

UNIVERSITAT DE GIRONA

L'ús infractor del dret de marca. En concret la parodia.

Treball de final de grau

Soukaina Bouattaouin

Tutora: Dra. Maria Elena Boet Serra

Índex

Introducció	3
Concepte de marca. Principis i funcions	4
Marc legislatiu: antecedents i legislació actual.....	7
Infracció del dret de marca. Article 34 LM i art. 5 DM.....	14
L'ús en el tràfic econòmic. Concretament, l'ús a títol de marca.....	14
Jurisprudència del TJCE sobre l'ús a títol de marca	19
L'art. 34.2.a) LM: supòsit de doble identitat.....	22
L'art. 34.2.b LM: el risc de confusió	23
L'art. 34.2.c) LM: protecció de marques notòries i marques renombrades registrades	26
Usos atípics de l'article 37 LM.....	32
Concepte de parodia	34
Parodia en altres països	40
Països de la UE	41
Estats Units.....	42
Altres països	48
Parodia temàtica i parodia antitemàtica.....	50
Aplicació dels articles analitzats al cas Plesner vs. Louis Vuitton.....	56
El fallo original	60
Conclusions	64
Bibliografia	65

Introducció

El tema que he escollit es deu per com va captar ràpidament la meua atenció el cas de Nadia Plesner contra Louis Vuitton i les obres d'aquella, criticant l'actual societat consumista i frívola que mira cap a una altra banda en casos tant seriosos com el de Drafnica tot inspirat en el quadre de Picasso *Guernica*. És un cas de parodia molt interessant on preval la llibertat d'expressió de l'artista per sobre dels drets sobre la marca d'una gran empresa com és Louis Vuitton, la qual gaudeix d'un prestigi i coneixement a nivell internacional molt grans, la qual cosa no deixa de sorprendre, per no ser un tipus de decisió que es doni molt sovint. D'aquí m'ha portat a voler conèixer el món de la parodia en el context del dret mercantil, perquè aquesta té molta importància dins de l'àmbit literari i s'ha convertit en un dels objectius principals d'aquest treball de final de grau saber si la parodia és admesa i què significa parodia dins del dret, ja que aquest tema en concret no ha pogut ser analitzat en les classes. Però el focus ha estat la parodia dins del dret de marca, encara que és inevitable tractar com s'acull dins del dret d'autor, tot i que no es tractarà de la mateixa manera en un àmbit i en un altre.

Per tant, el que m'he hagut de plantejar primer ha sigut si la parodia està prevista dins la nostra legislació. L'article 39 del Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (en endavant LPI) la recull però no dona massa informació sobre aquella. No ens brinda cap definició i els requisits que s'exigeixen per ser admesa com a límit dels drets d'autor no són gens concrets. He hagut d'acudir a doctrina sobretot per poder entendre què vol dir la llei per "confusió" o "parodia" o "ús en el tràfic econòmic". Hem de tenir en compte que és una qüestió molt específica i la principal dificultat amb la que m'he hagut d'encarar és la falta i de casos jurisprudencials que la tractessin, a nivell nacional i comunitari, i on s'admetés la parodia com a límit del dret de marca, i la falta de doctrina que la tractés.

Després de contestar-me a la pregunta sobre què és parodia, ha sigut necessari comparar amb altres legislacions el tracte de la parodia i en resum, moltes legislacions d'altres països no disten de la situació de la parodia en la nostre règim jurídic: en molts d'ells ni tant sols es preveu de manera expressa i els seus contorns no són gaire clars. En molts casos s'ha hagut d'acudir a la jurisprudència, com ha sigut amb Estats Units, país que més l'ha tractada, tant en propietat intel·lectual com en dret de marques.

Saber delimitar quin és el fonament de la parodia tampoc ha sigut una tasca fàcil perquè dins de la doctrina han sorgit diverses posicions respecte a quin dret constitucional s'ha de basar: si en el dret de la llibertat d'expressió, o en el dret a l'accés a la cultura, o al de creació, etc.

La llei de marques no preveu expressament la parodia com a límit de la marca o bé com a ús infractor de la marca: no es diu res sobre aquella. Per aquest motiu que procedit a analitzar quin ús podria constituir una infracció de la marca i conseqüentment saber quan una burla no serà considerada parodia, o sigui, com un ús limitador del dret de marca. L'article analitzat ha sigut el 34 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques (en endavant, LM).en concret, què vol dir quan un ús de la marca, sense autorització del titular, es fa en el "tràfic econòmic" i és rellevant fer un ús "a títol de marca", quan es dona un risc de confusió, que com veurem, és molt difícil que es doni en casos de parodia, i què significa, en cas de que la marca sigui notòria o renombrada, que hi ha hagut un aprofitament indegut, una dilució o lesió del renom o notorietat. I òbviament, explicar quan una marca és notòria i renombrada i quines diferències comporta, tot i que pel nostre cas la cosa no varia.

Una qüestió també important és que, si la parodia pot també incloure's dins del l'article 37 LM com a límit dels drets del titular de la marca, sempre que aquella, encara que es faci dins del tràfic econòmic, no comporti un risc de confusió, ni cap tipus de comportament deslleial. Fins i tot hi ha algun sector de la doctrina que considera que la parodia és realment un ús atípic de la marca no previst pel legislador però que cap dins de l'article 37 LM, entenem nosaltres que sempre haurà de respectar aquells límits. També la majoria de doctrina, encara que hi ha algun autor, com PERDICES HUETOS que no va per la mateixa línia, opina que l'ús a títol de marca és la clau per diferenciar aquest article de l'article 34 LM: per tant, la parodia, per poder encabir-la dins d'aquell article, no haurà de fer un ús a títol de marca.

Una última pregunta però no menys important, és si la parodia tampoc pot considerar-se dins de l'article 37 LM, quin camí queda per poder defensar-la? La llibertat d'expressió de l'article 20.1 CE?.

Abans de començar a buscar la resposta d'aquest treball, és imprescindible fer una breu referència al concepte de marca, quina és la seva regulació actual i els antecedents d'aquesta legislació que regula aquest dret.

Concepte de marca. Principis i funcions

Si ens dirigim a la LM, de 7 de desembre, de marques, concretament al seu article 4 tenim una definició de marca, i diu així: "S'entén per marca tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir en el mercat els productes o serveis d'una empresa dels d'altres". En el seu apartat segon fa una enumeració oberta del que podria ser una marca com per exemple: les paraules o combinacions de paraules, incloses les que serveixen per identificar les persones, les imatges, figures, símbols i dibuixos, les lletres, les xifres i les seves combinacions, les formes

tridimensionals entre les que s'inclouen els embolcalls, els envasos i la forma del producte o de la seva presentació, els sons i qualsevol combinació dels signes abans esmentats.

En la directiva 2008/95/CE del Parlament Europeu i del Consell d'octubre 22, 2008 relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats Membres (en endavant, EE.MM.) en matèria de marques (en endavant, DM), en el seu article 2 es diu una cosa molt semblant: podrà ser una representació gràfica, especialment les paraules –inclosos els noms de persones–, els dibuixos i models, les lletres, les xifres, la forma del producte o de la seva presentació, a condició que aquests signes siguin apropiats per distingir els productes o els serveis d'una empresa dels d'altres. Es diu el mateix a l'article 4 del Reglament (CE) N° 207/2009 del Consell de febrer 26, 2009 sobre la marca comunitària (en endavant, RM).

En l'article 2.1.a del Tractat sobre el Dret de Marques adoptat a Ginebra el 27 octubre 1994 es refereix a la marca com a signe visible.

Com diu FERNÁNDEZ-NÓVOA “la marca és un bé immaterial constituït per l'associació mental del signe que la forma amb el producte o servei sobre el qual recau i per la seva virtut aquests resulten distingits dels idèntics o similars”¹. També es considera com una institució mercantil generalitzada. En quant a l'al·lusió que es fa sobre empresari, aquest s'entén des d'un punt de vista ben ampli, incloent fins i tot a entitats públiques prestadores de diferents serveis públics i sense deixar-nos a la persona física². En paraules de CASADO CERVIÑO “la marca desenvolupa un important paper en el mercat com a vehicle que estimula la competència empresarial i assegura la transparència en les transaccions econòmiques”³. I segons el Tribunal de Justícia de les Comunitats “constitueix un element essencial del sistema de competència no falsejat que el Tractat pretén establir”⁴.

Amb la marca es protegeixen a aquells titulars que tinguin una marca registrada del falsejament de les seves marques, cosa que brinda un incentiu als empresaris per tal de seguir operant en el mercat i en conseqüència es fonamenta la competitivitat. Amb aquesta també permet al consumidor fer una elecció dels productes o serveis gràcies al poder identificatiu de la marca. El

¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid, Marcial Pons, 2001. p. 580.

² ALONSO ESPINOSA, F. J., LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., *El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)*[en línia], *Anales de derecho*. Universidad de Murcia. N° 20 (2002), p. 168. Disponible a : <http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/11342/1/AD20%202002%20%20p%20165206.pdf>.

Consultat el: 9 de març de 2015.

³ CASADO CERVIÑO, A., *Derecho de marcas y protección de los consumidores. Tratamiento del error del consumidor*. Tecnos, Madrid, 2000. p. 27.

⁴ STJCE de 17 d'octubre de 1990, Cas Hag II (C-10/89).

TJCE es va referir a aquesta funció de la marca d'aquesta manera en STJCE de 13 de febrer de 1979 (apartat 24)⁵:

Pel que es refereix, més en particular, a la qüestió de si el dret exclusiu reconegut al titular de la marca implica la facultat d'oposar-se a la utilització de la marca per un tercer després del reenvasament del producte, cal tenir en compte la funció essencial de la marca, que és garantir al consumidor o l'usuari final la identitat d'origen del producte que porta la marca, permetent distingir, sense confusió possible, aquest producte d'aquells que tenen una altra procedència. Aquesta garantia de procedència implica que el consumidor o l'usuari final pugui estar segur que el producte de marca que li és ofert no ha estat objecte, en una fase anterior de la seva comercialització, d'una intervenció realitzada per un tercer sense autorització del titular de la marca i que hagi afectat a l'estat original del producte.

Són d'obligatòria menció els principis que caracteritzen a la marca, essent d'especial atenció el d'especialitat. Amb el principi d'especialitat es vol dir que la marca ha de ser capaç de distingir uns productes o serveis de la mateixa naturalesa, i si això es dóna, comporta que una marca sigui incompatible amb una altra anterior a aquella. En el cas de que es tractessin de dues marques iguals però de productes o serveis de la mateixa categoria, no hi hauria el problema de la incompatibilitat entre marques perquè no existiria el risc de confusió, problema que s'explicarà més endavant. Però ens trobem davant d'una excepció, aquesta recollida a l'article 8.1 de la LM. El principi d'especialitat cau quan es tracta d'una marca renombrada i notòria registrada. La justificació a aquesta excepció és que es vol evitar un aprofitament indegut del prestigi i reputació aliena que s'hagi guanyat un empresari en el mercat, així com evitar generar confusió als consumidors entre els productes o serveis, encara que siguin de diferent naturalesa, que són identificats amb una mateixa marca, la marca notòria i famosa registrada⁶.

Un altre principi és el de registre de bona fe, que vol dir que s'haurà de registrar la marca conforme a les regles de la Llei de Marques a la Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Aquest registre haurà de ser vàlid i de bona fe per tal de que el titular de la marca obtingui els plens drets i facultats sobre aquella (art. 2 LM), a no ser que es tracti d'una marca notòriament reconeguda a Espanya (art. 6.2.d) LM) la qual estarà protegida de qualsevol marca posterior que sigui idèntica a ella, encara que no es trobi registrada. Així mateix, el titular d'aquest tipus de marca gaudirà dels drets de l'article 34 LM encara que no es trobi registrada (art. 34.5 LM) encara que amb matisacions.

⁵ STJCE de 13 de febrer de 1979, Cas Hoffman-La Roche & Co. AG contra la Comissió de les Comunitats Europees (C-85/76).

⁶ ALONSO ESPINOSA, F.J., LÁZARO SÁNCHEZ, E.J., *El nuevo derecho de marcas...*, op.cit., p. 169.

L'últim principi és el de territorialitat la qual cosa significa que en principi la marca registrada a la OEPM (observant les regles del Reial Decret 687/2002, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques) tindrà només protecció a nivell nacional, excepte que es trobi registrada com a Marca Comunitària (on s'aplicarà la DM i el RM), la qual tindrà protecció a nivell comunitari i pot arribar a tenir la protecció internacional si s'ha concedit el registre a la Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), al qual li és de l'aplicació del Conveni de París per a la Protecció de la Propietat Industrial del 20 de març de 1883 (en endavant, CUP).

D'aquestes definicions deduïm que la principal funció de la marca és poder diferenciar uns productes o serveis particulars d'altres productes o serveis del mateix sector, per exemple, uns cotxes o serveis de neteja. Amb tot això s'intenta protegir al consumidor normal evitant que aquest pugui confondre uns productes o serveis amb uns altres. Com ja deia la STS de 29 d'octubre⁷ de 1994 no només es vol protegir el consumidor sinó que també es vol salvaguardar “el dret del titular inscrit impedit una competència deslleial, en virtut del qual el tercer pugui aprofitar-se del prestigi adquirit per una altra marca, així com el desemborsament realitzat per a la seva difusió en el mercat”.

Marc legislatiu: antecedents i legislació actual

La primera llei espanyola sobre marques data del 20 de novembre de l'any 1850 era un Reial Decret on es regulava de manera concisa la sol·licitud, expedició de certificats i registre d'aquells productes que volguessin ser afavorits amb aquella distinció⁸, aquest Reial Decret s'inspirava en el principi de propietat en l'ús, conferint efectes purament declaratius a la inscripció registral de la marca. A més, conferia al Real Conservatori d'Arts certes funcions que convertirà a aquell en l'embrió del futur Registre de Marques⁹. En l'any 1902, deu anys després del ingrés d'Espanya en l'Arranjament de Madrid, el Dret de Marques es transforma i s'aprova

⁷ STS, Secció 1ª, sala civil, nº954/1994 de 29 d'octubre de 1994.

⁸ RODRIGUEZ NOZAL, R., GONZALEZ BUENO, A., *Entre el arte y la técnica. Los orígenes de la fabricación industrial del medicamento*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2005. p. 307.

⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El derecho español de marcas y el Arreglo de Madrid*. Cien años de marcas internacionales [en línea]. Oficina Española de Patentes y Marcas. Arreglo de Madrid 1891-1991, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid, 1992. p. 133. Disponible a: <https://books.google.es/books?id=pWfKo7IVz2AC&pg=PA133&dq=FERN%C3%81NDEZ-N%C3%93VOA,,+El+derecho+espa%C3%B1ol+de+marcas+y+el+Arreglo+de+Madrid.+Cien+a%C3%B1os+de+marcas+internacionales&hl=ca&sa=X&ei=VDIkVdiLDML-UvnwgKgj&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=FERN%C3%81NDEZ-N%C3%93VOA%2C%2C%20El%20derecho%20espa%C3%B1ol%20de%20marcas%20y%20el%20Arreglo%20de%20Madrid.%20Cien%20a%C3%B1os%20de%20marcas%20internacionales&f=false>. Consultat el: 15 de març de 2015.

la Llei de Propietat Industrial de 16 de maig de 1902. Instaure un sistema de concessió en el que intervé d'ofici el Registre de la Propietat Industrial i poden participar els tercers a través de la presentació d'oposicions. Aquesta llei és substituïda per l'Estatut sobre Propietat Industrial de 1929, i com diu FERNÁNDEZ-NÓVOA “no va provocar de cap manera una millora o perfeccionament del nostre Sistema de marques”¹⁰. Aquest Estatut també implantava un sistema de concessió del registre de marques, on es combinaven l'examen d'ofici de la sol·licitud i la crida a les oposicions de tercers, cosa que va ser acollida per la Llei espanyola de Marques de 10 de novembre de 1988.

L'antecedent immediat de la LM avui vigent el trobem en la Llei 32/1988, de 10 de novembre, de Marques. Aquesta llei venia a suplir la regulació insuficient que feia de la marca l'Estatut de Propietat Intel·lectual de 1929 i així es diu al preàmbul d'aquella mateixa llei: *Les noves condicions en què es desenvolupa l'exercici del comerç, la internacionalització del mercat, l'aparició de noves tècniques de contractació, l'impuls del sector serveis, així com l'enfortiment de la tutela pública dels consumidors, justifiquen una nova regulació jurídica dels signes distintius que atengui totes aquestes circumstàncies d'acord amb una realitat econòmica que l'Estatut de la Propietat Industrial (EPI) de 1929 no va poder contemplar.*

Amb la promulgació d'aquesta llei (i més endavant, de la del 2001) suposa que l'EPI només quedés en vigor per als models i dibuixos industrials¹¹.

Apareix també per modificar l'ús obligatori de la marca, ja que moltes marques quedaven registrades per després no ser utilitzades i suposava un impediment a accedir al registre de moltes més altres marques. Va introduir la novetat de la inversió de la càrrega de la prova: havia de provar el titular de la marca que realment feia ús d'aquesta. Així mateix, s'incorpora la sol·licitud de renovació, per anar controlant l'ús efectiu de la marca, la qual s'havia d'acompanyar amb un document públic d'ús de la marca. Si tal declaració no s'adjuntava no es produïa la renovació de la marca.

En aquells moments encara no s'havia dictat des de la Comunitat Europea cap legislació harmonitzadora (el primer Decret seria del 21 de desembre de 1988, i la llei va ser promulgada el 10 de novembre d'aquell mateix any), però ja s'havia començat a treballar en la matèria per assolir aquella harmonització, la qual cosa va fer aparèixer uns principis inspiradors del dret

¹⁰ *Íbidem*, p. 136.

¹¹ SÁNCHEZ CALERO, F., SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. *Instituciones de Derecho Mercantil*. Thomson Aranzadi, 2008, Navarra, Vol. 1, p. 219.

comunitari de marques que no es podien pas ignorar i la mateixa llei de 1988 va voler incorporar en el seu text.

Una altra innovació de la Llei va ser la nova regulació de les prohibicions de registre de marques, distingint entre prohibicions absolutes i relatives i la regulació de la llicència de marques, aspectes que no es contemplaven a l'EPI. Una altra novetat a destacar és la introducció de la marca de garantia per tal de garantir als consumidors la qualitat, origen i altres característiques dels productes o serveis. Així mateix, s'actualitza el règim de les marques internacionals que obtenen protecció a Espanya a través de l'Arranjament de Madrid.

En el mateix preàmbul es diu que per primera vegada a Espanya s'introdueix una clàusula general prohibitiva. La clàusula general es completa amb diversos exemples no limitadors d'actes de competència deslleial, intentant reflectir en la Llei els actes més habituals.

La creació d'una nova llei de marques, l'actual LM es basa en tres motius fonamentals:

Un, és l'adaptació de la llei de marques anteriors a la jurisprudència constitucional sobre competències de les CCAA i l'Estat en matèria de propietat intel·lectual, en concret, a la STC 103/1999 de 3 de juny¹².

El segon motiu és la necessària incorporació de la normativa internacional i comunitària al nostre cos legislatiu sobre marques.

El tercer, es volen introduir normes de caràcter substantiu i procedimental seguint models d'altres països, per adaptar-se a la nova Societat de la Informació.

Amb la normativa comunitària es refereix a la Primera Directiva 89/ 104 / CEE del Consell , de 21 de desembre de 1988, relativa a l'aproximació de les legislacions dels EE.MM. en matèria de marques. Però s'hauria d'adequar més endavant amb la nova DM. Les novetats que introduïa aquella Directiva i que la nova llei havia d'acollir eren: un nou concepte de marca, reformulació de les causes de denegació i nul·litat del registre, extensió a l'àmbit comunitari de l'esgotament del dret de marca, incorporació de la figura de la prescripció per tolerància i reforçament de l'obligació d'ús de la marca i de les sancions pel seu incompliment.

També es referia al Reglament (CE) núm. 40/94 del Consell, de 20 de desembre de 1993, sobre la marca comunitària, pel qual es creava un signe distintiu els efectes s'estenen a tot el territori de la Comunitat.

¹² Sentència del Tribunal Constitucional, nº 103/1999 de 3 de juny de 1999.

No només es van incloure les novetats legislatives comunitàries, sinó també les internacionals, que eren: el Protocol concernent a l'Arranjament de Madrid relatiu al Registre Internacional de Marques, de 27 de juny de 1989; l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç (ADPIC), que forma part integrant de l'Acord pel qual s'estableix l'Organització Mundial del Comerç (OMC), de 15 d'abril de 1994; així com el Tractat sobre el Dret de Marques i el seu Reglament, de 27 de octubre del 1994.

Amb el Protocol s'admet la possibilitat que la sol·licitud es fonamentés no només en el registre nacional de marca, sinó en la seva mera sol·licitud i es dóna cobertura legal per a l'examen nacional d'una sol·licitud internacional, que abans de la LM de 2001 no hi era.

L'acord ADPIC va suposar la introducció de mesures específiques: l'ampliació de la legitimació per poder sol·licitar el registre d'una marca a Espanya als nacionals dels membres de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), la incorporació del concepte de causes justificatives de la falta d'ús de la marca, la protecció reforçada de les marques notòries registrades, i finalment, la introducció d'una nova prohibició absoluta de registre relativa a les falses indicacions geogràfiques de vins i begudes espirituoses, tot i que no indueixin a error.

Pel que fa al Tractat sobre el Dret de Marques en l'exposició de motius es destaquen aquestes novetats que incorpora: la implantació de la marca multiclasse, la consegüent creació de taxes per classe, la supressió del deure de declaració d'ús de la marca, l'admissió de la divisió de la sol·licitud o registre de la marca, la supressió de l'exigència de titulació pública com a requisit d'inscripció del canvi de titularitat d'una marca, si bé es manté el sistema tradicional amb caràcter optatiu, i, finalment, la desaparició de les taxes quinquennals.

La llei suprimeix l'examen que ha d'efectuar la OEPM per a les prohibicions relatives, quedant aquesta reservada només a les prohibicions absolutes, i així ho diu en el preàmbul: *les prohibicions relatives només seran examinades per l'OEPM quan un tercer legitimat formuli la corresponent oposició a la sol·licitud de marca presentada a registre, sense perjudici que l'OEPM comuniqui, a efectes informatius, l'existència de la sol·licitud de registre a qui en una recerca informàtica d'anterioritats poguessin gaudir d'un millor dret*. Introdueix la figura de la «restitutio in integrum», a fi d'evitar que per la inobservança d'un termini es produeixi la pèrdua d'un dret, si l'interessat demostra haver actuat amb la diligència deguda. Així com la suspensió del procediment de concessió quan l'oposició es basa en una mera sol·licitud de registre o quan s'hagués entaulat una acció reivindicatòria, de nul·litat o de caducitat contra la marca oponent, així com en el supòsit de presentació d'una sol·licitud de divisió o a petició conjunta de tots els interessats i sotmetre a arbitratge els actes administratius que hagin posat fi al procediment de registre. Igualment, com s'ha dit unes línies més amunt, es va voler adoptar tot el procediment de registre, les notificacions i consulta pública d'expedients a la Societat de la Informació.

Per primera vegada es dóna una definició legal del concepte de marca notòria i renombrada. Per als titulars d'aquest tipus de marca, se li dóna la possibilitat de destruir els béns il·lícitament marcats.

S'amplia l'abast del «ius prohibendi» als mitjans d'identificació del producte o servei, quan hi hagi la possibilitat que aquests mitjans s'utilitzin per realitzar actes prohibits; a estendre així mateix aquest «ius prohibendi» a la utilització de la marca en xarxes de comunicació telemàtica; a instaurar, en certs casos, la responsabilitat objectiva de l'usurpador de la marca, sense subjecció a la concurrència de culpa o negligència; en considerar indemnitzable el dany infligit al prestigi o reputació de la marca; i, finalment, a habilitar el titular per impedir la reproducció de la seva marca en diccionaris, si això perjudica el seu caràcter distintiu.

