

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/16/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de septiembre de 2006

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Decimosexta sesión
Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006

LAS MARCAS Y SUS VÍNCULOS CON LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	2
II. FUNDAMENTOS, CRITERIOS Y OBJETOS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN ..	2
a) Las obras en tanto que expresiones de la creatividad personal	2
i) Fundamentos de la legislación de derecho de autor	3
ii) Criterios de la protección por derecho de autor	4
iii) Resumen de los objetos que son susceptibles de protección por derecho de autor	4
b) Las marcas: signos distintivos utilizados en el comercio	5
i) Fundamentos de la legislación de marcas	5
ii) Criterios en los que se basa la protección de las marcas	7
iii) Reseña de los objetos susceptibles de protección como marcas	7
c) Objetos susceptibles de protección con arreglo a los sistemas de derecho de autor y de marcas	8
i) Representaciones gráficas (logotipos, pinturas, figuras, dibujos, fotografías) ...	9
ii) Formas tridimensionales	9
iii) Títulos de obras, lemas publicitarios	9
iv) Hologramas, signos animados y producciones multimedios	9
v) Sonidos, melodías	10
III. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN EN VIRTUD DE LOS SISTEMAS DE DERECHO DE AUTOR Y DE MARCAS	10
a) Alcance de los derechos exclusivos	10
i) Derechos patrimoniales de los titulares de derechos de autor	10
ii) Derechos del titular del registro de una marca	11
iii) Análisis comparativo	12
b) Derechos morales	13
c) Limitaciones y excepciones	14
i) Duración de la protección	15
ii) Norma de agotamiento	16
iii) Uso autorizado	17
IV. LOS PROBLEMAS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN ACUMULATIVA	18
a) Maneras de adquirir la doble protección	19
b) Derechos morales del autor	20
c) Distintos regímenes de agotamiento	21
d) Distintas formas de usos autorizados	22
e) Extensión de la protección de las obras por medio de las marcas	22
f) La “privatización” de activos culturales en el dominio público	23
V. CONCLUSIONES	24
a) Las obras y las marcas en tanto que medios de comunicación	24
b) Objetivos políticos complementarios	26

I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimoquinta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, el SCT convino en pedir a la Oficina Internacional que preparara un documento que sirviera de base para el debate sobre las marcas y el derecho de autor (véase el párrafo 19 del documento SCT/15/4). La Secretaría procedió, pues, a la preparación del presente documento, en el que se examinan los fundamentos, los criterios y el objeto de la normativa de derecho de autor y de marcas (capítulo II), el alcance de la protección con arreglo a los respectivos sistemas de protección (capítulo III) y los problemas que plantea la protección acumulativa (capítulo IV).

2. El presente documento tiene por finalidad exponer varias cuestiones y problemas que plantea la protección de las marcas y la relación de estas últimas con las obras literarias y artísticas. Puede, además, servir para determinar aspectos concretos que deberían ser objeto de un análisis más detallado por el SCT, en la medida en que este último lo estime conveniente.

II. FUNDAMENTOS, CRITERIOS Y OBJETOS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

3. En la sección a) de este capítulo se examinan los fundamentos, los criterios y los objetos susceptibles de protección por derecho de autor. Análogamente, en la sección b) se abordan los fundamentos, los criterios y los objetos susceptibles de protección como marca. Por último, en la sección c) se ponen de relieve las diferencias conceptuales que existen en lo que respecta a los fundamentos y los criterios de la protección. Se pone también en evidencia la superposición que existe en lo que respecta al objeto protegido.

a) Las obras en tanto que expresiones de la creatividad personal

4. Por legislación de derecho de autor cabe entender la rama del Derecho de la propiedad intelectual que se ocupa de los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. En el Artículo 2.1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en adelante denominado “el Convenio de Berna”) quedan comprendidos, entre lo que se entiende por obras literarias y artísticas, “todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión”. La legislación de derecho de autor se aplica prácticamente a todas las formas y métodos de difundir públicamente las obras literarias y artísticas. Entre los ejemplos que pueden citarse a ese respecto están las publicaciones impresas, las interpretaciones y ejecuciones públicas, la radiodifusión sonora y por televisión, la proyección pública de películas en salas cinematográficas y la puesta a disposición de obras en Internet.

5. La legislación de derecho de autor protege la forma individual mediante la cual se expresan las ideas en una obra y no las ideas propiamente dichas (“dicotomía idea/expresión”). Por consiguiente, desde el punto de vista de la legislación de derecho de autor, la creatividad protegida viene a ser la creatividad en la elección y la disposición de las palabras, las notas musicales, los colores, la forma, etc. En las subsecciones que figuran a continuación se examinan los fundamentos de la legislación de derecho de autor y los criterios que justifican la protección por derecho de autor, procediéndose después a realizar un resumen de todo lo que se presta a la protección por derecho de autor.

i) *Fundamentos de la legislación de derecho de autor*

6. En materia de protección de las obras literarias y artísticas cabe remitirse a diferentes tradiciones jurídicas. La tradición de Derecho codificado parte de la teoría del Derecho natural. En ella la prioridad es el autor y su forma específica de expresión, que se traduce en la creación de una obra. En ese sentido, la obra se considera la materialización de la personalidad del autor. Y lo que es más, se parte de que existe un vínculo intelectual entre el autor y la obra creada. Por su valor intrínseco, el Derecho natural está basado en la justicia y la equidad. En la medida en que es el autor el que dedica tiempo y esfuerzos a crear una nueva obra, se justifica que sea él el que recoja los frutos de esa creatividad. Por consiguiente, se parte de que el autor adquiere derechos de propiedad sobre la obra por el mero hecho de haberla creado. La legislación se limita exclusivamente a reconocer formalmente la adquisición de derechos, que se conciben como consecuencia natural de la actividad de crear obras¹.

7. En la tradición del *common law* (Derecho consuetudinario anglosajón), el derecho de autor se enfoca desde el punto de vista de la utilidad. Se introducen así los criterios de utilidad social. Desde ese punto de vista, la concesión de derechos exclusivos a los autores tiene razón de ser a los fines de ofrecer incentivos que inciten a la creación de obras literarias y artísticas. Los derechos exclusivos de los autores no derivan directamente del acto de crear, antes bien, vienen a ser prerrogativas que merecen ser objeto de reconocimiento en el marco de una normativa. La protección de las obras por derecho de autor se considera un instrumento que fomenta la creación intelectual y garantiza la debida difusión de conocimientos e información. La finalidad primordial es promover el bienestar general de la sociedad. Por consiguiente, el enfoque de la utilidad como prioridad complementa el enfoque individualista del Derecho natural al anteponer los intereses de la sociedad en su conjunto.

8. Los intereses de la sociedad pueden ser de índole económica, social y cultural. El fomento de los conocimientos y del aprendizaje viene siendo desde siempre una prioridad de la sociedad. Por ejemplo, la Ley de Anne, (*Statute of Anne*), de 1709, llevaba por título “Ley de fomento del aprendizaje, atribuyéndose la propiedad de los ejemplares de libros impresos a los autores o a los compradores de dichos ejemplares” (*Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies*). En el preámbulo del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, de 1996, se recuerda la prioridad que reviste la educación, la investigación y el acceso a la información. Fomentar la creatividad individual y darla a conocer puede considerarse también un medio de fomentar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural nacional.

9. Desde el punto de vista de la política industrial, cabría también aducir que la sociedad se beneficia de una protección adecuada del derecho de autor pues estimula el auge de la industria de la información. La recuperación de las considerables inversiones que exige la elaboración y la comercialización de obras creativas justifica la debida protección de las obras literarias y artísticas. Además, el auge de los sectores que dependen del derecho de autor se considera un motor que induce la creación de nuevos empleos².

10. Por consiguiente, muchos son los fundamentos que justifican la protección del derecho de autor. Para resumir, proteger las obras literarias y artísticas obedece a la necesidad de retribuir a los autores por su actividad creativa (enfoque del Derecho natural) y de fomentar la creación de nuevas obras en aras de los beneficios que la sociedad obtenga del fomento de los conocimientos y el aprendizaje, el enriquecimiento del patrimonio nacional cultural y el

estímulo de las inversiones en productos de información (enfoque utilitario).

ii) Criterios de la protección por derecho de autor

11. Para que una obra pueda ser protegida por derecho de autor debe ser una creación intelectual original del autor. Por consiguiente, una de las condiciones a ese respecto es que la producción de que se trate proceda de una persona física. El requisito de que se trate de una creación intelectual responde a la naturaleza intelectual de la finalidad de la protección por derecho de autor, a saber, la expresión individual del autor representada en la obra.

12. El requisito de originalidad puede entenderse como referencia a la singularidad de las obras literarias y artísticas que derivan del carácter personal e individual del proceso de creación. En las legislaciones inspiradas en el Derecho natural (véanse párrafos anteriores), el criterio de originalidad puede interpretarse en tanto que exigencia de cierto nivel de creación artística. En cuanto al enfoque de la utilidad como prioridad, los criterios pueden ser una combinación de factores como suficiente competencia, lucidez, experiencia, mano de obra e incluso capital. Por lo general es relativamente poco lo que se exige para considerar que una obra es original. La protección de la obra no depende ni de una cualidad ni valor concreto ni de un esfuerzo particular en cuanto a creatividad, trabajo o inversión.

iii) Resumen de los objetos que son susceptibles de protección por derecho de autor

13. Como ya se ha indicado, entre lo que se entiende por objeto susceptible de protección por derecho de autor están todas las producciones en los ámbitos literario, científico y artístico, sea cual sea la manera o forma de expresión. Por consiguiente, existe una gran variedad de creaciones intelectuales que se prestan a quedar amparadas por la normativa de derecho de autor a condición de que cumplan los criterios estipulados en la legislación nacional de que se trate. En la medida en que el requisito de originalidad no implica necesariamente una exigencia de norma o calidad elevada o de esfuerzo, la referencia al campo de la literatura, las artes o las ciencias no debe interpretarse en el sentido de restringir los objetos que son susceptibles de protección por derecho de autor. Objetos que poco tienen en común con la literatura, las artes y las ciencias, como las guías puramente técnicas, los dibujos de ingeniería, los horarios, los callejeros y los catálogos comerciales pueden ser susceptibles de protección por derecho de autor en función de la legislación nacional de que se trate. En la enumeración de lo que se presta a ser protegido por derecho de autor que figura en el Artículo 2.1) del Convenio de Berna a título de ejemplo se hace referencia a “mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias”.

