-Serrabona González, Los Contratos Publicitarios, Capítulo 77.

aspectos, no únicamente el tema publicitario, también se podría utilizar como herramienta de protección la Ley de Defensa al Consumidor.

A través del contrato Publicitario se relacionan los medios de publicidad y los anunciantes, pero si entendemos bien el alcance de los efectos que surtirá este acuerdo podremos ver que en cierta medida el sujeto que será objeto del contrato de *Personality Merchandising* también puede verse afectado por la relación creada entre las partes del contrato publicitario, además del consumidor que viéndose más indefenso será quien reciba toda la información que este grupo desee transmitirle, es por esto que es muy importante que cada parte que intervenga en este negocio, exija la mayor transparencia y honestidad en cuanto a la calidad de los productos y servicios que se busca lanzar al mercado, para el consumo del público en general.

Generalmente estos contratos se celebran entre comerciantes, por la propia naturaleza del giro del negocio lo que le dará un carácter mercantil a la gran mayoría de contratos que se celebren.

Los dos contratos citados son los que por sus características llegan a ser los más cercanos dentro de nuestra legislación en cuanto a conformación y términos al contrato de *Personality Merchandising*, pero que aún siendo en ciertos puntos semejantes deja varios vacíos que en la práctica han sido llenados por el acuerdo de la voluntad de las partes, dejando en la indefensión importantes derechos.

A nivel internacional se presentan otras modalidades de contratación que se acercan mucho a la intención que el contrato de *Personality Merchandising* quiere transmitir a las partes, que detallaré a continuación, pero que por supuesto no satisface de igual manera sus necesidades, justificándose la existencia de este tipo de contrato.

4.3.- Contrato de Franquicia (franchising):

Este es un contrato que encuentra sus inicios históricos en Norteamérica después de la guerra de Secesión y su espíritu se centra en que los comerciantes que desean abrir un nuevo negocio, buscan disminuir la incertidumbre que genera el nivel de acogida que el nuevo comercio tendrá, por lo que prefieren iniciar su actividad comercial ligados a una

actividad ya conocida, y con cierto nivel de éxito comprobado la acogida entre el público.

Este ha sido considerado siempre un contrato de naturaleza atípica, que en la medida que se ha ido expandiendo a nivel mundial, los diferentes países en los que ha entrado, estos han ido acomodando su normativa de la mejor manera para que llegue a ser parte de su realidad jurídica.

A continuación presento una de las más completas definiciones del “franchising”, dada por uno de los autores que ha desarrollado este tema y es la siguiente: “un contrato mercantil, atípico, bilateral y sinalagmático, por el que una de las partes, franquiciante (*franchisor*) cede a la otra, franquiciado (*franchisee*) un producto, unos conocimientos técnicos para la explotación de aquel y un asesoramiento constante y, en contraprestación percibe del franquiciado un precio inicial más un porcentaje sobre sus ventas, o sólo éste último”³².

El acercamiento más claro que existe entre este tipo de contratación y el contrato de *Personality Merchandising* fue señalado por el autor Cano Rico: “cuando lo concibe como contrato de arrendamiento de bienes y servicios con la cesión en uso no sólo de bienes materiales sino también de propiedad inmaterial”³³

En los términos del Contrato de Franquicia es posible encontrar varios lineamientos útiles para el Contrato de *Personality Merchandising*, por el mismo hecho de centrar su objeto en la cesión en uso de propiedad inmaterial *inter vivos*.

Estos dos tipos de contratación pueden compartir además, por ejemplo, la posibilidad de que en ambos casos, al ser llevados al día a día en la práctica, se resumen en contratos de adhesión³⁴, en los que el suscriptor su subsume a ciertas condiciones del

³² Ramón José Vázquez García, El Contrato de Franquicia, Propiedad Industrial y Competencia Económica, Pag. 230, Derecho de la Propiedad Industrial, Monográfico 2004, Editorial DYKINSON.

³³ José Ramón Cano Rico, Manual práctico de contratación mercantil, Tomo 1, pp. 390 y ss. Tecnos 1987, tomado de Ramón José Vázquez García, El Contrato de Franquicia, Propiedad Industrial y Competencia Económica., pp.16, Derecho de la Propiedad Industrial, Monográfico 2004. Editorial DYKINSON.

³⁴ Nuestra legislación no prevé esta manera de contratación, mas en el Código Civil de 1984 peruano si se regula este hecho de la siguiente manera: Artículo 1390.- "El contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar.

ofertante, al darse esta forma de contratación es claro que quien ofrece celebrar el contrato tendrá supremacía económica y psicológica por sobre el contratante, quedándole dos únicas opciones aceptar por completo las cláusulas presentadas en el contrato o desistir de su suscripción, quedando negada la posibilidad de la negociación para llegar al acuerdo entre las partes, lo que es uno de los elementos que configura la contratación tradicional, en esta parte el autor Josserand ha dicho que, “ni la igualdad económica ni la igualdad verbal son condiciones necesarias para la validez de los contratos; basta con la igualdad jurídica”³⁵.

El elemento vital de la franquicia es el *good-will*, que es el conjunto de prácticas que dan lugar a la imagen y la reputación de un establecimiento. Es uno de los factores determinantes para llevar a cabo un Contrato de Franquicia y llega a ser un decisivo en la valoración para la explotación de una determinada cadena de franquicia, lo que se equipara con el objeto del Contrato de Personality Merchandising la imagen de la persona famosa, que será valorada patrimonialmente bajo la misma óptica que al *good-will* de una cadena de franquicias, al ser esta imagen el principal enlace entre lo que se quiere comercializar y el público posible consumidor.

4.4.- Contrato de Licencia:

El contrato de licencia de marca, dicho por el autor César Sepúlveda es: “un pacto por el cual el titular de un monopolio de explotación, concede a otra persona, en todo o en parte y bajo ciertas condiciones, el goce de su derecho de explotación”³⁶.

Las características principales de este contrato son: que es oneroso, revocable, oponible a terceros y generalmente de tracto sucesivo. En resumen este contrato busca regular la autorización del titular de una marca para que permita a un tercero su uso sin oponerse, bajo ciertas condiciones.

- Derechos y Obligaciones de Licenciante y Licenciario.

³⁵ Guillermo Ospina Fernández, Eduardo Ospina Costa, Teoría General del Contrato y de los demás actos o negocios jurídicos, Editorial Temis S.A., Cuarta Edición, 1994, tomado de la pág 68 pp 2, Josserand, *Cours de droit civil, t. II, Paris, 1938, núm.33.*

³⁶ César Sepúlveda, Peculiaridades de las Licencias, archivo PDF, www. , tomado el 6 de febrero del 2011.

El Licenciante al suscribir este contrato mantiene su derecho por lo que podrá continuar explotando patrimonialmente su marca con las limitaciones generalmente geográficas acordadas en las cláusulas contractuales y al respecto de que podrá perseguir a terceros y al mismo licenciatario si es que sus derechos sobre la marca se ven afectados.

En general los derechos del Licenciante se pueden traducir como las obligaciones del Licenciatario y viceversa. El Licenciante tendrá derecho a pactar a través de las cláusulas contractuales el control del uso de la marca dada en licencia, incluyendo mecanismos de vigilancia y control de calidad para los productos que se vayan a generar, acerca de la publicidad que el Licenciatario pueda utilizar para promocionar la marca o si estaba sujeto únicamente a las prácticas publicitarias impuestas por el Licenciante o, de hecho, si se limitará esta práctica.

El Licenciatario tendrá la obligación de reconocer al titular de la marca, y no utilizar o explotar a ésta fuera de los límites impuestos por el licenciante, se comprometerá a no procurar la nulidad o invalidez de la marca, mientras sea licenciatario y tiempo después.

Es precavido pactar también que el licenciatario en un lapso prudencial de tiempo no podrá registrar una marca igual o relacionada a la que suscribió el contrato, este tendrá además la obligación de usar y explotar la marca, de no ser posible deberá dar aviso al Licenciatario o se deberán pactar las circunstancias en las que la explotación de la marca pueda suspenderse.