La Llei 17/2001 és desenvolupada pel Reial Decret 687/2002, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques. Aquest reglament s'encarrega de regular amb detall el procediment i registre de la marca, incloent els diferents negocis i declaracions que admet la LM i en relació a cada un dels tipus de signes distintius previstos en aquella¹³.

En quant al dret comunitari, ens hem de remuntar a l'article 222 del Tractat de 1957 constituït de la CEE que declarava que es respectava el règim de la propietat industrial en els EE.MM.. La normativa europea va començar evolucionant cap a un mercat interior cosa que fa que evolucioni també el dret comunitari sobre marques. La primera directiva harmonitzadora de les legislacions de marca dels EE.MM. que existeix és la Directiva 89/104 / CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a l'aproximació de les legislacions dels EE.MM. en matèria de marques, la qual va ser complementada pel Reglament CE n° 40/94 del Consell, de 20 de desembre de 1993, sobre la marca comunitària.

L'aparició d'aquella directiva tenia com a objectiu facilitar les llibertats de circulació que caracteritzava el mercat interior. Així es plasma en l'exposició de motius de la Directiva 2008/95/CE: *Les legislacions que s'aplicaven a les marques en els EE.MM. abans de l'entrada en vigor de la Directiva 89/104 / CEE contenien disparitats que podien obstaculitzar tant la lliure circulació de mercaderies com la lliure prestació dels serveis i falsejar les condicions de competència en el mercat comú. Per tant, calia, aproximar aquestes legislacions per garantir el bon funcionament del mercat interior.* Per això n'hi ha prou amb aproximar les disposicions nacionals que tinguin més incidència directa sobre el funcionament del mercat interior.

¹³ SÁNCHEZ CALERO, F., SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. *Instituciones de Derecho Mercantil...*, op.cit., p. 219.

Aquesta directiva acaba sent substituïda per la Directiva 2008/95/CE del Parlament Europeu i del Consell d'octubre 22 de 2008 relativa a l'aproximació de les legislacions dels EE.MM. en matèria de marques, la qual té com a finalitat, igual que l'altra directiva, facilitar la lliure circulació de productes i la lliure prestació de serveis i garantir que les marques registrades gaudeixin de la mateixa protecció en els ordenaments jurídics de tots els EE.MM..

Això, però, sense perjudici que els EE.MM. tinguin la facultat de concedir una protecció més àmplia a les marques que hagin adquirit renom.

Existeixen diversos reglaments europeus que són:

Reglament sobre la marca comunitària (CE) n° 207/2009. Amb les disposicions d'aquest Reglament es confereix a les empreses el dret d'adquirir, d'acord amb un procediment únic, marques comunitàries que gaudeixin d'una protecció uniforme i que produeixin els seus efectes en tot el territori de la Comunitat. Però, tal i com s'especifica en el preàmbul d'aquest Reglament, el dret comunitari de marques, però, no substitueix els drets de marques dels EE.MM., per tant, les empreses no estan obligades a registrar la seva marca com una marca comunitària. En tot cas, el registre serà denegat serà, en cas de que la selecció tingui caràcter distintiu, en cas que sigui il·lícita o en cas que es oposin drets anteriors.

Es crea una Oficina d'harmonització del mercat interior (marques, dissenys i models) independent al pla tècnic i dotada d'autonomia jurídica, administrativa i financera suficient. Aquesta oficina té la forma d'un organisme de la Comunitat amb personalitat jurídica.

Reglament d'execució de la marca comunitària (CE) n° 2868/95, que desenvolupa tot el procés de sol·licitud i de registre de la marca comunitària.

I el Reglament sobre les taxes relatives a la marca comunitària (CE) n° 2869/95.

Per últim, passem al dret internacional sobre del dret de marca. El primer pas per a internacionalitzar aquest dret, el van constituir els industrialistes alemanys E.KATZ, A. DUERINGER i J.KOHLER amb la Societat per la creació d'un Dret mundial de marques. Es volia crear una Associació, la *Weltmarkenverband* però que no va tenir èxit. Com diu SOSNITZA, les causes d'aquest fracàs van ser el rebuig que provocaven les característiques del Projecte d'una marca mundial: la constitució d'un Tribunal Arbitral Internacional que actuaria al marge dels tribunals nacionals i la supressió de divisió dels productes en classes, entre d'altres¹⁴.

Després d'això es va adoptar el CUP per la protecció de la propietat industrial de 20 de març de 1883, el qual, segons FERNÁNDEZ-NÓVOA és el *corpus* tècnicament més depurat de normes

¹⁴ SOSNITZA, O., *Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler*, Stuttgart, 1998. Pp. 193-194.

supranacionals en l'àmbit de la propietat industrial¹⁵. L'article 1 del CUP ens diu que els països signataris del Conveni es constitueixen en Unió per la protecció de la propietat industrial. Un dels dos pilars bàsics d'aquest conveni és el de tractament nacional dels ciutadans unionistes i les persones a ells assimilats. Això vol dir, i segons l'article 2 del CUP, que els nacionals d'un país de la Unió gaudirà del mateix tracte i protecció en un altre país de la Unió. D'aquí s'infereix una prohibició de qualsevol mesura discriminatòria dels unionistes estrangers en relació amb els nacionals. L'altre pilar bàsic és el principi del tractament unionista, això és, s'implanten en matèria de marques un conjunt de drets mínims regulats al Conveni (art. 2 apartat 1).

Com va dir BOTANA AGRA¹⁶, en el Congrés Internacional de la Propietat Industrial celebrat a París el 1878 va sorgir "la idea d'establir un sistema que simplifiqués les formalitats per protegir una mateixa marca en diversos països". La idea es va desenvolupar en la Conferència de Roma de 1886 i va culminar en la Conferència de Madrid de 1890-1891, on es va aprovar l'Arranjament de Madrid relatiu al registre internacional de marques, firmat el 14 d'abril de 1891¹⁷. Va ser revisat per última vegada a Estocolm el 14 d'abril de 1891.

El Director General de la OMPI va elaborar el Protocol A, el qual modificava l'Arranjament de Madrid i va servir com a base per als treballs preparatoris de la Conferència Diplomàtica celebrada a Madrid en el mes de juny de 1989 on es va aprovar el Protocol concernent a l'Arranjament de Madrid relatiu al registre internacional de marques de 1989. L'objectiu d'aquest arranjament, i que es troba recollit en el seu article 1.2, és la d'obtenir la protecció d'una marca d'un nacional d'un dels països contractants que abasti el territori de tots els països que hagin signat l'Arranjament. Aquesta protecció serà possible quan s'hagi admès la sol·licitud de registre davant la Oficina Internacional a través de l'ADMInistració del país d'origen.

El Tractat sobre el Dret de Marques de 1994 té origen en la proposta que va fer el Director general de la OMPI el 1987 a la Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual i a la Unió de París per començar els treballs tendents a elaborar un Tractat sobre l'harmonització dels Drets de marques¹⁸. El tractat es va aprovar finalment en la Conferència Diplomàtica celebrada a Ginebra el dia 27 d'octubre de 1994¹⁹. La finalitat primordial d'aquest Tractat és la de simplificar les formalitats que s'ha d'observar per adquirir i mantenir el dret de marca., com subjectar la sol·licitud del registre d'una marca a certs requisits uniformes en tots els països signataris del Tractat.

¹⁵FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid, Marcial Pons, 2001. p. 580.

¹⁶ BOTANA AGRA, *La protección de las marcas internacionales*, Madrid, Marcial Pons, 1994. P. 15.

¹⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid, Marcial Pons, 2001. P. 65.

¹⁸ BASTIAN, E-M., SCHRICKER, G., *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*, Textsammlung. Europäisches und internationales Markenrecht Markengesetze der Mitgliedstaaten der EU, 1998, p. 213.

¹⁹ GÓMEZ SEGADE, *El Secreto Industrial (Know-how). Concepto y protección*, Madrid, Tecnos, 1974. p. 985.

Infracció del dret de marca. Article 34 LM i art. 5 DM

Per saber si la paròdia pot ser acceptada en l'àmbit del dret de marques ens hem de plantejar la qüestió a *contrario sensu*, és a dir, si pot ser rebutjada, per ser un ús que infringeix la marca, per l'article 34 LM. O si bé, pot acollir-se dins de les limitacions al dret de marca de l'article 37 LM.

L'article 34 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques (LM) detalla en el seu apartat segon que el titular de la marca podrà activar el seu *ius prohibendi* quan, sense el seu consentiment i dins del tràfic econòmic:

El tercer utilitzi una marca idèntica per productes o serveis idèntics que siguin identificats per la marca registrada; Que faci ús d'una marca similar o idèntica a la marca registrada i sobre uns productes o serveis similars o idèntics i això condueixi a un risc de confusió; O encara que els productes o serveis no siguin similars ni idèntics, estiguem davant d'una marca notòria i reconeguda a Espanya, sense justa causa i això pugui implicar;

- a) Una falsa relació d'associació pel que fa als orígens empresarials;
- b) Un aprofitament indegut de la reputació del signe;
- c) La " dilució " de la marca, o pèrdua de la força distintiva del signe notori o rebatejat.

L'article 5.1 a) i b) de la DM recull els supòsits de doble identitat (en el signe distintiu com en els productes o serveis) i on la utilització de l'idèntic o similar signe distintiu pel tercer per a productes o serveis idèntics o similars als que utilitza el titular de la marca anterior pot generar un risc de confusió. L'apartat segon, i que es deixa com a facultat pels als EE.MM. incorporar-ho o no als seus sistemes legislatius, tracta sobre la protecció de la marca renombrada, sense fer distinció de la notòria, quan aquesta s'utilitzi sense justa causa per a productes o serveis no similars que aquella distingeixi i el tercer pretengui obtenir una avantatge deslleial del caràcter distintiu o del renom de la marca o es pugui causar perjudici als mateixos.

L'article 9.1.a), b) i c) del RM no dista gens del que es diu en l'article 34.2 LM.

L'ús en el tràfic econòmic. Concretament, l'ús a títol de marca

Què significa fer un "ús en el tràfic econòmic"? Això porta incorporat la utilització del signe com a títol de marca? Són preguntes que es respondran en les línies següents.

En l'anterior llei de Marques, la del 1988, particularment en el seu article 31.1 existien dos requisits perquè pogués fer efectiva el titular el seu *ius prohibendi*: que s'usés la seva marca per

un tercer i que aquest la fes servir a títol de marca, és a dir, que la utilitzés per diferenciar i identificar els seus productes o serveis. Actualment la LM de 2001, incloent la Directiva comunitària i el reglament comunitari sobre marques, han obviat aquell pressupòsit, el de l'ús a títol de marca. L'ús no autoritzat no porta tants problemes d'interpretació però sí el de ús en el tràfic econòmic.

Autors com MONTEAGUDO²⁰ consideren que en aquest concepte de “ús en el tràfic econòmic” s'ha d'entendre inclòs el concepte de finalitats concurrencials de l'article 2 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial (en endavant, LCD).

Segons definició de MASSAGUER “posseeix finalitat concurrencial tota acció que, en sí mateixa considerada o en atenció a les circumstàncies del cas, està orientada a influir en l'estructura del mercat o posició competitiva dels operadors en el mercat (ja sigui la prpia o la d'un tercer) i/o per condicionar la formació i desenvolupament de les relacions econòmiques en el mercat. Pot predicar-se de tota conducta que directa o indirectament comporti un oferiment comercial o de tot esforç dirigit a la captació de nous clients o mantenir els ja existents”. A més, no es requereix que s'obtingui un benefici econòmic ja sigui directa o indirectament. Conseqüentment, s'inclouen aquelles pràctiques amb caràcter benèfic o filantròpic que es realitzin en el mercat²¹.

Aquest canvi normatiu és degut a dues raons, segons MONTEAGUDO²², que es resumirien així:

Primer, aquest canvi es produeix en sintonia amb el canvi de les funcions de la marca. Ja no s'ha de preponderar la funció indicadora de la procedència empresarial, sinó que també s'han de remarcar altres funcions com la comunicativa. Tal i com diu PERDICES HUETOS *la funció primordial de la marca ha deixat de ser la de indicar l'origen d'una prestació per complir una bàsica funció informativa per via de monopolitzar la reputació d'una empresa i les inversions que en ella es fan: “no name, no gain”*²³. En addició, en el cas de les marques notòries o renombrades en molts casos el tercer s'aprofita de la reputació d'aquelles sense que faci falta que les utilitzi per identificar els seus propis productes o serveis i això és suficient perquè hi hagi una violació del dret de marca.

²⁰ MONTEAGUDO, M. *El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios* [en línia]. Disponible a: http://www.upf.edu/eventia/08/mercantil/pdf/Violacion_derecho_de_marca_M_Monteagudo.pdf. p. 9.

²¹ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, p. 122 ss.

²² MONTEAGUDO, M. *El presupuesto de la violación...op. cit.*, p. 3.

²³ PERDICES HUETOS, A.B., *La muerte juega al Gin Rummy* (La Parodia en el derecho de autor y de marcas). Revista de Propiedad Intelectual núm. 3/1999, Bercal, Madrid, Setembre-Desembre, 1999, p.11.

Segon, serveix també per ampliar l'àmbit objectiu de protecció d'aquest dret. Per a que s'entengui que hi ha una violació del dret de marca, s'ha de donar els supòsits de col·lisió de l'article 34.2 LM i a més a més, que el tercer no pugui acollir-se als supòsits de justificació de la marca aliena que determinen l'article 36 i 37 LM. En paraules literals de MONTEAGUDO "exigir la utilització a títol de marca com a pressupòsit de l'il·lícit no deixa de resultar pertorbador, ja que suposa atorgar en el judici d'il·licitud un relleu extraordinari a un element purament circumstancial i aliè al criteri d'il·licitud"²⁴.

Aquest mateix autor aplaudeix la superació d'incorporar en la norma el requisit de l'ús de la marca com a títol marcari, ja que en ocasions és possible induir a error als consumidors, tot i que el signe aliè no s'utilitzi per designar els propis productes o servei. Un exemple d'això és el *metatagging*. Els *metatags*, segons definició extreta de Wikipedia, "són etiquetes html que s'incorporen a la capçalera d'una pàgina web i que resulten invisibles per a un visitant normal, però de gran utilitat per a navegadors o altres programes que puguin valer-se d'aquesta informació"²⁵.

La STAP de 24 juliol 2013²⁶ va resoldre un cas sobre infracció de dret de marca mitjançant un *metatagging*. En aquest assumpte es presentava la Fundació Gala-Salvador Dalí i altres enfront de Faber Gòtic, SL, organitzadora de la " exposició Dalí " al Palau Pignatelli de Barcelona, i el comissari de la mateixa, titular del nom de domini de la pàgina web oficial de la exposició, declarant que el comissari havia de deixar d'utilitzar el nom de domini www.dalibarcelona.com, la referència a Dalí en aquesta web, així com els *metatags* "Dalí ", "Salvador Dalí ", "Daum Dalí "i "Dalí theater museum" a la web.

La Fundació era titular de les marques de caràcter exclusivament denominatiu: Salvador Dalí, Museu Dalí-Dalí Museum, Museu Salvador Dalí, Teatre-Museu Dalí. El Tribunal va declarar que aquests signes registrats podien ser utilitzats en exclusiva, a títol de marca, per la Fundació com a legítim titular, però va afegir que no es podia impedir que altres competidors utilitzessin el terme Dalí per tal que no s'utilitzés com a marca, és dir, amb la finalitat de designar en el mercat productes o serveis.

Va acabar fallant a favor de la Fundació ja que l'ús del terme DALÍ dins l'adreça web es tractava d'un ús a títol de marca, entenent que aquesta pàgina web o domini constituïa una forma de publicitat per a l'establiment on se celebra l'exposició, i on el nom de domini era essencial de cara a identificar els productes i serveis oferts. Va resultar provat que el terme DALÍ s'utilitzava a títol de marca i no amb la funció accessòria de merament identificar l'autor de l'obra exposada.

²⁴ MONTEAGUDO, *El presupuesto de la violación...* op. cit., p.4.

²⁵ <http://es.wikipedia.org/wiki/Metatag>.

²⁶ STAP, Secció 15ª, sala de lo civil, nº11784/2013 de 24 de juliol de 2013.

L'article 5 de la directiva comunitària sobre marques tampoc utilitza el concepte de "a títol de marca" pel que fa a la utilització il·lícita de les marques per dos arguments centrals: la voluntat d'harmonitzar la normativa dels EE.MM. en matèria de protecció de la marca, i per altra banda, l'amplitud del tenor en els preceptes comunitaris, que normalment obvia la referència a la utilització a títol de marca.

En opinió de MONTEAGUDO, la Directiva de marques, en el marc de la tutela facultativa de la marca de renom en el sistema de marques, deixa llibertat als EE.MM. per incorporar o no modalitats d'ús diferents de la pròpia d'identificació i distinció dels productes o serveis, o sigui, del de títol de marca.

L'article 5 de la directiva fa ús de l'expressió més àmplia de "tràfic econòmic", però al parer d'aquest autor, l'ampliació de la protecció de l'ús d'una marca protegida front a altres utilitzacions diferents a la de títol de marca només s'entén en la utilització en la publicitat deslleial. Pel que es refereix a la facultat que brinda l'article 5.2 LM als EE.MM. per habilitar al titular per prohibir a qualsevol tercer l'ús, sense el seu consentiment, en el tràfic econòmic, de qualsevol signe idèntic o similar a la marca per a productes o serveis que no siguin similars als que identifiquen les marques renombrades, sembla ser que permet als EE.MM. superar el pressupòsit de l'ús a títol de marca per tal d'incorporar altres utilitzacions del signe diferents d'aquell.

Creu que només "incorporaria supòsits d'utilització publicitària adhesiva i deslleial de signes aliens com a instrument d'atracció de la demanda, però emprant un signe diferent per identificar els propis productes o serveis". El que vol aquest precepte, en un cas que es rebés per part de l'Estat Membre, és excloure aquelles modalitats d'ús en les que no està present la connexió entre signe i producte o servei, com passarà en els casos de la mera aparició d'una marca de renom en una pel·lícula, en un article periodístic, etc. Això comporta que conductes on sí es contemplin finalitats concurrencials però on la marca no té cap connexió amb el producte o servei (serveix l'exemple de l'aparició de la marca renombrada en una pel·lícula) s'acudirà a la legislació de competència deslleial.

Un altre requisit que es recull en l'article 5 DM com 34 LM és la connexió entre el signe i els productes o servies bé pot ser per al subjecte que utilitza el signe o per part d'un tercer que actua per aquell, quan diu que l'ús d'un signe similar o idèntic ha de ser "per productes o serveis". La qüestió és si aquesta connexió incorpora l'ús a títol de marca o no.

La connexió que sembla que ha d'existir entre el signe i els productes o serveis, segons per SUÑOL no és necessari que hagi de ser de distinció, i també com han afirmat algunes sentències del TJCE. Aquesta jurisprudència ha establert que el vincle es produeix quan el signe

s'aplica directament als productes o serveis de qui els utilitza²⁷. S'ha considerat complerta aquesta exigència quan el signe controvertit no s'utilitza per diferenciar els propis productes o serveis, sinó per identificar els productes o serveis d'un tercer amb els que estableix una comparació publicitària²⁸. També quan es presenti els seus productes o serveis com alternativa als oferts o prestats pel titular de la marca. En canvi, no hi ha infracció de marca quan s'utilitzi el signe per identificar cosa diferent de productes o serveis, com per exemple, una societat o establiment. En tot cas hi ha connexió entre el signe i el producte o servei, quan l'ús pel tercer del signe igual o similar a la marca es realitzi per promoure els seus propis productes o serveis.

MONTEAGUDO considera que la llei de marques actual no acull expressament la opció del titular per prohibir a tercers l'ús de la seva marca en casos diferents a usos a títol de marca. En conseqüència, aquests casos haurien de ventilar-se per la regulació de competència deslleial. Però hi ha autors i casos en la jurisprudència que no ho han considerat així²⁹. DOMÍNGUEZ PÉREZ³⁰ també considera que l'article 34 LM no inclou en el *ius prohibendi* del titular l'ús del signe distintiu amb fins diferents a la funció distintiva. Però això no impedeix que el titular pugui recórrer a altres sectors jurídics com el dret contra la competència deslleial o la tutela del consumidor quan aquests usos suposin un aprofitament indegut del renom de la marca o menyscabi el caràcter distintiu de la mateixa. Aquesta tesi restrictiva de "ús en el tràfic econòmic" ha sigut recolzada també recolzada per FERNÁNDEZ-NÓVOA que diu "si bé les afirmacions realitzades pel TJUE en aquest punt es realitzen en relació amb el supòsit de doble identitat de signes i productes, resulta indubtable que les mateixes poden ser traslladades a la hipòtesi de la semblança dels signes i productes o serveis que genera el risc de confusió".³¹

²⁷ STJUE 25 de gener de 2007, Cas Adam Opel contra Autec AG (C-48/05).

²⁸ SUÑOL, A., "El presupuesto de uso...", op. Cit., nota 96. Cita la STJUE 12.5.2008, O2 Holdings y O2, donde el tribunal afirmó que "el objetivo de un anuncio en el que el anunciante compara los productos y los servicios que comercializa con los de un competidor es promocionar los productos y los servicios de dicho anunciante. Con dicha publicidad, el anunciante pretende distinguir sus productos y sus servicios, comparando sus características con las de los productos y servicios competidores... Por consiguiente, se considera que el uso por parte de un anunciante, en publicidad comparativa, de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor para identificar los productos o los servicios ofrecidos por éste es un uso para los propios productos o servicios del anunciante, en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104".

²⁹ SUÑOL, A. "El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?(The Requisite of Use in Connection with Goods and Services in the Current Trademark Law: A Further Step to Unlimited Protection of Trade Mark?)." InDret 4 (2012). [En línia] Disponible a: http://www.indret.com/pdf/936.es_2.pdf, nota 63. Cita a : Sosté que a la llum de la DM i el RM el ius prohibendi conferit al titular de la marca comprèn altres usos de signes incompatibles amb una marca anterior diferents de l' pròpiament ús a títol de marca, BERCOVITZ (2002 pàg . 140) .

³⁰ GALÁN CORONA, E. CARBAJO CASCÓN, F. (ed.). *Marcas y distribución comercial*. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011.p.321.

³¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas, op.cit.*, p. 439.

En molts casos ens trobarem que la parodia de la marca no s'utilitzarà per identificar uns certs productes sinó que la parodia mateixa és el producte³².

Per PERDICES HUETOS la parodia escassament podrà servir com a marca ja que és «arma d'un sol tret» i té un caràcter temporal, a diferència de la marca. A més a més, «el consumidor, a diferència del que succeeix en el cas d'una marca original o seria, distingeix en aquests casos el valor intrínsec del producte per un costat i el de la parodia que l'acompanya i la marca per un altre». Per tant, la utilització a títol de marca per part de la parodia és irrellevant a efectes de denominar una burla d'una marca com a parodia o no. És per això que es sosté que accionar l'article 34.2.a) i b) de la LM és difícil, encara que no impossible, perquè «és difícil que algú cregui que una marca està parodiant-se a sí mateixa»³³. Perquè la parodia pogués ser atacada per mitjà d'aquell article hauria de ser confusible o associable amb la marca original i a més, que s'utilitzi per a productes o idèntics que identifica la marca parodiada.

Jurisprudència del TJCE sobre l'ús a títol de marca

La jurisprudència del TJCE respecte a l'ús o no de títol de marca ha anat evolucionant:

En la STJCE de 23 de febrer de 1999³⁴ afirmava que el dret de marca, segons l'article 5 de la directiva, només permet prohibir a tercers les utilitzacions de signes dutes a terme «amb la finalitat de distingir els productes o serveis de què es tracta com originaris d'una empresa determinada, és a dir, com a marca, o amb fins distintius», o sigui, a títol de marca.