14. En prácticamente todas las legislaciones nacionales de derecho de autor se contempla la protección de los siguientes tipos de obras:

- obras literarias, como las novelas, los cuentos, los poemas, las obras teatrales y otros escritos;
- las composiciones musicales con o sin letra como las melodías, canciones, obras corales y obras dramático-musicales como las óperas, los musicales y las operetas;
- las obras coreográficas;

- las obras de arte como los dibujos, las pinturas, los grabados, las litografías y las esculturas;
- las obras arquitectónicas;
- las obras fotográficas;
- las obras cinematográficas;
- los mapas y dibujos técnicos;
- los programas informáticos (véase el Artículo 4 del WCT).

15. En gran número de legislaciones de derecho de autor se protegen también las obras de arte aplicado (véase el documento SCT/9/6). La protección se concede por lo general independientemente del contenido y la longitud de la obra de que se trate. Y lo que es más, la protección no va en función de la finalidad de la obra de que se trate. Por consiguiente, las obras protegidas por derecho de autor pueden tener finalidades tan diversas como el arte propiamente dicho, el ocio, la educación, la información y la publicidad.

b) Las marcas³: signos distintivos utilizados en el comercio

16. En la legislación de marcas se contempla la protección de los propietarios de marcas, al otorgar a estos últimos el derecho exclusivo a utilizarlas para identificar productos o servicios. Las marcas desempeñan una función primordial en la economía de mercado, por cuanto son lo que permiten que fabricantes y empresas compitan y ofrezcan a los consumidores toda una variedad de productos y servicios de la misma categoría. Para que el consumidor estudie lo que el mercado ofrece y opte por una u otra oferta es menester diferenciar unos y otros productos y servicios, y para dicha diferenciación se recurre por lo general a las marcas.

17. Las marcas promueven el espíritu de iniciativa y empresa en todo el mundo al ofrecer a sus propietarios un medio de obtener reconocimiento y retribución financiera. Proteger una marca es un medio de impedir la competencia desleal y la posibilidad de que terceros utilicen marcas idénticas o similares para ofrecer productos o servicios, hasta el punto de inducir a creer que se trata de los productos o servicios originales. El sistema de marcas permite producir y comercializar productos y servicios en condiciones justas. En los párrafos que figuran a continuación se examinan los fundamentos de la legislación de marcas y los criterios para la protección de las marcas, procediéndose después a un resumen de los signos que pueden servir de marcas.

i) *Fundamentos de la legislación de marcas*

18. La definición de lo que constituye una marca que figura en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante denominado el “Acuerdo sobre los ADPIC”) goza hoy de gran aceptación, a saber, “cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”. En dicha definición se refleja tanto la función de representar el origen como la función de diferenciar que desempeñan las marcas. Al otorgar a los propietarios de marcas el derecho a impedir que la competencia utilice signos distintivos que ya están protegidos, en la legislación de marcas se garantiza así que las marcas sean utilizadas para identificar la fuente comercial de un producto o servicio. Con las marcas

se indica que los productos o servicios a los que acompañan han sido introducidos en el mercado por una entidad comercial concreta o con autorización de esta última. En cuanto a la función de indicar la fuente comercial, entraña que la marca diferencia los productos o servicios de una empresa concreta de los de las demás empresas. Los consumidores pueden así identificar las diferentes ofertas que existen en el mercado y expresar su preferencia al seleccionar un producto o servicio concreto. Eso, a su vez, contribuirá a que los proveedores, productos y servicios preferidos por el público permanezcan en el mercado. De ahí que la protección de las marcas contribuya al debido funcionamiento de las economías de mercado, además de fomentar la transparencia y la competencia leal en el mercado.

19. La función principal que desempeñan las marcas en el sentido de que permiten diferenciar productos y servicios de unas y otras empresas conlleva importantes consecuencias. Por un lado cabe decir que, al ser un medio claro para identificar la fuente de origen de un producto o servicio concreto, la marca constituye un incentivo para que las empresas se esfuercen por preservar la calidad de sus productos o servicios. Por el hecho de indicar que determinados productos o servicios tienen el mismo origen comercial, para el consumidor, la marca será una garantía de calidad similar. Es evidente que el productor tiene toda libertad para modificar la calidad de los productos o servicios que lleven una marca concreta. Ahora bien, deberá atenerse a las consecuencias de toda disminución de la calidad. Por consiguiente, aunque no ofrecen garantía alguna de calidad que pueda hacerse valer desde el punto de vista legal, las marcas desempeñan una función de calidad desde una óptica económica⁴.

20. Por otro lado, la reputación de la marca puede ir más allá de las cualidades y características de los productos y servicios a los que se aplique. Además de indicar el origen y denotar calidad, para el consumidor, la marca puede ser sinónimo de un estilo de vida particular. A modo de garantía de calidad, puede por ejemplo que la marca pase a considerarse un símbolo de prestigio⁵. En la mayoría de los casos, la “imagen de marca” es el resultado de considerables inversiones en la promoción y la publicidad de los productos o servicios a los que se aplica la marca (función de inversión).

21. Los fundamentos que justifican la necesidad de velar por la función de diferenciación que desempeñan las marcas que se utilizan en el comercio protegen los vínculos exclusivos entre la marca y el productor que la utiliza en los productos o servicios. En la medida en que las inversiones efectuadas en la calidad del producto y en campañas de promoción redundan en beneficio de la reputación de la marca, dicho vínculo es también una forma de garantizar que el productor obtenga beneficios financieros derivados de sus inversiones⁶. Además, los consumidores se verán así protegidos de toda confusión en cuanto al origen comercial de los productos y servicios y a la calidad y reputación que se asocian a la marca. En resumen, proteger las marcas tiene razón de ser en la medida en que distinguen específicamente los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de la competencia (función de origen y distinción), encarnan las cualidades que se asocian a los productos o servicios (función de calidad) y son utilizadas como punto de referencia para las inversiones en la promoción de productos o servicios (función de inversión)⁷.

ii) Criterios en los que se basa la protección de las marcas

22. Los requisitos que se exigen en relación con un signo a fin de que pueda ser considerado una marca son aproximadamente los mismos en todo el mundo. El primer requisito tiene que ver con la función principal que desempeñan las marcas, a saber, indicar la fuente comercial de los productos o servicios y diferenciarlos así de los productos o servicios de la competencia (véanse los párrafos anteriores). Cabe deducir pues, que la marca debe ser distintiva. Como se estipula en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, las marcas deben ser “capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”. La falta de carácter distintivo puede derivar, en particular, del hecho de que el signo de que se trate es genérico, en el sentido de que define una categoría o tipo al que pertenecen los productos o servicios en cuestión (por ejemplo, la utilización de la palabra “silla” para las sillas, o de la palabra “bebidas” para bebidas alcohólicas). Otra razón por la que puede hablarse de falta de carácter distintivo puede ser el carácter descriptivo del signo de que se trate. En cuanto a los motivos en los que se puede fundar la denegación de registro en ese contexto, en el artículo 6*quinquies*.B)2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante denominado “el Convenio de París”) se habla de “signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, [...] o la época de producción”. Por consiguiente, por signos descriptivos cabe entender los que sirven en el comercio para designar determinadas características de los productos o servicios de que se trate.

23. La segunda condición que se exige para la concesión de protección de una marca tiene que ver con los posibles efectos perjudiciales que puede tener una marca en la medida en que su utilización pueda inducir a confusión o si es contraria al orden público o a la moral. En el artículo 6*quinquies*.B)3) se habla de marcas “contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público”. La prohibición de utilizar y registrar marcas que sean emblemas y signos oficiales de Estados y organizaciones intergubernamentales que se estipula en el artículo 6*ter* del Convenio de París puede considerarse un caso especial que deriva de dicho principio (véanse los párrafos 38 y 39 del documento SCT/15/3).

iii) Reseña de los objetos susceptibles de protección como marcas

24. De los párrafos que anteceden se deduce que son susceptibles de protección como marcas una gran variedad de signos. Prácticamente todos los signos que puedan diferenciar productos o servicios de una empresa en el mercado pueden servir de marcas, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones adicionales, entre otras, normas en materia de moral y orden público.

25. En casi todas las legislaciones nacionales de marcas se estipula la protección de los signos perceptibles visualmente (véase “Resumen de las respuestas al Cuestionario sobre el Derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas”, documento WIPO/Strad/INF/1), en particular, los siguientes tipos:

- las palabras, incluidos los nombres de personas;
- las letras, los números;

- las representaciones y los elementos figurativos;
- las combinaciones de colores;
- las representaciones gráficas, como los logotipos, las pinturas, las figuras y los dibujos;
- las combinaciones de elementos anteriores.