El Licenciante tendrá la obligación de dar aviso al usuario de cualquier notificación realizada por el Instituto de Registro con respecto al registro de la marca, o si es que el titular ha decidido iniciar algún proceso en contra de algún tercero que vulnerando sus derechos.

- Facultades del Licenciatario en el uso de los derechos inmateriales

El Licenciatario seguirá siendo el titular de la marca y gozará de sus derechos a plenitud, podrá ejercer acciones contra terceros si considera que se encuentran limitando

su acción, podrá también otorgar la licencia de su marca una o varias personas indistintamente sin que se agote su titularidad, tendrá la facultad de solicitar la cancelación del registro o incluso de solicitar se registren marcas relacionadas a la principal.

- Extinción de Obligaciones en los Contratos de Licencia

Al ser un contrato esta figura se regirá por las reglas generales de la extinción de las obligaciones y a la teoría general de los contratos, los primeros factores de extinción serán: el cumplimiento del término pactado para el uso de la marca por las partes, ya sea que se haya pactado que el contrato se renueve de manera automática o si será necesaria la expresión del acuerdo de las partes en ese sentido, “ la doctrina francesa ha venido defendiendo, por distintas vías, la existencia de un derecho de prórroga o renovación contractual, que no ha encontrado refrendo en las decisiones jurisprudenciales”³⁷.

La marca es el objeto del contrato de licencia por lo tanto si se declara la nulidad de la misma o su caducidad, el contrato quedará disuelto, ya que al desaparecer el objeto por el cual se dio lugar al contrato y éste ya no puede seguir surtiendo sus efectos, por lo que las partes deberá prever las maneras en las que se establecerán los posibles daños y perjuicios que se lleguen a ocasionar y la jurisdicción que conocerá el tema en caso de controversia, “se establece que la declaración de nulidad implica que el registro de la marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos de la Ley”³⁸

La nulidad del registro de una marca en nuestro país será declarada a través de un recurso de revisión presentado ante Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, y si se presentan los presupuestos planteados en los artículos 227 y 228 de Ley de Propiedad Intelectual. La caducidad de la marca se da en tanto no se llegue a renovar el registro de la misma en el plazo marcado en el título emitido, pagando las tasas estipuladas por el Órgano rector en la materia.

³⁷ Ma. Teresa Ortuño Baeza, La Licencia de Marca, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2000.

³⁸ Ma. Teresa Ortuño Baeza, La Licencia de Marca, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2000.

Si se produce la nulidad o la caducidad de la marca, según lo estipulado en nuestra legislación de la Ley de Propiedad Intelectual, el contrato generado en virtud de obtener la licencia de esta marca se verá extinto de inmediato, se deberá establecer el grado de dolo del titular una vez dado este hecho ya que se podría confundir este suceso con un incumplimiento de contrato y se generará la responsabilidad de resarcir los daños y perjuicios en los que se le ha hecho incurrir a la parte que mantuvo la buena fe.

5.- Contrato de “Personality Merchandising”

En los capítulos anteriores se ha resaltado claramente la importancia de imagen personal y con mayor énfasis sobre la importancia que el mundo actual le da a la imagen de las personas famosas, en especial por su importancia económica. Siendo lo anterior el hecho generador de la necesidad de este tipo de contratos, que al momento carece de legislación específica, que debe ser cuidadosamente desarrollada por su naturaleza mixta debido a los derechos que compromete.

En este capítulo me he aproximado a la figura del contrato de *Personality Merchandising* a través de otros tipos de contratación similares en algunos aspectos, pero que no satisfacen del todo las necesidades de protección especial que se le debe dar a la imagen de una persona, especialmente si se trata de un individuo famoso o muy reconocido en su medio.

A continuación desarrollaré lo que en la práctica podría llevarse a cabo como un contrato de *Personality Merchandising*, acoplado a nuestra legislación ecuatoriana.

5.1.- Régimen Jurídico Aplicable

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la imagen comporta dos ámbitos de protección: el primero el Constitucional, al ser un derecho personalísimo protegido como un bien mismo del ser humano, que tiene un valor intangible a nivel personal; en su otro aspecto tiene un valor comercial muy alto, que puede ser explotado patrimonialmente. Nuestra legislación no ha desarrollado normativa específica al respecto, pero se puede llegar a solventar la práctica a través de los artículos correspondientes del Código Civil, en cuanto a los aspectos generales del acuerdo de la

voluntad de las partes, también Código de Comercio si es que las partes intervinientes llegan a ser comerciantes de giro habitual, y por la especialidad de la materia se deberá observar la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento, sin dejar de lado, la legislación y doctrina que al respecto se haya generado a nivel internacional.

En el Ecuador no existen antecedentes de registro como marca o nombre comercial de la imagen de una persona, ni aún de registro de la imagen de una persona famosa o de gran reconocimiento en cualquier ámbito, hecho que en otros países si ha sucedido, lo que ha dado lugar a que se puedan suscitar controversias al respecto, y ejerza acción a través de los mecanismos que el hecho del registro nos permite.

5.2.- Formalidades del Contrato de Personality Merchandising

Como formalidades para la estructuración de un contrato de *Personality Merchandising* en principio se deberán observar las reglas básicas de los contratos, que son las siguientes: *la capacidad*, es decir que ninguno de los intervinientes esté sujeto algún tipo de restricción en su voluntad o en el ejercicio legal de sus derechos; *el consentimiento no viciado*, que significa que las partes no podrán estar erradas acerca del objeto y de las obligaciones que surgirán del contrato que se celebrará; *el objeto y la causa lícita*, se refiere a que las partes acordarán sus voluntades con respecto al asunto sobre el que se desarrollará el contrato y que éste no contravendrá ninguna de las leyes del país en el que se celebre el mismo, ni ninguna práctica considerada como moral y de buenas costumbres, así mismo que la causa que motiva esta celebración será lícita.

El contrato de *Personality Merchandising* deberá necesariamente ser escrito, ya que por su complejidad no es recomendable que las cláusulas a pactarse sean solamente verbales o que se den por entendidas de manera tácita, ya que pueden causar varias confusiones y conflictos.

Hay la posibilidad de que se presenten dos escenarios al celebrar un contrato de *Personality Merchandising*, que dependerá de la situación en la que se encuentren las partes que intervendrán en el contrato, lo que puede dar como resultado la variación en ciertas disposiciones que puedan aplicarse.

La primera posibilidad consiste en que la contratación se realice de manera directa, es decir que el contrato se realice entre la persona famosa o muy reconocida y el empresario, ésta al parecer es una práctica realizada frecuentemente en nuestro país, en el que las personas reconocidas aún se ocupan personalmente de sus asuntos y en general la explotación de su imagen y reputación no se ha convertido en una empresa por sí misma.

Otra circunstancia que podría surgir, es que la persona famosa o muy reconocida se encuentra atendiendo asuntos respectivos al hecho de su popularidad, y haya nombrado a un tercero como su representante.

Como se ha indicado anteriormente, la imagen es un aspecto de la personalidad por lo que no cabe la cesión absoluta de los derechos del uso y explotación patrimonial de la misma, ya que la persona titular de su propia imagen no puede deshacerse de ella en ningún momento ya que es parte de su humanidad.