En la STJCE de 14 de maig del 2002³⁵ es deia que no constituïa una infracció al dret d'exclusiva quan s'utilitzava la marca a mode descriptiu dels productes o serveis del tercer en els supòsits de doble identitat: tant en la marca utilitzada com en els productes o serveis que distingien les marques idèntiques. El Sr. Freiesleben, titular de les marques Spirit Sun i Context Cut - registrades, respectivament, per “diamants destinats a ser transformats en joies” i per “pedres precioses destinades a ser transformades en joies” -, no pot impedir que un tercer, el Sr. Hölterhoff, ofereixi la venda de pedres semiprecioses i ornamentals denominant “Spirit Sun” i “Context Cut”. Això serà així sempre que la utilització de la marca no perjudiqui la seva

³² PERDICES HUETOS, A.B., La muerte juega al Gin Rummy... op., cit., nota 73: Es van oferir unes enganxines a Alemanya amb la marca Lusthansa i amb colors similars als de la companyia aèria Lufthansa. La broma és que Lust significa desig, i s'usa Hansa la qual designa la companyia [LG Wiesbaden 12 O 221/80 v. 11.2. 1981=OLG Frankfurt 6 U 49/81 GRUR 1982, 319 i LG Wiesbaden 2 O 150/1981, NJW 1982, 649].

³³ *Íbidem*, *peu* de pàgina nº80 cita a GRÜNBERGER, GRUR, 1994, pp 246 ss., pp247-251. Aquest autor indica que en el cas dels articles de broma no sol donar-se un ús marcat (p.249) i que la similitud entre els articles sol ser casual (p.250). la parodia seria perseguible pel dret de marques si, utilitzada marcatament per altres productes similars, fos confusible, el que succeiria si no es reconegué com a parodia o bé es pensés que la parodia prové del mateix fabricant de la marca original.

³⁴ STJCE de 23 de febrer de 1999, cas BMW AG i BMW Nederland BV contra Deenik (C-63/97).

³⁵ STJCE de 14 de maig de 2002, cas Michael Hölterhoff contra Ulrich Freiesleben (C-2/00).

essencial funció, la de la identitat, consistent en garantir als consumidors la procedència del producte i així on generar confusió. Aquest supòsit es donarà quan el tercer utilitzi la marca com a signe distintiu dels seus productes o serveis (STJCE de 12 de novembre de 2002³⁶).

A aquest respecte, “cal comprovar si els consumidors afectats, inclosos aquells als quals els presenten els productes un cop han sortit del punt de venda del tercer, poden interpretar que el signe, tal com l'utilitza el tercer, designa o té per objecte designar l'empresa de procedència dels productes del tercer” (STJCE de 16 de novembre del 2004³⁷).

En la STJCE de 25 de gener del 2007³⁸, segueix mantenint l'ús a títol de marca com a determinant de l'existència d'una infracció marcària.

Però en el seu apartat 25 sembla ser que permet que el titular prohibeixi un ús de la seva marca quan aquesta s'utilitzi amb una funció diferent a la distintiva:

“Correspon l'òrgan jurisdiccional remitent determinar, respecte del consumidor mitjà de joguines a Alemanya, si l'ús de què es tracta en el assumpte principal vulnera les funcions del *logo* Opel com marca registrada per a joguines. Per la resta, no sembla que Adam Opel hagi al·legat que aquest ús vulneri funcions d'aquesta marca diferents de la seva funció essencial”. En aquest cas, l'ús de la marca Opel per cotxes de joguines no es va considerar infracció marcària en el sentit de l'article 5.1a) de la directiva de marques perquè el referit precepte requereix un ús d'un signe idèntic a la marca per a productes idèntics comercialitzats pel tercer.

La STJCE de 11 de setembre de 2007³⁹, segueix en la mateixa línia: “en el sentit dels apartats 1 i 2 de l'article és un ús per distingir els referits productes o serveis, mentre que l'apartat 5 no ho és”.

Però la 18 de juny de 2009⁴⁰, sembla incloure un ús diferent al distintiu: “L'article 5, apartat 1, lletra a), de la Directiva 89/104 s'ha d'interpretar en el sentit que el titular d'una marca registrada està facultat per prohibir el seu per un tercer, en una publicitat comparativa que no compleix tots els requisits de licitud enunciats en el article 3 bis , apartat 1, de la Directiva 84/450 del Consell, de 10 de setembre de 1984 , sobre publicitat enganyosa i publicitat comparativa, en la versió modificada per la Directiva 97 /55 /CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 d'octubre de 1997 , d'un signe idèntic a aquesta marca per a productes o serveis idèntics a aquells per als quals està registrada l'esmentada marca, tot i quan aquest ús no menyscaba la funció essencial

³⁶ STJCE de 12 de novembre de 2002, cas Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed (C-206/01).

³⁷ STJCE de 16 de novembre de 2004, cas Anheuser-Busch Inc. contra Budejovický Budvar, národní podnik (C-245/02).

³⁸ STJUE de 25 de gener de 2007, Cas Adam Opel contra Autec AG (C-48/05).

³⁹ STJUE de 11 de setembre de 2007, cas Céline SARL contra Céline SA (C-17/06).

⁴⁰ STJUE 18 de juny de 2009, cas L'Oréal A i altres contra eBay International AG i altres (C-324/09).

de la marca, que és indicar la procedència dels productes o serveis, sempre que aquest ús menyscabi o pugui menyscabar altres de les funcions de la marca". En el cas particular de l'article 5.1.b) de la DM (i anàlogament, l'article 34.2.b) LM) el titular de la marca només podrà oposar-se a l'ús incontestat d'un signe incompatible quan perjudiqui o pugui perjudicar la funció d'indicació de l'origen empresarial dels productes o serveis. En canvi, per al supòsit de l'article 5.1.a) DM i art. 34.2.a) LM pot oposar-s'hi si afecta o pot afectar cumulativament altres funcions de la marca (funció de la qualitat del bé, la comunitativa, la de inversió o publicitat de la marca).

La STJUE de 23 de març de 2010⁴¹ sembla que vol superar l'ús a títol de marca com a requisit perquè es pugui donar una infracció marcària. Es va enjudiciar la selecció per un tercer d'un signe idèntic a una marca registrada com a paraula clau en el marc d'un servei de referenciació a Internet (el programa Adwords). L'ús del signe incompatible amb la marca seleccionada com a paraula clau no era a títol distintiu. Aquest servei permet als operadors econòmics seleccionar una o diverses paraules clau perquè, en el cas que coincideixin amb les introduïdes en el motor de cerca, es mostri un enllaç promocional al seu lloc. Vuitton va comprovar que la introducció en el motor de cerca de Google dels termes que integren les marques de Vuitton donava lloc a l'aparició, sota la rúbrica « enllaços patrocinats », d'enllaços a llocs en els quals es comercialitzaven imitacions de productes de Vuitton. Es va demostrar també que Google oferia als anunciants la possibilitat no només de seleccionar paraules clau corresponents a les marques de Vuitton, sinó també de combinar-les amb expressions que denoten imitació, com "imitació" i "còpia".

El concepte que ens dóna la jurisprudència del TJCE sobre "ús en el tràfic econòmic" és essencialment un ús que té lloc en un context d'una activitat comercial l'objectiu de la qual és obtenir un avantatge econòmic destinat a situar o col·locar uns béns o productes i no quan es realitzi exclusivament en l'àmbit privat⁴². En aquestes activitats comercials no només es troben les empresarials, sinó també les professionals, artístiques i intel·lectuals, les científiques o esportives, etc., que tinguin un fi lucratiu⁴³.

⁴¹ STJUE de 23 de març de 2010, cas Google France SARL i Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08).

⁴² STJCE de 12 de novembre de 2002, cas Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed (C-206/01).

⁴³ SUÑOL, A. "El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿ Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?(The Requisite of Use in Connection with Goods and Services in the Current Trademark Law: A Further Step to Unlimited Protection of Trade Mark?)." *Indret* 4 (2012). [En línia] Disponible a: http://www.indret.com/pdf/936.es_2.pdf. p. 10.

Es considera que qui ha d'utilitzar el signe en el tràfic econòmic ha de ser un «operador econòmic» o sigui, per un empresari, encara que el concepte de tràfic econòmic compren totes les activitats econòmiques independentment de si les executa un empresari o no⁴⁴.

Però no totes les activitats poden ser purament comercials o purament no comercials: ens trobarem en casos en què les activitats seran de naturalesa mixta. Aquests tenen una faceta comercial però a la vegada tenen altres fins, com mostrar lleialtat a un equip, criticar o parodiar al titular de la marca o decorar un utensili. Busquen promoure un determinat producte o servei, en la majoria dels casos. Encara que s'executi per una entitat sense ànim de lucre, això no ens ha de portar a considerar l'ús fora de l'àmbit comercial. En el cas "Arsenall Football Club" la venda de camisetes per un seguidor del club de futbol es va concloure que s'havia utilitzat la marca en una activitat comercial amb ànim de lucre o fins i tot s'ha arribat a aquesta mateixa conclusió en entregues realitzades a títol gratuït de productes, perquè hi havia intenció de captar nous mercats⁴⁵.

En resum, i des de la jurisprudència del TJCE, el *ius prohibendi* es podrà activar i en els supòsits dels apartats 1 a 4 de l'article 5 de la directiva quan:

- a) S'utilitzi la marca sense el consentiment del titular de la marca i;
- b) Es faci en el context d'una activitat comercial destinada a col·locar uns béns o productes i obtenir avantatge econòmic;
- c) Es faci a títol de marca, encara que aquest requisit no és pacífic.

L'art. 34.2.a) LM: supòsit de doble identitat

L'article 5.1.a) DM i art. 9.1.a) RM senyala que el titular d'una marca registrada està facultat per prohibir a qualsevol tercer, sense el seu consentiment, l'ús en el tràfic econòmic de qualsevol signe idèntic a la marca comunitària, per productes o serveis idèntics a aquells per als quals la marca estigui registrada.

La Sala de Recursos de l'OAMI en la decisió LTJ-Diffusion entén que "identitat" ha de ser interpretat restrictivament, de manera que únicament existirà identitat entre els signes confrontats quan resultin idèntics en tots els seus aspectes i sense que hi hagi cap modificació o adhesió als mateixos⁴⁶. El TJUE⁴⁷ no en fa una interpretació tan restrictiva i considera que

⁴⁴ GALÁN CORONA, E. CARBAJO CASCÓN, F, *Marcas y distribución comercial*, op. Cit, p. 206.

⁴⁵ Resolució de la Sala de Recursos R0001/2000-3, DE 19 de juny de 2002, cas LTJ-Diffusion.

⁴⁶ STJCE de 20 de març de 2003, cas LTJ-Diffusion (C-291/00).

L'existència de diferències insignificants entre el signe i la marca poden no ser apreciades pel consumidor mitjà, de manera que l'article 5.1.a de la DM ha de ser interpretat en el sentit que un signe és idèntic a un altre quan reproduceixi, sense cap modificació o adhesió tots els elements que constitueixen la marca, o quan la impressió global dels signes enfrontats conté diferències tan insignificants que podrien no ser apreciades pel consumidor mitjà.

Pel que fa a la identitat dels productes o serveis, aquests poden coincidir totalment⁴⁸, poden no ser totalment idèntics però ser sinònims (bici i bicicleta), quan els productes o serveis confrontats pertanyin a les classes de la Classificació de Niça es consideraran idèntics, també, qualsevol producte o servei la genèrica descripció del qual pugui abastar un determinat nombre de productes o serveis específics, els quals poden considerar-se com un "sub-grup" d'aquells, s'ha d'entendre que els inclou (com per exemple, "formatge" inclou "formatge italià per gratinar")⁴⁹. Així mateix, quan en la descripció del qual dels productes i / o serveis es inclogui el terme "en particular" o "incloent", no s'ha d'entendre que la descripció dels mateixos es troba limitada als productes o serveis assenyalats, sinó que s'entendrà que aquests es realitzen merament d'exemple. També es podrà atendre a al significat semàntic de la descripció dels productes o serveis (si un dels signes confrontats es troba registrat per identificar "cinturons", i un altre per identificar "Cinturons de seguretat", òbviament els productes o serveis no podran considerar idèntics⁵⁰).

L'art. 34.2.b LM: el risc de confusió

La lletra b) de l'apartat primer de l'article 9 RM i art. 5.1.b) DM assenyalen que el titular de la marca comunitària està facultat per prohibir a qualsevol tercer l'ús en el tràfic econòmic, sense el seu consentiment, de *qualsevol signe que, per ser idèntic o similar a la marca comunitària, i per ser els productes o serveis protegits per la marca comunitària i pel signe idèntic o similars, impliqui un risc de confusió per part del públic; el risc de confusió inclou el risc d'associació entre el signe i la marca.*

Per tant el *ius prohibendi* atorgat al titular de la marca, desplega els seus efectes davant tres supòsits concrets⁵¹:

a) Identitat del signe amb la marca anterior i similitud dels productes o serveis.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Resolució de la Divisió d'Oposició 0035-1998, Siena.

⁴⁹ Resolució de la Divisió d'Oposició 3407-2002, Parmitalia.

⁵⁰ Resolució de la Divisió d'Oposició 0097-1999, Moto. Confirmada per Resolució de la Sala Recursos R0260 / 1999-3, Moto / Motor Jeans.

⁵¹ STJCE de 12 d'octubre de 2004, cas Vedral SA contra OAMI (C-106/03), considerant 51.

b) Semblança del signe amb la marca anterior i identitat dels productes o serveis.

c) Semblança del signe amb la marca anterior i similitud dels productes o serveis.

Els criteris i pautes per analitzar si una determinada marca genera confusió, després de l'entrada en vigor de la derogada Directiva 89/104/CEE, van passar a interpretar-se de d'una perspectiva comunitària.

El risc de confusió es defineix des de les sentències en la STJCE d'11 de novembre de 1997⁵² i i la STJCE de 29 de setembre de 1998⁵³, com aquell risc que el consumidor pugui creure que els productes o serveis distingits per dos o més marques procedeixen de la mateixa empresa, o si escau, "d'empreses vinculades econòmicament". Amb la proposta de la delegació del BENELUX es va ampliar el concepte de confusió incorporant el concepte de risc d'associació i així s'amplia l'abast del *ius prohibendi* del titular de la marca.

El supòsit de la lletra a) en què en aquest cas, en el d'identitat de signes i productes o serveis el dret comunitari atorga al titular de la marca registrada anterior una facultat prohibitiva absoluta, sense que sigui precisa l'existència de risc de confusió. En el cas de que no hi hagi plena identitat (apartat b)), la norma requereix que existeixi risc de confusió.

Arran de les conclusions presentades per l'Advocat General en la STJCE d'11 de novembre de 1997 i que van ser ratificades posteriorment pel mateix Tribunal de Justícia, on es va arribar a la conclusió que el risc d'associació no és sinó una variant del risc de confusió, ja que si no hi ha risc de confusió, no hi haurà tampoc risc d'associació. Aquest risc d'associació suposa induir a creure que entre una persona que empra el signe en qüestió i una altra existix una relació material o comercial, o sigui, uns vincles econòmics que autoritzen la seva utilització, patrocinada pel seu titular.

A través d'aquella sentència el Tribunal de Justícia va realitzar per primera vegada una interpretació comunitària i uniforme del "risc de confusió" i aporta els criteris i pautes per analitzar si en un determinat cas existeix aquell risc, que es resumeixen d'aquesta manera⁵⁴:

⁵² STJCE d'11 de novembre de 1997, cas SABEL BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport (C-251/95).

⁵³ STJCE de 29 de setembre de 1998, cas Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriorment Pathe Communications Corporation (C-39/97).

⁵⁴ GÓMEZ SÁNCHEZ, D. *La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los derechos nacionales*. Dirigit pel Prof. Dr. D. José Manuel Otero Lastres. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Madrid, 2010. p.115-118. Disponible a Internet: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/9785/Tesis%20Doctoral%20David%20G%C3%B3mez.%20Julio%202010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultat el: 17 de març de 2015.

- “Hi haurà risc de confusió quan el públic pugui creure que: els productes o serveis identificats amb una marca procedeixen de la mateixa empresa; o que procedeixen d'empreses vinculades econòmicament, en aquest cas, hi haurà risc d'associació, el qual no és una alternativa al risc de confusió, sinó que serveix per definir el seu contingut.
- Ha de ser apreciat globalment, tenint en compte tots els factors rellevants i atenent totes les circumstàncies del cas.
- Ha de ser apreciat tenint en compte el criteri de percepció que el consumidor mitjà té de les marques que s'examinen.
- En valorar aquest factor s'ha de prendre en consideració que, en primer lloc, el consumidor mitjà, al qual se suposa que és un consumidor mitjà de la categoria dels productes considerada, és un consumidor normalment informat i raonablement atent i perspicaç, i el nivell d'atenció pot variar en funció de la categoria de productes o serveis contemplada. En segon lloc, que poques vegades té la possibilitat de comparar directament les marques, sinó que ha de confiar en la imatge imperfecta que conserva a la memòria. I en tercer lloc, que el consumidor mitjà percep la marca com un 'tot' i per tant no podrà analitzar els seus diversos detalls.
- Un dels factors que s'han de considerar per valorar el risc de confusió és el grau de distintivitat de la marca anterior, ja que a major distintivitat de la marca anterior, ja sigui inherent o adquirida, major serà el nivell de protecció sobre la mateixa, i per tant, més gran serà el risc de confusió.

Per valorar aquest factor no es pot prendre en consideració, únicament, percentatges numèrics sobre el grau de coneixement de la marca al mercat, sinó que a més hauran de valorar altres circumstàncies addicionals, com per exemple, les qualitats intrínseques de la marca per gaudir d'un alt caràcter distintiu, inclòs el fet que aquesta no tingui, o no, de qualsevol element descriptiu dels productes o serveis per als que ha estat registrada; la quota de mercat que tingui; l'ús intensiu que s'hagi realitzat en el mercat (tant geogràfica com temporalment); les inversions realitzades per l'empresa per promocionar-; la proporció del sector rellevant el públic que considera que els productes o serveis identificats amb la mateixa provenen d'una empresa determinada; certificats de les cambres de comerç i indústria o altres associacions professionals, etc⁵⁵.

- Un altre dels factors que s'ha de prendre en consideració és la identitat o similitud entre les marques confrontades. Per tal d'apreciar el grau de similitud que hi ha entre les marques controvertides, l'òrgan jurisdiccional ha de determinar, globalment, el seu grau

⁵⁵ Sentència de 22 de juny de 1999, Cas Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH c. Klijsen Handel BV, (C-342/97), considerant 23.

de similitud gràfica, fonètica i conceptual i, si s'escau, avaluar la importància que s'ha d'atribuir a aquests diferents elements, tenint en compte la categoria de productes o serveis contemplada i les condicions en què aquests es comercialitzen.

- Un altre dels factors que s'ha de prendre en consideració és la identitat o similitud entre les marques confrontades. L'òrgan jurisdiccional ha de determinar, globalment, el seu grau de similitud gràfica, fonètica i conceptual i, si s'escau, avaluar la importància que s'ha d'atribuir a aquests diferents elements, tenint en compte la categoria de productes o serveis contemplada i les condicions en què aquests es comercialitzen.
- També s'ha de prendre en consideració la identitat o similitud entre els productes o serveis que identifiquen les marques. Per tal d'apreciar el grau de similitud, l'òrgan jurisdiccional podrà prendre en consideració tots els factors rellevants, incloent-hi, la seva naturalesa, finalitat, mètode d'ús, i si són complementaris o entren en competició”.

El Tribunal de Justícia ha subratllat que un dels factors bàsics per determinar el risc de confusió és el grau de coneixement o notorietat de la marca en el mercat. Diferència entre marques normals, marques notòries i marques renombrades.

L'art. 34.2.c) LM: protecció de marques notòries i marques renombrades registrades

Avui en dia s'utilitzen els nomenclàtors per classificar les marques segons siguin per a uns determinats productes o serveis o per uns altres. Amb això es vol impedir l'accés de marques que siguin idèntiques o similars a altres marques que identifiquin els mateixos productes o serveis que volen identificar aquelles. En la classificació de les marques notòries i reconegudes però no pot constituir-se en un sistema de "compartiments estancs", sinó en un instrument de caràcter funcional. Encara que una marca serveixi per identificar uns productes o serveis diferents als que identifica la marca notòria i reconeguda, tampoc se li hauria de permetre el seu accés al Registre de Marques, pel valor afegit especial de què gaudeix la marca notòria i reconeguda, la qual cosa la fa més susceptible de patir abusos. Aquesta idea va ser concebuda per la jurisprudència i avui en dia la tenim plasmada en l'article 34.2.c) de la LM.

L'article 8.1 LM diu així:

No es pot registrar com a marca un signe que sigui idèntic o semblant a una marca o nom comercial anteriors encara que se sol·liciti el seu registre per a productes o serveis que no siguin similars als protegits per aquests signes anteriors quan, per ser aquests notoris o de renom en Espanya, l'ús d'aquesta marca pugui indicar una connexió entre els productes o serveis emparats per la mateixa i el titular d'aquells signes o, en general, quan aquest ús,

realitzat sense justa causa, pugui implicar un aprofitament indegut o un menyscapte del caràcter distintiu o de la notorietat o renom d'aquests signes anteriors.

Aquest article va suposar un avenç respecte del que preveia similarment l'article 13.c) de l'anterior llei de marques ja que introdueix de manera expressa la ruptura del principi d'especialitat respecte de les marques notòries o de renom registrades. En l'antiga LM només es trencava amb aquell principi quan existia un aprofitament indegut de la reputació de la marca anterior. Aquesta introducció va ser possible als articles 6 bis del CUP i 16.3 de l'ADPIC que rebutgen signes distintius confusibles amb altres que hagin obtingut notorietat o renom encara que els signes no distingeixin productes o serveis relacionats amb aquells que distingeix la marca notòria o de renom.

L'article 34 refon els derogats articles 30, 31 i 32 "barrejant els conceptes que la llei abans tenia clarament diferenciats"⁵⁶.

L'article 34.2 LM no varia respecte de l'article corresponent de la llei del 88, excepte per l'article 34.2.c. la LM on porta la protecció de la marca notòria i marca renombrada registrades més enllà de les fronteres establertes pel Nomenclàtor de la classificació de Niça, que s'estén més quant major sigui el seu reconeixement pel sector en particular o totalment quan el públic en general la reconeix.

La protecció especial atorgada a aquest tipus de marques ve per exigència tant de la doctrina com de la jurisprudència.

Podria considerar-se fins i tot que l'actual llei "atorga una protecció més àmplia inclús que la que estableixen les normes internacionals anteriorment citades"⁵⁷. Per tant, tenim que no podrà registrar-se una marca idèntica o similar a una marca notòria registrada o de renom encara que distingeixin productes o serveis no relacionats, quan, i posant l'article 8.1 LM en connexió amb l'article 34.2.c) LM:

- 1) Quan pugui indicar una connexió respecte l'origen empresarial: aquest incís es pren dels articles 16.3 ADPIC i 6 del CUP. Aquests determinen que la prohibició del registre i ús de la marca que fos idèntica o similar a marques notòries o renombrades s'ha d'ampliar a marques que distingeixen productes o serveis no similars sempre que això pugui suposar una connexió entre la marca i el titular de la marca notòria. Però s'ha eliminat

⁵⁶ FERRANDIS GONZÁLEZ, S., SELAS COLORADO A., ABAD REVENGA, J., *Comentarios a la ley de marcas*. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.A, Barcelona, 2002, [en línia]. Disponible a: http://82.223.210.105/c/document_library/get_file?folderId=44607&name=915174_Marcas.pdf. p. 166.

⁵⁷ Íbidem, p. 69.

l'incís de l'article 16.3 que diu que ha de ser probable que es lesionin els interessos del titular de la marca registrada. Això es sobreentén, i per això la LM espanyola ho obvia.