26. En un gran número de sistemas nacionales de marcas también pueden ser protegidos como marcas los signos tridimensionales relativos, por ejemplo, al embalaje y la forma del producto. Dado que el hecho de que un signo sea o no susceptible de protección depende directamente de la función que desempeña la marca de diferenciar productos o servicios en el mercado, todo ejemplo que se ofrezca en relación con los signos sólo puede servir con fines ilustrativos. Los nuevos tipos de marcas, como las marcas de color, las marcas multimedios, las marcas sonoras y las marcas olfativas pueden realmente hacerse un lugar en el mercado si se utilizan nuevas estrategias de comercialización y publicidad y cambia la percepción del consumidor.

c) Objetos susceptibles de protección con arreglo a los sistemas de derecho de autor y de marcas

27. Si se procede a una comparación de los objetivos de la protección por derecho de autor, por un lado, y los objetivos de la protección de las marcas, por otro, se llega a la conclusión de que existen importantes diferencias. Mientras que en la legislación de derecho de autor la finalidad es ofrecer una retribución adecuada e incentivos por los esfuerzos creativos de los autores e inducir a crear nuevas obras, en la legislación de marcas, la finalidad es velar por que prevalezca la lealtad entre competidores en el mercado, salvaguardando con ese fin el carácter distintivo de los signos que se utilizan en el comercio. Mientras que cabe considerar que ante todo, el objetivo de la protección de las obras literarias y artísticas es velar por poner a disposición un número suficiente de productos de información, la protección de las marcas puede considerarse un medio específico de garantizar una competencia en condiciones justas y de evitar toda confusión para el consumidor.

28. Las condiciones que se exigen para gozar de protección por derecho de autor o a título de marca varían entre un sistema y otro en función de los respectivos objetivos de políticas. De ahí que los criterios para proteger obras difieran de forma considerable de los que se aplican para dar por válidos y proteger los signos como marca. Mientras que, para ser protegida por derecho de autor, la obra debe consistir en una creación intelectual original del autor, el signo que desee protegerse como marca debe tener la facultad de diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

29. Ahora bien, al comparar el objeto susceptible de protección en ambos sistemas se observa un punto de superposición entre ambos sistemas de protección. Hay objetos que se prestan a la protección con arreglo tanto a la legislación de derecho de autor como a la legislación de marcas. A continuación se exponen varios ejemplos que ponen en evidencia dicha posibilidad de doble protección:

i) *Representaciones gráficas (logotipos, pinturas, figuras, dibujos, fotografías)*

30. En el artículo 2.1) del Convenio de Berna se ofrecen varios ejemplos de obras literarias y artísticas. Se mencionan, por ejemplo, entre esas obras, los dibujos y pinturas en tanto que ámbito clásico de producción artística. Por otro lado, cabe señalar que las representaciones gráficas, como los logotipos, las pinturas, las figuras, los dibujos y las fotografías, se utilizan con frecuencia a modo de marcas. En la medida en que la protección por derecho de autor no está supeditada a la finalidad de la creación intelectual, la utilización en el comercio de representaciones gráficas para diferenciar productos o servicios o con fines publicitarios no constituye un obstáculo para la protección por derecho de autor. A pesar de las diferencias fundamentales que existen entre los criterios que hay que cumplir para que una obra pueda ser protegida por derecho de autor y los requisitos de que el signo sea de carácter distintivo para gozar de protección a modo de marca, a efectos prácticos, un dibujo, una pintura u otras representaciones gráficas pueden gozar de protección en virtud de uno y otro sistema.

ii) *Formas tridimensionales*

31. Las mismas consideraciones son válidas en relación con las formas tridimensionales. Las esculturas y otras creaciones tridimensionales son uno de los ámbitos que se prestan desde siempre a la protección por derecho de autor. Si se aplica un umbral relativamente bajo en lo que respecta al criterio de originalidad y otros requisitos para la protección por derecho de autor, la forma de un producto o su embalaje pueden ser considerados obras y entrar dentro del ámbito de protección por derecho de autor. La utilización de formas tridimensionales con fines comerciales no es un obstáculo para la protección por derecho de autor, al tiempo que en la legislación nacional puede contemplarse la protección de las marcas tridimensionales.

iii) *Títulos de obras, lemas publicitarios*

32. En la esfera de las producciones literarias, el título de una obra o un lema publicitario pueden prestarse a la protección tanto en virtud de la legislación del derecho de autor como en virtud de la legislación de marcas. En el artículo 2.1) del Convenio de Berna se mencionan “los libros, los folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza” como ejemplo de obras literarias. Además, la dimensión de la obra literaria no es un factor decisivo para la obtención de protección por derecho de autor. Las creaciones de poco volumen, como los títulos de libros y lemas publicitarios pueden reunir las normas necesarias de originalidad y otros requisitos contemplados en la legislación nacional, añadiéndose la posibilidad de que gocen de protección en virtud de la legislación de marcas.

iv) *Hologramas, signos animados y producciones multimedios*

33. Las combinaciones de imágenes, como las utilizadas en los hologramas, o una serie de imágenes que constituyan un signo animado o una combinación de elementos audiovisuales que constituyan una producción multimedios pueden ser objeto de protección por derecho de autor a condición de que cumplan el requisito de originalidad y otros requisitos estipulados en la legislación de derecho de autor. En la enumeración de ejemplos del artículo 2.1) del Convenio de Berna figuran también “las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía”. Ese tipo de signos también pueden ser objeto de protección a modo de marcas si se considera que pueden funcionar como tales respecto de los productos o servicios de que se trate.

v) *Sonidos, melodías*

34. Con el derecho de autor se protegen las creaciones intelectuales realizadas por una persona natural. Por consiguiente, difícilmente pueden ser los sonidos naturales susceptibles de protección por derecho de autor. No obstante, las producciones musicales contemporáneas pueden consistir en una combinación específica de sonidos naturales o sonidos específicamente creados a los fines de la composición musical. En esos casos, puede que un sonido original o una combinación original de sonidos sean susceptibles de protección por derecho de autor, análogamente a las melodías que son partes de composiciones musicales. Como ya se ha indicado, la dimensión de la producción intelectual no es un factor que se tiene en cuenta para otorgar o no protección por derecho de autor. La protección simultánea de sonidos y melodías, tanto en virtud de la legislación de derecho de autor como en virtud de la legislación de marcas dependerá de la medida en que los sonidos se presten a la protección como marcas con arreglo a la legislación aplicable.

III. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN EN VIRTUD DE LOS SISTEMAS DE DERECHO DE AUTOR Y DE MARCAS

35. En la medida en que un objeto puede entrar dentro del ámbito de aplicación tanto de la legislación de derecho de autor como de la legislación de marcas (véase el Capítulo II.c) del presente documento), es importante entender la interacción de uno y otro sistema en caso de doble protección. De ahí que en el presente capítulo se haya procedido a una comparación del alcance de la protección con arreglo a uno y otros sistemas. En el capítulo IV, y sobre la base de este análisis comparativo, se examinarán problemas que plantea la protección acumulativa.

36. En la sección a) que figura a continuación se comparan el grado de derechos exclusivos que se confieren a los titulares de derecho de autor y a los titulares de registros de marcas. Todo examen de los derechos que confiere la legislación de derecho de autor quedaría incompleto sin un examen de los derechos morales del autor y de los vínculos potenciales que existen con la legislación de marcas. En la sección b) se llevará a cabo ese análisis. Por último, en la sección c) se examinarán diferentes tipos de limitaciones autorizadas en las esferas del derecho de autor y las marcas.

a) Alcance de los derechos exclusivos

37. La comparación del alcance de los derechos exclusivos en la esfera de la legislación de derecho de autor y de la legislación de marcas se llevará a cabo en tres etapas. En la subsección i) se procede a una reseña de los derechos patrimoniales de los titulares de derecho de autor. En la subsección ii) se examinan los derechos de los titulares de registros de marcas. Y por último, en la subsección iii) se realiza un análisis comparativo.

i) *Derechos patrimoniales de los titulares de derechos de autor*

38. Los derechos patrimoniales que se confieren a los titulares de los derechos de autor de una obra protegida pueden ser descritos en tanto que derechos exclusivos para autorizar a terceros a utilizar la obra protegida de que se trate. Además, el titular debe poder utilizar su obra en la manera en que lo decida y prohibir la utilización de la misma por terceros sin su autorización. Cabe caracterizar los derechos patrimoniales exclusivos de los titulares de derecho de autor en tanto que derechos de explotación pues otorgan al titular la facultad de

controlar ciertas formas de utilizar la obra protegida a los fines de la comercialización de la misma. En ese sentido, el objetivo de la legislación de derecho de autor es retribuir la labor creativa, fomentar la creación intelectual y permitir la amortización de inversiones en productos de información y comunicación (véase el Capítulo II.a) del presente documento).

39. En la mayor parte de las legislaciones de derecho de autor se definen qué utilizaciones de la obra no pueden llevarse a cabo sin autorización del titular de los derechos de autor. En el plano internacional se contempla una serie de derechos patrimoniales mínimos de que goza el autor. En el artículo 9.1) del Convenio de Berna se estipula un derecho exclusivo amplio de “autorizar la reproducción de [obras literarias y artísticas] por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma”. El derecho a ejercer control en cuanto a la reproducción de la obra constituye la base legal para un gran número de formas de explotación de las obras protegidas. A dicho derecho viene a añadirse el derecho de distribución (artículo 6 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor) y ciertos derechos de arrendamiento en relación con los programas informáticos, las obras cinematográficas y las obras incorporadas en fonogramas (artículo 7 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y artículos 11 y 14.4 del Acuerdo sobre los ADPIC).

40. Por derechos de interpretación y ejecución públicas se entienden los derechos aplicables a situaciones en las que miembros del público se reúnan en un lugar específico para asistir a una representación en un momento determinado con antelación (sin transmisión alguna). A ese respecto, en el Convenio de Berna se contemplan derechos exclusivos que permiten que los titulares de derechos de autor autoricen la lectura pública y la representación o ejecución dramática, musical y cinematográfica de sus obras ante un público, así como la comunicación pública de la emisión de una obra mediante altavoz (véanse los artículos 11.1)1), 11bis.1)3), 11ter.1)1) y 14.1)2) y 14bis.1) del Convenio de Berna).

41. En el Convenio de Berna se contemplan también derechos exclusivos en relación con la comunicación complementaria de las obras al público mediante radiodifusión por medios alámbricos o por cable (véanse los artículos 11.1)2), 11bis.1)1) y 2), 11ter.1)2), 14.1)2) y 14bis.1)). Sin perjuicio de lo previsto en esas disposiciones detalladas, en el artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor se estipula el derecho exclusivo general a autorizar “cualquier comunicación al público [...] por medios alámbricos o inalámbricos”. Ese amplio derecho exclusivo conlleva “la puesta a disposición del público [...] de tal forma que los miembros del público puedan acceder [a las obras literarias y artísticas] desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”. Por consiguiente, en el artículo 8 se contempla el derecho exclusivo a autorizar la comunicación interactiva al público previa petición, en particular, por Internet.