5.3.- Cláusulas que deberán observarse en el contrato de Personality Merchandising

a) No será necesario para celebrar este contrato, que la imagen de la persona famosa se encuentre registrada como una marca o como un nombre comercial, ni aún que esté en período de vigencia, ya que el uso de este derecho corresponde a la esfera privada y no se puede limitar su uso.

b) Se deberá dejar en claro si es que la licencia que se otorgará para el uso de la imagen de la persona famosa será exclusiva o no, además se deberá delimitar el territorio en el que se hará uso de ésta; y por último establecer el tiempo de duración de uso de la imagen, si es definido se deberá aclarar el tiempo exacto o si se lo hará de manera indefinida.

c) El titular de la imagen, debe preocuparse en el momento de ligar su reputación con bienes y servicios que estos sean relacionados con su oficio o aptitud por la cual obtuvo la fama o reconocimiento, además de que éstos respondan a niveles

y parámetros de calidad altos, ya que su imagen y su reputación le darán credibilidad al un producto o servicio que se pretende promocionar. Por lo dicho, el licenciante deberá pactar algún mecanismo sencillo de control de calidad de lo que su imagen vaya a representar.

d) Se deberá determinar la forma de pago que el licenciataro realizará a favor del licenciante, el tipo de moneda en la que se hará la transacción, si ésta se realizará en un solo pago o de tracto sucesivo. Lo anterior dependerá de la manera en la que se haya programado las campañas publicitarias o la puesta en el mercado de los productos o servicios.

e) Establecer un régimen de penalidades económicas en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas acordadas, así mismo es conveniente que el licenciataro entregue cierta cantidad de dinero como anticipo, en caso de que haya demora en los pagos. Además se deberá dejar en claro las causales que darán lugar a la rescisión del contrato de forma unilateral.

f) Indicar el régimen al cual se someterán las partes en caso conflicto, ya sea a través de la vía de métodos alternativos de solución de conflictos como: la mediación o el arbitraje, que por la materia de que se trata parecen ser los medios más adecuados o, señalando el domicilio de las partes para hacer uso de la vía judicial.

g) Delimitar un tiempo máximo en el que el prestigio y la imagen de la persona famosa deberán ser desligados del producto o servicio, al darse por terminado el contrato mediante el cual se autorizó a un tercero el uso y explotación patrimonial de la misma. Por ejemplo, determinar que la imagen del personaje podrá aparecer en los productos a los que se le otorgó la licencia de uso, hasta tres meses después de la finalización del contrato.

h) Por la falta de legislación existente en nuestra normativa para regular este tipo de contratos, será de vital importancia que las cláusulas referentes a la terminación del contrato y al pago de indemnizaciones, sean construidas cuidadosamente ya que éste será el principal instrumento que guiará a las partes.

i) El contrato de *Personality Merchandising*, cumple con las características de un contrato *intuitu personae*³⁹, ya que se celebra específicamente en razón de las características que acompañan a la persona famosa o reconocida. Si es que la reputación o los caracteres principales de esta persona llegan a variar es probable que la empresa ya no esté interesada de la misma manera en celebrar el contrato. Por lo que en caso de fallecimiento de la persona, el contrato se verá disuelto de inmediato si es que las partes así lo disponen.

Es importante señalar que “*en el contrato de licencia, más que de intuitu personae puede hablarse de un intuitu instrumenti*”⁴⁰, en cuyo caso parece más acertado entender que se produciría la extinción solo cuando hubiera imposibilidad patrimonial del quebrado de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, como sucedería en los supuestos de paralización de la actividad empresarial. Esta circunstancia impide considerar como una regla general la extinción del contrato por la declaración de quiebra de una de las partes”. Si bien es cierto que la autorización del uso de la imagen a favor de un tercero, se lo hace a través del otorgamiento de una Licencia, por las especiales características del contrato de *Personality Merchandising* éste será un contrato principalmente *intuitu personae*, que se verá disuelto de inmediato por el fallecimiento de la persona famosa, aunque se podrá acordar también que en caso de incumplimiento en los pagos el contrato quede terminado.

j) Acordar que el titular de la imagen objeto del Contrato de *Personality Merchandising*, tenga la facultad de reclamar indemnización de daños y perjuicios en caso de que sus derechos se vieran vulnerados, independientemente de otras acciones también contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual. Esto se traduce principalmente en que la empresa reconozca que la imagen de la que se

³⁹ Intuitu Personae: Locución latina que significa en atención a la persona. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Intuitu_personae, 15 de febrero de 2011.

⁴⁰ El contrato **intuitu instrumenti** no se basa en aptitudes personales del contratante, sino en aptitudes técnicas y en la eficacia de la empresa distribuidora que es la contraparte, generalmente este caso se da en los contratos de franquicia. Tomado de Ivonne Ponce Heinsohn, Trabajo de Franchising y la Quiebra: una visión comparada, Universidad Austral de Chile, enero de 2005. <http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/fjp792c/doc/fjp792c.pdf>, el día 2 de marzo de 2011.

está haciendo uso es efectivamente de su titular y que se la utilizará de manera que no se perjudique su honra y su moral.

k) Será importante establecer que en caso del fallecimiento de la persona de la que se hizo uso de la imagen, según el artículo 41 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, sus causahabientes estarán facultados a autorizar el tipo de uso que se puede realizar de dicha imagen. Este artículo regula únicamente a la imagen fotografiada, lo que será suficiente ante el fallecimiento de la persona que representa la imagen de un producto o servicio.

6.- Conclusiones

-La imagen de la persona ha adquirido con el paso del tiempo una naturaleza mixta, especialmente en el caso de las personas famosas, es por esta razón que en la actualidad, este elemento intrínseco de la naturaleza humana es objeto del contrato de *Personality Merchandising*, ya que se entiende que es además de un derecho personalísimo de protección superior, como un derecho patrimonial que la persona podrá explotar económicamente.

-La figura contractual del *Personality Merchandising* debe ser construida, a partir del acercamiento con otras figuras contractuales, ya que se trata de un contrato carente de legislación específica.

-En nuestra legislación la primera protección a la imagen que se realiza, se la hace a nivel constitucional en el artículo 66 numeral 18, en donde se nombra el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona; numeral 20: El derecho a la intimidad personal y familiar.

-La ley de Propiedad Intelectual de nuestro país, en sus artículos 40 y 41, hace referencia a los retratos y bustos, que no podrán ser puestos en el comercio sin el consentimiento de la persona retratada en ellos. En el caso de las fotografías deberán ser autorizadas por la persona fotografiada para que su autor haga uso de los derechos. Cabe recalcar que el espíritu del *Personality Merchandising* va mas allá de la imagen

física de la persona, por lo tanto no se limita a las fotografías, retratos o bustos. El *Personality Merchandising* busca vincular la personalidad completa de una figura con un producto o servicio para hacerlo más atractivo al público.

-El titular de la imagen podrá únicamente ceder parcialmente los derechos sobre su imagen, y las características de los derechos que emanan de esta condición serán: la irrenunciabilidad, la imprescriptibilidad, la inalienabilidad y la inembargabilidad.

-La persona mantendrá su derecho de privacidad y la posibilidad de oponerse a cualquier modificación o alteración de su imagen que pueda perjudicar su honra.

-En la legislación ecuatoriana se regula el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales y el contrato publicitario; el primero se lo utiliza para desarrollar trabajos predominantemente intelectuales y el segundo es un contrato más complejo en el que intervienen sujetos generalmente comerciantes, que a través de este instrumento viabilizan la difusión de propagandas con fines publicitarios a través de los medios masivos de comunicación.

-El contrato de franchising o de franquicia, al igual que el contrato de *Personality Merchandising*, es un instrumento que tiene sus inicios en Norteamérica, que se adelantó a la realidad jurídica en respuesta a la necesidad comercial. Es un contrato atípico, que ha debido irse acomodando a la legislación de cada país según su llegada. A este contrato le compete la cesión no sólo de bienes materiales sino también de la propiedad inmaterial, como el good-will, que es el elemento que más se asemeja por sus características a la figura del *Personality Merchandising*.

-El contrato de Licencia, regula la autorización del titular de una marca para que permita a un tercero su uso sin oponerse, bajo ciertas condiciones. En la práctica muchas de las condiciones que se imponen entre Licenciante y Licenciatario serán aplicables a las partes intervinientes en el contrato de *Personality Merchandising*.

- En nuestro país el contrato de *Personality Merchandising*, se regirá por la aplicación en primera instancia de la protección constitucional a la imagen, luego para desarrollar la parte contractual será posible aplicar las normas del Código Civil y regular el acuerdo

de la voluntad de las partes, además de lo normado por la Ley de Propiedad Intelectual. Los aspectos que deben tomarse en cuenta en las cláusulas del contrato de Personality Merchandising serán principalmente las que delimiten de forma clara las relaciones entre las partes y no den lugar a futuras controversias.

Capítulo V

Formas de Protección de los Derechos conculcados de las partes intervinientes en con Contrato de Personality Merchandising, según la legislación vigente

1.- Introducción

En este capítulo me centraré en los mecanismos que las partes intervinientes en un contrato de *Personality Merchandising*, podrán accionar para defender sus derechos e intereses si es que éstos se han visto lesionados de alguna manera. En primer lugar se debe tomar en cuenta la doble calidad del derecho objeto de este contrato: primero como un derecho personalísimo con protección de rango constitucional; y segundo como un derecho sujeto a explotación patrimonial, por lo tanto deberá medirse qué tipo de derechos han sido lesionados para que de esta forma se escoja el mecanismo ideal para reclamar los derechos conculcados.