- 2) Quan la sol·licitud suposi un aprofitament indegut del caràcter distintiu, la notorietat o renom de la marca prioritària: aquest concepte ja venia referit a l'article 13 c) de la LM de 1988 i que va ser heretat de l'article 124.13 EPI. Les marques notòries o de renom gaudeixen d'un enraigament profund en la societat, tenen un *selling power* (força atractiva de la marca) que fa que tercers vulguin aprofitar de la seva reputació. Aquesta força és "directament proporcional a la distintivitat i notorietat de la marca i avarca àmbits comercials en els que la marca no necessita haver sigut utilitzada". Aquests tercers persones aprofitant el principi d'especialitat, sol·licitarien marques idèntiques o similars a marques notòries o de renom en sectors on aquestes no actuen, per això mateix el principi ha de caure en aquests casos.
- 3) Quan la sol·licitud suposi un menyscapte del caràcter distintiu, la notorietat o renom de la marca prioritària: això és té en compte amb independència de si es pretén un aprofitament de la marca anterior. Abans s'acudia a la LCD per evitar els supòsits d'aprofitament indegut de la reputació o menyscapte de la força distintiva, notorietat o renom d'una marca anterior. Però ara es contempla per la llei de marques. No és necessari que s'introdueixin el signes confusibles al mercat. El concepte de dilució de la distintivitat és recollit per la jurisprudència.

L'article 2 de la LM disposa que *el dret de propietat sobre la marca i el nom comercial s'adquireix pel registre vàlidament efectuat de conformitat amb les disposicions d'aquesta Llei*. La llei espanyola de marques segueix un sistema mixt que combina el principi de la inscripció registral amb el de la notorietat del signe⁵⁸. En la mateixa línia, l'article 6.2.d) de la LM diu que les "marques no registrades que en la data de presentació o prioritat de la sol·licitud de la marca a examen siguin "notòriament conegudes" a Espanya en el sentit de l'article 6.bis del CUP " impediran l'accés al registre d'altres marques idèntiques o confusibles. Per tant, s'equipara el titular de la marca notòriament coneguda usada, amb el de la marca registrada (art. 34.5 LM).

L'article 34.5 LM contempla la protecció també per a marques no registrades. La marca notòria i el seu titular podrà exercir les facultats que té el titular registral. Però no se li aplicarà l'article 34.2.c LM. L'antic EPI reconeixia que els drets de propietat intel·lectual pertanyien al seu autor només per haver-lo creat. La LM del 88 només atorgarà el dret sobre la marca una vegada

⁵⁸ GÓMEZ SÁNCHEZ, D. *La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los derechos nacionales*. Dirigit pel Prof. Dr. D. José Manuel Otero Lastres. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Madrid, 2010. P. 35. Disponible a Internet: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/9785/Tesis%20Doctoral%20David%20G%C3%B3mez.%20Julio%202010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

aquesta estigui registrada. Però la LM de 2001 fa un avenç important en aquest aspecte i introdueix la protecció a una marca notòria no registrada. L'article 8 també fa referència, en el sentit de l'article 6 del CUP, a la protecció de la marca notòria no registrada. Aquesta no podrà trencar amb el principi d'especialitat, cosa que comporta que no podria anar en contra de marques idèntiques a aquella que identifiquin productes o serveis diferents als que distingeix la marca en qüestió.

L'article 52.1 LM determina que una marca anterior notòriament coneguda a Espanya opera com a causa de nul·litat relativa d'una marca idèntica o confusible posteriorment registrada.

Els articles 8.2 i 8.3. LM fan una definició de marca notòria i marca renombrada respectivament:

2. A l'efecte d'aquesta Llei, s'entén per marca o nom comercial notoris els que, pel seu volum de vendes, durada, intensitat o abast geogràfic del seu ús, valoració o prestigi aconseguit en el mercat o per qualsevol altra causa, siguin generalment coneguts pel sector pertinent del públic al qual es destinen els productes, serveis o activitats que distingeixen la marca o nom comercial. La protecció atorgada en l'apartat 1, quan concorrin els requisits previstos en el mateix, inclou productes, serveis o activitats de naturalesa més diferent com més gran sigui el grau de coneixement de la marca o nom comercial notoris en el sector pertinent del públic o en altres sectors relacionats.

3. Quan la marca o nom comercial siguin coneguts pel públic en general, es considera que els mateixos són anomenats i l'abast de la protecció s'estendrà a qualsevol gènere de productes, serveis o activitats.

La STS 23 de juliol de 2012⁵⁹ fa una definició, a partir de jurisprudència anterior, de marca notòria: *el requisit determinant de la notorietat de la marca és la seva difusió entre el públic interessat pels productes i serveis emparats per aquesta marca i pels sectors interessats. ... Quan la marca és coneguda pel públic en general, es considera que aquesta és renombrada i l'abast de la seva protecció s'estén a qualsevol gènere de productes o serveis. A més, determina que no cal que el comportament del tercer que utilitza la marca notòria s'hagi de considerar deslleial. N'hi ha prou que hi hagi perjudici a la notorietat o distintivitat de la marca.*

⁵⁹STS, Secció 1ª, sala de lo civil, nº6110/2012 de 23 de juliol de 2012.

La STS 2 de novembre de 2011⁶⁰ declara que *per la infracció marcària del supòsit legal que es tracta (art. 34.2, c) no regeix el principi de l'especialitat (els productes designats pels signes en conflicte no han de ser similars) i no es requereix el risc de confusió (doncs cal que l'ús il·lícit pugui implicar un aprofitament indegut o un menyscapte del caràcter distintiu o de la notorietat o renombrada de la marca afectada), però sí que és necessari que els signes siguin idèntics o semblants i que la marca violada sigui notòria o renombrada [...].*

L'art. 5.2 de la Primera Directiva 89/ 104 / CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988 (actual 5.2 de la directiva 2009) i art. 9.1.c) RM, relativa a l'aproximació de les legislacions dels EE.MM. en matèria de marques preveia el mateix contingut que el de l'art. 34.2.c) quan deia: *Qualsevol Estat membre podrà així mateix disposar que el titular -de la marca- estigui facultat per prohibir a qualsevol tercer l'ús, sense el seu consentiment, en el tràfic econòmic, de qualsevol signe idèntic o similar a la marca per a productes o serveis que no siguin similars a aquells per als quals estigui registrada la marca, quan aquesta gaudeixi de renom en l'Estat membre i amb la utilització del signe realitzada sense causa justa es pretengui obtenir una avantatge deslleial del caràcter distintiu o; del renom de la marca o es pugui causar perjudici als mateixos.*

En la STJCE d'11 de novembre de 1997⁶¹ el TJCE va declarar que quan majors fossin la notorietat i prestigi d'una marca, major ha de ser el grau de protecció atorgat al seu titular i major és el risc de que el consumidor sigui induït a confusió mitjan l'ús de signes confusibles amb la marca a tutelar. Va ser la primera sentència que va afirmar la diferent protecció que s'atorga a la marca renombrada respecte de la resta de marques en el mercat. El tribunal va senyalar que el risc de confusió es produïa sempre que els signes fossin idèntics o similars, encara que els productes no fossin similars:

L'apartat 3 i la lletra a) de l'apartat 4 de l'article 4 de la Directiva ni per l'apartat 2 del seu article 5, que permeten al titular d'una marca que gaudeixi de renom prohibir la utilització sense justa causa de signes idèntics o similars a la seva marca, sense exigir que demostrï un risc de confusió, ni tan sols quan els productes de què es tracti no siguin similars.

En efecte, n'hi ha prou, referent a això, amb assenyalar que, a diferència de la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 4, aquestes disposicions s'apliquen exclusivament a les marques que gaudeixen de renom, i sempre que amb la utilització de l'altra marca sense justa causa es

⁶⁰ STS, Secció 1ª, sala de lo civil, nº755/2011 de 2 de novembre de 2011.

⁶¹ STJCE d'11 de novembre de 1997, cas SABEL BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport (C-251/95).

pretengui obtenir un avantatge deslleial del caràcter distintiu o del renom de tals marques o es pugui causar perjudici a aquests.

Pel que fa a les marques notòries, l'Advocat General, el Sr. Jacobs, quan es va emetre la STJCE 14 de setembre de 1999⁶² va plasmar en el seu dictamen que la marca notòria també havia de gaudir, junt amb la marca renombrada, d'una protecció excepcional. Segons aquest Advocat, tant l'article 6 del CUP com l'article 16 de l'Acord sobre els aspectes dels drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC), que declara que s'estén la protecció als productes o serveis que no siguin similars a aquells pels que la marca ha sigut registrada amb la condició de que l'ús d'aquesta marca indiqui un vincle entre aquells productes o servei i el titular de la marca registrada i que aquest ús pugui perjudicar els interessos del titular de la marca registrada, estan destinats a atorgar a las marques notòries una protecció especial en aquells països on no hagin sigut encara registrades.

Aquesta excepció al principi d'especialitat es preveu pels ordenaments jurídics dels EE.MM. de la Unió Europea seguint l'article 6 del CUP.

L'article 34.2.c) s'aplicarà quan indiqui una connexió entre els béns o serveis del tercer i el titular de la marca, o en general, quan hi hagi un aprofitament indegut de la reputació, una dilució de la distintivitat o dilució del renom o notorietat de la marca.

El concepte de dilució ens ve donat per la jurisprudència del TJCE, concretament, de la STJUE 18 de juny de 2009⁶³ que en el seu apartat 39 diu que:

“Pel que fa al perjudici causat al caràcter distintiu de la marca, denominat igualment “dilució”, “menyscabament” o “difuminació”, dit perjudici consisteix en la debilitació de la capacitat d'aquesta marca per identificar com a procedents de seu titular els productes o serveis per als quals es va registrar, ja que l'ús del signe idèntic o similar pel tercer dóna lloc a la dispersió de la identitat de la marca i de la seva presència a la ment del públic. Així succeeix, en particular, quan la marca, que generava una associació immediata amb els productes o serveis per als quals es va registrar, deixa de tenir aquest efecte”. Això pot generar-se inclús amb les classes de productes o serveis més distanciat competitiu.

La lesió de la notorietat o renom de la marca es produeix quan la seva utilització genera associacions o representacions negatives. Un exemple és el cas con s'utilitza una marca renombrada o notorietat per distingir productes o serveis de poca qualitat o d'una naturalesa incompatible amb la reputació de la marca. Aquesta lesió no sempre estarà acompanyada d'un aprofitament de la reputació aliena com per exemple en els casos de denigració o de venda a

⁶² STJCE de 14 de setembre de 1999, cas General Motors Corp. v. YPLON, S.A. (C-375/97).

⁶³ STJUE 18 de juny de 2009, cas L'Oreal A i altres contra eBay International AG i altres (C-324/09).

pèrdua. Segons MASSAGUER la deslleialtat d'aquest tipus d'acte queda condicionada a una falta de justificació. Estarà justificada quant “pugui trobar-se bé en l'exercici de drets constitucionalment reconeguts, bé en la conformitat amb les exigències funcionals del sistema de lliure competència. En el primer sentit, no serà deslleial la utilització de la marca renombrada realitzada a l'empara de drets fonamentals com el dret a expressar i difondre lliurement pensaments, idees i opinions, a la producció i creació literària, artística i científica, a la llibertat de càtedra, o a comunicar o rebre lliurement informació vertadera (art. 20.1 CE); per a tot això es presten especialment les marques renombrades, per la seva aptitud per identificar fenòmens socio-culturals, grups de persones o formes de vida”⁶⁴.

L'aprofitament indegut de la marca haurà de suposar un trasllat de la reputació i imatge positives d'una marca renombrada o notòria a productes o serveis de tercers sense autorització i sense que hi hagi un risc de confusió. En particular, es consideraran supòsits d'aprofitament indegut els de publicitat adhesiva o quan la marca renombrada o notòria sigui utilitzada com a element configuratiu o ornamental d'un producte.

Usos atípics de l'article 37 LM

L'antic article 33.1 de la LM de 1988 construïa la limitació del dret de la marca en base a dos requisits: que el tercer actués de bona fe i no utilitzés el signe aliè a títol de marca. Avui en dia l'article 37 de la LM 2001, que es dedica a les limitacions del dret de marca, només fa menció d'un requisit per a que la limitació entri en joc: l'ús del signe en el tràfic econòmic d'acord amb les pràctiques lleials en matèria industrial o comercial.

Sabem que l'article 34 LM dóna un *ius prohibendi* bastant ampli al titular de la marca per prohibir l'ús del seu signe distintiu però d'altra banda tenim l'article 37 LM que limita aquell *ius* a usos del signe que, encara que es duguin a terme dins del tràfic econòmic, no podran ser atacats pel titular.

Hem de preguntar-nos i intentar resoldre quines activitats s'hi inclouen i quina diferència tenen amb les que sí estan proscrietes per l'article 34.

A aquests usos limitadors del dret de marca també se'ls pot anomenar usos «atípics» de la marca segons la doctrina i jurisprudència vol dir que no afecten a la funció distintiva de la marca i no comporta un risc de confusió del consumidor.

Com diu LOBATO⁶⁵ el fonament d'aquestes limitacions es troba en «el punt d'equilibri entre la conveniència de protegir la funció publicitària de la marca i el valor patrimonial d'aquesta i,

⁶⁴ MASSAGUER, J. *Comentario a la ley...*, op. Cit., p. 380.

⁶⁵ LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002, p. 580.

d'altra, la necessitat de protecció del mercat (publicitat comparativa, productes Accessoris, etc.) o de tutela dels principis constitucionals (llibertat d'expressió).

La llei anterior de marques del 88 requeria que l'ús es fes de bona fe i que no fos a títol de marca. En l'actual llei l'article 37 es demana que l'ús s'adeqüi als usos lleials industrials o comercials que en definitiva és el d'una plasmació del concepte de bona fe de l'article 7 del Codi Civil i de la clàusula general de la LCD (art. 5 LCD). Es permeten els usos del nom i direcció de la marca, l'ús de indicacions relatives a l'espècie, qualitat, quantitat, destinació, valor, procedència geogràfica, època d'obtenció del producte o de prestació del servei o altres característiques d'aquests, o l'ús de la marca, quan sigui necessària per indicar la destinació d'un producte o d'un servei, en particular com a accessoris o recanvis.

Però la paròdia podria ser encabida dins d'un d'aquells tres supòsits? La llei no ho recull expressament encara que la doctrina considera que la paròdia és un ús de la marca atípic no previst pel legislador, com afirma LOBATO⁶⁶.

El TJUE ha establert que el titular d'una marca no pot invocar el seu dret exclusiu d'acord amb l'article 5. 1 de la Directiva per prohibir un ús de la mateixa que no menyscaba cap dels interessos que aquest precepte tracta de protegir⁶⁷. La referència s'efectuava amb fins merament descriptius i el client potencial no podia interpretar que la referència a la marca indiqués la procedència empresarial del producte. Com diu SUÑOL " en alguns dels supòsits en què la prohibició d'utilitzar el signe incompatible amb una marca pugui tensar més decididament la competència o la llibertat d'expressió és, al nostre parer, viable defensar que constitueixen un d'aquests usos atípics que queden fora de la noció d'ús rellevant als efectes de l'article 34.2 LM, en tant que per res pertorbin els interessos específics del titular de la marca "⁶⁸.

Un cas semblant al de "Adam Opel" va enjudiciar el Tribunal Suprem. En aquesta STS de 8 de març de 2004⁶⁹ es discutia si les motocicletes de joguina que reproduïen les Harley-Davidson era una infracció marcària. El TS va concloure que sí que ho era, però no des de la perspectiva de si es va utilitzar la marca com a títol de marca, sinó des de el risc de confusió, o sigui, en es va concentrar en l'anàlisi de si les dues motos eren semblants o no.

La STAP de Madrid de 18 de setembre de 2008⁷⁰ va analitzar el cas de la utilització en l'emballatge d'una joguina d'una determinada marca de la menció « Inclou dues pistes de compatibilitat amb Scalextric » (no estant autoritzat el fabricant de la joguina per utilitzar la

⁶⁶ *Íbidem*, pp. 594 i ss.

⁶⁷ STJCE de 14 de maig de 2002, cas Michael Höfner c. Ulrich Freiesleben, (C- 2/00).

⁶⁸ SUÑOL, "El presupuesto de uso...", op. cit., p.69.

⁶⁹ STS, Secció 1ª, sala de lo civil, nº168/2004 8 de març de 2004.

⁷⁰ STAP, Secció 28ª, sala de lo civil, nº216/2008 de 18 de setembre de 2008.

marca Scalextric). Va considerar que aquest ús de la marca era informatiu. Tant mateix, l'AP va considerar que l'ús de la marca Scalextric no és lícit, perquè es produeix una cita recurrent, remarcada i ressaltada de la marca aliena, d'una manera tal que excedeix de la finalitat informativa que persegueix el article 37 de la Llei de Marques i que revela un aprofitament indegut de la reputació aliena.

Tant l'article 5 DM com 34.2 LM exclouen del seu àmbit de protecció els usos de signes incompatibles que no tenen naturalesa comercial i no poden perjudicar als interessos del titular de la marca. Per exemple: l'ús de signes iguals o similars a una marca anterior en el contingut d'una notícia o comentari periodístic o l'ús del signe com nom de domini o en la pròpia pàgina *web* amb fins de protesta o de crítica dels productes o serveis del titular o del propi titular, emprar la marca per transmetre idees polítiques o en campanyes de sensibilització social realitzades per entitats sense ànim de lucre o la venda per una persona física d'un producte portador d'una marca aliena sempre que no estigui emmarcada en una activitat mercantil⁷¹. Tanmateix, en casos s'ha invocat la llibertat d'expressió per decidir que no hi ha infracció marcària⁷².

Concepte de paròdia

L'objectiu principal de les següents pàgines és respondre a la pregunta si la paròdia pot resultar en una violació al dret de marca que es pugui encabir en l'article 34.2 LM o si, en canvi, podria entrar dins de les limitacions al dret de marca que restringeix el *ius prohibendi* del titular de la marca de l'article 37 LM. O si més no, quan una burla d'una marca es considerarà infracció marcària o un ús no autoritzat de la marca justificat?

Hem de recordar que la jurisprudència ni la doctrina espanyoles no ha tractat massa aquest tema en particular, però contràriament trobem casos que s'han donat a altres països i els quals han tingut molt de ressò internacional. Tampoc no tenim cap definició legal del terme, i on només es refereix al concepte de paròdia, sobreentenenent el seu significat, en l'àmbit nacional, és a l'article 39 de la LPI. Aquest article estableix que no s'exigirà el consentiment de l'autor sempre que la

⁷¹ STJUE 18 de juny de 2009, cas L'Oréal A i altres contra eBay International AG i altres (C-324/09).

⁷² SUÑOL, « El presupuesto de uso.. ». op. cit. nota 37 : Vegeu BGH 2005.02.03, Lila - Postkarte (2007) 38 IIC 119 , que va concloure que la comercialització pel mandat d'una postal de color lila amb una paròdia d'un famós poema que apareixia signat com " Rainer Maria Milka " i en què apareixia l'expressió. " Over the tree - tops is rest, somewhere v cow lows Moo ! " , Constituïa un ús d'un signe incompatible amb una marca anterior que podia obtenir avantatge del caràcter distintiu d'aquesta última, mes era una expressió artística que, per això mateix , estava protegida [tracten aquest cas, BURRELL / GANGJEE , (2010 , pàg . 26)].

parodia no impliqui confusió amb l'obra parodiada ni s'infereixi un dany a l'obra parodiada o a l'autor d'aquesta⁷³. Es necessitarà per tant, segons PERDICES HUETOS⁷⁴:

- a) L'existència d'un interès públic per la divulgació de l'obra que parodia;
- b) La improbabilitat d'un intercanvi voluntari per el que el parodiat donés llicència al parodista per realitzar l'obra derivada. L'autor distingeix dos casos de parodia: una, on la obra derivada té com a objectiu criticar l'obra original en sí, on creu que seria absurd l'exigència de demanar llicència o permís a l'autor parodiat, ja que ningú desitja que la seva obra sigui objecte de burla o parodia, i segon, on l'obra parodista usa l'obra primerenca però no per criticar-la. En aquest últim cas es podria plantejar l'ús d'una llicència per part del parodista.
- c) El parodista ha de poder "expropiar" sense indemnització al parodiat. D'altra manera, el cost seria excessiu i es desincentivaria la creació i divulgació de crítica. Hauria de subjectar la seva parodia a un èxit econòmic per poder existir, la qual cosa és incerta. D'altra banda, no copia sense més l'obra original sinó que ha de fer una aportació creativa, amb això, calcular la quantitat seria molt complex.

Fins i tot, la definició que ens facilita la RAE és molt limitada: Parodia: limitació burlesca⁷⁵. En l'àmbit literari "la veu paròdia abasta multitud d'expressions artístiques, molt properes, pertanyents a la literatura lúdica pràcticament totes elles, i que són tractades, a través de diversos recursos expressius, lingüístics o retòrics (la ironia, la sàtira o la burla, etc.), mitjançant diferents modalitats i estils (un entremès, conte o una faula, etc.), en diversos gèneres (líric, èpic o dramàtic), i mitjançant tons, registres o efectes de tot tipus. L'amplitud polisèmica del concepte provinent segurament del seu ús impropï, englobant tot allò que produís riure sobre la base d'una obra anterior- és inqüestionable".

Des del punt de vista legal la doctrina l'ha definida com a essencialment un contrast humorístic amb l'original; això suposa copiar d'aquell original però d'una manera exagerada o distorsionada⁷⁶. PERDICES HUETOS estableix que "es tracta d'una imitació de qualsevol obra,

⁷³ *Ibidem*, p. 16, "la definició que de la mateixa (la LPI) s'hagi de donar ha de ser extraordinàriament cuidadora per evitar simples violacions dels drets d'autor transvestides en suposades parodies. D'aquesta manera, no tot el que es qualifica de parodia en llenguatge vulgar o no jurídic cabrà en l'art. 39 LPI: el que en el carrer poden ser paròdies, pel dret pot ser que no siguin més que transformacions inautoritzades i per això prohibides".

⁷⁴ *Ibidem*, p. 16.

⁷⁵ <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=9lwCMBvWCDXX2vWdoiK1>.

⁷⁶ TACTUK RETIF, A.M., (2009). *El derecho de transformación: especial referencia a la parodia* [en línia]. Dirigit pel Prof. Dr. Fernando Bondía Román. Tesis doctoral. Universidad Carlos III de Madrid (Madrid). Getafe, 2009. Disponible a Internet: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/9785/Tesis%20Doctoral%20David%20G%C3%B3mez.%20Julio%202010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultat el: 17 de març de 2015, p. 325. Cita a:

que mitjançant la seva modificació la destrueix amb fins crítics, utilitzant generalment formes humorístiques, per donar lloc a una altra obra diferent, original, però ineludiblement unida al material originari”⁷⁷. PERDICES HUETOS sosté que la relació entre la parodia i l’obra que serveix de base a la aquella ha de ser antitemàtica, s’ha de tractar d’una *target parody*, o sigui, que la parodia ha d’*atacar còmicament l’obra parodiada o el seu entorn proper*⁷⁸. Per a que una obra pugui ser considerada com a parodia ha de tenir al menys un significat antitemàtic en relació amb l’obra original.

Tot i això, encara que la relació entre l’obra parodiada i l’obra que parodia ha de ser humorística, s’admeten les parodies de temes seriosos o transcendents . El TS en sentència de 17 de maig de 1990 defineix l’humor com el “que consisteix en posar en evidència i destacar els absurds que hi ha en aquells fets que es consideren normals per la força de la costum”. Llavors, parodia i humor no poden ésser separats.

També la parodia ha de ser una obra per sí mateixa⁷⁹ per tal d’evitar plagis transvestits de parodia. Aquesta ha de tenir una entitat bastant més allà dels mers retocs o alteracions irrelevantes⁸⁰. No es pot permetre que la parodia sigui un substitut de l’obra original dins del mercat i així s’evitaran els anomenats *free-riders* o els que copien obres ja existents en el domini públic i que han guanyat una certa reputació.

