



Conflictos entre las marcas y los derechos de autor

Luis Gimeno Olcina

Jefe de la Unidad de Recursos OEPM

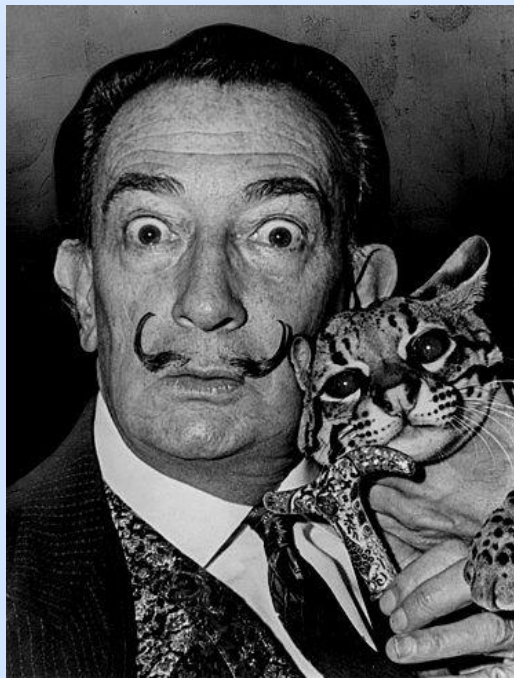
PhD Queen Mary University of London

Derecho de marcas y derecho de autor

- Excepciones al principio de libre competencia
- Bienes inmateriales
- Distinto fundamento, requisitos, duración, alcance de protección etc
- Pero pueden recaer sobre el mismo objeto
- Al empresario lo que le interesa es el derecho de exclusiva

Fundamento derecho autor

- Preámbulo de la Ley de Propiedad Intelectual de 17 noviembre de 1987, al indicar que su finalidad es "otorgar el debido reconocimiento y protección de los derechos de quienes a través de las obras de creación contribuyen tan destacadamente a la formación y desarrollo de la cultura y de la ciencia para beneficio y disfrute de todos los ciudadanos".



Fundamento de derecho de marcas

- TJUE:
«La función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado»
- Ejemplo ROLEX EN TAILANDIA



Nacimiento del derecho

- Autor: creación, presunciones, problemas de prueba, registro potestativo
- Marca: registro salvo marca notoriamente conocida no registrada



Titularidad

- **Autor Artículo 5. Autores y otros beneficiarios.**

1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.
2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.

- **Marcas Artículo 2. Adquisición del derecho.**

1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

Autor: persona humana



Requisitos derecho autor: Obra original

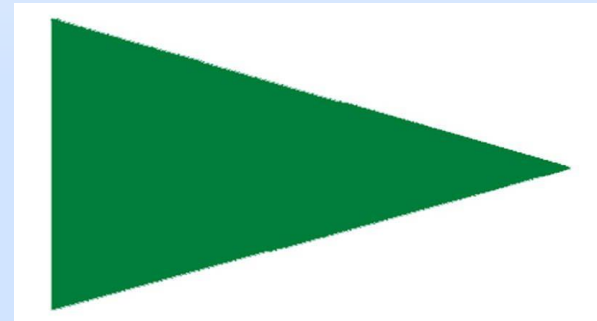
- Obras literarias, artísticas o científicas
- Artículo 10 LPI
- Original TJUE creación intelectual propia del autor, expresión de decisiones libres y creativas
- Creación: mínimo nivel
- Original: no copia

Obras protegidas

- Artículo 10. Obras y títulos originales.
- 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:
 - a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.
 - b) Las composiciones musicales, con o sin letra.
 - c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

- d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
- e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.
- f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
- g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.
- h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
- i) Los programas de ordenador.
- 2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.

Requisitos signo distintivo



NO CREACIÓN

Duración

- Autor: vida del autor más 70 años
- Marcas: 10 años indefinidamente renovables
- Potencialmente registros de mala fe?