Es importante conocer y comparar la manera en que otras legislaciones, principalmente la española, han normado y de la manera en la que han actuado frente a casos en sus Cortes y Tribunales, ya que han desarrollado en su normativa leyes específicas para la protección del *derecho a la propia imagen*, con relación al honor y a la intimidad a diferencia de lo que hemos realizado en el Ecuador. Debo tomar casos y experiencias internacionales ya que en nuestro país no existen antecedentes de un

proceso en el que la imagen de una persona se haya puesto en controversia buscando reivindicar derechos de propiedad intelectual, sino únicamente como defensa del honor de alguna imagen pública del país.

2.- Nociones Generales

Nuestra Constitución, en la parte correspondiente a las Garantías Constitucionales, se desarrolla la normativa referente a las Garantías Jurisdiccionales, a partir del artículo 86 se dispone lo referente al proceso que se deberá aplicar en cumplimiento de esta disposición constitucional: estas acciones podrán ser presentadas por cualquier persona o grupo de personas, ante el juez o la jueza del lugar donde se originó el acto u omisión, o donde se producen sus efectos, el procedimiento se lo realizará de forma oral en todas sus partes e instancias, en cualquier día u hora, no será necesaria la intervención de un abogado, las notificaciones a las partes se las realizará por los medios más eficaces que se estime, no se podrá retrasar el proceso en virtud de normas procesales.

La Acción Extraordinaria de Protección, es una de las Garantías Jurisdiccionales enumeradas en el Capítulo tercero, en la que se pondrá en marcha el proceso expedito reglado en la misma Constitución, que será interpuesta “contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se haya agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado”⁴¹.

Como se evidencia en la norma constitucional, cabe la reclamación del derecho constitucional de la protección de la imagen a través de la Acción Extraordinaria de Protección, mas como último recurso después de haber agotado las vías ordinarias y extraordinarias.

2.1.- Mecanismos de Protección de la Imagen en las Legislaciones Extranjeras

⁴¹ Constitución Política de la República del Ecuador, 2008, artículo 94.

La evolución de la normativa de cada país se da como respuesta a las diferentes perspectivas acerca de la concepción de la imagen que cada uno de éstos tiene al respecto, claros ejemplos de lo anterior son países como Alemania, Austria y Bélgica que se han desarrollado de manera muy importante en este campo. La imagen de la persona se ha percibido de manera diferente a América Latina y esto ha influido para que la legislación de la región únicamente llegue a ser un reflejo de lo que en los países europeos llegan a sentar precedentes doctrinales.

En los años 1876 aproximadamente, estos tres sistemas legislativos reconocen la protección de los derechos de autor al creador de la fotografía, retrato o del busto, estrechamente vinculando su ejercicio y explotación al consentimiento de la persona que ahí aparece retratada o la de sus herederos, muy similar a nuestra legislación actual.

A partir del siglo XIX, se mantiene la protección del autor pero se hace hincapié en la regulación de los derechos de reproducción de la obra; en la ley belga se divide a la naturaleza del derecho de fotografía, con respecto al derecho sobre el propio retrato, siendo este último muy poco delimitado y de invocación expresa en las cláusulas contractuales.

“En Inglaterra, el Acta de 1842 extiende la protección legal existente para el copyright a los retratos; y la Ley de 29 de julio de 1862 aplicará este mismo principio. Las Disposiciones del Acta de 8 julio de 1870-secc. 85-111- en Estados Unidos; la Ley española de de 10 de enero de 1879 y el Reglamento correspondiente; y la Ley noruega de 12 de mayo de 1877 sobre la protección de las fotografías sigue el ejemplo británico.

Dinamarca –Ley de 29 de diciembre de 1857- , Portugal –Código Civil, cap. 2, aprobado por la Ley de 1 de junio de 1867- , Suiza –Ley de 10 de agosto de 1877- , y Francia –Ley de 14 de julio de 1866- optan por no regular los derechos de autor de la fotografía.

De estos dos tipos de actitudes jurídicas se deduce:

1. Que como regla general, no hay una conciencia jurídica de la existencia de un derecho de propia imagen.

2. Que en los países donde la actividad fotográfica alcanza un mayor desarrollo –como ocurre en Francia- y en los que consecuentemente sí aparecen casos que obligan a plantearse que en las fotografías de personas concurren otros derechos, además del de propiedad intelectual y artística, *ante el vacío doctrinal será la jurisprudencia la que configura poco a poco este derecho.*⁴²

Como es claro en la cita anterior, y en relación a lo dicho, nuestro país y en general en América Latina, nos encontramos en la situación doctrinal de Francia a mediados del siglo XIX, donde la jurisprudencia deberá ir trazando el camino, que será la base para normar específicamente los derechos que se derivan, no únicamente los de autoría de las fotografías, retratos o bustos en los que se utilice la imagen de una persona principalmente de una persona famosa o muy reconocida.

En el siglo XIX el derecho veía a la imagen como un objeto del cual apropiarse, y determinaba quien tenía o no derechos sobre él, más con la evolución jurisprudencial, y la influencia de las diferentes perspectivas al respecto que en el mundo se iban dando, principalmente en Estados Unidos a través del *right of privacy*, en Europa el derecho también fue evolucionando hacia una visión mucho más personalista.

El autor alemán J. Kohler, en su estudio acerca de la teoría general de la personalidad reconoce que *“la imagen es un objeto de derecho, y que de su naturaleza jurídica pertenece al marco del derecho de la personalidad. Sin embargo, admite al mismo tiempo una cierta dualidad cuando considera que determinados aspectos han de ser regulados por la normativa de la propiedad intelectual y artística, y otros por las normas que se refieren al honor. De algún modo, la propia imagen forma parte del derecho general de la personalidad, pero tiene unas características que le distinguen de los demás aspectos de la persona; en concreto, su potencia patrimonial y su carácter medial en lo que se refiere a posibles lesiones de otros elementos integrantes de la personalidad”*⁴³.

⁴² Ana Azurmendi Adarraga, El derecho a la Propia Imagen, Universidad de Navarra, Editorial Civitas, 1997.

⁴³ Ana Azurmendi Adarraga, El derecho a la Propia Imagen, Universidad de Navarra, Editorial Civitas, 1997. En esta publicación se menciona también que varios autores hacen eco de la tesis propuesta por

Esta visión es muy importante, resume en un solo criterio la opinión de la época, su interpretación ayuda a comprender el tipo de trato que se le debe dar al derecho de la imagen de una persona en caso de que ésta se vea perjudicada, para que la parte ofendida pueda accionar los medios adecuados y hacer prevalecer su derecho. Es claro que hasta la actualidad este carácter dualista del derecho a la imagen, que en el trabajo de Ana Azurmendi se lo llama derecho a la propia imagen, se mantiene y se ha explicado a lo largo de todo el desarrollo de esta tesina del Contrato de Personality Merchandising⁴⁴.

Continuando con el repaso de la evolución del derecho a la imagen en las diferentes legislaciones del mundo, debo señalar que ya en el siglo XX, Francia marcó la diferencia en base a sus pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales, reconoció al derecho a la propia imagen como parte de los derechos de la personalidad y lo enmarcó dentro de los derechos humanos, con la Declaración Universal de 1948, lo que significa que el derecho a la propia imagen es un derecho de la personalidad independiente del derecho a la vida privada y del honor, y diferente al derecho de autor por lo que deberá ser tutelado de manera propia, su naturaleza es extrapatrimonial y está absolutamente ligada al sujeto.

A manera de comparación, en la actualidad, la Constitución peruana en el Título I, De la Persona y De la Sociedad, Capítulo I, Derechos Fundamentales de la Persona, en su artículo dos numeral 7 reconoce protección: “Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.

Kohler como el francés J. Ravanas, *La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image* (París, 1978); y P. Kayser, *La protection de la vie privée* (París, 1984).