42. Existen otros derechos exclusivos que guardan relación con la traducción y adaptación de las obras (artículos 8, 12 y 14.1)1) del Convenio de Berna). En el artículo 14bis.1) del Convenio de Berna se contemplan los derechos de los titulares de los derechos de autor sobre las obras cinematográficas.

ii) Derechos del titular del registro de una marca

43. Conforme al objeto de la legislación de marcas de velar por que los consumidores puedan diferenciar productos y servicios (véase el Capítulo II.b) del presente documento), los derechos exclusivos derivados del registro de las marcas confieren al titular del registro el control en relación con el uso comercial de la marca de que se trate. El derecho fundamental que se confiere al titular de una marca registrada se consagra en el artículo 16.1 del Acuerdo

sobre los ADPIC. Se trata del derecho exclusivo a “impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión”. Tomando por punto de partida esa definición cabe hablar de diferentes niveles de exclusividad.

44. En cuanto a la utilización por terceros de un signo que sea idéntico a una marca protegida, y para productos o servicios idénticos, en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se especifica que “se presumirá que existe probabilidad de confusión”. En el caso de identidad en cuanto a los signos de que se trate así como de identidad en cuanto a los productos y servicios, el titular de registro de la marca se encontrará, pues, facultado a impedir la utilización de una marca idéntica, y la carga de la prueba a ese respecto recaerá en la parte demandada.

45. En lo que respecta a la utilización de un signo idéntico para productos o servicios similares, la utilización de un signo similar para productos o servicios idénticos y, por último, la utilización de un signo similar para productos o servicios similares, lo que hay que determinar es en qué medida “dicha utilización puede inducir a confusión” (véase la definición anteriormente mencionada). El derecho que tiene el titular del registro de una marca a oponerse a la utilización de una marca idéntica o similar dependerá, pues, de que existan pruebas que pongan en evidencia que existe una similaridad que induce a confusión. Lo que cabe preguntarse es en qué medida la similaridad entre los signos de que se trate y los productos y servicios en cuestión supone un riesgo para los consumidores en el sentido de engañarlos en cuanto al origen comercial de los productos o servicios.

46. Además, los titulares de marcas registradas notoriamente conocidas pueden oponerse a la utilización de una reproducción, imitación o traducción de la marca notoriamente conocida para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se registró la marca notoriamente conocida (véase el artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC). Para tomar la decisión de prohibir la utilización o para rechazar o cancelar un registro en lo que respecta a productos o servicios que no sean similares, habrá que remitirse a las circunstancias de cada caso. En particular, cabrá considerar si la utilización de la marca podría inducir a pensar que existen vínculos entre los productos o servicios que no son similares a los productos o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida con el titular del registro de esta última, y en qué medida dichos vínculos podían ir en detrimento de los intereses del titular (artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC).

iii) Análisis comparativo

47. Las diferencias conceptuales que existen entre la legislación de derecho de autor y la legislación de marcas (véase el Capítulo II.c) del presente documento) se aprecian muy particularmente al examinar el alcance de los derechos exclusivos de una y otra legislación. Mientras que la finalidad de la legislación de derecho de autor es ofrecer derechos exclusivos de explotación que sean lo suficientemente amplios para garantizar una retribución e incentivos monetarios adecuados a los fines de la creación intelectual, la finalidad de la legislación de marcas es velar por la competencia en condiciones leales entre empresas mediante una diferenciación efectiva de los signos que se utilizan en el comercio y la protección de los consumidores contra todo acto que pueda inducirlos a confusión.

48. La relación que existe entre el titular de derechos de autor y la obra protegida es exclusiva en el sentido de que el titular es la única persona facultada a explotar la obra en

aquellas esferas en las que la utilización entre dentro de lo que se consideren sus derechos exclusivos. A diferencia de ello, el alcance de los derechos exclusivos del titular de un registro de marca depende de las actividades comerciales de dicho titular. El derecho a impedir que terceros utilicen la marca en el comercio está subordinado al principio de especialidad, a saber, sólo puede hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios para los que la marca haya sido protegida, protección que por lo general se lleva a cabo mediante el registro. En principio, es posible que terceros utilicen una marca idéntica para productos o servicios que se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o pérdida de reputación.

49. La protección de las marcas notoriamente conocidas contra la pérdida de reputación respecto de su utilización para productos y servicios que no sean similares a los productos o servicios a los que se aplique constituye una excepción al principio de especialidad. La protección contra la pérdida de reputación se justifica desde el punto de vista de la legislación contra la competencia desleal. La finalidad es proteger al propietario de una marca famosa o notoriamente conocida contra la pérdida o la disminución de la reputación particular de que goza la marca e impedir que terceros se aprovechen de dicha reputación sin ofrecer contrapartida. Independientemente de que esté justificada desde el punto de vista de la legislación contra la competencia desleal, en la práctica, la protección contra la pérdida de reputación puede asimilarse a la posición de control absoluto de que goza el titular de derechos de autor respecto de una obra protegida. La decisión individual de proteger una marca notoriamente conocida en lo que respecta a productos o servicios que no sean similares a los que se haya aplicado para su registro se traduce en una protección para todo tipo de productos y servicios por lo que, de hecho, el propietario de la marca notoriamente conocida controla por lo general la utilización de la marca en el comercio, análogamente a la situación del titular de derechos de autor, que ejerce control en relación con la utilización de su obra en todas las esferas que abarcan sus derechos exclusivos. Dicho de otro modo, el propietario de la marca notoriamente conocida tendría la prerrogativa de explotar y comercializar la reputación específica del signo distintivo de que se trate.

50. Pero, al margen de esa coincidencia menor, en la legislación de marcas prima la orientación en el sentido del mercado. El derecho exclusivo a impedir que terceros utilicen la marca protegida tiene su razón de ser, *a priori*, en relación con la utilización en el comercio. La reproducción de una marca con fines no comerciales, como el estudio a título privado o la ilustración de la enseñanza, no entra dentro del ámbito de aplicación del derecho exclusivo, como se estipula en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo que se refiere a la legislación de derecho de autor, los derechos exclusivos de los titulares no se limitan a la utilización de la obra en un contexto específico, como la utilización en el comercio. Existen categorías específicas, como los textos oficiales, las noticias del día y los discursos políticos que pueden quedar excluidos de la protección por derecho de autor (véanse los artículos 2.4), 2.8) y 2*bis*.1) del Convenio de Berna). La utilización de una obra para el estudio a título privado o para la ilustración de la enseñanza son sin embargo ejemplos de utilidades que, en principio, quedan amparadas mediante los derechos exclusivos de que gozan los titulares de derechos de autor. Dichas utilidades pueden verse exentas del control del titular mediante la introducción de excepciones (véanse, por ejemplo, los artículos 9.2) y 10.2) del Convenio de Berna, y la sección III.c) que figura a continuación).

b) Derechos morales

51. En la legislación de derecho de autor se contemplan derechos patrimoniales de explotación y derechos morales del autor respecto de su obra. El reconocimiento de los

derechos morales es una forma de afirmar el principio de que la obra constituye la materialización de la personalidad del autor (véase la sección II.a) del presente documento). El derecho moral de atribución de la paternidad y de preservar la integridad de la obra están consagrados a nivel internacional. Conforme al artículo 6*bis*.1) del Convenio de Berna, los autores tendrán el derecho de “reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación”. Dichos derechos morales se atribuyen al margen de los derechos patrimoniales de que goza el autor (véase la sección anterior) y son prerrogativa del autor aunque se hayan cedido los derechos patrimoniales. Esos derechos, además, se mantienen después de la muerte del autor por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales (véase el artículo 6*bis*.2) del Convenio de Berna, también en lo que respecta a las excepciones a ese principio general). En la mayor parte de las legislaciones nacionales se contempla la posibilidad de que el autor renuncie a sus derechos morales, con posible sujeción a ciertas restricciones, aunque existen legislaciones que no reconocen la validez de esos actos.

52. En lo que respecta a la superposición que a veces se produce entre los derechos morales del autor y los derechos de los titulares de registros de marcas, cabe plantearse en qué medida, en la esfera de los productos de comunicación, el término “origen” en el sentido de la legislación de marcas se aplica exclusivamente al fabricante del elemento físico en el que está incorporado el producto (libro, cinta de vídeo) o si en la noción de “origen” se alude también al creador intelectual del contenido que transmite el elemento físico (novela, película). En la medida en que el creador intelectual quede incluido en esa noción, cabría hacer valer los principios del Derecho de marcas, que darían validez a una reivindicación comparable a la reivindicación de paternidad que se prevé en la legislación de derecho de autor. Ahora bien, en las prácticas nacionales todo apunta a que la noción de “origen” en el contexto de las marcas no se aplica al creador de la obra incorporada en el producto. En la medida en que el derecho moral del autor a reivindicar la paternidad esté contemplado en la legislación nacional, el autor puede pedir que su nombre quede plasmado en calidad de autor y, partiendo de esa base, en cuanto a “origen intelectual” de la obra⁸.

c) Limitaciones y excepciones

53. Los derechos exclusivos de los titulares de derechos de autor y de los propietarios de marcas están sujetos a determinadas limitaciones. Ya se han señalado anteriormente algunas limitaciones intrínsecas y de tipo conceptual. Por ejemplo, la legislación de derecho de autor protege únicamente la forma individual en que se expresan las ideas en una obra, pero no las ideas mismas (la “dicotomía idea/expresión”, véase el Capítulo II.a)). En consecuencia, los derechos exclusivos de los titulares de derechos de autor no protegen las ideas en las que se basa la obra. Por definición, los derechos de marca se limitan al uso de un signo en el comercio (véase el Capítulo III.a)). En consecuencia, los usos que se hacen fuera del contexto comercial no suelen entrar dentro del ámbito de derechos exclusivos de los propietarios de marcas.