Alcance de la protección

- Autor: derecho de reproducción. Plagio. Derivación
- Marca: derecho exclusivo de uso. Confusión y marca de renombre. No derivación

Derecho español

- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
- **Artículo 9. Otros derechos anteriores.**
- 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:... c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor...
- Artículo 19. Oposiciones y observaciones de terceros.
- 1. Una vez publicada la solicitud de marca, podrán oponerse al registro de la misma invocando las prohibiciones de registro previstas en el Título II: c) En los casos previstos en el artículo 9, apartado 1, los titulares de los derechos anteriores contemplados en dicho apartado o las personas facultadas para ejercer esos derechos

Derecho español

- Artículo 18. Reglamento Presentación de pruebas y documentos. Si la oposición se basa en alguno de los derechos anteriores contemplados en los artículos 9 y 10 de la citada Ley, el escrito de oposición irá acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección de tales derechos anteriores.

Derecho comunitario europeo

- REGLAMENTO (UE) 2017/1001
- Art 60 Causas de nulidad relativa
- NO oposición
- Nulidad administrativa

Ejemplos en guías

- https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf
- <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935303/2006000000>

Caso M 4095107 No original



Clase 41

CLUBES DEPORTIVOS [ENTRENAMIENTO Y
MANTENIMIENTO FISICO]; ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y CULTURALES; ...etc

- Conforme a la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 12 de septiembre de 2019,
- asunto C-683/17 Cofemel: 29 El concepto de «obra» que contemplan el conjunto de estas disposiciones constituye, tal como resulta de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual
- 30 En lo que atañe al primero de dichos elementos, de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se desprende que, para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo...

No protegido: no obra original

- Esta Instancia considera que la disposición grafico-denominativo del logotipo en cuestión , esto es, supone una composición muy simple de la que no se deriva un reflejo de personalidad del autor requerida, siendo por lo tanto que no cumple con el requisito de ser obra protegible como derecho de autor ...



M 4023327



Clase 38
COMUNICACION POR RADIO; DIFUSION DE
INFORMACION POR RADIO; DIFUSION DE
PROGRAMAS DE RADIO.

falta de legitimación debido a que la recurrente no ha acreditado de manera suficiente ser la titular de los derechos de explotación sobre la obra
Muchas veces alegaciones de mala fe

M 4023102 título de un videojuego

EFFIE

clase 28 JUEGOS Y JUGUETES; APARATOS DE VIDEOJUEGOS; VIDEOJUEGOS; CONCURSOS Y SORTEOS

el solicitante también aportó documentación en la contestación al suspenso de forma ..en la que se cuestiona la originalidad del título “EFFIE” en la medida.en la que existen, desde hace más de 40 años, unos premios americanos conocidos como “EFFIE AWARDS” y señala la existencia de dos marcas de la Unión Europea que contienen dicho término, las marcas A 000265058 y A 001037134, cuyas fechas de presentación son 1996 y 1999 respetivamente y, por lo tanto, anteriores al videojuego oponente.

De todo ello resulta cuestionada la pretendida originalidad del título “EFFIE” del videojuego oponente en grado suficiente como para que esta Oficina, no pueda pronunciarse sobre un pretendido derecho de autor anterior ni reconocer su virtualidad obstativa al registro de la marca ahora solicitada.

M 3725046 no prueba autoría



Para probar tal fin se presentan una serie de documentos que por su carácter privado, por tratarse de facturas o de declaración de parte, no pueden ser tenidos en cuenta en tanto no hay fehaciencia de los mismos.

En este caso se alegaba también marca notoriamente conocida no registrada que también se desestima

M 36252663: denegada

- ME LO DICES O ME LO CANTAS clases 38 y 41
- Título de programa radiofónico. Denegada
- En cambio sí resulta claramente expresado por la Ley que “el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.”
- El solicitante en su recurso alega que no se trata de un título original. Señala que “la doctrina ha marcado que para que un título se considere original ha de cumplir:
 - a. Que no haya sido utilizado con anterioridad.
 - b. Sea innovador como vocablo idiomático.
 - c. Sea fruto de un relevante esfuerzo intelectual”.