⁴⁴ En la publicación, *El derecho a la propia imagen*, se explica la evolución del concepto, del derecho a la propia imagen y el derecho a la imagen, la primera definición le reconoce a la imagen un derecho más autónomo al derecho de autor y más en nuestra legislación actual y para facilitar el estudio de esta figura el derecho a la imagen es el que mejor se acerca a la realidad jurídica ecuatoriana, ya que se asemeja a los derechos de autor, como lo indiqué anteriormente.

El reconocimiento que hace la Constitución colombiana, es muy similar al que se realiza en la Constitución ecuatoriana, en el que únicamente se aproxima la protección de la imagen de la persona a la de la honra. En su Título II, Capítulo I, De los Derechos Fundamentales dice así: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

La Constitución argentina, organiza su gobierno como federal, por tanto han dispuesto como norma constitucional que cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, guardando concordancia con la Constitución Nacional, en la misma no se menciona en ninguna de sus disposiciones al honor, la imagen, la honra o el buen nombre, en este país el tema de la imagen y su protección se ha desarrollado a través de la leyes que regulan materias más específicas.

Este es el caso de la legislación española que nos presenta un sistema de protección muy completo para el derecho a la imagen, el honor y la intimidad como es la Ley Orgánica 1/1982, en donde se aplican criterios similares para proteger estos tres derechos de la personalidad, aún reconociéndose que se tratan de derechos con diferentes alcances y que su afectación repercute en muy distintos aspectos de la persona, aún así este modelo de normativa es un ejemplo a citar, establece tres vías de tutela judicial:

- Las vías procesales ordinarias.
- Lo previsto en el artículo 53.2 de la Constitución.
- Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tendrá lugar solamente en el evento de que las vías anteriores se hubieren agotado.

Las medidas de la tutela judicial que los jueces podrán aplicar son variadas y su finalidad debe responder a un triple propósito: “poner fin a la intromisión ilegítima restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos y prevenir intromisiones futuras”⁴⁵

⁴⁵ *Ibidem*, pp2.

Como se puede observar, la legislación española ha especializado su normativa para regular estos aspectos de la personalidad, que aunque según autores que estudian su legislación más a fondo, consideran que aún existen contradicciones y vacíos, aunque ya el hecho de contar con una norma específica comporta una gran ayuda para resolver los conflictos que puedan presentarse, en la defensa de la imagen, el honor o la intimidad de las personas, creando un precedente de seguridad jurídica y efectiva protección de derechos por parte del Estado.

3.- Mecanismos de Protección del derecho a la imagen en la Legislación Civil ecuatoriana

En nuestro país, las acciones en defensa del honor son las que se presentan en mayor número por las personas que han sufrido injurias o detrimento en su imagen y/o su reputación social, y principalmente si es que este perjuicio está afectando en economía. A pesar de lo dicho, la persona famosa que explota su imagen como un bien comercial y que obtiene beneficios patrimoniales de la misma, debe saber que ante la falta de legislación específica para proteger los derechos de su imagen, ésta no se ve totalmente desprotegida, ya que queda la normativa base y la que se podría utilizar de manera análoga para el caso.

Como he reiterado a lo largo de este trabajo, la imagen de la persona como objeto del contrato de *Personality Merchandising*, puede cumplir el papel patrimonial de igual manera que lo haría un bien que se sujeta a un contrato, y de otra parte la imagen al tratarse de un derecho inherente a la condición humana de la persona, su protección puede llegar incluso a instancias internacionales, en base a Acuerdos ratificados por el país en el que la infracción se haya dado, es por estas razones que me parece prudente dividir en dos partes bien definidas a la estructuración del contrato de *Personality Merchandising*, ya que se deben regular dos temas diferenciados y de gran importancia, para que no existan conflictos posteriormente.

Nuestro Código Civil, desde el artículo 1453 en adelante, enmarca al contrato de *Personality Merchandising* de la siguiente manera: se trata de un contrato, bilateral ya que las partes contraen obligaciones recíprocamente; sin duda este tipo de contratación

será onerosa, en la generalidad de los casos la persona famosa o muy conocida recibe un pago monetario, en especies o de forma mixta como pago por la licencia en el uso de su imagen en los productos o servicios determinados; este contrato será consensual al perfeccionarse con el consentimiento, pero se recomienda que las cláusulas y estipulaciones se pacten por escrito.

Generalmente previa a la suscripción de un contrato de *Personality Merchandising*, existe la celebración de un contrato de representación, en el que participó el famoso y una persona de su confianza, a la que posteriormente se le dará la calidad de representante o apoderado, otorgándole en mandato todas las facultades para llevar a su cargo, como si fuesen suyos propios los intereses del representado. Por lo que será aplicable el artículo 1464 del Código Civil que dice: “lo que una persona ejecuta a nombre de otra estando facultada por ella o por la ley para representarla, surte respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado con él mismo”.

Para continuar analizando la legislación civil es importante indicar que el principio de buena fe se presume en cada una de las circunstancias que rodean al negocio jurídico, es por esto que si se alega lo contrario se deberá probar lo afirmado.

El consentimiento perfeccionará al Contrato de *Personality Merchandising*, los vicios del consentimiento pueden ser: error, fuerza y dolo, según el artículo 1467 del Código Civil ecuatoriano, lo aplicable a este tipo de contratación es la disposición del artículo 1471 que dice: “el error acerca de la persona con quien se tiene la intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato”. Lo indicado será el caso del contrato del *Personality Merchandising*, en el que se contrata realmente en consideración especial de la persona con la que se va a celebrar el instrumento, haciendo de su imagen el objeto de dicho documento.

El artículo citado continúa y dice: “Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado, tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios que de buena fe, haya padecido por la nulidad del contrato”. Es decir que la persona que se vio afectada por haber contratado de buena fe, es decir el empresario, que en consideración a las especiales características de la persona famosa lo o la escoge para ser quien

represente su producto o servicio, y si éstas características resultan ser falsas o infundidas, la verdadera motivación que dio lugar al contrato se ve disuelta, por tanto en caso de que se le hayan causado daños al empresario éste estará facultado para reclamar los daños y perjuicios que le correspondan.

Las obligaciones que surgen del contrato de *Personality Merchandising*, al ser exigibles su cumplimiento son civiles, y según como se redacte el contrato podrá entenderse que este contiene también una obligación a plazo, ya que el empresario pactará fechas y cronogramas en concordancia al tipo de campaña que vaya a desarrollar. Según nuestro Código Civil, este plazo podrá estipularse expresamente o sobreentenderse de forma tácita, además se estipula que el juez únicamente en casos especiales designados por la ley podrá señalar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones.

En el contrato de *Personality Merchandising* el uso de la cláusula penal es muy importante, principalmente al existir varios aspectos que pueden entrar en controversia o delimitaciones que podrían ser fácilmente ignoradas. El artículo 1551 del Código Civil define a la cláusula penal así: “es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de cumplir las obligación principal, o de retardar su cumplimiento”. Por ejemplo las cláusulas penales más frecuentes en este tipo de contratos deberían regular aspectos como:

Las limitaciones de exclusividad y de la temporalidad que tendrá el contrato con respecto al uso de la imagen, según lo señalado en el presente trabajo: Capítulo 4 numeral, 5.3 Cláusulas que deberán observarse en el contrato de *Personality Merchandising* literal b), acerca de lo que las partes deberán llegar a un acuerdo y estarán facultados a incluir una cláusula penal al respecto, en varios casos, por ejemplo: si la persona famosa o muy reconocida habiéndose comprometido a otorgar la licencia del uso de su imagen con determinada empresa y aún así adquiere un nuevo compromiso con otra, o si el contratante hace caso omiso del tiempo estipulado en el contrato como autorizado en el uso de la imagen y continúa utilizando como representante de su producto a esa persona famoso, sin haber renovado su compromiso contractual. Lo anterior concuerda con el artículo 1554: “Si la obligación es negativa, el

deudor incurre en la pena desde que ejecuta el hecho de que se ha obligado a abstenerse”. La persona que ha otorgado licencia de uso sobre su imagen, podría reclamar daños y perjuicios por el uso no autorizado, además de la destrucción de los productos o artículos que contenga la imagen de la persona a destiempo.

