

Fundamentos jurídicos del contrato de Co-branding

Stefanía Cifuentes Ramírez

Yarlin Rosaura Sierra Castillo

Universidad Pontificia Bolivariana

Escuela de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Derecho

Medellín

2020

Fundamentos jurídicos del contrato de Co-branding

Stefanía Cifuentes Ramírez

Yarlin Rosaura Sierra Castillo

Trabajo de grado para optar al título de abogado

Asesor

Néstor Raúl Londoño Sepúlveda

Doctor en Derecho

Universidad Pontificia Bolivariana

Escuela de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Derecho

Medellín

2020

Resumen.

Las necesidades y los constantes cambios en las esferas mercantiles, debido a que los comerciantes realizan actos jurídicos distintos a los típicamente regulados, creando fines para impulsar y generar alianzas, se encuentra la práctica del Co-branding o acuerdo de marca compartida. Para lograr este fin, se basaron en el principio de la autonomía de la voluntad, a través de los contratos atípicos, los cuales son aceptados en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, es sabido que la legislación es limitada, y no se ha acoplado a aquellas transformaciones globales, por tal razón se pretenderá entonces, dar una aproximación sobre las principales características y problemas del negocio de Co-branding en el plano jurídico, que servirá de acompañamiento a posteriores estudios que sobre este contrato en específico se realice. La investigación aglomera como esenciales asuntos a considerar: la definición y tipos de negocios de Co-branding, la naturaleza jurídica, las cláusulas propias del contrato, y para concluir, su similitud a la figura del Joint Venture, su carácter distintivo, y el uso indebido que sobre las marcas puedan recaer.

Palabras claves: Co-branding, Marca, contrato, Joint Venture, Autonomía de la voluntad.

Introducción

La economía varía constantemente y la intensidad de la competencia se incrementa en la actualidad, generando reestructuración en el mercado afectando positiva o negativamente a los comerciantes. Debido a las circunstancias, quedan obligados a implementar estrategias que promuevan el crecimiento de sus marcas, por medio de la innovación. Ahora bien, para lograr el fin último que tienen los comerciantes respecto a la competitividad marcaría, surgió una estrategia consistente en la colaboración de dos o más marcas donde “los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario” (2020), a este tipo de negociación se le ha denominado Co-branding o marca compartida.

El negocio de Co-branding se convirtió en una herramienta usual en los empresarios, sin embargo, no podía quedarse en la informalidad y fue así como se empezó a regular por vía contractual. El uso de dicha figura cada vez es más habitual en el mercado, y por esta razón pretenden ilustrar desde una perspectiva jurídica las principales características del contrato de Co-branding, respecto del cual en Colombia no se ha formado una doctrina o jurisprudencia sólida, y en esta medida ser precursoras en los primeros estudios sobre este acto jurídico que es tan poco analizado entre los profesionales del derecho colombiano.

El presente artículo se realizó, con ocasión de la práctica corporativa realizada en el año 2020, en las sociedades Postobón S.A. y Empresa De Transporte Masivo Del Valle De Aburra Ltda., donde se tenía como principales funciones: la redacción, revisión y modificación de modelos contractuales, -en desarrollo de dicha función se ahondó y se estudió el contrato de Co-branding-, investigación de conceptos y figuras jurídicas, y análisis y seguimiento a normatividades vigentes.

Para lograr el fin planteado por este trabajo, se partirá de una visión comercial donde se pretenderá definir los negocios de Co-branding, así como los tipos de Co-branding más usado por los comerciantes; en segundo lugar —ya desde una perspectiva jurídica—, nos referiremos propiamente al contrato de Co-branding, su naturaleza en la legislación colombiana y las cláusulas propias del contrato; y para finalizar, se abordarán los principales problemas jurídicos que pueden provenir del contrato de Co-branding.

Los negocios de Co-branding.

Definición de los negocios de Co-branding.

El Co-branding es una estrategia de posicionamiento que consiste en la asociación de marcas con el objetivo de impulsar su valor y rentabilidad. Se trata de “un acuerdo estratégico que puede influir en la identidad corporativa de las marcas” (De Las Casas, 2020). Tiene pues, como principal característica la unificación de dos o más marcas para crear, innovar o desarrollar un nuevo producto y/o servicio, esto con el objetivo de formar una alianza entre las marcas participantes, logrando así un crecimiento estratégico y dinámico respecto a la competitividad marcaria en el mercado; permitiendo diversos beneficio a las partes, como la posibilidad de entrar en nuevos mercados, captar nuevos clientes y compartir los gastos de los comerciantes involucrados, todo esto sin que las mismas pierdan su identidad.