M 3596073 no infracción

- QUIERO SER MONJA: LA LLAMADA
- Clases 38 y 41
- obra “LA LLAMADA”: no infracción
- No infracción de derecho autor pero denegada por confusión con marca, mismas clases



M 3548707 No titularidad ni obra original

- SCHOOL SOCCER MASTER PLAN (solicitante Real Madrid CF) clases 35 y 41
- Se alega la infracción de derechos sobre una obra colectiva, cuando lo cierto es que se está hablando de un proyecto de negocio y no se aclara en ningún momento la obra protegida por derecho de autor cuyo título se pretende infringido. No queda claro cuál es la supuesta obra colectiva, de qué obra se trata. ¿Dónde está la obra artística, literaria o científica cuyo título se supone copiado? A juicio de esta instancia vista la documentación presentada no hay obra cuyo título pueda entenderse infringido, solo un plan de negocio o proyecto empresarial. No hay obra literaria, ni científica, ni película, ni otro tipo de obra cuyo título si es original se deba proteger.

M-3507219 no infracción

- CINCO APELLIDOS CASTELLANO-MANCHEGOS
clase 38 y 41
- Obra OCHO APELLIDOS VASCOS
- No infracción: Parodia?

Bundesgerichtshof

2 abril 2015

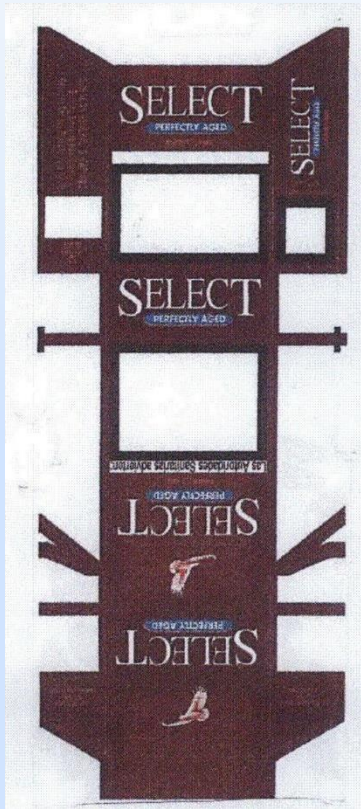


M 3502340 no infracción



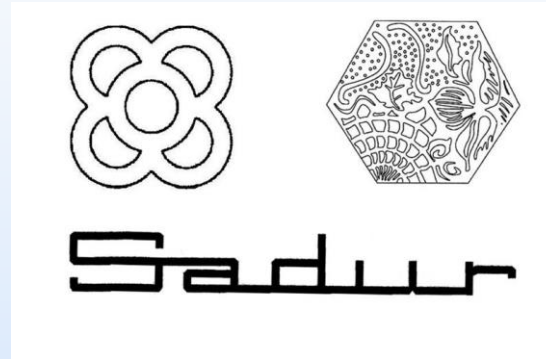
En el presente caso la presencia del término "Corleone" no puede considerarse como "original" ya que no es una creación del autor, (derechos cuya titularidad tampoco se han acreditado en este procedimiento, sin que pueda tener estos efectos la publicación de una noticia en el periódico El País), ya que existe una ciudad en la isla de Sicilia con ese mismo nombre.

M- 3097387 no infracción



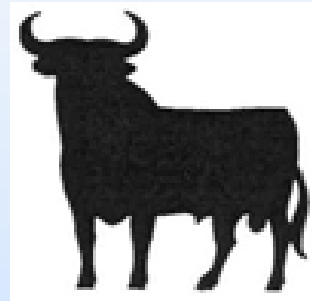
En este caso no se puede considerar que la marca solicitada imite y mucho menos reproduzca la obra alegada. Difiere la composición general, los colores, los elementos denominativos e incluso la representación gráfica de cada una de las águilas.