Continuando con lo indicado en el capítulo anterior, el literal c) en el que se pacta que la persona famosa debe representar con su imagen productos y servicios que realmente sean probados y que tengan un alto nivel de calidad, sin importar que en su elaboración hayan intervenido varios sub productores, el producto final llevará su imagen y por lo tanto su reputación, para esto será muy útil que las partes establezcan un mecanismo mediante el cual periódicamente se le haya llegar una determinada cantidad del producto del que la persona famosa o muy reconocida es imagen. En este punto se podrá establecer una cláusula penal, en caso de incumplimiento de la distribución periódica, y también si es que dentro de los parámetros pactados el producto o el servicio no es de satisfacción de la persona que lo representa e impulsa con su imagen. En esta parte es aplicable el artículo 1552 del Código Civil que con respecto a la Cláusula Penal dice: “la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal; pero la nulidad de ésta no acarrea la de la obligación principal”, es decir que cualquiera de las cláusulas penales que estipulemos dentro del contrato pueden ser dejadas sin efecto, bajo vicio de nulidad, más la obligación contraída mediante el contrato de acuerdo de la voluntad de las partes se mantiene vigente.

La acción más eficaz que las partes pueden iniciar en caso de surgir una controversia entre las partes intervinientes en el contrato de *Personality Merchandising* es el reclamo de daños y perjuicios. En primer lugar se deberá determinar si la obligación fue: incumplida, cumplida parcialmente o cumplida tardíamente; y si ésta es de hacer o de no hacer, ya que la lesión se configura de maneras diferentes según nuestro Código Civil.

Si la obligación es **de hacer**, deberá el deudor constituirse en mora, principalmente habiendo incumplido la obligación dentro del término estipulado. Habiéndose cumplido este supuesto podrá el acreedor reclamar al deudor, además de la indemnización por mora, que se autorice ejecutar la obligación por un tercero o que se le indemnice los perjuicios ocasionados por el incumplimiento al contrato.

Si la obligación es de **no hacer**, de la misma manera el deudor deberá indemnizar los perjuicios, y se constituye en cuanto la persona que se obligó a no hacer algo contraviene esta obligación, el artículo 1571 dice que se pagarán perjuicios si es que el deudor contraviene y no puede deshacerse de lo hecho.

Ante lo dicho, se debe recordar que todo lo que contiene un contrato legalmente celebrado es ley para las partes, y que bajo los supuestos de la libertad de la voluntad en acuerdo de las partes y la buena fe entre intervinientes, todas las estipulaciones de los contratantes podrán modificar las reglas del Código Civil.

3.1.- Consideraciones respecto al Daño Moral

La persona famosa o muy conocida, será quien otorga la licencia de uso de su imagen a otro, quien generalmente será un empresario que comercializa con productos y/o servicios, a los que la reputación de la persona dueña de la imagen física le otorgará un valor agregado y un sentido especial de conexión y pertenencia con los posibles consumidores, deberán por la falta de legislación y la importancia de tema que se trata en este trabajo utilizar de forma análoga lo normado en el Código Civil, en un principio con respecto a la posibilidad de reclamar indemnizaciones por los perjuicios causados y ahora con lo referente al daño.

A lo referido anteriormente, se aplica el artículo 2231 y 2232 del Código Civil en varias partes, interpretándolos de la siguiente manera: La persona que se ve afectada ante las imputaciones injuriosas de otra, tiene el derecho de demandar indemnización pecuniaria por el perjuicio moral causado, si este es grave para reclamarlo no será necesario que ningún otro daño haya sido causado. Se verán obligados a la reparación quiénes de cualquier forma manchen la reputación ajena mediante cualquier forma de difamación, se encuentran considerados también el haber causado cualquier tipo de sufrimiento síquico como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes.

La persona que legitimada para iniciar esta acción es únicamente la víctima o su representante legal, podrá solicitar la reparación de dicho daño, y será el juez quien deba discernir el valor de la indemnización a la que la persona afectada tendrá derecho. Este

tipo de infracción es aplicable también a las personas jurídicas, por lo que la acción para reclamar sus derechos la ejercerá su representante legal.

Se define al daño moral en la legislación ecuatoriana así: “es aquella especie de agravio implicado con la violación de alguno de los derechos personalísimos sea de sus derechos subjetivos que protegen como bien jurídico las “facultades” o “presupuestos” de la personalidad, la paz, la tranquilidad de espíritu, la vida íntima o derecho de privacidad, la libertad individual, la integridad física, el honor, la honra de la persona etc...”⁴⁶

4.- Mecanismos de Protección previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

La ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, contempla la posibilidad de que la persona legitimada esté facultada a iniciar acciones civiles y administrativas, además de las acciones penales, que por causa de la violación de los derechos de propiedad intelectual pudiera verse asistida. Para el caso en concreto y observando las posibles circunstancias que el contrato de *Personality Merchandising* puede generar, es posible apreciar varios escenarios, que a continuación detallo:

La ley de propiedad intelectual, protege de manera primordial a los derechos de autor y de propiedad industrial, contemplando los parámetros en los cuáles las personas ya sean naturales o jurídicas pueden irrogarse la calidad de autores o creadores de ciertas ideas u obras, así mismo impone un régimen de sanciones cuando dicho marco jurídico se ve sobrepasado y se intenta perjudicar o engañar a un tercero para obtener un beneficio ilícitamente, se abre la posibilidad de que la persona que ve lesionado su legítimo derecho a reclamar interponga acciones tanto civiles, administrativas y penales, dependiendo del tipo de obligaciones generadas con el hecho.

Es así como en el contrato de *Personality Merchandising*, ante las controversias y violación de derechos que puedan surgir durante la ejecución del mismo, cabe la

⁴⁶ Dr. José C. García Falconí, Daño Moral en la Legislación ecuatoriana, sección Judicial del Diario La Hora, http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2484&Itemid=426, 5 de abril de 2011.

posibilidad de iniciar acciones civiles, como la reclamación de perjuicios y si cabe de daño moral. Ahora, en este tipo de contratación se otorga una licencia en el derecho al uso de la imagen de una persona famosa, este hecho no se configura exactamente en esta normativa, pero haré un acercamiento por analogía, en lo pertinente, a lo mandado para los Actos y Contratos sobre Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales.

Al suscribir el contrato de Personality Merchandising, se acuerda otorgar una licencia a un tercero para la explotación y uso de la imagen de una persona famosa o muy conocida, este contrato en la generalidad de los casos, será escrito, por lo tanto las cláusulas que lo conforman no podrán contener prácticas restrictivas de comercio y/o de competencia desleal, las partes que se les demuestre responsabilidad por este hecho serán sancionadas.

Los miembros de la Comunidad Andina, a la que pertenece el Ecuador como Estado parte se han ratificado en el **Acuerdo 608, de Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina**, que en su Capítulo III Sobre las Conductas Restrictivas de la Libre Competencia, enumeran los actos y prácticas que será sancionadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

La competencia desleal en el artículo 284 de la Ley de Propiedad Intelectual la considera así: “todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas”, en la parte que concierne al tema de este trabajo, se debe tomar en cuenta que se considerará competencia desleal o comportamiento anticompetitivo a toda práctica que a través de cualquier medio, engaño, cause confusión o induzca al error al consumidor sobre la calidad de los productos o prestación de los servicios que se promocionan, además en el artículo citado se hace referencia al activo intangible como equivalente a la reputación de la empresa y se interpretará como dilución del activo intangible al desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido, es decir que en esta parte se está protegiendo de manera directa la distinción y el valor agregado que la persona famosa le da a un producto o servicio siendo él o la representante de su imagen comercial.

Con respecto a las acciones efectivas, que cada parte que suscribe un Contrato de Personality Merchandising se encuentra facultado al momento y en aplicación de nuestra legislación actual son las siguientes:

De las sanciones penales: Quien reproduzcan un número mayor de ejemplares de una obra que el autorizado por el titular y quien introduzcan al país, almacene, ofrezca en venta, venda, arriende o de cualquier otra manera ponga en circulación o a disposición de terceros reproducciones de obras en número que exceda del autorizado por el titular, será reprimido con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos. Es decir que reclamación podrá ser iniciada únicamente por el titular de la imagen, es decir por el licenciante, que para el caso de estudio es la persona famosa o muy conocida, esta acción será pública y de instancia oficial como la Ley lo manda. En este punto debe tomarse en cuenta lo estipulado por las partes en las cláusulas contractuales, ya que si las partes acuerdan que la reproducción de la obra o en el caso en concreto exhibición de la imagen será ilimitada, esto no configurará la infracción.