54. Posteriormente, se examinarán más detalladamente distintos tipos de limitaciones aplicables a los derechos de autor y a los derechos de marca. En el apartado i) se examina la duración de la protección limitada que se contempla en la legislación de derecho de autor, que es diferente a la prevista en la legislación de marcas, en la que se prevé la renovación indefinida de los registros. En el apartado ii) se examina la norma de agotamiento de los derechos. En el apartado iii) se reseñan los usos que están exentos del control del titular de los derechos en la legislación de derecho de autor y en la de marcas.

i) Duración de la protección

55. La protección por derecho de autor no tiene una vigencia indefinida y los derechos de los titulares están vigentes durante un determinado período de tiempo. El período de duración de los derechos de autor se inicia con la creación de la obra, y de conformidad con el artículo 7.1) del Convenio de Berna, la vigencia general de la protección se extiende durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. Cabe aplicar normas específicas a las obras cinematográficas, anónimas o seudónimas, y a las fotográficas, así como a las obras de arte aplicado (véanse el artículo 7.2) a 4) del Convenio de Berna y el artículo 9 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor).

56. La prolongación del período de protección después de la muerte del autor tiene por fin permitir que sus herederos reciban beneficios económicos, así como salvaguardar las inversiones efectuadas en la producción y difusión de las obras. En los últimos años, se tiende a prologar la duración de la protección y numerosos países disponen una protección que se extiende durante la vida del autor y setenta años después de su muerte⁹. Con respecto a los derechos morales del autor (véase el Capítulo III.b)), en algunos países se dispone la protección perpetua¹⁰.

57. Cabe aducir varias razones para explicar la limitación temporal de los derechos de autor. Desde una perspectiva utilitaria (véase el Capítulo II.a)), la protección por derecho de autor sirve para fomentar los beneficios de la sociedad en su conjunto impulsando la creatividad y la creación intelectual. En consecuencia, no es necesario extender de manera ilimitada la protección, sino que ésta puede expirar en el momento en que en la legislación nacional se considere que existen los incentivos suficientes para crear nuevas obras e invertir en su producción y difusión. Si se examinan los derechos de autor desde el punto de vista del derecho natural, cabe aducir que, a medida que se difunden las obras, éstas se convierten en elementos independientes que influyen en la sensibilidad cultural e intelectual de su época. Teniendo en cuenta que las obras tienen un carácter cada vez más independiente, llega un momento en que se agota el vínculo individual con el autor.

58. Habida en cuenta de los puntos de contacto existentes entre el derecho de propiedad intelectual y el derecho de competencia, cabe afirmar igualmente que la protección por derecho de autor implica determinadas limitaciones de la competencia en el ámbito de la producción (habrá menos productos imitados en el mercado) a fin de fomentar la competencia a un nivel más alto, es decir, en el ámbito de la innovación (habrá mayores creaciones intelectuales). En lo concerniente a la duración de la protección por derecho de autor, cabe alegar por lo tanto que esta última debe expirar en el momento en que el fomento de la competencia en el ámbito de la innovación, objetivo que se alcanza por medio de períodos de protección más prolongados, deja de compensar con creces las limitaciones de la competencia en el ámbito de la producción.

59. En este sentido, hay que tener en cuenta que una vez que expira la protección por derecho de autor, las obras entran dentro del dominio público y, en principio, pueden ser utilizadas libremente. Es posible que se apliquen determinadas limitaciones como consecuencia del ejercicio de derechos morales que pueden gozar de una protección más prolongada o perpetua en virtud de la legislación nacional (véase el Capítulo III.b)). Entre los usos gratuitos de obras que pertenecen al dominio público figura el uso de las obras como base para nuevas creaciones intelectuales, por lo que las obras existentes en el dominio público pueden ser reproducidas, comunicadas y difundidas libremente. Por lo tanto, la

expiración de la protección puede tener efectos positivos en la creación de nuevas obras puesto que fomenta el material disponible y, como ya no es necesaria la autorización del titular de los derechos, reduce los costos.

60. En la legislación de marcas no se aplican los criterios mencionados anteriormente, y la limitación temporal de la protección de las marcas tendría como consecuencia que, una vez expirada la protección, la marca entraría dentro del dominio público y podría ser utilizada libremente por todos los participantes en el mercado. En consecuencia, los consumidores ya no podrían fiarse de la marca para reconocer el origen comercial, la calidad y la reputación de los productos o servicios en cuestión, y la marca no podría satisfacer sus distintas funciones (véase el Capítulo II.b)). Como es difícil que los consumidores sepan de antemano cuándo expira el plazo de protección de una determinada marca, la consiguiente pérdida de fiabilidad no sólo afectaría a las marcas que entran dentro del dominio público sino al sistema de marcas en su conjunto. La protección de las marcas ya no podría contribuir a la transparencia y a la competencia legítima en el mercado, así como al funcionamiento adecuado de las economías de mercado.

61. Por este motivo, los propietarios de marcas pueden renovar indefinidamente el registro de la marca (véase el artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC). De este modo, se mantiene el carácter distintivo de las marcas utilizadas en el mercado, y no se induce a error a los consumidores y al público en general. La norma que establece la renovación indefinida permite a las empresas mantener los vínculos exclusivos con sus marcas en tanto en cuanto éstas sean utilizadas en el comercio. Como se indica en el artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, puede ser necesario el uso para mantener el registro de la marca, que podrá ser anulado después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el propietario de la marca demuestre que hubo razones válidas para ello basadas en la asistencia de obstáculos a dicho uso.

ii) Norma de agotamiento

62. Los derechos patrimoniales reconocidos en la legislación de derecho de autor autorizan a los titulares de derechos a controlar la reproducción de las obras y a poner a disposición del público el original y copias de la obra por medio de la venta u otra cesión de la titularidad (véase el Capítulo III.a)i)). Esto equivale en la práctica a poder controlar la distribución de los productos (por ejemplo, libros, CD, DVD y productos informáticos) que incorporan la obra protegida. Igualmente, los propietarios de marcas gozan del derecho exclusivo a poner sus productos en el mercado haciendo uso de la marca protegida y, por lo tanto, pueden controlar la distribución (venta, oferta en venta) de esos productos (véase el Capítulo III.a)ii)). Sin embargo, los derechos exclusivos relativos a la distribución de esos productos pueden estar limitados o “agotados” con respecto a cada una de las copias o artículos que incorporan la obra protegida o llevan la marca protegida después de la primera venta o introducción legal en el mercado, con lo que de este modo toda distribución posterior de esas copias o artículos queda exenta del control del titular de los derechos exclusivos. A ese respecto, la norma del agotamiento de los derechos se aplica tanto en la legislación de derecho de autor como en la de marcas.

63. Por ejemplo, en la legislación nacional de derecho de autor cabe disponer que después de la primera venta u otra cesión de la titularidad del original o de la copia de la obra con la autorización del titular de los derechos de autor, este último ya no podrá ejercer el derecho a autorizar la puesta a disposición al público del original y de copias de la obra por medio de la venta u otra cesión de la titularidad. De este modo, se ha agotado el derecho a controlar la distribución de esas copias de la obra protegida. En la legislación nacional de marcas cabe disponer que el propietario de la marca no podrá oponerse a que se venda nuevamente un producto en el comercio una vez que el producto que lleva la marca haya sido puesto en el mercado por el titular o por otra persona con la autorización del titular.

64. El agotamiento de los derechos puede ser de índole nacional, regional o internacional. De conformidad con la norma de agotamiento nacional, la venta u otra cesión de la titularidad del original o la copia de la obra, o la puesta en el mercado de un producto que lleva la marca, dará lugar al agotamiento de los derechos únicamente si tiene lugar en el territorio del país en cuya legislación nacional se prevé esa disposición. En el caso de las regiones integradas económicamente, como la Comunidad Europea, podrá aplicarse la misma norma con respecto al territorio de cualquiera de los Estados miembros y, por lo tanto, con carácter regional. La norma de agotamiento nacional o regional permite al titular de los derechos de autor o al propietario de la marca oponerse a las importaciones paralelas de productos genuinos que incorporen la obra o la marca protegida y que procedan de países que están fuera del territorio pertinente.

65. Si se aplica la norma de agotamiento internacional, toda venta o cesión de la titularidad del original o de una copia de la obra, o la puesta de un producto en el mercado con esa marca agota los derechos del titular de los derechos de autor o del propietario de la marca con respecto a ese original, copia o producto, independientemente del lugar en que se produzca la venta o la puesta en el mercado. En consecuencia, en este caso estarían autorizadas las importaciones paralelas de productos genuinos comercializados fuera del territorio de un país u organización intergubernamental.

iii) Uso autorizado

66. En la legislación de derecho de autor, determinados usos de las obras protegidas están exentos del control del titular de los derechos a fin de establecer un equilibrio entre los derechos de autor exclusivos y los derechos e intereses de terceros y del público en general, como los intereses en la educación, la investigación y el acceso a la información (véase el Preámbulo del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor). En el Convenio de Berna se autoriza la exención de usos con arreglo a la legislación nacional, por ejemplo, con respecto a las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza, pronunciadas en público (artículo 2*bis*.2), las citas, revistas de prensa, reseñas y parodias (artículo 10.1)), a título de ilustración de la enseñanza (artículo 10.2)), los artículos de actualidad publicados en periódicos y las informaciones de acontecimientos actuales (artículo 10*bis*), el ejercicio de los derechos de radiodifusión y derechos conexos (artículo 11*bis*.2)), las grabaciones efímeras realizadas por los organismos de radiodifusión (artículo 11*bis*.3)) y la grabación de obras musicales (artículo 13.1)). Además de estas limitaciones que se estipulan en el texto del Convenio de Berna, se reconocen las limitaciones implícitas a las interpretaciones o ejecuciones públicas de obras para ceremonias religiosas, bandas militares y las necesidades de la enseñanza de niños y adultos (la denominada “doctrina de las reservas menores”)¹¹ y la posible aplicación de las limitaciones del derecho de reproducción al derecho de traducción de conformidad con la práctica generalmente admitida¹².