M- 3094071: No titular no legitimado



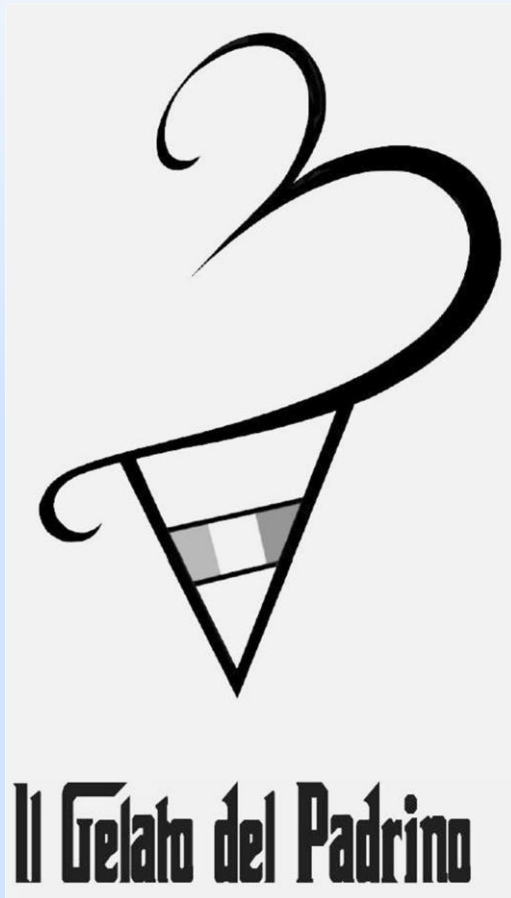
no nos encontramos ante un supuesto en el que se esté reproduciendo, imitando, ... un derecho de autor protegido, pues el oponente no se reconoce como autor del derecho invocado, remitiéndose, sin embargo, a Don Antonio Gaudí como autor del mismo, de manera que por haber transcurrido más de 70 años tras su muerte (10/06/1926), los derechos han pasado a a dominio público (art.26 Ley de Propiedad Intelectual Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.)

M- 3095693 No infracción



no se entiende que se trate de una reproducción, imitación o transformación de la conocida silueta del toro de Osborne, sino de una representación caprichosa de la silueta de un toro.

M-3021114 no infracción



La denominación solicitada, ni por si misma ni en su conjunto, ni reproduce con intención de vinculación, ni imita, ni transforma el título de la película. Por ello, no puede entrar en juego esta norma.

No infracción de marca ni de derecho de autor

Más que dudoso!!!!

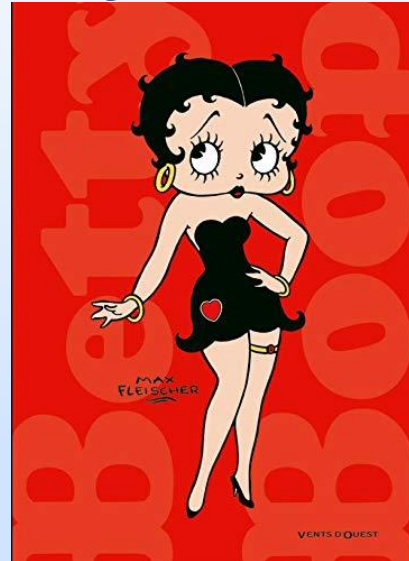
M- 2.762.353 denegada

- NO ME RAYES
- el caso de este expediente constituye uno de los supuestos de hecho a los que se aplica esta norma; pues el distintivo NO ME RAYES, consiste en la traducción al castellano de la expresión catalana NO EM RATLLIS; programa de televisión de la TV3.