En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio (2020) define marca como “una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario”. Asimismo, la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) (2020) la distingue como el “signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos”.

A esta unión donde “dos o más empresas pueden aprovechar la buena imagen de sus marcas y utilizarlas en conjunto para explotar un segmento del mercado” (Saporosi, 1999, pág. 25) también se le conoce como coalición de marcas. Uno de los grandes referentes de este fenómeno surgió entre “Nike y Apple para la inclusión de una aplicación específica en el iPod” (Arias Aranda & Jaría Chacón, 2014, pág. 10).

Tipos de negocios de Co-branding.

El negocio de Co-branding cada vez es más popular entre los empresarios sin embargo, no se ha podido crear un modelo único de negociación debido a las particularidades que pueda exigir cada caso concreto. Es así como, se han adoptado diferentes tipologías o modelos de Co-branding, ya que un modelo universal no se adapta a los diferentes objetivos que puedan llegar a tener las empresas al celebrar la negociación. Según el libro “*Co-branding: The Science of Alliance*” de Tom Blackett y Bod Boad (2008), los modelos de Co-branding serán jerarquizados de acuerdo con la creación de valor compartido, siendo cada uno vinculados con la naturaleza de la cooperación. Siguiendo la misma línea se aludirá a este tipo clasificación en los siguientes apartados.

Para iniciar, existe un modelo de Co-branding que se distingue por su innovación, denominado Co-branding de capacidad complementaria, el cual se enfoca en la creación de un producto totalmente inédito, permitiendo captar la atención de los consumidores. No obstante, esta modalidad en ocasiones es confundida con el contrato de colaboración denominado Joint Venture (se ahondará esta figura en una sección posterior) llegando repercutirse común por dicha similitud. Ahora, para diferenciar en qué modelo contractual se encuentra “dependerá de

un análisis minucioso de las características del mercado y de la decisión compartida sobre la mejor manera de llegar a ese mercado” (Cofone, 2007, pág. 79), si esto se logra a través de la potencialización de las marcas, se entenderá que se está en un contrato de Co-branding.

Por otra parte, el modelo más usual de Co-branding es el de ingredientes, ya que consiste en la vinculación de dos o más marcas que individualmente se proyectan al mismo mercado, y es así como estas se centrarán en lanzar nuevos productos, con valores idénticos o similares, logrando como fin potencializar sus marcas dentro del mismo sector demográfico, de manera conjunta. Blackett & Boad definió este tipo de Co-branding así:

La esencia del Co-branding orientado a los ingredientes es que un fabricante proveedor que desea transmitir un mensaje claro sobre los atributos y valores de su producto utiliza y promociona los componentes que poseen una imagen de marca capaz de fortalecer los atributos y valores deseados. El proveedor de estos ingredientes se beneficia asegurándose volúmenes de ventas y simultáneamente, consolidando los atributos de la marca que identifica a su producto. El armador-fabricante se beneficia confirmando los atributos y la imagen de sus productos mientras comparte los costos de marketing (Blackett & Boad, 2008).

Existe también el modelo de Co-branding enfocado en generar una alianza que busque el incremento del valor marcario, todo esto mediante una estrategia que se constituye en elogios recíprocos logrando resaltar por los diversos medios de comunicación las virtudes de cada una, este se denomina Co-branding de valor, se dice entonces que dos empresas participantes cooperan porque tienen, o desean lograr, una alineación de sus valores de marca en la mente del cliente. La finalidad propia en este tipo de negocio es que los consumidores sean leales a las

marcas, a través de la confianza que se les ha proporcionado. No hay que confundir este negocio con los patrocinios corporativos tradicionales, “en los cuales una empresa dona dinero a una causa pública respetable a cambio de publicidad para su marca” (Cofone, 2007, pág. 75).

Por último, está el Co-branding de alcance y conocimiento el cual “tiene lugar en situaciones en las que la cooperación permite a las partes aumentar rápidamente el reconocimiento de su marca mediante la llegada a la base de clientes de su socio” (Cofone, 2007, pág. 40). Logrando así, a través de la unión compartirse la información relevante respecto a sus consumidores y generar un ahorro de tiempo y dinero, esto en función del reconocimiento de nuevas zonas geográficas, transmitiendo una información segura y veraz respecto de los usuarios.