Molts autors la consideren com una obra derivada en el sentit dels articles 11.5 i 21.1 LPI, o sigui, la transformació d’una obra diferent. La peculiaritat de la parodia respecte de les restants obres derivades és que no es necessita el consentiment del titular de l’obra original perquè sigui possible la parodia ni la remuneració del titular de l’obra parodiada. Per exemple, la llei suïssa de propietat intel·lectual considera les obres de parodia com a “obres de segona mà” (art. 3 URG 1992).

La directiva comunitària harmonitzadora sobre les legislacions sobre marques no parla de parodia, cosa que sí fa la Directiva 2001/29/CE d’harmonització dels drets de propietat intel·lectual en la societat de la informació en l’article 5, apartat 3, lletra k) que diu que Els EE.MM. podran establir excepcions o limitacions als drets a què es refereixen els articles 2 i 3 en el cas de quan l’ús es faci a efectes de caricatura , paròdia o pastitx.

DAGITZ, M.A., Trademark Parodies and Free Speech: An Expansion of Parodist' First Amendment Rights in *L.L.Bean, Inc v. Drake Publishers, Inc*, Iowa L. Rev., vol. 73, nº4, May 1988, p. 961.

⁷⁷ PERDICES HUETOS, Antonio B., *La muerte juega al Gin Rummy* (La Parodia en el derecho de autor y de marcas). Revista de Propiedad Intelectual núm. 3/1999, Bercal, Madrid, Septiembre Diciembre, 1999, Pág. 19.

⁷⁸ *Ibidem*, p.21.

⁷⁹ HESS,V. *Urheberrechtsprobleme der Parodie*, Schriftenreihe der UFITA, Heft 104, Baden-Baden, 1993. Pp. 34-35 i 146-17.

⁸⁰ PERDICES HUETOS, Antonio B., *La muerte juega al Gin Rummy...*, *op.cit.*, p. 23.

La S TJUE de 3 de setembre de 2014⁸¹, que ve a interpretar, a petició d'un Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les, l'excepció o limitació als drets de propietat intel·lectual recollida en l'article 5, apartat 3, lletra k) d'aquesta manera:

La sentència la considera com una limitació a la propietat intel·lectual, la qual és possible gràcies a la llibertat d'expressió i pretén satisfer l'interès general. El Tribunal de Justícia recorda que el concepte de paròdia s'ha de definir d'acord amb el seu sentit habitual en el llenguatge corrent, tenint així mateix en compte el context en què s'utilitza i els objectius perseguits per la Directiva.

La paròdia, perquè s'entengui com a tal i operi com a excepció a la propietat intel·lectual, ha d'evocar una obra preexistent i no és necessari que sigui una obra original, sinó que només fa falta que sigui perceptiblement diferent a l'obra original i ha de plasmar una manifestació humorística o burlesca.

No cal que s'atribueixi la paròdia raonablement a una persona diferent de l'autor de l'obra original parodiada, i no és necessari que l'esperit d'humor o la burla es refereixi precisament a l'obra original utilitzada. Tampoc és necessari que s'esmenti l'obra parodiada. Per tant, la diferència aquí amb la doctrina espanyola, és que la paròdia no antitemàtica o *weapon parody* està justificada sense cap limitació.

La paròdia ha de respectar l'equilibri entre l'interès de l'autor de l'obra parodiada i la llibertat d'expressió. Aquest equilibri no es respectarà quan transmeti un missatge discriminatori (com en el cas es va incloure persones amb vel i persones de color en substitució de personatges sense aquestes característiques). Si fos així, els titulars dels drets sobre l'obra parodiada tenen, en principi, un interès legítim en què l'obra no s'associï a aquest missatge.

Tanmateix BERCOVITZ⁸² es qüestiona aquesta doctrina, perquè creu que *acull un àmbit tan ampli per l'excepció de paròdia que obre les portes de bat a bat al saqueig dels drets de propietat intel·lectual en nom de la llibertat d'expressió*. Considera que amb aquesta doctrina es

⁸¹ STJUE de 3 de setembre de 2014, cas Ohan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België (C-201/13): En una recepció d'any nou organitzada al gener de 2011 per la ciutat de Gant el senyor Deckmyn (membre de un partit polític al qual dóna suport una entitat, Vrijheidsfonds) va distribuir calendaris d'aquest any, en els quals figurava com a editor dels mateixos, en la coberta es reproduïa un dibuix causa del conflicte. El dibuix del calendari aprofitava el representat a la portada d'un àlbum. Es tractava d'un dels personatges principals d'aquest àlbum, conegut com el benefactor compulsiu, i realitzat el 1961 pel senyor Vandersteen. El personatge es representa cobert per una túnica blanca i llançant monedes a una multitud que les recull. En el calendari aquest personatge és substituït per l'alcalde de Gant i els que recullen les monedes porten vel o són persones de color. El senyor Vandersteen i altres demanar al senyor Deckmyn i al Vrijheidsfonds per entendre que la difusió del dibuix en el calendari distribuït vulnerava els seus drets d'autor.

⁸² RODRÍGUEZ-CANO BERCOVITZ, R. *La paròdia*. Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil [en línia]. 2014, nº7/2014. Disponible a : <<file:///E:/TFG/ la parodia.pdf>>. p. 2.

passa de la *target parody*⁸³, on la obra té com a objectiu directe o indirecta la obra parodiada, a la *weapon parody*⁸⁴, concepte molt més ampli, i en què l'obra ja no necessàriament té com a objectiu la obra parodiada, sinó que pot tenir un objectiu totalment aliè a aquesta. Aquesta doctrina no respecta pas la regla dels tres passos⁸⁵ que consagra l'article 5.5 de la citada directiva i podria perjudicar injustificadament els interessos legítims dels titulars dels drets de propietat intel·lectual.

⁸³ En aquest cas la parodia pren com objectiu a l'obra parodiada o el seu entorn proper -autor, àmbit on es desenvolupa, persones que la gaudeixen o utilitzen, etc.; l'objecte parodiat és un objecte de crítica humorística.

⁸⁴ La parodia pren l'obra parodiada com a arma per atacar, burlar-se o simplement referir-se a una textualitat que res té a veure amb l'obra parodiada. És una simple arma per atacar humorísticament altres objectius que res tenen a veure amb l'obra parodiada.

⁸⁵ La regla dels tres passos constitueix el més important principi en el tema d'excepcions i limitacions al dret d'autor, orienta la tasca dels legisladors a l'hora de regular la matèria, així com dels jutges en decidir sobre l'aplicabilitat d'una limitació o excepció. Aquest principi va ser consagrat per primera vegada únicament respecte del dret de reproducció en l'Acta d'Estocolm de 1967, que va revisar el Conveni de Berna. D'acord amb aquest principi, el legislador pot establir excepcions al dret de reproducció, sempre que es reuneixin els següents requisits:

(a) Que es tracti de determinats casos especials.

(b) Que amb la seva aplicació no s'atempti contra l'explotació normal de l'obra i

(c) Que amb elles no es causi un perjudici injustificat als interessos legítims de l'autor. Tal perjudici es justifica en pro de la defensa de la lliure expressió, el dret a la cultura, a la informació, a l'educació, entre d'altres.

El Grup Especial, dins del seu informe per al cas nº WT/DS160 va desenvolupar aquelles tres regles:

1. *Determinats casos especials: "En la nostra opinió, la primera condició de l'article 13 és que les limitacions o excepcions prescrites en la legislació nacional estiguin clarament definides i siguin d'aplicació i abast estrictes (...) els propòsits de política enunciats pels legisladors en establir una limitació o excepció poden ser útils des d'una perspectiva de fet, per fer inferències sobre l'abast d'una limitació o excepció o sobre la claredat de la seva definició". S. Ricketson (The Berne Convention: 1886- 1986), que assenyala que el terme "especial" significa "justificat per una raó clara de política general pública o una altra circumstància excepcional".*
2. *Que no atemptin contra l'explotació normal de l'obra: "Considerem que una excepció o limitació d'un dret exclusiu a la legislació nacional arriba a atemptar contra una explotació normal de l'obra (és a dir, el dret d'autor o més aviat tot el conjunt de drets exclusius conferits pel dret d'autor), si les utilitzacions, que en principi estan compreses en aquest dret però es troben exemptes en virtut de l'excepció o la limitació, entren en competència econòmica amb les formes en què els titulars de drets aconseguixen normalment un valor econòmic de la seva obra (és a dir, el dret d'autor) i per tant els priva de percebre utilitats comercials importants o apreciables".*
3. *Que no causin un perjudici injustificat als interessos legítims de l'autor: "Al nostre parer, una manera de considerar els interessos legítims - encara incompleta, i per tant limitada - és el valor econòmic dels drets exclusius conferits pel dret d'autor als seus titulars (...) Al nostre parer, el perjudici dels interessos legítims dels titulars de drets arriba a un nivell injustificat si una excepció o limitació causa o pot causar una pèrdua d'ingressos injustificada al titular del dret d'autor".*

Per saber-ne més, *vid.* MONROY RODRÍGUEZ, J.C., *Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en beneficio de las actividades educativas y de investigación en America Latina y el Caribe.* Comité permanente de derecho de autor y derechos conexos. Decimonovena sesión, Ginebra[en línia]. 30 de septiembre de 2009. Disponible a: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_19/sccr_19_4.pdf>. pp. 31-24.

Aquesta doctrina tanmateix resulta vinculant per als EE.MM. encara que la transposició completa de l'article 5.3.k) sigui facultativa, ja que una excepció que pot traslladar-se plenament pot traslladar també limitadament. Caldria doncs que l'ordenament d'un Estat Membre acceptés l'excepció de paròdia només quan la mateixa constituís una obra nova per la seva originalitat, o només quan aquesta es refereixi directament o indirectament a l'obra o prestació parodiada o limitar l'excepció de paròdia de determinades classes d'obres⁸⁶.

Fonament de la paròdia

Ja hem puntualitzat que un dels requisits que descriu PERDICES HUETOS i que es troba integrat en l'article 39 LPI és l'existència d'un interès públic per la divulgació de l'obra que paròdia. Aquest autor sosté que no és pas tant el foment de la creativitat, sinó més aviat el fet de "fer arribar al públic el major número possible de crítiques o opinions sobre una obra artística"⁸⁷. Ja que el "ridícul és el mitjà eficaç amb el que compta la societat per remeiar les seves rigideses. Explota al pompós, corregeix a l'excèntric benintencionat, refreda al fanàtic i evita que l'incompetent tingui èxit"⁸⁸.

Per tant, la causa de la justificació de la obra derivada i de la falta del consentiment de l'autor original és el missatge crític i la seva lliure expressió.

Tanmateix, altres autors consideren que el seu fonament no està pas en la llibertat d'expressió sinó en la llibertat de creació que té cada individu. SOL MUNTANOLA és d'aquests i diferencia la llibertat de creació de la llibertat d'expressió: la primera es manifestarà a través de la segona. Així, l'activitat paròdica serà, en tot cas, primer exercici de la llibertat de creació i, després, exercici de la llibertat d'expressió.

L'article 20.1.b) de la Constitució protegeix, amb caràcter previ al de la seva comunicació, les expressions creatives de l'individu.

Una altra posició considera que l'art i l'activitat artística no justifiquen el sacrifici dels drets dels altres. La llibertat artística no significa un privilegi de l'artista per fer en interès de l'art el que per a una altra persona estaria prohibit⁸⁹. PERDICES HUETOS sosté que no sembla justificat ni tant sols des de la llibertat d'expressió artística que amb qualsevol finalitat es pugui

⁸⁶ RODRÍGUEZ-CANO BERCOVITZ, R. *La paròdia*. Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil [en línia]. 2014, nº7/2014. Disponible a : <[file:///E:/TFG/ la_parodia.pdf](file:///E:/TFG/la_parodia.pdf)>. p. 3.

⁸⁷ Vid. PERDICES HUETOS, Antonio B., La muerte juega al Gin Rummy (La Parodia en el derecho de autor y de marcas). Revista de Propiedad Intelectual núm. 3/1999, Bercal, Madrid, Setembre Desembre, 1999, p.17.

⁸⁸ STONE, V.C., *Parody*, London, 1914, p.8.

⁸⁹ Així es pronuncia en relació a l'article 5 III de la Constitució alemanya, que consagra la llibertat artística STARCK, C. en *Das Bonner Grundgesetz*, München, 1999, art. 5, abs.3, RdNr.301.

lliurement realitzar una obra derivada a costa i sense el consentiment del propietari de l'obra original sota la capa de la paròdia⁹⁰.

Però TACTUK considera que aquest argument no resol la seva pregunta, que és ¿per què no s'aplica això també als que volen transformar seriosament una obra? Tal i com senyala MARTÍN SALAMANCA tota aquesta singularitat normativa persegueix amb això incentivar legalment la creació i difusió d'un tipus específic d'obra, la paròdia.

Amb això saltem a l'altra part de la doctrina que considera que el fonament del límit de la paròdia és la del foment de la cultura a la qual tots tenim dret a accedir. Efectivament, quan es permet l'activitat paròdica s'està fonamentant la cultura, encara que això confronti amb el dret d'autor o de marca. Fins i tot, alguns autors consideren que utilitzar arguments com la llibertat de crítica, incentivar la producció artística o fer ús de les virtuts socials de l'humor no era més que una excusa per a l'expropiació per causa d'utilitat privada i, a sobre, sense indemnització a l'expropiat⁹¹. No obstant, sorgeix altra vegada la mateixa pregunta i no sembla ser que aquest argument pugui contestar-la degudament, i és que per què aquest límit no s'aplica també al creador d'una pel·lícula d'un llibre, o una cançó d'un poema, el qual ha de demanar llicència però alhora intervé en l'enriquiment de la nostra cultura?⁹².

TACTUK⁹³ intenta donar-nos resposta via aquests arguments: la paròdia és tradició des de fa segles i la qual els legisladors no han volgut pas ignorar-la. Encara que no hagués estat ignorada, la doctrina i la jurisprudència s'haurien encarregat de tractar-la. Segons ella, en paraules literals: *la paròdia troba la seva base en la seva llarga trajectòria històrica, atès que es tracta d'una figura que forma part de la nostra cultura des de molt antic i es tracta d'una pràctica comuna que afecta els drets d'autor, el legislador va entendre necessari regular les bases que havien de regir, ja que malgrat l'arrelament de l'esmentada figura al nostre país, fins abans del 1987 cap cos normatiu s'havia encarregat d'abordar.*

Pel contrari, la majoria de la doctrina apel·la al perill que podria patir la paròdia en el cas de que no es diferenciés entre les transformacions serioses d'una obra i la paròdia⁹⁴.

Paròdia en altres països

La paròdia no ha estat tractada de la mateixa manera arreu del món, la qual cosa significa que existeixen països on aquella es troba contemplada expressament en el seu ordenament jurídic

⁹⁰ PERDICES HUETOS, Antonio B., La muerte juega al Gin Rummy (La Parodia en el derecho de autor y de marcas). Revista de Propiedad Intelectual núm. 3/1999, Bercal, Madrid, Setembre Desembre, 1999, p. 28.

⁹¹ MUSATTI, *La parodia e il diritto d'autore*, en Riv. Dir. Comm., vol. VII, Italia, 1909, Pàgs. 164 i 168.

⁹² SOL MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, Marcial Pons, Madrid, 2005, pàgs. 116 i 117.

⁹³ TACTUK, A.M., *El derecho de transformación...*, op.cit., p. 336.

⁹⁴ LIPSZYC, D., *Derecho de autor y derechos conexos*, UNESCO, Francia, 1993. pàgs. 118 i 119.

així com altres on la doctrina i la jurisprudència són les encarregades de tractar-la ja que la legislació no ho fa. Els països que sí s'encarreguen de fer-ho i a mode d'exemple són: els Portugal i França, i per al segon cas, Estats Units d'Amèrica o el Regne Unit.

Països de la UE

A França la parodia es va introduir per primera vegada a la legislació l'any 1957 i avui en dia la trobem expressament recollida en la llei 122-5, 4rt i declara que una vegada que l'obra ha estat divulgada l'autor no pot prohibir la paròdia, la imitació, ni la caricatura, tenint en compte les normes del Gènere. Aquest límit es supedita a dos condicions: primera, que es subjecti als usos honrats i segona, i que l'obra es trobi ja divulgada.

A Portugal la paròdia ve reconeguda en l'article 2.1.n) del seu Codi de Dret d'Autor i de Drets connexos la qual, sota la rúbrica de Creacions originals, ve a establir el següent: 2.1 . Les creacions intel·lectuals de l'àmbit literari, científic i artístic qualsevol que sigui el seu gènere, forma d'expressió, mèrit, mode de comunicació o objectiu , incloent : (...) n) Paròdies i altres composicions literàries o musicals, tot i estar inspirades en un tema o motiu d'una altra obra. En canvi, a Alemanya la parodia no es troba pas recollida en la legislació i ha estat la jurisprudència qui s'ocupa de definir-la i donar-li un lloc on tingui cabuda dins l'ordenament jurídic d'aquell país. La parodia ha de tenir una relació antitemàtica amb l'obra parodiada (Antithematische Texverarbeitung, Antithematische Behandlug) i una interreltacio amb contingut o artística (inhaltliche oder kunstlerische Auseinandersetzung). El mateix H. LOEWENHEIM SCHRICKER expressa que no hi ha parodia quan el tractament no és antitemàtic perquè sinó l'obra aniria contra un tercer que no està en relació amb ella⁹⁵. O sigui, la parodia ha d'atacar còmicament l'obra parodiada o el seu entorn. La parodia queda inclosa per la jurisprudència en l'article 24 de la llei Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, de 9 de setembre de 1965 (BGBl. I, S. 1273), el qual estableix que una obra independent, creada mitjançant l'ús lliure de l'obra d'una altra persona pot ser publicada i explotada sense el consentiment de l'autor de l'obra utilitzada.

La legislació italiana tampoc tipifica la parodia dins la seva legislació i com indica FABIANI⁹⁶, no ha estat inclosa en cap de les lleis sobre la matèria que hi ha hagut en aquest país des de 1865, tot i que ha estat objecte de nombrosos debats i que hi va haver fermes intents de incloure-la en la preparació del text legislatiu de 1882. La doctrina i jurisprudència italiana han acabat per considerar que la parodia pot subsumir-se en l'article 4 de la Llei de 22 d'abril de 1941, referit a l'obra derivada.

⁹⁵ SCHRICKER, H.L., *Uhrheberrecht*, 2ªedició, München 1999, § 24, RdNr. 22.

⁹⁶ FABIANI, Mario, *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, 2da. Edición, Padova, Cedam, 1972, Pág. 42.

Finalment, en l'àmbit europeu, trobem que al Regne Unit no s'ha contemplat mai de manera expressa el límit de la parodia. Però es reconeix el *fair dealing* i amb això també es passa a reconèixer la parodia com a límit des del 1984. La parodia encara no es troba limitada però els tribunals han exigint que la paròdia no reproduïxi “una part substancial de l'obra utilitzada”.

En l'àmbit de la UE l'ús d'una marca per objectius religiosos, de debat polític o acadèmics no es considerarà com a ús a títol de marca, i.e., usar la marca d'un tercer per distingir els béns o servies propis, sempre que no tingui el propòsit de ser lucratiu. Per exemple, si es parodia una marca venent-la com a camiseta, no es veuria protegida dins de la limitació que constitueix la parodia.

Però aquesta protecció dels drets del titular de la marca es pot ampliar i traslladar-se fins i tot als usos no comercials de la marca. Això es preveu com a possibilitat pels EE.MM.. I així ho han fet Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos. Tot i això, la persona que faci ús d'una marca aliena pot defensar-se si existeix una causa justa, com per exemple, la llibertat d'expressió⁹⁷.

Estats Units

Als Estats Units d'Amèrica hi ha el que es coneix com a *fair use*. Tal i com indica el seu nom en anglès, que literalment significa “ús l·legítim” determina uns requisits que s'han de complir per a que es consideri l'ús d'una certa obra com a lícita. Dins dels límits al dret de marca ens trobem tant amb el *fair use* com amb la parodia. Per tant, la parodia tindrà protecció jurídica quan pugui encabir-se dins d'un dels supòsits que entren dins del *fair use*, o sigui, supòsits lícits o honorats. Dins del *fair use* existeixen usos d'obres lícites que no requeriran de l'autorització de l'autor de l'obra ni remuneració a aquest “en la mesura que busquen satisfer interessos socialment rellevants, d'indole cultural, informatiu o didàctic”⁹⁸. La parodia es troba dins de

⁹⁷ Tribunal d'Amsterdam, sentència de 22 de desembre de 2006, cas no. KG ZA 06-2120, Staat der Nederlanden / Greenpeace.

⁹⁸ MARCIANI BURGOS, B.X., SOLÓRZANO SOLÓRZANO, R. La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual [en línia]. 2014, p.266. Disponible a: <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36997>. Cita la Secció 107 del Copyright Act de 1976: Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include. (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. The fact that a work is

l'excepció d'ús per raó de propòsits crítics o de comentari ("for purposes such as criticism, comment").

Exemples d'usos d'obres protegides pel *copyright* que es troben dins del *fair use*: un fabricant de cereals pot ser capaç de descriure els seus cereals com d'"All Bran", sense infringir el dret de marca de Kellogg sobre la marca "All Bran". Aquest ús és purament descriptiu i no invoca el significat secundari de la marca. En el cas *Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.*, 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) el demandat feia ús de l'expressió "fish fry" per descriure un arrebossat de peix. El tribunal va considerar que era *fair use* i no infringia la marca del demandant "Fish fry", per ser aquell ús merament descriptiu.

Certes paròdies de marques comercials poden ser permissibles si no estan lligats directament a l'ús comercial. Com sabem, la parodia té com a funció aportar una crítica social i aquesta funció crítica té dret a un cert grau de protecció de la Primera Esmena⁹⁹.

Però hi ha autors que suggereixen invocar la Primera esmena per defensar la parodia independentment de aquesta pugui ser o no una crítica del treball protegit pel *copyright*. Això serà possible quan hi hagi una necessària unió entre la idea que se vol transmetre i l'expressió que s'utilitza (la parodia) i això és conegut com la tesis de la unió idea-expressió. La cort suprema encara no ha acceptat aquesta tesis per defensar la parodia però sí que en alguns casos ha al·ludit a la seva possible aplicació en un futur.

Shaughnessy¹⁰⁰ és un dels defensors d'aquesta tesi però considera que aquesta pot arribar a ser restrictiva perquè creu que l'elecció d'utilitzar la parodia com a medi d'expressió en sí mateixa ja hauria d'estar protegida. Però hem de tenir present que el *fair use* no és aplicable en els casos de parodia de marques. Tanmateix, la Primera esmena i la tesis de la unió idea-expressió del *copyright* podria servir per protegir la parodia en el camp de les marques, posició que també defensa Shaughnessy.

Però les posicions no són gens pacífiques ni homogènies.

unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

⁹⁹ Esmena I: El *Congrés no farà cap llei per la qual adopti una religió com a oficial del Estat o es prohibeixi practicar lliurement, o que coarti la llibertat de paraula o de impremta, o el dret del poble per reunir-se pacíficament i per demanar al govern la reparació de greuges.*

¹⁰⁰ SHAUGHNESSY, R. *Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis*. The Trademark Reporter, vol. 77, nº3, maig-juny, 1987, pp.204-209, p. 210.

Com indica BOUCHOUX, en l'ordenament jurídic nord-americà, una defensa en cas d'acció d'infracció de marca és que "el denunciado podria al·legar que l'ús és una mera paròdia i que està protegida per la Primera Esmena"¹⁰¹.

El tribunal Suprem dels EE.UU. va afirmar en la famosa sentència i que més parla extensament sobre la paròdia *Campbell v. Acuff-Rose Music*¹⁰² que per a que una determinada paròdia es consideri dins dels supòsits del *fair use* cal que es subjecti a les circumstàncies particulars de cada cas en concret¹⁰³.