M- 2.646.697 Titulo no original

- VOLVER clase 9
- la Ley de Propiedad Intelectual, protege la creación de una obra artística, literaria o científica, así como el título de la misma, cuando sea original; de lo que resulta evidente, que el título "volver", de la creación cinematográfica, en base a la cual se ha presentado oposición a la presente solicitud, no es un título original, sino que se trata de una palabra del acervo común, de pleno uso por parte del público que no puede ser apropiada de forma exclusiva y absoluta, por ninguna persona, doctrina que esta acreditada, en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

M- 2.559.390 protección del nombre del personaje



solicitante no ha probado la autorización para el registro de la solicitud del titular de los derechos de autor del creador del personaje "BETTY BOOP", de cuya explotación comercial y merchandising es licenciatarario el recurrente. Todo ello impide el acceso a registro de lo solicitado.

M- 3524572 Protección de un lugar inventado?

- **MACONDO**, clase 33
- **MACONDO** es un derecho de propiedad intelectual a favor del recurrente. **MACONDO** es una denominación creada por el Sr. **GABRIEL GARCIA MARQUES**, protegida por derechos autor, que identifica un pueblo inspirado en **ARACATACA**, en la costa atlántica Colombiana, donde nació el autor. **MACONDO** es el pueblo en el que se desarrolla toda la novela **Cien años de soledad**

Dudoso

- No es de aplicación el artículo 9.1 c) de la Ley de Marcas, al no constituir la marca solicitada una reproducción, transformación o imitación de la obra Cien años de soledad. Ello, sin perjuicio de que no existe ningún documento en el expediente que acredite que la recurrente actúa, además de interesada en la defensa de su marca, en la condición de representante del autor Gabriel García Márquez.

M 4046667 nombre de un grupo musical

- Octubre Polar clase 41

Nombre de un grupo, nombre de un álbum y nombre de una canción.

Sin embargo, en ningún momento los recurrentes han acreditado que son los titulares de los derechos de explotación de, al menos, alguno de ellos.

M- 4019598 título de programa televisivo

- SÉPTIMO DE CABALLERÍA clase 41
- Solicitada por MIGUEL BOSÉ DOMINGUÍN
- Oposición de RTVE
- En su escrito de oposición, CRTVE aportó copia del contrato suscrito el 22 de enero de 1999 ente TVE, S.A. y GENERAL DE IMAGEN, S.A. con motivo de la producción y explotación de trece programas de la serie titulada “SÉPTIMO DE CABALLERÍA” (en adelante, la obra). La parte recurrente no ha
- cuestionado la autenticidad ni la validez de este contrato.

Bose pierde

- En virtud del mencionado contrato, TVE, S.A. adquirió en exclusiva y con facultad de cesión en exclusiva a terceros, con la máxima extensión temporal que permite la Ley y sin limitación territorial (a nivel mundial), todos los derechos de explotación de la obra, sobre la totalidad de los componentes creativos, lo que incluye el título de la obra

M-2.809.576 Formato televisivo

- TRES DESEOS
- Oposición con registro
- es la traducción literal de una serie de televisión estadounidense titulada "THREE WISHES" anterior a la alegada protección del solicitante, aportando copia del contrato de licencia otorgado a su favor por la entidad americana titular de dicha serie televisiva UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS LLLP (subsidiaria de NBC Universal Inc.) de fecha 18/12/2007, por el que se licencian ciertos derechos sobre el formato de dicho programa

M- 2.763.371 Título de un programa de ordenador

- **GESTFARMA**
- el oponente pretende que se deniegue la marca solicitada
- en base a su derecho de autor al tener registrado un programa de ordenador que lleva el nombre de "GESTFARMA". Así las cosas, y tal como reza el art. 10.2 de la LPI el título sólo se protege cuando sea original, no pudiendo considerarse como tal el elemento denominativo "gestfarma" que es manifiestamente sugestivo indicando que se trata de un programa de ordenador destinado a la gestión de farmacias, todo ello con independencia de la protección que el Registro de la Propiedad Intelectual otorgue a dicho programa de ordenador.