De las sanciones administrativas: Será el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual⁴⁷, IEPI, el órgano competente para realizar la vigilancia y cumplimiento de los derechos de la propiedad intelectual, pudiendo poner en marcha sus facultades de oficio y a petición de parte. La persona que se viere afectada en sus derechos, en este caso la celebridad que otorga la licencia del uso de su imagen o incluso el empresario que es el licenciatarío que se ve afectado por un tercero, en el goce de su derecho, podrá requerir al IEPI, cualquiera de las siguientes medidas: una Inspección, en la que se deberá corroborar que se está afectando el goce del derecho del uso de la imagen de la

⁴⁷ El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- es una persona jurídica de derecho público, creada mediante la Ley de Propiedad Intelectual No. 83, publicada en el Registro Oficial 320, del 19 de mayo de 1998. El -IEPI- es el encargado de regular el control de la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual. Tomado de http://www.iepi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=70:que-es-el-iepi&catid=40:general&Itemid=100 , 7 de abril de 2011.

persona famosa y por ende de su reputación; se podrá solicitar un Requerimiento de información, acerca de las actividades que la persona que afecta el derecho legítimo realiza, o de la naturaleza que corresponda dependiendo del caso; y, finalmente solicitar la sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual.

En caso de que la parte afectada solicitare medidas cautelares, en cuanto su derecho esté siendo violado, la solicitud deberá ser presentada ante un juez o jueza de forma escrita y deberá contener indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, además se exigirá a la persona que interponga el recurso garantía suficiente para respaldar su demanda, la misma que podrá ser tramitada según lo manda la Ley de Propiedad Intelectual a partir del artículo 305, en concordancia con la Sección Vigésimo Séptima, Título Segundo, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. Para el caso de las personas que suscriben un Contrato de Personality Merchandising pondrán solicitar como medidas cautelares:

- El cese inmediato de la actividad ilícita, en esta parte la ley prevé y dice que esta medida incluye: Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción, en este caso la persona que se ve afectada en sus derechos, suscriptora de un Contrato sui generis, como lo es el Personality Merchandising podrá solicitar protección, amparándose en esta disposición.
- Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos, en esta parte, será posible que la autoridad secuestre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, en este caso por el uso indebido de la imagen de la persona famosa, e incluso se podrá ordenar la prohibición de ausentarse del país si el demandado no tuviere domicilio en el Ecuador.

5.- Conclusiones

- El derecho a la honra y a la imagen tienen protección constitucional, y a pesar de que en nuestro país no existe una norma especializada que lo regule, este derecho no queda

en indefensión, ya que la persona que se viere afectada podrá recurrir a las Garantías Constitucionales previstas, en el caso en particular a la Acción Extraordinaria de Protección.

- Nuestro país y en general América Latina, nos encontramos en la situación doctrinal de Francia a mediados del siglo XIX, donde la jurisprudencia deberá ir trazando el camino por el cual la legislación deberá normar los mecanismos para proteger la imagen de las personas y específicamente su explotación patrimonial.

- En nuestra legislación para protección del derecho a la imagen de la persona, quien suscribe un contrato de *Personality Merchandising* debe aplicar por analogía lo previsto en el Código Civil, que enmarca a este acuerdo de las siguiente forma: es un contrato, bilateral, recíproco, oneroso, consensual y generalmente escrito, como características principales.

En el caso de las personas que suscriben un contrato de *Personality Merchandising*, el error acerca del Licenciante, vicia el consentimiento, ya que la consideración acerca de esta persona es la causa principal de la celebración del mismo. Siendo la imagen de la celebridad el objeto del contrato.

La persona que contrató de buena fe a la celebridad, en base a sus características especiales y que resultaron ser un engaño, tendrá derecho a reclamar los daños y perjuicios que le correspondan.

- Las cláusulas penales, son una herramienta de sanción inmediata, en caso de incumplimiento de las cláusulas contractuales. Penalizan, pecuniariamente a la parte incumplida y se estructuran conforme a cada cláusula se encuentran previstas en el Código Civil, a partir del artículo 1551.

- El Código Civil faculta a las partes intervinientes del contrato de *Personality Merchandising* el reclamo de daños y perjuicios, se deberá determinar de qué manera la obligación fue incumplida y de qué clase de obligación se trataba, para que se posible exigir el resarcimiento. En el caso en concreto podrá darse la existencia probable de

daño moral ya que este se encuentra muy ligado a la imagen de la persona y aún más a su reputación.

- El daño moral podrá ser reclamado por el empresario o por la celebridad (licenciante o licenciataria) suscribientes del contrato de *Personality Merchandising*, ya que si la imagen o la reputación de la celebridad, que es al mismo tiempo imagen del producto o servicio que el empresario produce, éste se verá directamente afectado, por la razón de que el *Personality Merchandising* lo que procura es identificar el producto o servicio con las características personales y de reputación de la persona famosa.

- La Ley de Propiedad Intelectual faculta a la persona que se vea legitimada a iniciar acciones tanto civiles, administrativas y penales, para lo cual de manera análoga he realizado un acercamiento a las disposiciones pertinentes para los Actos y Contratos sobre la Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales, ya que regula el otorgamiento de licencias.

Capítulo VI

CONCLUSIONES GENERALES

La protección jurídica de la imagen surge como una necesidad de las personas de preservar el uso indebido de la misma, en el caso de la suscripción de un contrato de *Personality Merchandising*, una celebridad será quien otorga la autorización a un tercero para que se haga uso de su imagen en relación al producto o servicio que el empresario representa, en nuestro país el fenómeno de la explotación patrimonial de la imagen aún no tiene gran impacto ya que el campo del marketing y publicidad no cuenta con presupuestos millonarios como en el exterior, por el mismo hecho de ser el Ecuador un mercado en crecimiento.

El uso del contrato de *Personality Merchandising* como tal, no es muy común, más en la práctica comercial es muy utilizado que se use esta figura para promocionar productos o servicios de personas muy conocidas en su medio, esta actividad se da gran escala en nuestro país de manera precaria, dejando indefenso el derecho fundamental de la imagen de la persona.

La imagen de la persona desde el inicio de la sociedad ha tenido un lugar muy importante y se le ha relacionado de forma estrecha con el buen nombre y la honra, es decir la imagen nunca tuvo un trato normativo independiente, actualmente y en respuesta al crecimiento incontenible de los medios de comunicación, la imagen de la persona y sobretodo de las celebridades ha adquirido un valor económico millonario y es así como varios países han desarrollado normas específicas para su regulación.

En nuestro país existe la posibilidad que la Ley de Propiedad Intelectual nos brinda de registrar la imagen de la persona como marca, este hecho también es posible en otras legislaciones, ya que la imagen cumple con todas las características de distintividad que la ley manda, es una manera de proteger el uso de la imagen de la

persona haciendo que el consentimiento expreso por parte de la persona dueña de la imagen sea imprescindible.

El *Personality Merchandising* surge como producto de la evolución del *Marketing*, en primera instancia se inició con el estudio de las preferencias de los consumidores, con el tiempo, las materias se fueron especializando hasta optar por la nueva tendencia del Merchandising en el que el producto se promociona por sí mismo y está al alcance del consumidor, es así como resultó mucho más atractivo respaldar cada producto y servicio con la imagen de una persona que sea reconocida y con la cual el público se sienta identificada, creando a través del producto o servicio un sentimiento de status y pertenencia.

El Contrato de Personality Merchandising es un contrato atípico, consensual, oneroso, generalmente escrito, mediante el cual se otorga una Licencia de uso de la imagen de una persona famosa, el Licenciante autoriza a un tercero al uso, el licenciatarario será quien deba pagar un precio como contraprestación; al carecer de regulación normativa pero al tener como objeto de contrato la imagen de una persona que es un derecho fundamental, será aplicable la protección constitucional al respecto, las disposiciones generales de los contratos dispuestas en el Código Civil y la normativa específica de la Ley de Propiedad Intelectual.