En aquesta mateixa sentència la Cort Suprema dels Estats Units va establir la diferència entre paròdia (que imita una obra protegida pel *copyright*) i la sàtira (que pot referir-se, encara que no sempre, a utilitzar parts d'una obra protegida pel *copyright* però sense que aquesta sigui el seu blanc). La sàtira no tindria cabuda dins del *fair use* perquè per utilitzar elements de l'obra original per criticar costums o valors socials no es requereix del necessari ús del treball original. Per tant, la justificació de la paròdia està "en la seva naturalesa de crítica literària o artística del treball protegit del *copyright*"¹⁰⁴ i no ha de ser confosa amb la Primera Esmena de la Constitució.

En el cas *Barbie*¹⁰⁵ on la banda musical va crear la cançó "Barbie Girl" parodiant a la nina Barbie de la Mattel, el Tribunal Suprem d'Estats Units va assenyalar que la banda de música no pretenia identificar el seu producte, el seu CD, amb la marca registrada *Barbie*.

Amb la paròdia no es pot fer un ús distintiu a través de la marca parodiada, sinó que ha de tenir un contingut burlesc sobre la mateixa marca que es vol parodiar. És per això que en el cas *Barbie* la Cort Suprema considera que l'ús de *Barbie* no es fa a títol marcat i té clarament un to humorístic i crític sobre la nina i vida superficial de la Barbie.

La banda *2 Live Crew* va parodiar amb una cançó la mateixa cançó "Oh, Pretty Woman" els autors de la qual eren Roy Orbison i William Dees però els drets sobre la mateixa els tenia *Acuff Rose Music*. La banda va sol·licitar permís a la companya per poder fer-ne la paròdia però que va ser rebutjada. Tot i així van continuar amb la paròdia i es va posar en venda la cançó dins de l'àlbum "As clean as they wanna be". La Cort Suprema dels Estats Units va aplicar el que

¹⁰¹ BOUCHOUX, D. *The Law of Marques, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*, 4a edició Internacional. Delmar, Cengage Learning, 2013, pàg. 128.

¹⁰² *Campbell v. Acuff-Rose Music*, United States Supreme Court, 510 U.S. 569 (1994).

¹⁰³ WINSLOW, Anastasia, *Rapping on a Revolving Door: An Economic Analysis of Parody and Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, Southern California Law Review, Vol. 69, nº 2, gener, 1996, Pàgs. 767 i ss..

¹⁰⁴ MARCIANI BURGOS, B.X., SOLÓRZANO SOLÓRZANO, R. *La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual...*, op.cit., 2014, p. 267.

¹⁰⁵ *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 901, 906-907 (9th Cir. 2002).

s'anomena el test per avaluar si l'ús de la cançó "Oh, Pretty Woman" es pot enquadrar dins del *fair use* per tractar-se d'una paròdia:

- (i) el propòsit de l'ús, en particular, considerant si el mateix és de naturalesa comercial o té, per contra, propòsits no lucratius;
- (ii) la naturalesa de l'obra protegida;
- (iii) la quantitat i substancialitat de la part emprada (parodiada) amb relació al tot de l'obra protegida;
- (iv) l'efecte de l'ús realitzat en el potencial mercat del treball parodiat o el potencial efecte que aquest ús podria tenir en el valor de l'obra protegida.

El titular de la marca notòria o renombrada pot accionar contra l'ús no autoritzat de la seva marca quan aquell perjudiqui el caràcter distintiu (*blurring*) o la reputació de la marca (*transishment*) o explota de manera injusta el poder de distinció o reputació de la marca (*unfair free-riding*). En aquests casos, o sigui, quan ens trobem davant d'una marca notòria o renombrada no és necessari que l'ús de la marca per part del tercer es limiti als mateixos o similars béns o serveis als quals es dedica a distingir la marca infringida: no és necessari provar l'existència d'un risc de confusió. Tampoc fa falta que es faci un ús a títol de marca, però el que sí s'haurà de provar és la *dilution* i que la marca té l'*status* de notòria o renombrada (*well-known trademark*). "L'*Anti-dilution* es va desenvolupar per omplir la llacuna que deixava la llei per tal de frenar l'ús no autoritzat de marques on no hi ha risc de confusió entre l'ús original i l'ús infractor"¹⁰⁶. Es troba recollida en la *Federal Trademark Dilution Act* adoptada el 1996.

El *tarnishment* "sorgeix quan la capacitat dels consumidors per associar la marca víctima del *tarnishment* amb els productes o serveis corresponents ha disminuït". L'amenaça de la degradació sorgeix quan la bona voluntat i la reputació de la marca registrada d'un demandant està vinculada als productes que són de molt mala qualitat" o també pot entendre's quan "una marca s'utilitza sense autorització en un context que disminueix les associacions positives amb la marca"¹⁰⁷. La marca es sol associar amb productes de poca qualitat o indecorosos i és el que es sol aplicar quan estem davant de la paròdia. Un exemple va ser la demanda, que va resultar exitosa, que va presentar *ToysRUs* contra *adultsrus.com*, una pàgina web pornogràfica¹⁰⁸. Per *blurring* s'entén com una pèrdua del poder d'identificació de la marca en qüestió perquè aquesta

¹⁰⁶ L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987).

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ *Toys "R" Us v. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836 (N.D. Cal. Oct. 29, 1996).

s'utilitza per a distingir uns productes o serveis diferents, per exemple, bicicletes Kodak o cigarrets Xerox¹⁰⁹.

Art Orgers va crear una obra fotogràfica anomenada "Puppies" l'any 1980 com a encàrrec. L'any 1988 i sense permís del senyor Rogers, titular de les fotos, l'escultor Jeff Koons va desenvolupar una escultura titulada "String of Puppies" fent ús de la fotografia de Rogers. L'escultura va ser exhibida a la Galeria Sonnabend a Nova York i al Museu d'Art Contemporani de Los Angeles¹¹⁰. El tribunal va determinar que l'obra no contenia cap crítica específica cap a l'obra de Rogers, encara que sí pogués ser una crítica a la societat de consum en general i a més a més, podia afectar al mercat de les fotografies ja que l'escultura era idèntica a aquelles. I tal i com emfatitza RODRÍGUEZ GARCÍA "la paròdia ha de realitzar algun comentari crític sobre l'obra originària que reflecteixi la perspectiva original de qui paròdia donant, d'aquesta manera, valor social a la paròdia més enllà de la seva funció d'entreteniment"¹¹¹.

"The Cat NOT in the Hat. A Parody by Dr. Juice"¹¹² parodiava el cas criminal de O.J.Simpson protagonista del llibre The Cat in the Hat® escrit pel Dr. Seuss (pseudònim de l'autor Theodor S. Geisel). En el primer llibre apareix OJ Simpson emprant la indumentària característica del personatge de Dr. Seuss emetent comentaris en clau presumptament poètica (es pregunta l'esmentat personatge " One Knife ? / Two Knife ? / Red Knife / Dead Wife). A diferència del cas Barbie, el tribunal va considerar que no es tractava d'una paròdia ja que "no pretenia al·ludir al contingut de l'obra ni es tractava de transmetre algun missatge satíric o crític sobre l'obra o el personatge de Dr. Seuss. Es tractava senzillament d'una qüestió substantiva diferent". Es va considerar que existien altres maneres d'expressar la mateixa idea sense risc de confusió¹¹³.

La marca de cerveses Budweiser utilitza el lema comercial "Where there's life... there's Bud" (On hi ha vida... hi ha Bud). Una empresa va pretendre fer ús del lema "Where there's life... there's bugs" (On hi ha vida... hi ha bestioles) per tal de vendre insecticides per pisos. Aquesta empresa va al·legar que no era existent el risc de confusió perquè els productes que identificaven cada lema eren totalment diferents. En aquest cas, precisament per no haver connexió entre els productes oferts per cada empresa contrincant, es va aplicar la doctrina de

¹⁰⁹ Estudi general sobre dret de marques publicat per la Universitat de Harvard disponible a <http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm#8>. Consultat el : 15 d'abril de 2015.

¹¹⁰ Rogers v. Koons 960 F.2d 301 (2d. Cir. 1992).

¹¹¹ RODRÍGUEZ GARCÍA, M.G., "Lo que Barbie no supo: reflexiones sobre las parodias de marcas" [en línea]. Anuario Andino de Derechos Intelectuales, 2012, no 8, p. 316, fent ús de l'Argument plantejat en Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Showcase Atlanta Cooperative Productions, Inc. 1979. Disponible a: <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario08/art09/ANUARIO%20ANDINO%20ART09.pdf>.

¹¹² Dr. Seuss Enterprises v. Penguin Books USA, Inc. [109 F. 3d. 1394 (9th Cir.), cert. dismissed, 118 S. Ct. 27 (1997)].

¹¹³ RODRÍGUEZ GARCÍA, M.G., "Lo que Barbie no supo...", op.cit., p.316.

L'*anti dilution* (anti denigrement). La sentència afirma que “el demandat sosté que atès que els seu insecticida per a pisos i la cervesa del demandant no són productes competitiu, ha de rebutjar-se la protecció reclamada pel demandant que hagi estat disponible sota estàndards ben definits de competència deslleial. La Cort considera que això representa una mala aplicació de la doctrina de la competència deslleial. Les parts no necessiten trobar-se en competència directa perquè la doctrina sigui efectiva”¹¹⁴. Quan estem davant de marques notòries o renombrades no es pot fer ús de qualsevol paròdia, ja que es rebutjarà aquella que denigri la marca provocant una situació de *dilution* o un acte de competència deslleial.

L'empresa Nature Labs, LLC va posar diferents noms als seus perfums per mascotes parodiant marques famoses: la marca Gucci® seria parodiada com " Pucci ", Bono Sports parodiaria la marca "Pol Sports® "de Ralph Lauren®, Miss Claybone parodiaria la marca Liz Claiborne® i, finalment, Timmy Holedigger seria la paròdia de Tommy Hilfiger. Es va considerar que l'ús d'aquelles marques no tenia cap contingut crític i a més, s'utilitzaven aquelles parodies de les marques com a signes distintius dels productes de l'empresa en qüestió. Es conclou que no existeix paròdia i que a sobre s'utilitzen les suposades parodies a títol de marca. Conseqüentment, s'hauria de verificar si existeix un risc de confusió per tal d'apreciar-se una infracció de les marques abans esmentades¹¹⁵.

L'empresa Haute Diggity, LLC. va fabricar i comercialitzar ninots masticables per a gossos anomenats “Chewy Vuitton” i que tenien la forma de la bossa de la marca Louis Vuitton. La Cort Suprema va explicar, i de manera molt intricada, que la paròdia: a) Que es tracta de l'original i b) que no es tracta de l'original i que és una paròdia. Això vol dir que la paròdia no ha de deixar dubte de quina és la marca parodiada (no ha de deixar dubte que es refereix al " original") però, a més, ha de deixar en clar que es tracta d'una paròdia articulant algun contingut satíric (s'ha de diferenciar del " original").

La Cort va trobar que aquell ús de la bossa Louis Vuitton era humorístic perquè "La juxtaposició del similar i el dissimilar -la irreverent representació i la imatge idealitzada d'una bossa Luis Vuitton- es tracta d'una paròdia humorística i divertida”. Per tant, estem davant d'una paròdia que es burla del prestigi i preu, la vida frívola que s'associa amb la marca Louis Vuitton¹¹⁶.

¹¹⁴ Chemical Corporation of America v. Anheuser-Busch, Inc., 306, F.2d, 433, 2 A.L.R.,3d 739, 134 U.S.P.Q. 524 (5th circuit, 1962).

¹¹⁵ Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410, 416 (S.D.N.Y. 2002).

¹¹⁶ Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC United States Court of Appeals for the Fourth Circuit 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007).

Altres països

En els països que integren el MERCOSUR (integrat oficialment per: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Veneçuela i Bolívia) no es consideren actes que infringeixin el dret d'un titular d'una marca: la utilització descriptiva d'aquella o amb finalitat informativa (p.ex. un article científic) o l'ús comparatiu en la publicitat o la parodia sempre que aquests actes s'adeqüin a les practiques honestes i.e, quan no existeixi un avantatge injust, no siguin enganyosos o falsos, no es facin de mala fe , o quan no hi ha intenció de desacreditar la marca d'un tercer.

A l'Argentina també s'aplica la doctrina de la *dilution* la qual pressuposa la notorietat de la marca. La comissió de signes distintius s'encarregarà de comprovar que la marca compleixi amb aquell pressupòsit. Però en el cas de que no es pugués provar o no fos notòria, es podria presentar denuncia per part de la comissió d'actes de competència deslleial en la modalitat d'aprofitament de la reputació aliena. En aquest cas, el demandant ha de provar l'existència d'un prestigi de la marca susceptible de ser aprofitada. La parodia de marques es considera lícita. Però pot convertir-se en il·lícita quan es dilueixi (*dilution*) o es denigri (*tranishment*) o es converteixi en un acte de competència deslleial. En alguns casos de ridiculització de marques es van considerar il·lícites per derivar-se'n una degradació de la qualitat de la marca, i no tant per l'ús no autoritzat de la marca. En casos on s'usava la marca del competidor de forma humorística (amb expressions angleses referint-se al rival) els tribunals han arribat a afirmar que *l'anunci no es va pronunciar negativament en la marca del competidor o producte*.

En l'ordenament jurídic peruà també es preveu cosa molt similar sobre la parodia com en la nostra llei de propietat intel·lectual. L'article 49 de la LDA (Llei de drets d'autor) considera la parodia com a lícita sempre i quan:

L'obra objecte de paròdia sigui una obra divulgada;

No es generi risc de confusió amb l'obra original parodiada;

Que no es generi mal ni a l'obra original parodiada ni l'autor d'aquesta;

Que l'excepció de poder generar la paròdia no eximeix del possible pagament que s'hagi de fer per aquesta.

En aquest ordenament jurídic es considera que “marques notòries condensen un major *goodwill* que les marques comunes” i en cas de paròdia d’aquestes marques, encara que la marca que parodia la marca original no serveixi per distingir els mateixos productes o serveis o es faci ús d’una marca que parodia sense que aquesta estigui registrada, es podrà al·legar la dilució, “essent aquesta una excepció al principi d’especialitat”. Podrien aplicar-se els incisos e i f de l’article 155 de la Decisió 486 que regulen dues infraccions:

L’ús en el comerç d’un signe similar a una marca notòriament coneguda respecte de qualsevol producte o servei, quan això pogués:

i) causar al titular del registre un dany econòmic o comercial injust per raó d’una dilució de la força distintiva o del valor comercial o publicitari de la marca,

o ii) per raó d’un aprofitament injust del prestigi de la marca o del seu titular (incís i);

i, l’ús públic d’un signe similar a una marca notòriament coneguda, fins i tot per a fins no comercials, quan això pogués causar:

i) una dilució de la força distintiva o del valor comercial o publicitari de la marca,

o ii) un aprofitament injust del seu prestigi (incís f).

En el cas de que signe parodia identifiqués uns productes o serveis que no tinguessin relació amb els de la marca notòria, es podria al·legar l’aprofitament indegut de reputació aliena.

Tal i com diu POSNER¹¹⁷ “La paròdia ha de dir alguna cosa de l’obra parodiada . Després de tot aquesta era la font -la llibertat d’opinar i expressar-se sobre una obra específicament que justificava d’alguna manera la permissibilitat cap a les paròdies” i és per això que en aquest país, i a diferència de l’ordenament jurídic nord-americà on és d’aplicació la doctrina del *preferred position*, “en el nostre ordenament regeix la igualtat jeràrquica dels drets fonamentals; en aquest sentit, com ha apuntat precisament MARCIANI¹¹⁸”.

A Uruguai la paròdia de les marques no és considerada un ús a títol de marca, encara que el límit de la paròdia al titular de la marca es pot veure restringit ja que podria suposar un perjudici a la marca o un acte de competència deslleial.

L’article 134 IV BIPL de la llei brasilera de propietat intel·lectual contempla l’excepció de la paròdia encara que el titular de la marca té el dret de defensar la reputació i integritat de la seva

¹¹⁷ RODRÍGUEZ GARCÍA, G. “Lo que Barbie no supo: reflexiones sobre las parodias de marcas”. op. Cit., Citant a: POSNER, R. “When is parody law fair use”. En: Revista The Journal of Legal Studies. Vol. 21, N° 1, 1992, p. 71.

¹¹⁸ MURILLO CHÁVEZ, J. A. *De Dumb Starbucks y Otros Demonios ¿La Parodia Justifica El Uso de Marca Ajena?* [en línia]. Actualidad Jurídica, 2014, vol. 247, p. 84-96.p.91. Disponible a: http://works.bepress.com/javier_murillo/23/ Cita a: MARCIANI BURGOS, Betzabé. “El derecho a la libertad de expresión y la tesis de los derechos preferentes”. Palestra, Lima, 2004, pp. 452-453.

marca. En el cas del periòdic “Folha de São Paulo” que va ser criticat satíricament per un blog anomenat “Falhadesaopaulo.com” el tribunal va considerar que existia similitud entre els dos noms i així *com el risc existent que un dany irreparable seria causat al titular del dret*¹¹⁹.

La legislació japonesa com coreana no preveuen usos de les marques com la paròdica, religiosa, educativa o científica. Es va presentar un cas al Japó on una famosa marca estrangera va ser utilitzada per donar nom a un grup de rock japonès també famós, el tribunal va rebutjar les pretensions de la famosa marca perquè entre aquesta i el nom de la banda no eren similars. Tot i que la paròdia no es va al·legar en aquest podria haver-se aplicat.

A Sud Àfrica és possible l'ús de marques per finalitats no comercials com per exemple, finalitats culturals, finalitats de barreja comercial i no comercial i fins i tot amb finalitats comercials sempre dins d'uns límits¹²⁰. Aquella barreja va ser admesa en el cas *Laugh It Off* on el demandat venia camisetes parodiant la marca “Black Label”. La finalitat comercial d'aquella iniciativa es va considerar *que no era suficient per destruir la llibertat d'expressió*.

Parodia temàtica i parodia antitemàtica

Com ja s'havia indicat línies més amunt la parodia antitemàtica o *target parody* és aquella que té com a objectiu criticar la marca original ja sigui per criticar l'actuació de l'empresa o els productes d'aquesta, i després tenim la paròdia no antitemàtica o *weapon parody*, que es dedica a utilitzar la marca original per parodiar fets sense atacar-la ni atacar al titular. En principi, com diu PERDICES HUETOS, no s'admeten, dins de l'àmbit de marques cap de les dues, encara que existeixen excepcions¹²¹.

L'àmbit de la propietat intel·lectual com l'àmbit del dret de marques no es poden posar en un pla d'igualtat, ja que mentre en el primer la *target parody* sí hi té cabuda, ens trobem que no passa el mateix en aquell segon àmbit ja que «el mercat de productes i serveis no gaudeix d'aquella virtut; pel contrari, el seu correcte funcionament es basa en una informació veraç i contrastable (p.ex., arts. 9 i 10 LCD)»¹²².

¹¹⁹ Tribunal de Justicia de Sao Paulo, Agravo de Instrumento nº 990.10.473649-8, sentència de 15 de desembre de 2010.

¹²⁰ DAMODARAN, A. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP)[en línia], 2014. Disponible a: <https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=Committee+on+Development+and+Intellectual+Property+%28CDIP%29+&btnG=&lr=>. Consultat el: 26 d'abril de 2015. Commercial Auto Glass v BMW, peu de pàgina 22.

¹²¹ PERDICES HUETOS, Antonio B., *La muerte juega al Gin Rummy* (La Parodia en el derecho de autor y de marcas). Revista de Propiedad Intelectual núm. 3/1999, Bercal, Madrid, Setembre-Desembre, 1999. p. 34.

¹²² *Íbidem*, p.34.

Opinió semblant tenen LANDES i POSNER quan diuen que: “l’aplicació adequada de la doctrina del *fair use* a les paròdies en l’àmbit dels drets d’autor i de les marques ha de ser diferent; encara que no en tots els supòsits, ja que les marques poden ser l’objectiu de caràcter crític com succeeix amb les obres protegides per drets d’autor, però sí en aquells casos en què, per exemple, una empresa difama o desacredita a un competidor o el seu producte mitjançant una paròdia o en els quals tracta d’apropiar del fons de comerç acumulat pel competidor a través d’una paròdia de to benèvol”¹²³.

La *weapon parody* tampoc sembla tenir-hi cabuda i trobem el fonament d’aquest fet en l’article 34.2.c LM que no permet que tercers aprofitin indegudament la inversió que hagi pogut fer una empresa per donar prestigi o reconeixement a la seva marca. En la llei de propietat intel·lectual tampoc pot tenir lloc però no ja pel correcte funcionament del mercat, tal i com passa en el camp de les marques, sinó més pel dret subjectiu de l’autor. Aquesta informació s’ha d’actualitzar en base a la llei actual de marques, i ja sabem que quan s’utilitza una marca notòria o renombrada i s’intenti aprofitar la seva reputació indegudament, s’haurà d’acudir a l’article 34.2.c) LM. Per al cas de que no siguin marques notòries o renombrades, o bé la marca que parodia ha de ser idèntica a la marca parodiada així com amb els productes o serveis que identifiquin les dues, o s’haurà de provar l’existència d’un risc de confusió (art. 34.2. a i b) LM) o s’haurà d’acudir a la LCD.

Tanmateix, les expectatives tant del parodista com del titular de l’obra o marca parodiada són les mateixes en els dos àmbits. El parodista tracta d’utilitzar la marca o parodia amb una finalitat humorística. El titular d’aquelles tem que aquella parodia li indueixi algun tipus de perjudici a la imatge associada amb la seva obra o marca i en la majoria de casos rebutjarà la parodia.

Aquest mateix autor defensa que podrien haver dos vies per defensar la marca: a) com a creació intel·lectual i b) per via de la propietat industrial. Defensa que la marca és “una creació intel·lectual i artística, normalment gràfica, i en quant a tal, susceptible de ser objecte de drets d’autor -i de paròdies-“. Conseqüentment es tracta d’una creació intel·lectual encara que la LPI sembla no incloure-la en el seu article 10. Però si la creació és reconeguda per la LPI i a més és registrada com a marca (p.ex. Mickey Mouse, Bambi, Asterix), se li aplicaran les regles de l’article 39 LPI. En cas que no es tracti d’obres, caldrà atènyer-se al que disposa la Llei de marques o bé a les normes relatives a la competència deslleial¹²⁴.

En el pla de la propietat industrial la protecció de la marca ve donada per l’article 34 LM que no permetrà que un tercer s’aprofiti de la reputació d’una marca per incrementar les seves ventes,

¹²³ TACTUCK RETIF, A.M., *El derecho de transformación...*, op. Cit., nota 1023. Cita a: LANDES, W. i POSNER, R., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard College, 2003, (L’estructura econòmica del Dret de Propietat Intel·lectual i Industrial) , Traducció al castellà de SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Víctor M., Fundació Cultural del Notariat , Madrid , 2006, pàg . 213 i 214.

¹²⁴ TACTUCK RETIF, A.M., *El derecho de transformación...*, op. Cit., .pp. 447-448.

en comptes de tenir com a finalitat primordial el de la burla o crítica, propi de la parodia. Pel contrari, quan es tracta dels drets d'autor l'article 39 LPI, tot i que la parodia sigui d'alguna manera també un aprofitament de la reputació aliena, aquest no serà indegut ja que té empara en l'article esmenat.

Hem de recordar que la parodia antitemàtica sí que està permesa dins dels drets d'autor i de fet és l'única permesa perquè "la mateixa era un element de crítica que s'integrava en el procés dinàmic de creació intel·lectual i artística d'una societat"¹²⁵. Això no es pot extrapol·lar en seu de les marques ja que no és possible separar la marca com a signe del producte i s'han de complir certs requisits per a que els consumidors puguin prendre decisions de manera raonable i que puguin diferenciar aquelles afirmacions falses de les vertaderes sobre una marca en concret.

Hi ha un cas específic de parodia antitemàtica que ataca indirectament la marca: la parodia de campanyes publicitàries o anuncis d'una marca en concret. Són dos elements que gaudeixen d'una "intertextualitat inescindible"¹²⁶.