M- 4043720 Título no original

- **BANANA SPLIT** clase 38 y 41
- Programa televisivo anterior “THE BANANA SPLITS ADVENTURE HOUR”. El solicitante, por su parte niega que se pueda calificar la parte del título “Banana Split” como original alegando que se trata del nombre de un postre conocido mundialmente. La marca ahora solicitada es “BANANA SPLIT”, la cual solo coincide parcialmente con el título original invocado y esa coincidencia parcial se produce en unos términos, (BANANA SPLIT) que no pueden considerarse como originales de dicha obra protegida por derecho de autor.

M 4048837 Logo no original



De la doctrina jurisprudencial española y comunitaria se desprende que para la aplicación de este precepto es preciso la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, la existencia de un objeto original, en el sentido de que el mismo constituya una creación intelectual propia de su autor, es decir, que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo, donde la creatividad equivale a la aportación de un esfuerzo intelectual. Por otra parte, la calificación como obra no es la obra al completo, sino que se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual.

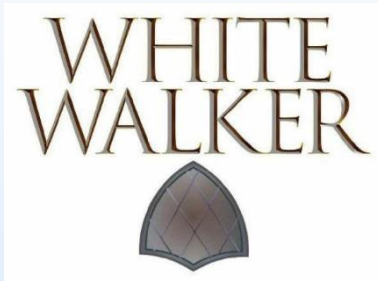
Asimismo, es menester tener en cuenta que la protección mediante derechos de autor a un objeto protegido como signo distintivo (en este caso, como marcas registradas) no puede ir en menoscabo de la finalidad y eficacia de esas dos protecciones.

M- 4017320 No infracción



.....esencialmente por falta de legitimación debido a que no ha acreditado debidamente ostentar la titularidad de los derechos de explotación sobre la obra. Incluso, de haberlo hecho, tampoco podría admitirse que la marca figurativa imite, en el sentido de cometer infracción al derecho de propiedad intelectual, sobre la siguiente obra

M 3738957 Nombre personaje



La denominación solicitada "White Walker", imita o reproduce creaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual de obras audiovisuales, en concreto de la afamada serie televisiva producida por el oponente HBO y comercializada, difundida y distribuida por HBO y sus licenciarios bajo el título "Game of Thrones" (Juego de Tronos), y concretamente supone una imitación/reproducción del nombre de los populares personajes de ficción "White Walkers" (caminantes blancos) de dicha serie, evocando la marca solicitada, tal como se reivindica, conceptual y visualmente, el mundo épico-medieval de "Game of Thrones", *con aprovechamiento indebido de su notoriedad. (sic)*

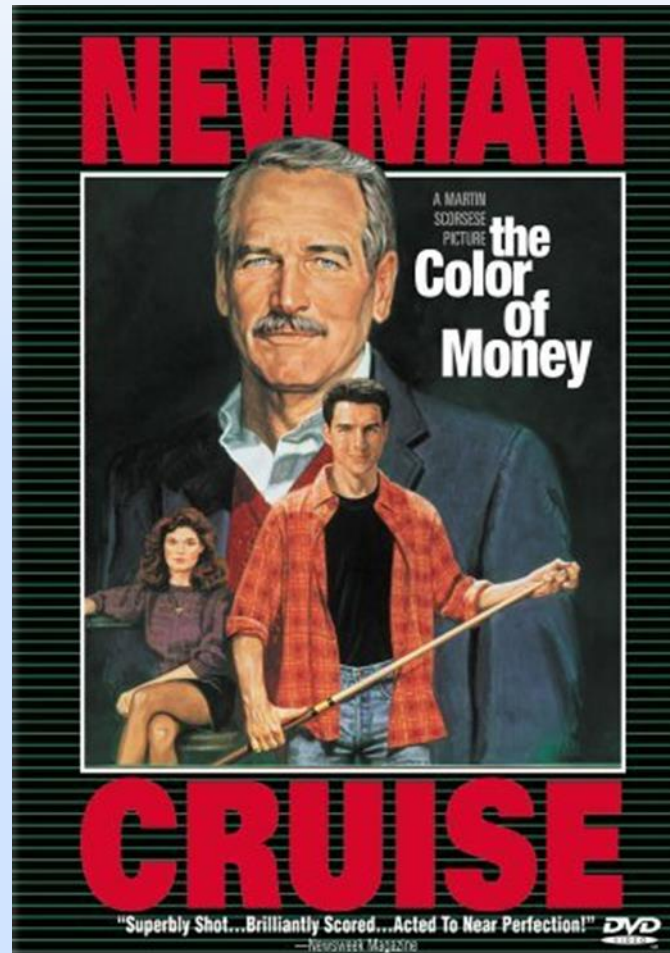
M- 3085233 No reconocimiento de protección de palabras inventadas