67. En el artículo 9.2) del Convenio de Berna, el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 10.1) y 2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor figura una cláusula general en la que se estipulan tres condiciones que han de satisfacerse para que los usos de una obra estén exentos de la autorización del titular de los derechos de autor en virtud de la legislación nacional. Se autorizan las excepciones en “determinados casos especiales” que “no atenten a la explotación normal de la obra” y “no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor” (la denominada prueba del criterio triple). Entre los ejemplos de las limitaciones nacionales que se han basado en la disposición general del artículo 9.2) del Convenio de Berna figura la reproducción de la obra con fines de estudio privado, judiciales o administrativos o para el uso de personas discapacitadas.

68. En el derecho de marcas, el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC contempla “excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ella se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros”¹³. Además del ejemplo del uso leal de términos descriptivos que se contempla en el artículo 17, en las legislaciones nacionales de marcas se dispone la excepción del uso del nombre o dirección del particular, o el lugar de procedencia de sus productos, aunque sean idénticos a la marca protegida, y se prevén limitaciones a los fines de la publicidad comparativa.

69. Además, cabe contemplar excepciones al uso no autorizado de una marca, a saber, con fines de reseña o parodia. Por el mismo motivo, en la legislación de derecho de autor también se prevé la introducción de limitaciones. Por lo tanto, los casos de reseña y parodia constituyen una base común a ambos ámbitos del derecho de propiedad intelectual. Este tipo de limitación compartida tiene sus fundamentos en el ejercicio de los derechos humanos, puesto que las limitaciones que autorizan la crítica y la parodia tienen como fundamento la protección del derecho esencial a la libertad de expresión.

70. En cuanto a las diferencias existentes en el número y en los tipos de limitaciones, cabe recordar en general que los derechos de los propietarios de marcas guardan relación en principio únicamente con el uso de las marcas en el comercio (véase el Capítulo III.a)). Determinados usos amparados por las limitaciones de los derechos de autor, por ejemplo, el uso privado o el uso con fines judiciales o administrativos, no entran dentro del ámbito de los derechos exclusivos de marca. Por este motivo, no es necesario disponer las correspondientes limitaciones en la legislación de marcas.

IV. LOS PROBLEMAS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN ACUMULATIVA

71. Partiendo del análisis comparativo que se ha realizado del alcance de la protección en virtud de los sistemas de derecho de autor y de marcas, en el presente capítulo se analizarán determinados problemas que plantea la protección acumulativa. En el análisis que figura a continuación se pondrá de manifiesto que esos problemas, en general, tienen como elemento común el posible riesgo de que se eludan los objetivos políticos de un sistema de protección amparándose en la protección paralela que se otorga en virtud del otro sistema.

72. En la sección a) se explica la manera en que puede obtenerse la doble protección de objetos susceptibles de protección con arreglo a las legislaciones de derecho de autor y de marcas. Habida cuenta de ello, en la sección b) se prestará atención a la cuestión de los derechos morales del autor y a su repercusión en el uso de una obra en tanto que marca. En la

sección c) se examinarán las diferencias existentes en los regímenes de agotamiento aplicados en la legislación de derecho de autor y en la de marcas. En la sección d) se estudiarán las diferencias existentes en las formas de uso para las que no es necesaria la autorización del titular del derecho con arreglo a las legislaciones de derecho de autor y de marcas. La cuestión del mantenimiento de la protección de la marca una vez que haya expirado la protección por derecho de autor se planteará en la sección e). Por último, en la sección f) se examinará la cuestión de la adquisición de derechos de marca sobre obras que hayan pasado a formar parte del dominio público.

a) Maneras de adquirir la doble protección

73. Los mecanismos jurídicos necesarios para obtener la protección por derecho de autor son distintos de los que se aplican en el derecho de marcas. De conformidad con el artículo 5.2) del Convenio de Berna, el goce y el ejercicio de los derechos sobre las obras literarias y artísticas “no estarán subordinados a ninguna formalidad”. En consecuencia, las obras no tienen que registrarse a fin de estar protegidas en virtud de la legislación de derecho de autor. El acto de la creación (o, en algunas legislaciones nacionales, de la fijación) da lugar directamente a la adquisición de derechos de autor. Generalmente, el titular de los derechos de autor sobre una obra es el autor que la ha creado, al menos en primera instancia. En la legislación nacional existen excepciones a este principio general. Por ejemplo, a veces se prevé que, cuando una obra ha sido creada por un autor contratado para ello, es el empleador, y no el autor, el titular de los derechos de autor sobre la obra. Sin embargo, cabe observar que los derechos morales (véase el Capítulo III.B) pertenecen al autor de la obra, independientemente de quién sea el titular de los derechos patrimoniales protegidos por los derechos de autor.

74. Las marcas pueden protegerse sobre la base tanto del uso como del registro. El Convenio de París contempla un sistema de registro de marcas en las Partes Contratantes (véase el artículo 6 del Convenio de París). En los países en que se protegen las marcas sobre la base del uso, el registro de una marca simplemente confirma el derecho sobre la marca que ha sido adquirido mediante el uso. En esos países, el primer usuario tiene prioridad en los litigios de marcas sobre la persona que haya registrado la marca en primer lugar. En los países en que la protección de las marcas se basa en el registro, la persona física o jurídica que registra la marca adquiere derechos exclusivos sobre ella.

75. En el caso de un signo que goce de protección por derecho de autor, la persona que desee utilizarlo como marca en el comercio tiene que asegurarse de que los usos previstos no entran en conflicto con los derechos de autor que pueden ser propiedad de otra persona. En muchos países, en el procedimiento de registro de las marcas se tienen en cuenta los derechos de autor sobre un signo para el que se solicita la protección y constituyen un motivo relativo de denegación (véase el Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, documento WIPO/STrad/INF/1). Si no se tienen en cuenta los derechos de autor en el procedimiento de registro, podrá invalidarse posteriormente el registro de una marca que infrinja los derechos de autor de terceros (véase el artículo 6*quinquies*.B)1) del Convenio de París).

76. En muchos países, los derechos de autor (a excepción de los derechos morales) pueden cederse, es decir, pueden transferirse a una empresa comercial que desee utilizar la obra como marca. En algunos países, no pueden cederse los derechos de autor con arreglo a la legislación aplicable. Sin embargo, en la práctica puede lograrse un efecto similar a la cesión por medio de la concesión de licencias. Por ejemplo, en un acuerdo de licencia cabe autorizar

el uso de una obra como marca en el comercio. Cuando la licencia se extiende a todo el período de protección y a todos los derechos patrimoniales protegidos por los derechos de autor (véase el Capítulo III.a)), a todos los efectos prácticos el licenciatario se halla de hecho en la misma posición que el titular de los derechos de autor con respecto a terceros.

77. Cabe mencionar el ejemplo de la empresa que pide a un ilustrador que cree un logotipo para utilizarlo como marca en uno de sus productos. Si la obra creada por el ilustrador reúne los requisitos necesarios para obtener protección por derecho de autor, se plantean distintas posibilidades. En los sistemas de derecho de autor en que la persona que crea la obra (el ilustrador) es el primer titular del derecho de autor, la empresa deberá solicitar la autorización del ilustrador para llevar a cabo los usos previstos del logotipo en el comercio. Esta autorización podrá formar parte del contrato inicial mediante el que la empresa encargaba el logotipo o podrá desprenderse implícitamente de dicho contrato. Asimismo, podrá obtenerse la autorización por medio de la cesión de los derechos de autor o de un acuerdo de licencia.

78. Como se ha mencionado anteriormente, en algunos sistemas de derecho de autor la persona que contrata a un autor a los fines de crear una obra se convierte automáticamente en el titular de los derechos. Con arreglo a esos sistemas, la empresa será el titular de los derechos de autor sobre el logotipo desde el principio. En consecuencia, no estaría obligada a obtener la autorización del ilustrador para llevar a cabo los usos previstos del logotipo como marca en el comercio.

b) Derechos morales del autor

79. Los derechos morales del autor son independientes de los derechos patrimoniales protegidos por el derecho de autor y pertenecen al autor incluso después de la cesión de los derechos patrimoniales (artículo 6*bis*.1) del Convenio de Berna). En el caso de una obra realizada bajo encargo, el cliente que encarga la obra puede convertirse en el titular de los derechos patrimoniales reconocidos con arreglo a la legislación de derecho de autor (véase el Capítulo III.a)), incluido el derecho a utilizar la obra como marca en el comercio (véase el ejemplo ofrecido en la sección precedente). Sin embargo, los derechos morales, es decir, el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a la integridad de la obra (véase el Capítulo III.b)), siguen estando en manos del autor.

80. Como el autor posee el derecho moral a reivindicar la paternidad de la obra, la empresa que la utilice como marca podrá estar obligada a indicar, a reserva de un acuerdo en sentido contrario, el nombre del autor en relación con su uso, por ejemplo, en productos o embalajes que lleven la marca.

81. El derecho moral a la integridad de la obra se define en el artículo 6*bis*.1) del Convenio de Berna como el derecho a “oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la [obra] o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio [al] honor o [...] reputación [del autor]”. El autor podrá ejercer este derecho con respecto a las modificaciones directas de la obra utilizada como marca. Por ejemplo, si una empresa cambia los colores de una marca que goza igualmente de protección por derecho de autor, este cambio podrá considerarse como deformación, mutilación o modificación de la obra en el sentido del artículo 6*bis*.1).