Características del contrato de Co-branding.

Previo al estudio del contrato de Co-branding y las características de este, y teniendo en cuenta las definiciones dadas por el legislador, se determinará el contrato de Co-branding como un contrato mercantil. El Código Civil y Código de Comercio Colombiano lo define en su artículo 1.495 como “un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o de muchas personas”. Por otra parte, el Código de Comercio define el contrato mercantil en el artículo 864 estableciendo: “El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial...”

Según lo anterior, “la legislación mercantil va mucho más allá de la civil, toda vez que no limita la noción de contrato a los actos jurídicos de contraprestación, sino que admite dentro de tal noción a los actos complejos o de colaboración” (Peña Nossa, 2014, pág. 111). La jurisprudencia ha definido el contrato de colaboración como aquel por medio del cual “dos o

más personas convienen en aunar esfuerzos con un determinado objetivo, consistente por lo general en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio” (Corte Suprema de Justicia, 2015).

Asimismo, en los contratos de colaboración, se permite una diversidad de clasificaciones, sin embargo, sólo se abordará la referente a la tipicidad y la atipicidad. Los primeros son aquellos que tienen individualidad propia y se rigen por normas específicas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico. Y de los atípicos, se dice que:

Tiene origen en la libre posibilidad que tienen las personas de celebrar contratos que, aun sin regulación específica aplicable, den origen a vínculos obligacionales, derivados de prestaciones extrañas al ordenamiento jurídico o la costumbre mercantil; siempre y cuando dicho contrato vaya de acuerdo a los lineamientos que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para catalogarlo como válido” (Sánchez Trujillo, 2018, pág. 109).

Por otro lado, la Dra. María Elisa Camacho López subdivide los contratos atípicos en contratos atípicos con tipicidad social los cuales “son aquellos contratos que no han sido regulados por la ley, pero cuyo uso reiterado en la sociedad ha permitido su reconocimiento por parte de otras fuentes del derecho como por ejemplo la costumbre y la jurisprudencia” (Camacho López, 2005, pág. 13) y los contratos absolutamente atípicos los cuales “se caracterizan por no tener tipicidad legal ni social, esto es, falta de reconocimiento por la ley o por la costumbre y la jurisprudencia debido a que los particulares no recurren a ellas en forma reiterada” (Camacho López, 2005, pág. 16). En esta medida, diremos que el Contrato de Co-branding es atípico con tipicidad social, porque este a pesar de no ser regulado por nuestro legislador y por la

jurisprudencia, si es reconocido por la costumbre llegando a reiterarse habitualmente los mismos modelos contractuales entre los comerciantes.

Cláusulas propias del contrato de Co-branding.

Para ahondar en este acápite, se tomó como referencia algunos modelos contractuales que se han desarrollado, específicamente el contrato de Co-branding realizado entre las compañías Gaseosas Colombianas S.A.S. y Almacenes Éxito S.A. quienes decidieron celebrar el contrato de marca compartida con la finalidad de unir las marcas “Colombiana la nuestra” y “People”, buscando la potencialización de ambas, destacar el valor complementario y obtener rentabilidad que permitiera desarrollar un proceso social apoyando cuatro (04) barrios marginados de Colombia. Ahora, en la celebración de dicha alianza, se establecieron las siguientes cláusulas, las cuales son aquellas que permite distinguir el contrato de Co-branding entre los diferentes contratos de colaboración:

En primer lugar, la determinación de cuál será el producto y/o servicio que distinguirá las marcas aliadas y las licencias de propiedad intelectual. Esta cláusula de propiedad Intelectual es indispensable para los comerciantes aliados, ya que cada titular ostenta sus derechos marcarios, y es así como las partes reconocen expresamente todos los atributos de propiedad intelectual, siendo cada marca exclusiva y de única titularidad. En consecuencia, la otra parte no adquiere más derechos sobre las marcas, sino aquellos que expresamente se han concedido en el contrato suscrito, esto en razón de que “por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1998). Cabe resaltar que los comerciantes titulares de las marcas aliadas

suelen tener más de una marca registrada, por esta razón es de gran importancia que en el contrato las partes identifiquen detalladamente las marcas sobre las cuales recae.