- MAMMA LEONE PIZZERIA
- no queda acreditado que exista ese derecho de autor y que, en caso de existir, le correspondiera al recurrente.
- Una palabra inventada o no original no es protegida

M- 3047912 Título no original

- EL COLOR DEL DINERO clases 16 y 41
- Oponente titular de una revista titulada así.
- Téngase en cuenta que "EL COLOR DEL DINERO" es el título de una conocida película de 1986 dirigida por Martin Scorsese que ha inspirado la creación de programas de Televisión con dicha denominación en el mundo latino relacionados con temas económicos. Por lo que no considerándose acreditada la originalidad de la denominación utilizada como título de la revista corporativa del oponente, y habiendo sido alegada también su utilización por el solicitante, esta Oficina no puede pronunciarse sobre un pretendido derecho de autor anterior del recurrente ni reconocer su virtualidad obstativa al registro de marca ahora solicitado.

Título no original



M-2560218 Protección personaje



Que en el caso que aquí nos ocupa, a pesar de que el recurrente alega la falta de similitud suficiente, desde la perspectiva gráfica dice, el oponente en el procedimiento ha aportado pruebas suficientes para acreditar que existe una similitud de conjunto que lleva a pesar en una imitación que la Ley tiene prohibida.

M- 2.666.707 Conflictos entre editoriales



La documentación aportada por el recurrente en fase de oposición acredita la existencia de derechos de autor sobre la obra literaria de Knister en relación con las historias de KiKa Superbruja. Por ello la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 9.1.c), pues no ha sido aportada autorización por parte del autor para el registro del presente signo que no es sino una transformación del nombre del personaje principal de dichas creaciones literarias.

N 0400982 Protección de título de videojuego

- LOS SANTOS JUEGO DE ROL
- reproduce creaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual de una saga de videojuegos Grand Theft Auto (GTA) sobre el que recae un derecho de propiedad intelectual a favor de TAKE TWO y concretamente supone una imitación/reproducción del nombre de la ciudad ficticia de dicho videojuego con aprovechamiento indebido de su notoriedad.

N- 0377318 No protección de palabra inventada



no ha quedado acreditada la existencia del derecho de propiedad intelectual que se alega cercenado.