82. De conformidad con la práctica nacional, también podrá considerarse infracción del derecho moral a la integridad de la obra el hecho de que la obra como tal permanezca inalterada, pero situada en un contexto degradante. En consecuencia, también podrá ejercerse el derecho moral a la integridad de la obra cuando una empresa que utilice una marca protegida por derecho de autor extienda sus actividades comerciales a productos o servicios que puedan ser considerados censurables, aunque no se modifique la marca. En dicho caso, el uso de la obra en relación con los productos o servicios podría suponer una infracción del derecho moral a la integridad de la obra.

83. Por lo tanto, el uso de una obra como marca plantea la cuestión de los posibles conflictos con los derechos morales del autor. De este modo, el usuario podrá estar obligado a indicar el nombre del autor en relación con el uso de la marca y será necesario cuidar sobre todo la integridad de la obra. En la práctica, puede evitarse este problema por medio de contratos adecuados, al menos en los países en que se permita renunciar parcial o completamente a los derechos morales.

c) Distintos regímenes de agotamiento

84. Los derechos de los titulares de derechos de autor y de los propietarios de marcas están sujetos a la norma que rige el agotamiento de los derechos (véase el Capítulo III.c)). Como el agotamiento de los derechos puede tener lugar en el ámbito nacional, regional o internacional (véase el Capítulo III.c)), pueden aplicarse distintos regímenes de agotamiento en virtud de la legislación nacional de derecho de autor y de marcas.

85. Cuando en la legislación nacional se contempla la aplicación de una norma de agotamiento internacional en el ámbito de las marcas, los derechos del propietario de la marca se agotan con respecto a un producto una vez que este último se coloca en el mercado con esa marca, independientemente de dónde tenga lugar dicho acto. Por lo tanto, en este caso sería posible la importación paralela de productos genuinos que lleven la marca.

86. Sin embargo, la decisión de autorizar las importaciones paralelas con arreglo a la legislación de marcas puede invalidarse en el caso de las marcas que también gocen de protección por derecho de autor. Si en el marco de la legislación de derecho de autor, se contempla la aplicación de una norma de agotamiento en el ámbito nacional, los derechos del titular no se agotarán mediante la venta u otra cesión de la titularidad del original o de una copia de la obra en otro país. El titular de los derechos de autor sobre la obra utilizada como marca podrá estar facultado para impedir la importación paralela de productos que lleven la marca recurriendo a la legislación aplicable. La importación de productos que lleven una marca que constituya asimismo una obra protegida podrá considerarse infracción de los derechos de autor.

87. En consecuencia, hay que tener en cuenta las diferencias existentes en los regímenes de agotamiento aplicados en virtud de las legislaciones de derecho de autor y de marcas. Las soluciones que se aplican en el ámbito nacional parecen indicar que, en el ejemplo reseñado, cabe preguntarse si la obra protegida por derecho de autor constituye parte del producto como tal o si se trata de un añadido, por ejemplo, un elemento del embalaje o del etiquetado. En este último caso, puede prevalecer la decisión adoptada con arreglo a la legislación de marcas, es decir, la de permitir las importaciones paralelas.

d) Distintas formas de usos autorizados

88. El hecho de que determinados usos queden exentos de la autorización del titular de los derechos de autor o del propietario de la marca refleja a menudo decisiones políticas adoptadas en los respectivos ámbitos del derecho de propiedad intelectual. Como las distintas formas de usos exentos de la autorización previstas en la legislación de derecho de autor no se corresponden necesariamente a las previstas en la legislación de marcas (véase el Capítulo III.c)), quizás no sea suficiente prever una única excepción a los usos no autorizados de los objetos protegidos en un único ámbito. En caso de que se superponga la protección, los usos no autorizados permitidos con arreglo a la legislación de marcas podrán seguir siendo considerados infracción de los derechos de autor y viceversa.

89. En virtud de la legislación de marcas, por ejemplo, podrá autorizarse excepcionalmente el uso de una marca con el fin de llevar a cabo una publicidad comparativa veraz sobre la base de que si se comparan verdaderamente los hechos pertinentes es probable que se reduzcan los costos de los consumidores a la hora de buscar información y que se logren efectos positivos en la economía al fomentar la transparencia del mercado¹⁴. Si se prevé una limitación de este tipo en la legislación nacional de marcas, es posible no obstante que para llevar a cabo una publicidad comparativa veraz haciendo uso de una marca que goce asimismo de protección por derecho de autor, sea necesario prever la correspondiente limitación en el ámbito de la legislación de derecho de autor. En caso contrario, podrá considerarse que la publicidad comparativa autorizada en virtud de la legislación de marcas constituye infracción de los derechos de autor¹⁵.

90. De este modo, las diferencias existentes en las formas de usos autorizados en virtud de las legislaciones de derecho de autor y de marcas hacen que nos preguntemos qué repercusión tienen esos usos en los objetos que gozan de doble protección. Si la respuesta es que la autorización de uso en un ámbito debe constituir igualmente una defensa contra la infracción en el otro, los objetos susceptibles de doble protección estarían sujetos a todas las exenciones de uso previstas en la legislación de derecho de autor y en la de marcas. En cambio, si es necesario prever las correspondientes limitaciones en ambas esferas, los objetos susceptibles de doble protección únicamente estarían sujetos a las exenciones de uso previstas tanto en la legislación de derecho de autor como en la de marcas. En determinados casos, se podría prever soluciones intermedias sobre la base de una distinción funcional. Por ejemplo, si un logotipo que goza de doble protección se utiliza para distinguir productos o servicios, es posible que se considere que prevalezcan las normas relativas a las marcas. Por otra parte, si el logotipo se utiliza como parte de una obra de arte más compleja y, de este modo, está situado en un contexto artístico, cabe aplicar las normas relativas al derecho de autor.

e) Extensión de la protección de las obras por medio de las marcas

91. Aunque en la legislación de derecho de autor se prevé una duración limitada de la protección, el propietario de la marca puede gozar indefinidamente de derechos exclusivos mediante su uso constante en el comercio o la renovación periódica del registro (véase el Capítulo III.c)). De este modo, el titular de derechos de autor que posea una marca utilizada en una obra que goce de doble protección podrá mantener la protección de la marca una vez que haya expirado el plazo de protección por derecho de autor. Con todo, es posible que el mantenimiento del registro de la marca esté sujeto al uso ininterrumpido de la marca en el mercado (véase el artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC).

92. Sin embargo, el alcance de los derechos de marca no es idéntico al alcance de los derechos de explotación protegidos por la legislación de derecho de autor (véase el Capítulo III.a)). La legislación de marcas tiene por fin conservar el carácter distintivo de las marcas a fin de impedir la competencia desleal y de evitar que se confunda al consumidor (véase el Capítulo II.b)). Por definición, los derechos de marca se limitan al uso de objetos protegidos en el comercio. Una vez que expira la protección por derecho de autor, el titular de los derechos sobre obras que tienen derecho a la doble protección pierde control sobre los usos que no guardan relación con el comercio, por ejemplo, los usos de tipo privado, científico y educativo. De conformidad con la legislación nacional, cabe la posibilidad de que no sea necesaria la autorización del titular para determinados usos de esta clase durante el período de protección por derecho de autor (véase el Capítulo III.c)).

93. Además, el derecho a impedir que la marca sea utilizada por terceros en el comercio está sujeto al principio de especialidad, que cabe invocar únicamente en relación con los productos y servicios con respecto a los que está protegida la marca. Se trata de productos y servicios que reflejan las actividades comerciales del propietario de la marca. Si no se utiliza la marca en los correspondientes productos y servicios en el mercado, es posible que el propietario de la marca no pueda mantener la protección. En cambio, con arreglo al derecho de autor, que tiene una duración limitada, se proporciona protección contra todo uso comercial que no haya sido autorizado por el titular o por la legislación, independientemente de las actividades comerciales del titular. Como se ha explicado anteriormente, solo se obtiene una posición comparable con respecto al uso en el comercio en el caso de las marcas famosas o notoriamente conocidas, debido a que están protegidas contra el debilitamiento o la apropiación indebida de la reputación (véase el Capítulo III.a)).

94. El mantenimiento de la protección de la marca sobre una obra una vez que ha expirado la protección por derecho de autor no autoriza al titular a perpetuar el nivel de protección existente previamente. El objeto de la protección entra dentro del dominio público con respecto a todas las formas de uso que no estén amparadas por los derechos de marca restantes. En particular, se trata de los usos que no guarden relación con el comercio y de los usos en el comercio que no afecten a productos o servicios cuya materia esté protegida por la legislación de marcas.

95. Cabe examinar desde distintas ópticas la cuestión del mantenimiento de la protección de la marca una vez que ha expirado la protección por derecho de autor. Desde el punto de vista de la legislación de derecho de autor, se plantea la cuestión de si para aplicar la limitación temporal de los derechos (véase el Capítulo III.c)ii)) sería necesario que la materia que goza de doble protección entre *completamente* en el dominio público o si cabe reconciliar el alcance de la protección que ofrece la legislación de marcas con los objetivos en que se basa la limitación temporal de los derechos de autor. Desde la perspectiva del derecho de marcas, tendría que considerarse el riesgo de que se confunda al consumidor y de que se aproveche ilegítimamente la reputación de la marca si se aplica una norma de expiración paralela de la protección por derecho de autor y de la que se otorga a la marca en el caso de la doble protección, y las repercusiones que tendría en el sistema de marcas en su conjunto (véase el Capítulo III.c)ii)).

f) La “privatización” de activos culturales en el dominio público

96. En principio, una obra literaria o artística que ha pasado a formar parte del dominio público puede ser utilizada libremente, incluso con fines comerciales. Una empresa puede utilizar, por ejemplo, una melodía derivada de una famosa obra musical con fines publicitarios

o incluir reproducciones de un cuadro famoso en el embalaje o el etiquetado de sus productos. Cabe aplicar determinadas restricciones debido al ejercicio de los derechos morales (véase el Capítulo IV.b)) si en la legislación nacional se prevé el mantenimiento de derechos morales una vez que haya expirado el plazo de protección de los derechos patrimoniales reconocidos en virtud de la legislación de derecho de autor.