Encara que hàgim precisat que la parodia no antitemàtica i antitemàtica no tinguin cabuda en el dret de marques, sí que en tindran però sota l'observança de si es compleixen certs requisits.

La parodia no antitemàtica al no fer referència a la marca en sí, ni del seu titular o entorn podria tenir cabuda en l'àmbit del dret de marques. No afecta realment a la reputació de les marques perquè aquella es dedica a fer crítica social, però aquella parodia ha d'estar justificada. Els casos "Bumms Mal Wieder" o "Genital Electric" no es veuen atacades la reputació de les marques BMW o General Electric ja que ningú deixarà d'utilitzar-les per aquell tipus de parodies. PERDICES HUETOS no creu que el fonament d'això sigui la llibertat artística i d'expressió del parodista perquè no pot "expropiar al titular (de la marca original) de drets subjectius morals i patrimonials per fer-ho (fer la parodia)".

Pel que fa a la parodia antitemàtica, un dels requisits perquè pugui ser admesa és que no afecti a la decisió del consumidor en escollir o no aquella marca per unes certes informacions o associacions que pugui dirigir la parodia contra la marca parodiada. "L'objectiu de la parodia no és atacar la marca: la marca és atacada perquè es relaciona i es posa en línia d'atac d'altres fins"¹²⁷. La parodia pot estar fent referència, a través de la marca, sobre notícies o debats públics d'actualitat, ideals socials o artístics. I aquí sí el seu fonament seria el de la llibertat d'expressió. També es trobarà justificada si es realitza sense una causa concurrencial. En el cas de que sí n'hi

¹²⁵ PERDICES HUETOS, Antonio B., *La muerte juega al Gin Rummy ...*, op. Cit., p. 43.

¹²⁶ *Íbidem*, p.44.

¹²⁷ *Íbidem*, p. 47.

hagués no estaríem davant de la lliure expressió d'idees sinó davant la llibertat d'iniciativa econòmica i la lliure empresa¹²⁸.

A Estats Units es va suscitar el cas d'un caricaturista el nom del qual era Kieron Dwyer que va ser demandat per *Starbucks* per parodiar la marca en una revista "Dwyer's Lowest Common Denominator #0" i que va sortir en la coberta d'aquesta. Aquesta mateixa parodia la va incorporar en camisetes, tasses de cafè i enganxines que venia a través de la seva pàgina web. El conflicte es va resoldre extrajudicialment però els jutges van considerar que es tractava d'una parodia però no sense que n'obtingués un benefici econòmic ja que resultava ser "confusament similar" amb el logo original. Dwyer va poder seguint fent ús de la parodia, però aquesta no podia aparèixer en tasses, ni camisetes, només a Internet però amb la condició de que no estigués present en la seva pàgina web.

Hi ha marques que fins i tot no només són renombrades o notòries sinó que passen a identificar certs estils de vida, i l'aprofitament esdevé, en paraules de PERDICES HUETOS, "inevitable", sempre que es faci de bona fe.

"La paròdia d'una marca podria refutar-se lícita en la mesura que per mitjà d'ella s'establís una crítica o comentari sobre algun tema de rellevància social, sempre que no es produeixi risc de confusió dilució innecessària o manifest aprofitament comercial del signe distintiu en qüestió"¹²⁹.

Un exemple de parodia antitemàtica permesa és: la revista satírica "Titanic" va incloure en un dels seus números un comunicat de premsa de la cadena de restaurants "Mc Donald's" que deia així: "Des de l'1 de juny hem preparat als nostres clients una nova oferta sorpresa. La nostra apreciada "bossa dino-junior", amb les figures de *Jurassic Park*, serà substituïda per una sèrie de figures d'una altra pel·lícula d'èxit de Steven Spielberg. En totes les filials alemanyes de Mc Donald's trobaran a partir d'ara: //El "Happy-Jew-Menu"// Consisteix en una hamburguesa de formatge (amb vedella 100% Kosher), una ració petita de patates fregides i una beguda a escollir. Com a sorpresa, cada bossa del "Happy-Jew-Menu" conté 3 "Happy Jews" de làtex. Un enorme plaer per grans i petits col·leccionistes, ja que hi ha més de 1200 figures.// El "Yellow-Star-Cheeseburger"// És el no va més de Mc Donald's: una llesca de saborós formatge cheddar amb forma d'estrella dona al més apreciat menjar un toc especial. El material d'embalatge de tots els productes de Mc Donald's és 100% reciclable, i durant la duració

¹²⁸ *Íbidem*, nota 104. Cita a: PARTRIDGE, M.V.B., *Trademark Parody and the First Amendment; Humor in the Eye of the Beholder*, *John Marshall L. Rev.*, nº29, 1996, pp.877 i ss.

¹²⁹ MARCIANI BURGOS, B. i SOLÓRZANO, R., *La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual*, en *Revista de la Facultad de Dret de la Pontificia Universitat Catòlica del Perú*, Nº 57, Lima, 2005, p. 284.

d'aquesta promoció estarà imprès amb l'original emblema "Schindler List". Un menjar que no només agrada sinó que fa pensar. Per favor, facilitin aquesta informació al seu servei de publicacions. Per clarificacions dirigiu-vos al nostre centre de premsa" [v. L'original reproduït en FOLKERS, *Komik vorn Gericht*, en *Was kostet der Spass?*, p. 45]. Es tracta d'una sàtira antitemàtica cap a la cadena d'hamburgueseries per la promoció que solen fer de pel·lícules d'èxit i per criticar perquè no promocionen una pel·lícula oscaritzada com va ser la de La Llista Schindler que dóna una visió americanitzada dels fets¹³⁰.

Hi ha algun autor que s'atreveix a sostenir que en alguns casos de parodia, on fins i tot s'utilitzi com a títol marcat, es reforça el poder de distintivitat que té la marca perquè el que vol és centrar-se en la connexió entre la marca i el titular d'aquesta, cosa que fa que augmenti el reconeixement del públic de la identificació de la marca¹³¹.

En el cas¹³² que ara explicarem l'audiència provincial de Barcelona va considerar que no era pas una parodia sinó que realment hi havia un risc de confusió i podia posar en dubte al consumidor sobre l'origen empresarial del producte.

L'entitat METRO GOLDWIN MAYER INC va anar contra DESTILERÍAS MG, S.A. i aquesta va ser condemnada a primera instància. Va ser demandada perquè en consideració de METRO GOLDWIN la campanya publicitària que va fer DESTILERÍAS era un il·lícit concurrencial així com un acte de publicitat enganyosa i deslleial.

METRO GOLDWIN és una empresa cinematogràfica dedicada a nivell internacional a la producció, comercialització i distribució de pel·lícules i posseïdora d'un logotip que la distingeix i identifica, consistent en un lleó rugint, envolat i rodejat de cintes cinematogràfiques, protegida a Espanya per les marques 1.269.099, 1.269.105, 1.269.101, 1.269.103, 1.269.100 i 1.624.683 la demandada va realitzar una campanya publicitària d'una beguda alcohòlica basada en un anunci en el qual apareixia transformat el citat logotip i en el qual havien estat substituïdes únicament les expressions escrites de l'original per altres adequades al producte que promocionava.

Dit anunci consistia en l'aparició en pantalla del logotip dibuixat i animat de la METRO Goldwin MAYER (sobre el qual apareixia la inscripció " In bibendo Continentia ") en el qual, de sobte, cobrava vida el lleó, que sortia de l'orla que l'envoltava i es ficava al llit davant d'una

¹³⁰ PERDICES HUETOS, Antonio B., *La muerte juega al Gin Rummy ...*, op. Cit, nota 108.

¹³¹ PACÓN, A. M., *Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación* [en línia]. Derecho PUCP, 2013, 47, p. 349 Disponible a: <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/19158>. Cita a: Denicola, R.C., *Trademarks as Speech. Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols*. The Wisconsin Law Review 1982, pp. 177, 183.

¹³² STAP de Barcelona, secció 15ª, sala de lo civil, nº11784/2013 de 24 d'abril de 2002.

espècie d'escut amb llorers en el qual apareixien les lletres MG , que donaven pas a una ampolla de ginebra d'aquesta marca i a la llegenda " viu la teva pel·lícula.

L'audiència, quan fa referència a la parodia declara que:

“[...]no tota representació (o per millor dir , recreació) d'una obra aliena resulta susceptible d'incardinar-se en el concepte esmentat (la paròdia), doncs, únicament cal predicar el mateix d'aquell que consisteixi en la reproducció d'una obra molt coneguda i introdueixi en ella un canvi d'actitud tendent a la seva ridiculització, bé per incorporar un acusat element còmic al que és seriós o per dotar de fingida serietat al que és, per essència, jocós.

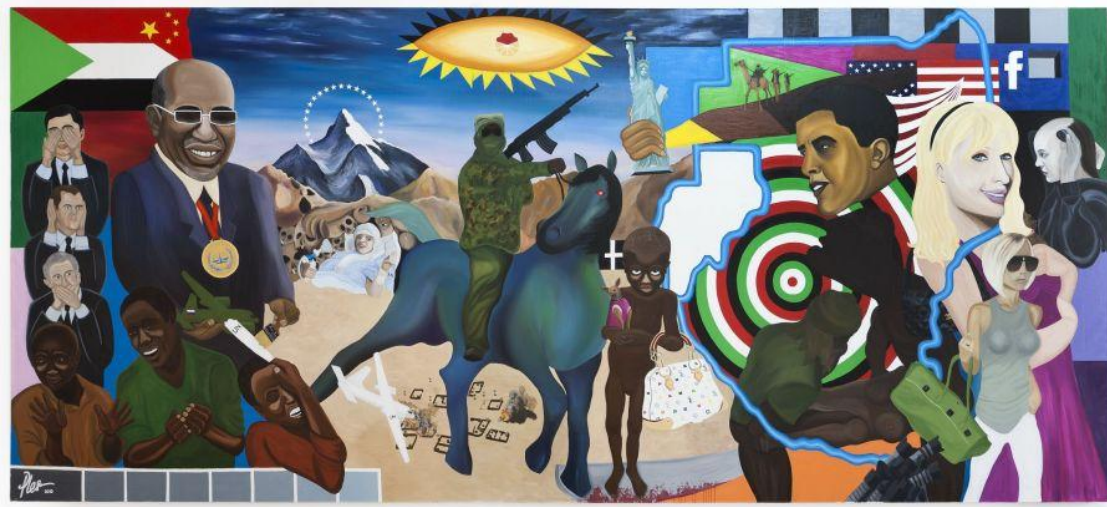
Es rebutja l'existència d'una parodia com al·legava DESTILERÍAS perquè hi ha un “evident risc de confusió”. Ha pretès sembrar en el consumidor el dubte raonable sobre la procedència empresarial del producte.

Per això , més que un afany de crítica , al parodista li guia un ànim de caricaturitzar i de mofar d'allò que és objecte de la seva sàtira o pantomima i tot i que ha d'existir cert grau d'identificació entre la obra original i aquella que la paròdia (per aconseguir que l'observador tingui la primera in al temps de presenciar aquesta i es produeixi així el desitjat efecte de contrast), un dels requisits que determina l'article 39 perquè pugui operar el límit als drets d'autor és que no hi hagi risc de confusió entre la paròdia i l'obra parodiada.”

En aquest cas no es va poder aplicar la llei 17/2001 de marques perquè els fets van tenir quan encara estava vigent la llei del 88. Per tant, es va acudir a la LCD per saber si realment existia un il·lícit concurrencial. Específicament, va acudir a l'article 6 sobre confusió i l'article 12 sobre aprofitament indegut de la reputació.

La sentència explica la diferència entre el risc de confusió de l'article 6 LCD i el recollit per la LM. Aquell primer no és purament normatiu sinó que ha de ponderar factors como els preus dels productes, canals de distribució dels mateixos, la publicitat efectuada, etc. En canvi, el segon deriva de la simple comparació dels signes en conflicte i dels productes o serveis amb ells identificats. Una altra diferència és que la LM no exigeix que l'ús de la marca sigui efectiu, i en l'àmbit de la normativa concurrencial es requereix una certa implantació en el mercat de la marca i es trenca totalment amb el principi d'especialitat de (l'antic) art. 31 LM, cosa que ja ha sigut superat per l'actual LM.

Aplicació dels articles analitzats al cas Plesner vs. Louis Vuitton



El quadre *Darfurnica*



El cas que analitzaré sota la perspectiva de la llei espanyola és el de Nadia Plesner v. Louis Vuitton que va ser resolt per la Cort de la Haya el 4 de maig de 2011.

Nadia ens explica, des de la seva pàgina web personal¹³³ com després d'haver patit un greu accident de tràfic i mentre es trobava en convalescència va estar un dia observant una imatge de la celebritat Paris Hilton en un diari que ocupava tota una plana, mentre que una notícia sobre la situació a Darfur ocupava una petita franja del diari. En aquell moment va pensar que “M'havia sentit irritada davant la forma en què alguns dels mitjans de comunicació donen prioritat entre els assumptes mundials i xafarderies de celebritats, però veure una cosa com

aquesta em va suscitar la idea de fer alguna cosa”. “El meu pensament va ser: Ja que només fa falta portar bosses de dissenyador i gossos petits vestits de rosa per aconseguir sortir en les notícies, potser val la pena intentar-ho per a persones que realment mereixen i necessiten atenció”.

Nadia Plesner va fer un dibuix que va estampar en camisetes, les quals va vendre per tal de recaptar el que se n'obtingués i donar-ho a la organització *Divest for Darfur*. El dibuix va rebre el nom de *Simple Living*. Louis Vuitton la va demandar per aquest dibuix. Plesner es va veure

¹³³ <http://www.nadiaplesner.com/simple-living--darfurnica1>.

inspirada per continuar i va crear el seu quadre *Drafurnica* el setembre de 2010 i va ser exhibit. Acabada l'exhibició, va rebre una ordre *ex parte* per part de Louis Vuitton. Aquesta va guanyar el cas i se li prohibia a Plesner exhibir *Simple Living* i *Drafurnica*. Plesner no va estar present el dia del judici. Se li multaria amb 5000 € per dia que no deixés d'exhibir-los en galeries o en línia.

Per fi es van veure les cares a la Cort de la Aya el maig de 2011. El juny de 2011 ja tenien el veredict: La primera ordre *ex parte* va ser revocada i se li va permetre a Plesner exhibir tant *Simple Living* com *Darfurnica*.

En primer lloc, veiem com l'artista fa ús d'una marca, en aquest cas Louis Vuitton, per integrar-la dins de la seva obra. Hauríem de saber primer si se li pot aplicar l'article 34 LM, en concret hem de saber si: es fa un ús de la marca, òbviament sense l'autorització de Louis Vuitton, dins del tràfic econòmic.

En segon lloc, sabem que no es tracta d'un cas de doble identitat i per tant ens haurem de preguntar si hi pot haver lloc a un risc de confusió. Serà molt difícil poder rebatre la parodia mitjan l'article 34.2.b) LM per no poder existir un risc de confusió, perquè és molt difícil que un consumidor pensi que una marca mateixa s'estigui parodiant. En addició, l'article 34.2.c) no exigeix un risc de confusió per a que es pugui considerar que hi hagi una infracció marcària.

En tercer lloc, l'incís que s'hauria d'aplicar és el 2.c de l'article 34 LM però com sabem la protecció no serà la mateixa si es tracta d'una marca normal, o d'una marca notòria o d'una marca renombrada registrada. Llavors és essencial saber de quin tipus de marca és Louis Vuitton i si està registrada. La Divisió Louis Vuitton de LVMH IBERIA, S.L. es troba Inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 12.272 , foli 10, full M - 194.452 , i que té NIF B - 81.733.503.

Podríem considerar la marca *Louis Vuitton* com a renombrada per ser una marca prestigiosa molt coneguda, no només a nivell nacional, sinó internacional pel públic en general.

La diferència en la protecció entre la marca notòria i la marca renombrada és que mentre que en la primera l'extensió de la seva protecció depèn del grau del seu coneixement (*arribarà a productes, serveis o activitats de naturalesa més diferent com més gran sigui el grau de coneixement de la marca o nom comercial notoris en el sector pertinent del públic o en altres sectors relacionats*) en el segon cas, la protecció s'estén a tots els sectors del Nomenclàtor (a qualsevol gènere de productes, serveis o activitats).

En tot cas, la conseqüència més important de ser una marca renombrada registrada és que cau el principi d'especialitat (art. 34.2.c) LM), cosa que també es diferencia de l'article 31.1 llei 32/1988. Amb l'antic article 32/1988 en els casos d'ús sense autorització de marques notòries o renombrades per identificar serveis o productes diferents als que aquelles distingien, el principi d'especialitat no es trencava, a excepció dels casos d'aprofitament indegut de la reputació aliena, i s'havia d'acudir a la legislació de competència deslleial (concretament a actes de confusió de l'art.6, l'art. 9 sobre actes denigradors, l'article 10 sobre actes de comparació i l'article 12 sobre explotació de la reputació aliena).

Per tant, la marca Louis Vuitton podria encarar-se amb Plesner encara que aquesta vengui camisetes amb la marca Louis Vuitton estampada i aquesta no en vengui de camisetes.

El que ens hauríem de preguntar és si és rellevant que la parodista utilitzi la marca parodiada a títol de marca. En aquest cas sembla ser que no ho fa a títol de marca, ja que no fa ús pròpiament de la marca *Louis Vuitton* per distingir les seves camisetes i el quadre, sinó que fa servir el nom de *Simple Living*. La marca és un element que s'incorpora dins de l'estampat per poder transmetre un missatge. La doctrina es troba dividida sobre si l'article 34 LM incorpora com a element essencial perquè existeixi una infracció de marca l'ús a títol de marca, així com la jurisprudència, la qual cosa ens obliga a considerar les dues possibilitats:

En el cas de que no fos rellevant, seguiria havent un ús en el tràfic econòmic, i per tant, podria existir una infracció marcària.

Però en cas de que sí ho fos, llavors no hi hauria infracció marcària i per tal de protegir la marca, hauríem d'acudir la normativa sobre competència deslleial. Concretament, i segons proposta de PERDICES HUETOS, en cas de que sigui parodia antitemàtica s'hauria de recórrer als articles 5 i 9 i 10 LCD, i si és no antitemàtica, a l'article 12 LCD.

El següent pas és determinar si la venda de les camisetes i el quadre i la seva exhibició, encara que es destinin els diners a causes benèfiques, és un ús de la marca dins del tràfic econòmic. Sabem que s'ha d'aplicar el concepte de fi concurrencial de l'article 2 LCD i que aquest disposa que és irrellevant si l'activitat es fa amb ànim de lucre o sense, o fins i tot amb caràcter benèfic, la qual cosa encara podríem considerar que sí es fa un ús dins del tràfic econòmic. Això suposarà també que l'artista ha de intentar col·locar els seus béns dins del mercat i atraure clients, requisit que també es dona.

També cap la possibilitat de que s'apliqui l'article 39 LPI si resulta que la bossa marca Louis Vuitton també estigués protegida sota aquella legislació. S'hauria de valorar si existeix un risc de confusió o un dany a l'autor de l'obra original.

Però pel cas que només estigués protegit pel dret de marca, la única manera per poder tombar la burla seria mitjançant l'article 34.2.c LM. En el cas de que el jutge considerés que es donés algun dels supòsits d'aquest article, no estaríem davant d'una parodia en el sentit del dret d'autors, clarament. Per tant, el jutge espanyol podria entrar a valorar la notorietat o renom de la marca i l'intent d'aprofitament de la reputació aliena, o la dilució o confusió sobre l'origen empresarial de l'ús de la marca que es pugui considerar infringida

Un altre article a sospesar i mirar de veure si la parodia hi té cabuda és l'article 37 LM. Encara que es pogués valorar que aquella marca es fa dins del tràfic econòmic, tindria justificació si es fa de forma descriptiva, sempre que, evidentment, no es fes a títol de marca o pugui lesionar la reputació, la distintivitat o aprofitat indegudament la reputació de la marca. Alguns autors, i que han sigut indicats, consideren la parodia com un límit dels de l'article 37 i que té la seva raó de ser, sempre dins d'aquells límits, en la llibertat d'expressió. La parodia ha de respectar l'equilibri entre l'interès de l'autor de l'obra parodiada i la llibertat d'expressió. El jutge hauria de valorar si li causa uns danys, o sigui, suscitant-li una pèrdua d'ingressos injustificada al titular de la marca original, no suposi cap substitució la parodia de la marca original en el mercat

La diferència entre aplicar un article o un altre, és l'existència de dany als interessos del titular de la marca anterior que pot generar l'ús de la marca en la parodia.

Veiem que la intenció de Plesner era la de criticar l'atenció que reben notícies banals com l'entrada en presó d'una celebritat mentre que notícies tràgiques com les de la situació de Darfur amb prou feines tenen un lloc minúscul reservat en els periòdics. Aquesta intenció té explícit el desig de l'artista de cridar l'atenció del públic per conscienciar-lo dels problemes reals i als que s'han de prestar atenció verdaderament. Per això utilitza, per fer el contrast i impactar en la opinió pública, elements de luxe com la bossa de Louis Vuitton i el chihuahua vestit de rosa junt amb la figura del nen negre famolenc i despullat. No pretén en cap cas atribuir els fets a Louis Vuitton, sinó fer una crítica social sobre uns fets que eren notoris durant aquell any (2008) per tant és difícil sostenir que s'està tacant la imatge i reputació de Louis Vuitton.

Encara que el tema sigui seriós, segueix sent una paròdia de la vida luxosa i frívola de les celebritats que es mantenen impassibles davant les injustícies. A més el jutge podria valorar que es tracta d'una obra derivada que utilitza la marca i que té totalment elements d'originalitat, sense que arribi a ser en cap moment una imitació o vulgui substituir els productes de la marca. Hem de recordar que aquestes obres no tenen comparació amb el prestigi i gran coneixement que es tenen dels productes de Louis Vuitton i seria gairebé impossible que pogués desbancar a aquesta marca, i més tenint en compte que no actuen en el mateix sector de mercat.

Aquest cas podria encabir-se dins dels dos tipus de paròdia:

Antitemàtica, perquè ens trobem davant d'una marca prestigiosa i de luxe que ja ha passat a ser símbol d'un estil de vida d'alt nivell, és inevitable l'aprofitament de la seva reputació per a poder-la fer servir en expressions artístiques amb una càrrega crítica social. Com bé deia Perdices Huetos, "la marca entra en l'acerv cultural i artístic d'un poble i no es pot ser sostret sense atacar la llibertat d'expressió d'aquest mateix poble en relació amb la realitat que el rodeja". Per tant, en aquest tipus de paròdia trobaríem que es legitimen per l'article 20.1.c) CE de la llibertat d'expressió.

Però de la manera que es pot considerar una paròdia antitemàtica pot haver la possibilitat de que, encara que amb menys possibilitats, s'enquadri dins de la paròdia no antitemàtica per no estar vinculada la marca parodiada amb els fets que són el punt central de l'obra, la qüestió de Darfur. En conseqüència, no hi ha una atac directe o indirecte a la marca. En aquest supòsit el seu recolzament en l'article 20.1.c CE serà difícil.

El fallo original

La marca Louis Vuitton està registrada com a marca comunitària amb el número 84223-0001. En el cas original davant del Tribunal de la Haya les parts contrincants van al·legar:

Louis Vuitton es va recolzar en el seu dret de protecció de la propietat, incloent els drets de disseny, de l'article 1 del Protocol del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Va considerar que les obres de Plesner podien perjudicar la seva reputació. Plesner utilitza el signe de Vuitton per cridar la seva atenció com a artista i de les seves obres, per tal de tenir un major benefici econòmic.

Per altra banda, Plesner manté que l'objectiu de les seves obres és la crisi de Darfur. Combina el show business amb la situació de Darfur per cridar l'atenció del públic i així recaptar diners per a organitzacions actives en aquella àrea. Es basa en l'article 10 del TEDH sobre llibertat d'expressió.