En segundo lugar, se debe identificar las partes contratantes, es decir el anfitrión y el patrocinador de manera específica, –en este caso concreto Gaseosas Colombianas S.A.S. y Almacenes Éxito S.A. respectivamente– toda vez que es de la esencia de este acto jurídico que sea *intuitu personae*, teniendo en cuenta que se celebra “en razón a las cualidades mismas de la persona con la que se contrata” (Corte Constitucional, 1999) y en esa medida queda prohibido la cesión parcial o total del mismo, ya que por regla general “los contratos que fueron suscritos en atención a las cualidades personales, profesionales o empresariales de uno de los extremos negociales, no pueden ser objeto de cesión de la posición contractual por el extremo negocial que cumpla tales condiciones” (Hurtado Palomino, 2014), salvo que como lo menciona el artículo 887 del Código de Comercio haya autorización expresa de la parte cedida.

Lo que diferencia este contrato de los demás es su objeto contractual. Para explicar lo anterior, se debe tener en cuenta que si bien el contrato de Co-branding en su definición se adecua a lo establecido en los contratos de colaboración, en virtud de que este es una especie de dicho género, se diferencia de los demás tipos contractuales en que es un acuerdo de voluntades entre un anfitrión y uno o más patrocinadores, que tiene como objeto unir las marcas con el fin de potencializarlas en el mercado.

Varias personas naturales o jurídicas unen sus esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y científica para la gestión de intereses recíprocos y, aunque parten de una base asociativa, no hay socios propiamente dichos, sino un modelo de colaboración para la

ejecución de uno o varios proyectos, pero cada uno de los asociados conserva [...] su independencia” (Superintendencia de Sociedades, 2006).

Principales problemas jurídicos en el Contrato de Co-branding.

Contrato de Joint Venture y el Contrato de Co-branding.

Uno de los principales problemas que presenta el contrato de Co-branding proviene de su relación con el Contrato de Joint Venture debido a que ambos son contratos de colaboración. Por tal razón, se buscará plantear las principales diferencias entre ambas figuras jurídicas. Durante muchos años, los comerciantes han utilizado el contrato de Joint Venture para el uso habitual de sus negocios, siendo originario de los Estados Unidos, sin embargo, no han sido consagrados por ninguna norma jurídica. Esta institución es el resultado de las prácticas de asociación de las empresas, reconocidas por los Tribunales Norteamericanos. El contrato de Joint Venture es conocido como un contrato a riesgo compartido, y Paucar (1992) citado en Barboza (2004) declara que es “una modalidad de contrato de cooperación que une a dos o más personas para desarrollar un específico proyecto de carácter comercial con el propósito de obtener utilidades asumiendo los riesgos que le son propios” (Barbosa Castaño, 2004, pág. 7)

De acuerdo a esta definición, podemos decir que todo Co-branding es un Joint Venture, pero no todo Joint Venture es un Co-branding, debido a que el Joint Venture será el género y el Co-branding será la especie dentro de estos contratos de colaboración, y en esta medida sus diferencias radican en: tiempo contractual; ya que el contrato de Co-branding suele ser por un tiempo más corto que le de Joint Venture, la administración; respecto al Joint Venture es delegada a un tercero, en cambio en Co-branding ambos comerciantes contribuyen en tiempo y recursos;

y el objeto contractual, en este punto el proyecto de Joint Venture puede ser variado, siendo definido por las necesidades que conlleva a la colaboración empresarial, por el contrario en Co-branding siempre tiene como finalidad potencializar las marcas.

Uso indebido de las marcas.

Cada comerciante participante deberá contar con una licencia de marca debidamente registrada con la finalidad de utilizar el contrato de Co-branding de acuerdo con los requisitos de la Decisión Andina 486 de 2000 y la Ley 1455 de 2011, por medio de la cual se aprueba el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 1989, Modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007. La licencia marcaría debe especificar cómo se empleará físicamente las respectivas alianzas, esto con el fin de que las marcas comerciales compartidas se utilicen de tal manera que, cada una mantenga el carácter distintivo, porque:

(...) esto modifica la imagen que tenía el consumidor, el cual puede comenzar a ver a las dos marcas como una sola. Y, si bien esto es beneficioso durante la duración del proyecto, a la larga provocará confusión y se necesitará de nuevas estrategias para corregir este concepto erróneo que pone en riesgo la validez de ambas marcas (Blackett & Boad, 2008, pág. 52).