Es importante entender que la imagen de la persona ha adquirido con el paso del tiempo una naturaleza mixta, especialmente en el caso de las personas famosas, es por esta razón que en la actualidad, este elemento intrínseco de la naturaleza humana es objeto del Contrato de Personality Merchandising, ya que se entiende como un derecho personalísimo de protección constitucional y a la vez como un derecho patrimonial que la persona podrá explotar económicamente.

Para la construcción de las cláusulas del contrato de *Personality Merchandising*, deberá también realizarse un acercamiento analógico con contratos que sí están regulados por la ley, es por esta razón que he tomado varios contratos que comparten

características con el *Personality Merchandising* para así cimentar de mejor manera este acuerdo, como son los contratos de Franchising (Franquicia) y el Contrato de Licencia.

En América Latina la legislación acerca de la protección de la imagen de la persona es muy similar a la de nuestro país, la protección a la imagen se encuentra ligada al buen nombre y a la honra, otorgándole la protección constitucional como derecho fundamental de la persona más no como objeto de explotación patrimonial, esto se contrasta con lo que sucede en varios países de Europa y Estados Unidos en los cuales la normativa que se encuentra desarrollada es específica el tema de la explotación de la imagen, para el caso de nuestros países deberemos esperar a que la jurisprudencia vaya abriendo el camino según las necesidades de los empresarios y de las personas que suscribe estos contratos.

Como herramientas de protección para el cumplimiento de lo pactado en el contrato de *Personality Merchandising*, se podrán estipular cláusulas penales, que son una herramienta de sanción inmediata. Penalizan, generalmente de manera pecuniaria a la parte incumplida y se estructuran conforme a cada cláusula se encuentran previstas en el Código Civil, a partir del artículo 1551; además se faculta a la parte perjudicada a solicitar daños y perjuicios, sin dejar de lado las acciones penales y administrativas a las que las partes estén facultadas a solicitar por ley.

Capítulo VII

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que plantearé en esta parte del trabajo, se centran principalmente en reformas a la Ley de Propiedad Intelectual vigente.

En primer lugar por la importancia de evitar que la imagen de las personas sea utilizada de manera indebida, se debería reformar la Ley en el sentido de que los contratos celebrados para otorgar la Licencia de uso de la imagen de una persona famosa o muy conocida que en el ámbito que se desarrolla hayan obtenido logros relevantes, una vez suscritos por las partes deban obligatoriamente ser inscritos en el Instituto de Propiedad Intelectual, quienes antes de sentar razón del acuerdo realizado por las partes deberán revisar el contrato y las cláusulas pactadas y emitir un certificado de conformidad con el acuerdo realizado, se podría además disponer que será el IEPI, en calidad de organismo rector quien determine los parámetros mediante los cuales se calificará si una persona es famosa o únicamente muy conocida, para así resguardar su imagen tanto pública como privada. De esta manera el Derecho estaría alcanzando a la práctica comercial y regulando una actividad que se realiza constantemente.

Como segundo punto propongo que el derecho a la imagen de la persona sea estudiado y tratado por nuestra legislación de manera independiente de la honra y el buen nombre principalmente, ya que no necesariamente estos aspectos se encuentran ligados en nuestra realidad jurídica en la actualidad, como podemos observar en la cantidad de información que nos llega a través de los medio de comunicación masivos, existen gran cantidad de celebridades que inspiran y seducen al público consumidor y que no necesariamente gozan de lo que se consideraría buen nombre o una honra intachable, y que aún así son figuras de grandes campañas comerciales. Para lo cual propongo desarrollar una ley especializada en distintas ramas que se derivan de la

Publicidad y las Nuevas tecnologías que ponen en tema de discusión derechos del ser humano que antes no se veían afectados, y que el derecho a la propia imagen, incluido el tratamiento al valor publicitario de este derecho se regule a través de esta normativa como ya lo hacen otros países.

La ley 1/82 de 14 de mayo de legislación española, reconoce importantes puntos que permiten a la imagen ser tratada con independencia, principalmente en el hecho de la explotación patrimonial que se hace de este derecho, y pone en evidencia varios puntos que deberían ser de cierta forma imitados por nuestra legislación para obtener una efectiva protección de este derecho.

En el derecho español se reconoce al igual que en el Ecuador la protección a la imagen como una parte de la intimidad dentro de la protección legal que se la da al honor, pero al evolucionar el derecho se le otorgo una protección especializada al uso y explotación patrimonial que se hace de la imagen de las personas sobre todo si son famosas o con características que les otorguen un valor comercial, y es así como aparece el derecho al valor publicitario de la imagen, en donde los puntales de protección que la normativa en nuestro país deberá desarrollar son dos: *primero* que el uso de la imagen se haga con el consentimiento expreso de la persona dueña de la misma y *segundo* el que la participación económica de los beneficios obtenidos sean justos tanto para el Licenciante como para el Licenciario. En la mencionada ley se reconoce el derecho al valor comercial de la imagen de manera independiente al derecho a la intimidad, otorgándole artículos propios a su regulación, aproximando más bien la figura al derecho de propiedad, que será cedible de manera exclusiva más intransferible *inter vivos*, deberá regularse también la transmisión por causa de muerte del uso de este derecho al ser de mucha importancia deberá ser específicamente normada ya que los aspectos que surgen en el evento de que una celebridad fallezca y sus herederos mantengan el uso y explotación de su imagen son de gran importancia, por ejemplo “algunos tribunales americanos admiten la trasmisibilidad *mortis causa*, pero exigen para ello que el titular haya ejercido el derecho durante su vida. En caso de que éste haya evitado comercializar su imagen podrá ser contrario a sus deseos que lo hicieran sus herederos⁴⁸”, esta disposición toma mucho en cuenta lo que la persona

⁴⁸ Eulalia Amat Llari, El derecho a la propia imagen y su valor publicitario, Distribuciones La Ley 1992, pag. 45.

fallecida haya deseado que se realice con su imagen, siendo lo más coherente que los herederos mantengan la misma actitud que el causante, únicamente siendo facultados para impedir que un tercero haga uso de este aspecto.

Será importante llevar un paso adelante nuestra legislación y no sólo diferenciar el trato y la aplicación normativa entre el derecho a la imagen y el derecho a su uso publicitario, llenando el vacío que subsiste incluso en la ley española citada y deberá indicarse que regulación se aplica en caso de infracción de este derecho ya que como se ha visto a lo largo de este trabajo en el caso de que se haga un uso indebido de la imagen de una persona famosa y ésta se sienta perjudicada se le estará violentando no sólo el derecho de uso publicitario de la imagen sino que dependiendo del uso que se haya hecho podría habersele causado incluso daño moral, para lo cual la persona además de ser afectada en sus derechos deberá iniciar varias acciones en contra de su transgresor, siendo esto muy poco práctico, dando lugar a que este tipo de violaciones únicamente se reclamen mediante acciones de daños y perjuicios que no satisfacen el alcance de los derechos que se ven quebrantados.

Se justifica la creación de una ley especializada para proteger los derechos que con el avance de la tecnología se pueden ver vulnerados de maneras que hasta hace un tiempo no podrían haber sido siquiera consideradas, y en el caso específico para la protección del derecho del valor publicitario de la propia imagen, sobre todo de las personas famosas o que puedan tener un valor que sea de interés público, además que al tratarse de un derecho sui generis de conformación mixta, pero que compromete derechos fundamentales en esencia y patrimoniales en la práctica significarían un gran paso para la evolución jurídica de nuestro país además que se estaría protegiendo a un sector poco tomado en cuenta como un tema a regularse con seriedad, como son en nuestro medio las personas famosas o muy conocidas, lo que incluso aumentaría su valor en el mercado ya que existiría la certeza de que nadie más podrá hacer uso de la imagen utilizada en cierta campaña al existir de por medio la protección jurídica sugerida, lo que finalmente llegará a ser un incentivo en el mercado nacional beneficiando así a toda la sociedad.