El tribunal de l'Haia¹³⁴ considera que s'hauria de realitzar una ponderació (“fair balance”) entre l'interès general i l'interès entre les parts implicades. En el cas *Appleby v. United Kingdom* es va dir que:

El Tribunal reitera la importància fonamental de la llibertat d'expressió com una de les condicions prèvies per a una democràcia funcional. Genuí exercici efectiu d'aquesta llibertat no depèn simplement en el deure de l'Estat de no interferir, però pot requerir mesures positives de protecció, fins i tot en l'àmbit de les relacions entre els individus (veure *Özgür Gündem v. Turquia*, no. 23144/93, § § 42-46, CEDH 2000-III, on es va trobar l'Estat turc a estar sota l'obligació positiva d'adoptar mesures d'investigació i de protecció al diari pro-PKK i els seus periodistes i el personal havien estat víctimes d'una campanya de violència i intimidació; vegeu també *Fonts Bobo v Espanya*, no 39293/98, § 38, el 29 de febrer de 2000, relativa a l'obligació de l'Estat de protegir la llibertat d'expressió en el context laboral) ... 40. Per a determinar si existeix o no una obligació positiva, s'ha de basar en l'equilibri just que ha de ser assolit entre l'interès general de la comunitat i els interessos de la persona, la recerca de la qual és inherent a tota la Convenció. L'abast d'aquesta obligació, inevitablement variar, tenint en compte la diversitat de situacions existents en els Estats contractants i les opcions que s'han de fer en termes de prioritats i recursos. Tampoc ha tal obligació s'ha d'interpretar de manera que s'imposi una càrrega impossible o desproporcionada a les autoritats (vegeu, en particular, *Rees v. El Regne Unit*, sentència de 17 d'octubre de 1986, sèrie A, núm. 106, pàg. 15 , § 37, i *Osman v. al Regne Unit*, sentència de 28 de octubre de 1998, Repertori de sentències i decisions 1998-VIII, pp. 3159-60, § 116).

El tribunal manté que l'art pot “ofendre, xocar o pertorbar (cf. Tribunal Europeu dels drets humans 25 de gener de 2007, RvdW 2007, 452, *Vereinigung Bildender Künstler v. Àustria*, 26 a 33). La intenció de Plesner no era la d'apropiar-se del la reputació de Louis Vuitton (“free ride”) en un sentit comercial. Utilitza la reputació d'aquella marca per enviar un missatge a la societat. No s'ha portat a col·lació ni sembla obvi que Plesner hagi vinculat Louis Vuitton amb els problemes de Darfur.

És més, per tenir una considerable reputació i ser molt coneguda entre la gent aquesta marca ha d'acceptar aquest tipus de crítica molt més que qualsevol altre titular de drets de marques (cf., inter alia, Tribunal Europeu de Drets Humans 15 de febrer de 2005, NJ 2006, 39, *Seel and Morris v. UK*, 94).

L'argument de Plesner va ser, i que no va ser suficientment rebut per la representació de Louis

¹³⁴ Sentència del Tribunal de l'Haia de 4 de maig de 2011, secció civil, cas Nadia Plesner Joensen contra Louis Vuitton Malletier SA n°389526/KG ZA 11-294.

Vuittion, que l'obra ocupa una posició central en el seu propòsit de fer conscienciar a la població sobre la situació a Darfur. Aquest motiu està justificat perquè no té cap finalitat comercial pel fet de voler cridar l'atenció i ser polèmica.

Conclusions

L'únic lloc on es troba recollida la parodia és a l'article 39 de la LPI i la legislació sobre marques no la recull pas en cap lloc. Aquell article es podria aplicar en el cas de parodies de marques si aquestes també es trobessin protegides pel dret d'autor, com és el cas de marques no només registrades com a tal sinó també com a obra. En un altre cas, dins de la llei de marques, hem d'acudir o a l'article 34 o al 37.

L'article 34 conté conceptes que no queden del tot clar què volen dir, com és "ús en el tràfic econòmic" o el risc de confusió. És essencial conèixer aquells conceptes per poder determinar si la parodia queda legitimada o acaba essent una infracció marcària. El tema on no hi ha unanimitat entre la doctrina i jurisprudència és si l'ús en el tràfic econòmic engloba el concepte de l'ús a títol de marca. És rellevant aquest punt, ja que si no s'hi inclou no caldria buscar protecció fora de la llei de marca, concretament, a la regulació sobre competència deslleial, quan un ús no es faci a títol de marca. En canvi, si s'hi inclogués l'aplicació de l'article 34 no seria possible. Tampoc els casos en la jurisprudència han sigut suficients per delimitar què s'entén per usos en el tràfic econòmic i amb el tema de la parodia encara menys.

Sabem que no totes les marques són iguals, i les que solen ser l'objectiu de les parodies són les prestigioses, les que s'han convertit en un símbol d'un estil de vida i que passen a formar part de les nostres vides, com són les notòries o renombrades. La seva protecció és major, i en l'aplicació de l'article 34.2.c.) LM que és el que les podria protegir d'una burla no requereix del risc de confusió ni del principi d'especialitat. A més a més, una de les funcions més importants de la marca és la indicadora i s'haurà de protegir dels intents de dilució, lesió del renom o aprofitament de la reputació aliena que pugui provocar la suposada parodia.

La qüestió de si la parodia té cabuda o no en l'article 37 LM tampoc ha quedat gaire clar, perquè que una parodia faci un ús descriptiu o no d'una marca és difícil de concretar i seria una percepció massa subjectiva per part del jutge. Aquest també hauria de valorar fins a quin punt la parodia aprofita indegudament la reputació de la marca, encara que és inevitable aprofitar-se de la reputació de marques tan conegudes, o perjudica els interessos del seu titular.

Però fins i tot una part de la doctrina considera que la raó de ser de la parodia és la llibertat d'expressió de l'article 20.1.c) CE si és una parodia antitemàtica, tot i que s'ha de ponderar entre l'interès del titular amb l'interès del parodista així com l'interès del públic perquè es divulgui la parodia, tasca que sembla molt complicada, i altra vegada, massa subjectiva.

En resum, la parodia és una figura que té molts anys d'antiguitat i s'ha admès com a límit dins del dret d'autor precisament per aquell motiu, però dins del món de les marques el seu contorn no sembla gens clar i un dels símptomes és la seva falta de regulació en aquell àmbit, deixant la seva sort segons si l'ús de la marca per la parodia compleix o no amb certs requisits.

Bibliografia

Legislació

Internacional:

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, París, 6 de juny de 1884 (WIPO lex [en línia]). http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515. Consultat el: 3 de febrer de 2015.

Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, Madrid, 27 de juny de 1989. (BOE [en línia], núm. 276, de 18 de noviembre de 1995, pàgines 33513 a 33520). <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25046>. Consultat el: 10 de febrer de 2015.

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), Marrakech, 15 d'abril de 1994. (WIPO lex [en línia]). http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=231.

Consultat el: 3 de febrer de 2015.

Tratado sobre el Derecho de Marcas, Ginebra, 17 de desembre de 1998 (Noticias Jurídicas [en línia]) http://noticias.juridicas.com/base_datos/ADMin/iretDMarcayr.html . Consultat el: 4 de març de 2015.

Unió Europea:

Unió Europea. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de 25 de marzo de 1957 (BOE [en línia] n°1 de 1 de gener de 1986, pàgines 3 a 687). [http://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados\(0476-0576\).pdf](http://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0476-0576).pdf). Consultat el: 2 de febrer de 2015.

Unió Europea. Reglamento (CE) N° 2869/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO CE [en línia] n° L 303 de 15 de desembre de 1995, p. 33). https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/286995_cv_es.pdf. Consultat el: 3 de febrer de 2015.

Unió Europea. Reglamento (CE) N° 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria. (DO L [en línia] n°303 de 15 de desembre de 1995, p. 33/38). <http://eur->

lex.europa.eu/legal-content/ES/NOT/?uri=CELEX:31995R2869&qid=1432743737509.

Consultat el: 3 de febrer de 2015.

Unió Europea. Directiva 2001/29/CE del Parlament Europeu y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L [en línia] n°167 de 22 de juny 2001, p. 10/19). <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1432757507361&uri=CELEX:32001L0029>. Consultat el: 15 de maig de 2015.

Unió Europea. Directiva 2008/95/CE del Parlament Europeu y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L [en línia] n°299 de 8 de novembre de 2008, p. 25/33). <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1432726161850&uri=CELEX:32008L0095>.

Consultat el: 15 de maig de 2015.

Unió Europea. Rreglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (DO L [en línia] n°78 de 24 de març de 2009, p. 1/42). <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1432726836209&uri=CELEX:32009R0207>.

Consultat el: 5 de maig de 2015.

Alemanya:

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, de 9 de setembre de 1965 (o Llei de Dret d'Autor i Drets connexos (modificada el 19 de juliol de 1996) (BGBl. I, S. 1273). (WIPO lex [en línia] n°DE007) <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=976>. Consultat el 5 de maig de 2015.

Brasil:

Llei N° 9.279 de 14 de Maig del 1996 que regula Drets i Obligacions Relatius a La Propiedad Industrial (WIPO lex [en línia]). <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=515>. Consultat el: 13 d'abril de 2015.

Comunitat Andina:

Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/10/par/leg_norsupra/decis486comcomand.pdf. Consultat el: 13 d'abril de 2015.

Espanya:

Constitución Española, 1978. (BOE [en línia], núm. 311, de 29 de desembre de 1978). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>. Consultat el: 15 de maig de 2015.

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. [disposición derogada] (BOE [en línia], núm. 272, de 12 de noviembre de 1988, pàgines 32238 a 32247). <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-25939>. Consultat el: 24 de març de 2015.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. (BOE [en línia] núm. 10, de 11 de gener de 1991). <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628>. Consultat el 20 de maig de 2015.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (BOE [en línia], núm. «BOE» núm. 97, de 22 d'abril de 1996). <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>. Consultat el: 15 de maig de 2015.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE [en línia], núm. 294, de 8 de desembre de 2001, pàgines 45579 a 45603). <<http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-23093>>. Consultat el: 15 de maig de 2015.

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE [en línia], núm. 167, de 13 de juliol de 2002, pàgines 25653 a 25671) <http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-13981>. Consultat el: 5 de maig de 2015.

Estats Units:

The Constitution of the United States," Amendment 1. (http://www.usconstitution.net/xconst_Am1.html). Consultat el: 13 d'abril de 2015.

Federal Trademark Dilution Act of 1995, Pub. L. No. 104-98, 109 Stat. 985 (Jan. 16, 1996), amending the Trademark Act of 1946, codified at 15 U.S.C. § 1125 et seq. (PUBLIC LAW [en línia] 104-98—JAN. 16, 1996) <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ98/pdf/PLAW-104publ98.pdf>. Consultat el: 13 d'abril de 2015.

Suïssa:

Llei Federal de 9 d'octubre de 1992 d ' Dret d'Autor i Drets connexos. (WIPO lex [en línia] n°CH229). <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=11899>. Consultat el: 13 d'abril de 2015.

Perú:

Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822 del 23 de abril de 1996) (WIPO lex [en línia] n°PE003). http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129302. Consultat el: 13 d'abril de 2015.

França:

Codi de Propietat Intel·lectual de 1 de juliol de 1992. (WIPO lex [en línia]n°FR308). <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=14082>. Consultat el: 4 d'abril de 2015.

Italia:

Llei N ° 633 de 22 abril 1941 sobre la Protecció del Dret d'Author i els Drets connexos (WIPO lex [en línia] n° IT001). <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=2475>. Consultat el: 4 d'abril de 2015.

Portugal:

Codi de Dret d'Author i Drets connexos (Llei N ° 45/85 , de 17 de setembre 1985). (WIPO lex [en línia] n°PT012). <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=3525>. Consultat el: 4 d'abril de 2015.

Jurisprudència

Tribunal de l'Haia, secció civil, cas Nadia Plesner Joensen contra Louis Vuitton Malletier SA n°389526/KG ZA 11-294. Sentència de 4 de maig de 2011.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas Hoffman-La Roche & Co. AG contra la Comissió de les Comunitats Europees (C-85/76). Sentència de 13 de febrer de 1979.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas Hag II (C-10/89). Sentència de 17 d'octubre de 1990.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas SABEL BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport (C-251/95). Sentència d'11 de novembre de 1997.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriorment Pathe Communications Corporation (C-39/97). Sentència de 29 de setembre de 1998.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas BMW AG i BMW Nederland BV contra Deenik (C-63/97). Sentència de 23 de febrer de 1999.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH c. Klijsen Handel BV (C-342/97). Sentència de 22 de juny de 1999.

Tribunal de Justícia de les Comunitats . Cas General Motors Corp. v. YPLON, S.A. (C-375/97). Sentència de 14 de setembre de 1999.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas Michael Hölderhoff contra Ulrich Freiesleben (C-2/00). Sentència de 14 de maig de 2002.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed (C-206/01). Sentència de 12 de novembre de 2002.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas LTJ-Diffusion (C-291/00). Sentència de 20 de març de 2003.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas Vedial SA contra OAMI (C-106/03). Sentència de 12 d'octubre de 2004.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas Peak Holding contra Axolin-Elinor AB, anteriorment Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB (C-16/03). Sentència de 30 de novembre de 2004.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Anheuser-Busch Inc. contra Budejovický Budvar, národní podnik (C-245/02). Sentència de 16 de novembre de 2004.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas Adam Opel contra Autec AG (C-48/05). Sentència de 25 de gener de 2007.

Tribunal de Justícia de les Comunitats. Cas Galileu International Technology and Others contra Comissió de les Comunitats Europees (C-325/06). Sentència de 20 de març de 2007.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Cas Céline SARL contra Céline SA (C-17/06). Sentència de 11 de setembre de 2007.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Cas l'Oréal SA i altres contra eBay International AG i altres (C-324/09). Sentència de 18 de juny de 2009.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Google France SARL i Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08). Sentència de 23 de març de 2010.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Cas Anheuser-Busch Inc. contra Budějovický Budvar, národní podnik (C-96/09). Sentència de 29 de març de 2011.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Cas Ohan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België (C-201/13). Sentència de 3 de setembre de 2014.

Resolucions de la OAMI:

Resolució de la Divisió d'Oposició 0035-1998, Siena.

Resolució de la Divisió d'Oposició 0097-1999, Moto.

Resolució de la Sala de Recursos R0001/2000-3, DE 19 de juny de 2002, cas LTJ-Diffusion.

Resolució de la Divisió d'Oposició 3407-2002, Parmitalia.

Estats Units:

Chemical Corporation of America v. Anheuser-Busch, Inc., 306, F.2d, 433, 2 A.L.R.,3d 739, 134 U.S.P.Q. 524 (5th circuit, 1962).

Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698, F.2d, 786 (5th Cir. 1983).

L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987).

Rogers v. Koons 960 F.2d 301 (2d. Cir. 1992).

Campbell v. Acuff-Rose Music, United States Supreme Court, 510 U.S. 569 (1994).

Toys "R" Us v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836 (N.D. Cal. Oct. 29, 1996).

Dr. Seuss Enterprises v. Penguin Books USA, Inc. [109 F. 3d. 1394 (9th Cir.), cert. dismissed, 118 S. Ct. 27 (1997)].

Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 901, 906-907 (9th Cir. 2002).

Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410, 416 (S.D.N.Y. 2002).

Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC United States Court of Appeals for the Fourth Circuit 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007).

Brasil:

Sentència del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, Agravo de Instrumento nº 990.10.473649-8, de 15 desembre de 2010.

Espanya:

Sentència del Tribunal Constitucional, nº 103/1999 de 3 de juny de 1999.

Sentència del Tribunal Suprem, Secció 1ª, sala de lo civil, de 17 de maig de 1999. Referència Aranzadi: [1990/3736].

Sentència del Tribunal Suprem, Secció 1ª, sala de lo civil, nº954/1994 de 29 d'octubre de 1994.

Sentencia del Tribunal Suprem, Secció 1, sala de lo civil, nº168/2004 8 de març de 2004.

Sentència del Tribunal Suprem, Secció 1ª,sala de lo civil, nº6110/2012 de 23 de juliol de 2012.

Sentència del Tribunal Suprem, Secció 1ª, sala de lo civil, nº755/2011 de 2 de novembre de 2011.

Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, secció 15ª, sala de lo civil, de 24 d'abril de 2002.

Sentència de l'Audiència Provincial de Madrid, Secció 28ª, sala de lo civil, nº216/2008 de 18 de setembre de 2008.

Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, Secció 15ª, sala de lo civil, nº11784/2013 de 24 de juliol de 2013.

ALONSO ESPINOSA, F. J., LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., *El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)*[en línea], Anales de derecho. Universidad de Murcia. Nº 20 (2002).

Disponible a:
<http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/11342/1/AD20%202002%20%20p%20165206.pdf>.
 BASTIAN, E-M., SCHRICKER, G., *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, Textsammlung*. Europäisches und internationales Markenrecht Markengesetze der Mitgliedstaaten der EU, 1998.

BOTANA AGRA, *La protección de las marcas internacionales*, Madrid, Marcial Pons, 1994.

BOUCHOUX, D. *The Law of Marques, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*, 4a edición Internacional. Delmar, Cengage Learning, 2013.

CASADO CERVIÑO, A., *Derecho de marcas y protección de los consumidores. Tratamiento del error del consumidor*. Tecnos, Madrid, 2000.

DAGITZ, M.A., *Trademark Parodies and Free Speech: An Expansion of Parodist' First AmendMent Rights in L.L.Bean, Inc v. Drake Publishers, Inc*, Iowa L. Rev., vol. 73, nº4, May 1988.

DAMODARAN, A. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP)[en línea], 2014. Disponible a:
<https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=Committee+on+Development+and+Intellectual+Property+%28CDIP%29+&btnG=&lr=>. Consultat el: 26 d'abril de 2015.

FABIANI, Mario, *Il diritto d autore nella giurisprudenza*, 2da. Edició, Padova, Cedam, 1972.

FERRANDIS GONZÁLEZ, S., SELAS COLORADO A., ABAD REVENGA, J., *Comentarios a la ley de marcas*. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.A, Barcelona, 2002, [en línea].
 Disponible a:
http://82.223.210.105/c/document_library/get_file?folderId=44607&name=915174_Marcas.pdf.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El derecho español de marcas y el Arreglo de Madrid. Cien años de marcas internacionales* [en línea]. Oficina Española de Patentes y Marcas. Arreglo de Madrid 1891-1991, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid, 1992. p. 133.
 Disponible a:
<https://books.google.es/books?id=pWfKo7IVz2AC&pg=PA133&dq=FERN%C3%81NDEZ-N%C3%93VOA.,+El+derecho+espa%C3%B1ol+de+marcas+y+el+Arreglo+de+Madrid.+Cien+a%C3%B1os+de+marcas+internacionales&hl=ca&sa=X&ei=VDIkVdiLDML-UvnwgKgJ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=FERN%C3%81NDEZ-N%C3%93VOA%2C%2C%20El%20derecho%20espa%C3%B1ol%20de%20marcas%20y%20el%20Arreglo%20de%20Madrid.%20Cien%20a%C3%B1os%20de%20marcas%20internacionales&f=false>. Consultat el: 15 de març de 2015

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid, Marcial Pons, 2001.

RODRIGUEZ NOZAL, R., GONZALEZ BUENO, A., *Entre el arte y la técnica. Los orígenes de la fabricación industrial del medicamento*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2005.

GALÁN CORONA, E. CARBAJO CASCÓN, F. (ed.). *Marcas y distribución comercial*. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011.

GÓMEZ SÁNCHEZ, D. *La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los derechos nacionales*. Dirigido por el Prof. Dr. D. José Manuel Otero Lastres. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Madrid, 2010. Disponible a Internet: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/9785/Tesis%20Doctoral%20David%20G%C3%B3mez.%20Julio%202010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultado el: 17 de marzo de 2015.

GÓMEZ SEGADE, *El Secreto Industrial (Know-how)*. Concepto y protección, Madrid, Tecnos, 1974.

HESS, V. *Urheberrechtsprobleme der Parodie*, Schriftenreihe der UFITA, Heft 104, Baden-Baden, 1993.

MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.

MARCIANI BURGOS, B.X., SOLÓRZANO SOLÓRZANO, R. La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual [en línea]. 2014. Disponible a: <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36997>.

MONROY RODRÍGUEZ, J.C., *Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en beneficio de las actividades educativas y de investigación en América Latina y el Caribe*. Comité permanente de derecho de autor y derechos conexos. Decimonovena sesión, Ginebra [en línea]. 30 de septiembre de 2009. Disponible a: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_19/sccr_19_4.pdf.

MONTEAGUDO, M. *El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios* [en línea]. Disponible a: http://www.upf.edu/eventia/08/mercantil/pdf/Violacion_derecho_de_marca_M_Monteagudo.pdf.

MURILLO CHÁVEZ, J. A. *De Dumb Starbucks y Otros Demonios ¿La Parodia Justifica El Uso de Marca Ajena?* [en línea]. Actualidad Jurídica, 2014, vol. 247, p. 84-96.p.91. Disponible a: http://works.bepress.com/javier_murillo/23/.

MUSATTI, *La parodia e il diritto d'autore*, en Riv. Dir. Comm., vol. VII, Italia, 1909.

LANDES, W. i POSNER, R., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard College, 2003.

RODRÍGUEZ-CANO BERCOVITZ, R. *La parodia*. Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil [en línea]. 2014, nº7/2014. Disponible a : <file:///E:/TFG/ la parodia.pdf>.

- RODRÍGUEZ GARCÍA, M.G., “Lo que Barbie no supo: reflexiones sobre las parodias de marcas” [en línea]. Anuario Andino de Derechos Intelectuales, 2012, no 8, 1979. Disponible a: <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario08/art09/ANUARIO%20ANDINO%20ARTO9.pdf>.
- LIPSZYC, D., *Derecho de autor y derechos conexos*, UNESCO, Francia, 1993.
- LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002.
- PACÓN, A. M., *Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación [en línea]*. Derecho PUCP, 2013. Disponible a: <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/19158>.
- PARTRIDGE, M.V.B., *Trademark Parody and the First Amendment; Humor in the Eye of the Beholder*, *John Marshall L. Rev.*, nº29, 1996.
- PERDICES HUETOS, Antonio B., *La muerte juega al Gin Rummy* (La Parodia en el derecho de autor y de marcas). *Revista de Propiedad Intelectual* núm. 3/1999, Bercal, Madrid, Setiembre-Desembre, 1999.
- POSNER, Richard A., *When is Parody Fair Use?* , en *Journal of Legal Studies*, Vol. XXI, 1992.
- SÁNCHEZ CALERO, F., SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. *Instituciones de Derecho Mercantil*, Thomson Aranzadi, 2008, Navarra, Vol. 1.
- SCHRICKER, H.L., *Uhreberrecht*, 2ªedició, Múnich, 1999.
- SHAUGHNESSY, R. *Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis*. *The Trademark Reporter*, vol. 77, nº3, maig-juny, 1987.
- SOSNITZA, O., *Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler*, Stuttgart, 1998.
- SOL MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, Marcial Pons, Madrid, 2005.
- STONE, V.C., *Parody*, London, 1914.
- SUÑOL, A. “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas? (The Requisite of Use in Connection with Goods and Services in the Current Trademark Law: A Further Step to Unlimited Protection of Trade Mark?).” *InDret* 4 (2012). [En línea] Disponible a: http://www.indret.com/pdf/936.es_2.pdf.
- TACTUK RETIF, A.M., (2009). *El derecho de transformación: especial referencia a la parodia* [en línea]. Dirigit pel Prof. Dr. Fernando Bondía Román. Tesis doctoral. Universidad Carlos III de Madrid (Madrid). Getafe, 2009. Disponible a Internet: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/9785/Tesis%20Doctoral%20David%20G%C3%B3mez.%20Julio%202010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultat el: 17 de març de 2015.

WINSLOW, Anastasia, *Rapping on a Revolving Door: An Economic Analysis of Parody and Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* , Southern California Law Review, Vol. 69, n° 2, gener, 1996.