Conclusiones

Después de realizar una aproximación en relación con el contrato de Co-branding se concluye que, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, quedaron cortas ante el avance y la creatividad empresarial. No obstante, al ser conscientes de la progresividad y el desarrollo en las distintas esferas jurídicas, dieron la posibilidad a las partes de crear autónomamente sus condiciones contractuales, a través de los contratos atípicos, no sin antes advertir que prevalece la legalidad, la práctica de la buena costumbre y las normas de orden público, las cuales no pueden verse afectadas por un arbitrio particular.

Fue así como, gracias a un esfuerzo conjunto este trabajo delinea la forma en la que se ha estructurado este contrato en el territorio colombiano, estableciendo algunas características importantes del mismo y someros indicios de algunas de las complicaciones que a nivel jurídico podría llegar a desembarcar; es por esta razón que, la intención final con esta investigación es servir como base para futuras investigaciones en la materia. Además de lo que antecede, diremos pues que será útil para posteriores investigaciones que podrían dar el inicio a posibles planteamientos en lo pertinente a la regulación en materia mercantil, propiedad intelectual y derecho marcario.

Bibliografía

- Portafolio. (s.f.). *Disminuyen los casos activos de coronavirus en el país*. Obtenido de Portafolio.com: <https://www.portafolio.co/economia/casos-contagios-coronavirus-en-colombia-hoy-martes-8-de-septiembre-de-2020-544400>
- Peña Nossa, L. (2014). *De los contratos mercantiles: nacionales e internacionales*. Bogotá: ECOE Ediciones.
- Sánchez Trujillo, J. P. (2018). Completitud de la oferta del contrato atípico: elementos esenciales del contrato atípico como requisito de delimitación del objeto de la oferta mercantil. *Diálogos de Derecho y Política*, 103-118.
- Camacho López, M. E. (2005). Régimen jurídico aplicable a los contratos atípicos en la jurisprudencia colombiana. *e-Mercatoria*, 1-34.
- Barbosa Castaño, A. d. (2004). Contrato de asociación a riesgo compartido - Joint Venture. *Pontificia Universidad Javeriana*, 1-210.
- Blackett, T., & Boad, R. W. (2008). *Co-Branding: la ciencia de la alianza*. Buenos Aires: Prentice Hall.
- Cofone, M. d. (2007). Estructuras de sinérgicas de marca. Cobranding y gestión estratégica como agregado de valor a los activos de la marca. Estudios de caso, Argentina 2001-2006. *Universidad de Palermo*, 1-119.
- Superintendencia de Industria y Comercio . (2020). *¿Qué es una marca?* Obtenido de Superintendencia de Industria y Comercio : <https://www.sic.gov.co/node/77>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. (2020). *¿Qué es una marca?* Obtenido de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: <https://www.wipo.int/trademarks/es/>

De Las Casas, J. (20 de enero de 2020). *El 'cobranding', fórmula para impulsar una marca* . Obtenido de Expansion:

<https://www.expansion.com/pymes/2020/01/09/5e1620a3e5fdeac56b8b45d4.html>

Saporosi, G. (1999). *Clínica empresarial*. Buenos Aires: Macchi.

Arias Aranda, D., & Jaría Chacón, N. (2014). Plataformas de dispositivos móviles y servitización: hacia un modelo integrador. *Dyna-Management*, 1-16.

Corte Suprema de Justicia, SC17429 (Margarita Cabello Blanco 16 de Diciembre de 2015).

Corte Constitucional, C-400 (Vladimiro Naranjo Mesa 2 de junio de 1999).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 7-IP (Roberto Salazar Manrique 7 de abril de 1998).

Superintendencia de Sociedades. (23 de diciembre de 2006). *Supersociedades*. Obtenido de Circular Externa 115-006:

https://www.supersociedades.gov.co/imagenes/Circular%20Externa%2006_2009.pdf

Hurtado Palomino, J. V. (6 de mayo de 2014). *Requisitos o límites para la cesión de contratos mercantiles*. Obtenido de Actualicese: <https://actualicese.com/requisitos-o-limites-para-la-cesion-de-contratos-mercantiles/>