97. El uso de obras que han pasado a formar parte del dominio público con fines de promoción y comercialización de productos o servicios plantea el problema de la adquisición de derechos de marca sobre las obras. Si una empresa adquiere derechos de marca sobre una obra que se halla en el dominio público, podrá impedir que terceros utilicen la obra en el comercio como signo distintivo con respecto a los productos o servicios sobre los que pueda reivindicar la protección. Por lo tanto, si se aplica lo estipulado en la legislación de marcas (véase el Capítulo III.a)), la empresa podrá apropiarse de materia que formaba parte del dominio público.

98. Esta “privatización” parcial de las obras que pertenecen al dominio público plantea varias cuestiones problemáticas. Por una parte, ha de tenerse en cuenta si la obra en cuestión ha pasado a ser parte del patrimonio cultural de una determinada sociedad. En consecuencia, cabe preguntarse si es adecuado que un particular o persona jurídica adquiera derechos de marca sobre la obra en cuestión, dada la necesidad de que los símbolos culturales sigan siendo utilizados libremente por todas las personas, incluidos los comerciantes. Por otra parte, el libre uso de las obras pertenecientes al dominio público por todos los participantes en el mercado puede ocasionar confusión una vez que los consumidores relacionan una obra distintiva con un comerciante en concreto. El vínculo que establecen los consumidores con un determinado comerciante puede ser consecuencia de importantes inversiones en promoción y publicidad. Por lo tanto, el uso de la misma obra por otros comerciantes podría ser considerado un acto de apropiación sin contrapartida que se aprovecha indebidamente de los frutos ajenos.

V. CONCLUSIONES

99. En las conclusiones que figuran a continuación se exponen varias cuestiones que tienen que ver con la relación existente entre las marcas y las obras literarias y artísticas tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Mientras que en la sección a) se da cuenta resumida de la superposición de la protección sobre la base de criterios funcionales, en la sección b) se ofrece un panorama general de las esferas en que cabe estudiar la posibilidad de formular objetivos políticos complementarios.

a) Las obras y las marcas en tanto que medios de comunicación

100. Del análisis comparativo de los fundamentos y criterios en que se basa la protección por derecho de autor y la que se otorga a las marcas se desprende que varían sustancialmente los perfiles conceptuales de los dos sistemas de protección. El vínculo existente entre las dos ramas del derecho de propiedad intelectual parece basarse fundamentalmente en criterios concretos: los objetos susceptibles de protección tanto por la legislación de derecho de autor como por la de marcas (véase el Capítulo II).

101. Sin embargo, existe un punto de contacto entre ambas ramas del derecho de propiedad intelectual si consideramos que la marca, debido a sus diversas funciones, pasa a ser inevitablemente el transmisor de la información relativa, por ejemplo, al origen comercial de un producto, la reputación del fabricante y las cualidades y características de los productos o servicios en cuestión. Dicho de otro modo, cabe considerar la marca como el centro en torno al que se establece la comunicación con los consumidores y con los posibles compradores del producto o servicio. Los mensajes transmitidos dependen de la promoción y de la estrategia de ventas que utilice el propietario de la marca. En el caso de las marcas que han pasado a ser símbolo de una determinada mentalidad o estilo de vida, cabe alegar incluso que la marca como tal se convierte en un producto, y que el consumidor adquiere el producto o servicio que lleva dicha marca fundamentalmente debido a la imagen que esta última transmite.

102. Por lo tanto, es posible establecer diferencias entre la protección por derecho de autor y la que otorga la legislación de marcas siempre y cuando se acepte la idea de que las dos esferas del derecho ofrecen protección a los transmisores de información¹⁶. Si bien esto parece evidente en el caso de las obras literarias y artísticas, ha de convenirse en que la información transmitida por las marcas posee un carácter menos preciso. En este sentido, los vínculos creados en la mente de los consumidores dependen de la situación de la empresa en el mercado y de las actividades de promoción y difusión emprendidas por el propietario de la marca.

103. Identificar la función de comunicación como algo común a la protección de los derechos de autor y de la que se otorga a las marcas permite comprender más adecuadamente los puntos de contacto que surgen en el análisis de los respectivos ámbitos de protección. La protección de las marcas se acerca a la de los derechos de explotación reconocidos en la legislación de derecho de autor en el ámbito de la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas contra el debilitamiento (véase el Capítulo III.a)). Estas marcas pueden transmitir incluso mensajes complejos sobre un estilo de vida que van más allá de la mera indicación de la calidad y el origen comercial de los productos. En cierto sentido, la función de comunicación es especialmente importante en este ámbito, por lo que la protección se aproxima a la de los derechos de explotación independientemente de los fundamentos en que se base la protección contra el debilitamiento de la marca en la legislación relativa a la competencia desleal (véase el Capítulo III.a)).

104. En cuanto a las limitaciones de la protección, no es necesaria la autorización del titular de los derechos con el fin de efectuar una reseña o una parodia de la obra según lo contemplado tanto en la legislación de derecho de autor como en la relativa a las marcas. La razón principal de este paralelismo reside en los sólidos fundamentos en que se basan el derecho a la libertad de expresión y las limitaciones de ese tipo (véase el Capítulo III.c)). Sin embargo, el hecho de que se parodien las marcas pone de manifiesto el potencial que estas últimas tienen para servir de medios de comunicación e incluso de debate intelectual.

105. En consecuencia, cabe entender la relación existente entre las marcas y las obras literarias y artísticas como la que tiene lugar entre distintos medios de comunicación. Esta perspectiva más amplia permite considerar otros aspectos de los principios complementarios que esclarecen la relación existente entre los dos ámbitos del derecho de propiedad intelectual.

b) Objetivos políticos complementarios

106. Teniendo en cuenta la superposición existente entre la legislación de derecho de autor y la de marcas en lo concerniente a determinados objetos susceptibles de protección (véase el Capítulo II.c)) se plantea la cuestión de si es necesario garantizar la concordancia entre las dos ramas del derecho de propiedad intelectual definiendo objetivos y directrices políticos complementarios, especialmente, en los ámbitos siguientes:

– la dignidad de las obras literarias y artísticas en tanto que expresiones de la creatividad personal que forman parte del patrimonio cultural (véase el Capítulo IV.b) y f), a saber, las cuestiones de los “Derechos morales del autor” y “La “privatización” de activos culturales en el dominio público”);

– el ámbito de los regímenes de agotamiento (véase el Capítulo IV.c), a saber, la cuestión de los “Distintos regímenes de agotamientos”);

– el ámbito de los usos autorizados por la legislación, como las limitaciones relativas a la comunicación, por ejemplo, limitaciones con fines de cita, reseña y parodia, las expresiones comerciales (publicidad comparativa) y los privilegios de la prensa y los medios de comunicación (véase el Capítulo IV.d), a saber, la cuestión de las “Distintas formas de usos autorizados”);

– el equilibrio entre el alcance específico de los distintos ámbitos de protección de los derechos de propiedad intelectual y el principio de la libertad de competencia en la economía de mercado (véase el Capítulo IV.e), a saber, la cuestión de la “Extensión de la protección de las obras por medio de las marcas”).

[Fin del documento]

¹ Véase Desbois, “Le droit d’auteur en France”, 2ª edición, París 1978, pág. 538; Ricketson, “The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works”, Londres 1987, págs. 5 y 6.

² Véase el considerando 4 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo 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.

³ En el presente documento quedan englobadas en el término “marcas” tanto las marcas de comercio como las marcas de servicio.

⁴ Véase Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, SA CNL-SUCAL NV *contra* HAG GF AG; caso C-10/89, sentencia de 17 de octubre de 1990, párrafo 13.

⁵ Véase Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Arsenal Football Club plc *contra* Matthew Reed, caso C-206/01; dictamen del juez Colomer de 13 de junio de 2002, párrafos 46 y 47.

⁶ Véase Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, Qualitex Co. *contra* Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 163-164 (1995).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ⁷ Véase Cornish/Llewelyn: *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Londres 2003, pág. 587.
- ⁸ Véase, por ejemplo, Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, *Dastar Corporation contra Twentieth Century Fox Film Corporation et al.*, 539 U.S. (2003). En cuanto a la situación en Francia, véase Edelman, *Recueil Dalloz* 2004, N.º 19, págs. 1.372-1.376.
- ⁹ Para un examen de la prolongación de la duración de la protección, véase la causa del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, *Eldred y Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003).
- ¹⁰ Véase, por ejemplo, la legislación de derecho de autor de Francia.
- ¹¹ Véanse las deliberaciones de la Conferencia de Bruselas de 1948 para la revisión del Convenio de Berna, *Documents de la Conférence réunie à Bruxelles*, p. 100. Cf. Estados Unidos – artículo 110.5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, Informe del Grupo Especial, documento WT/DS160/R de la OMC.
- ¹² Véanse las deliberaciones de la Conferencia de Estocolmo de 1967 para la revisión del Convenio de Berna, *Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm*, p. 1165. Cf. Desbois/Françon/Kéréver, *Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits voisins*, París 1976, p. 207-209; Ricketson, *ibíd.*, p. 537-542.
- ¹³ Para un análisis interpretativo de la prueba de las excepciones limitadas del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC y de la “prueba del criterio triple” del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, véase por una parte el documento WT/DS160/R de la OMC, Estados Unidos - artículo 110.5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, Informe del Grupo Especial, con fecha 15 de junio de 2000 y, por otra, el documento WT/DS174/R (reclamación de los Estados Unidos), Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios, Informe del Grupo Especial, y el documento WT/DS290/R de la OMC (reclamación de Australia), ambos con fecha 15 de marzo de 2005.
- ¹⁴ Véase la publicación No. 725 de la OMPI, *Protección contra la competencia desleal: análisis de la situación mundial actual*, Ginebra 1994, p. 68.
- ¹⁵ Véase la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, *IPC Media Ltd. y News Group Newspaper Ltd.*; EWHC 317 (2005).
- ¹⁶ Cf. Cornish/Llewelyn, *ibíd.*, 571.