Confirmada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid



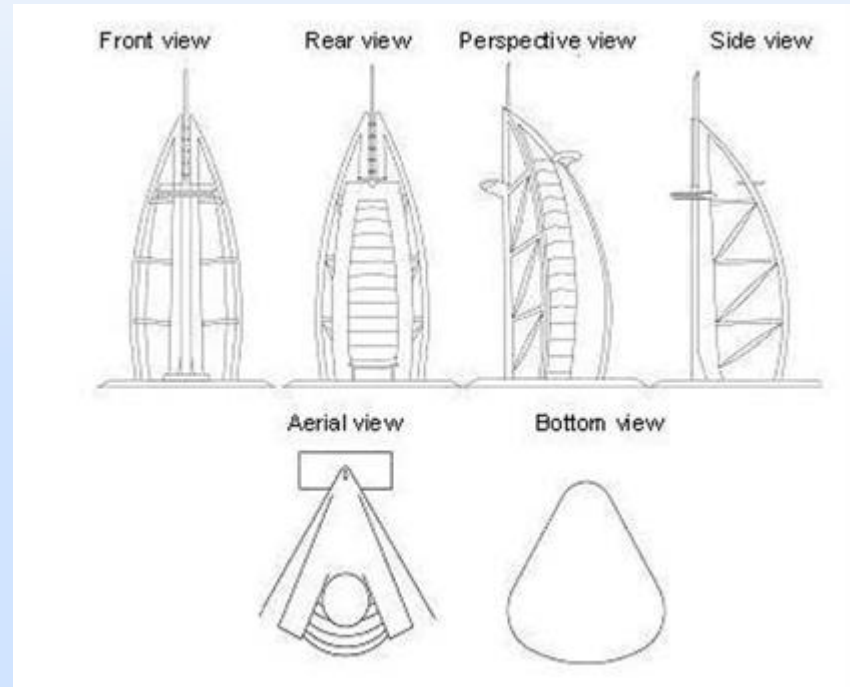
M 3607437

¿quién es el titular?

el solicitante de la marca es titular de la marca comunitaria 6276448 (desde el año 2007), "DOBLE BINGO", en la que aparece como gráfico el elemento de una bola de bingo humanizada, mientras que el oponente (ahora recurrente), acredita la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 2013, de la obra multimedia TRIPLE BONUS M-1366/2013, en la que aparece como personaje una bola de bingo humanizada. Ahora bien, debemos señalar que no se ha practicado prueba suficientemente acreditativa de que esos derechos de autor sean anteriores a su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. En este sentido, la documental aportada al expediente consistente en un Acta de Notaría, otorgada ante un Notario de Sao Paulo (Brasil), no se estima suficiente para acreditar esos derechos de autor con anterioridad al año 2013, ya que, aparte de que se trata de un documento que no reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cualquier caso se trata de un acta extendida en el año 2016 en la que se recoge la existencia de unos supuestos archivos contenidos en un "disco rígido" de los años 2005 y 2006, pero que no ofrece prueba suficiente de los derechos de autor invocados ya en esas fechas.

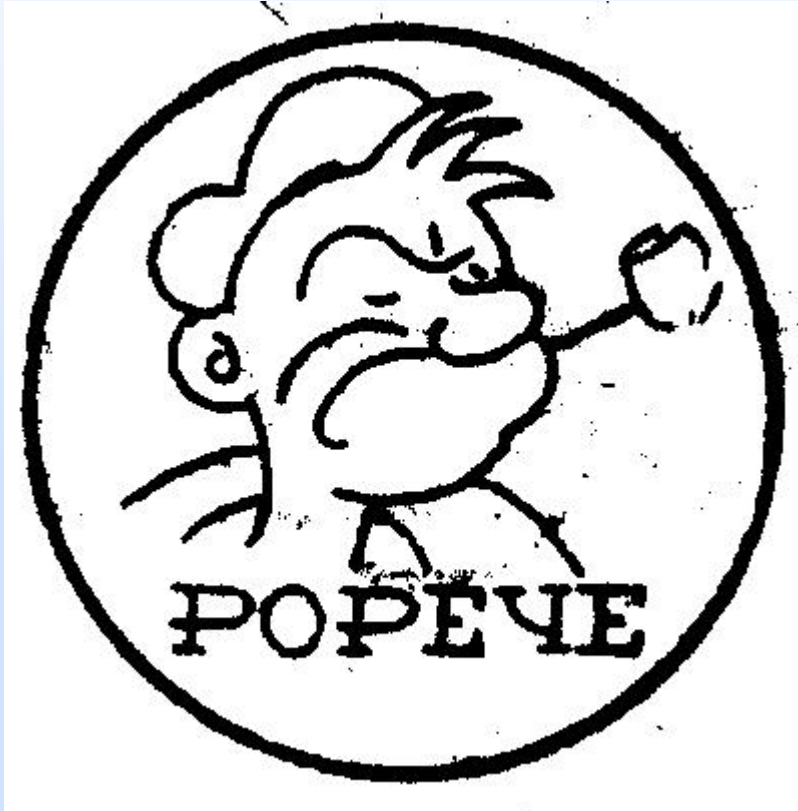
Confirmada por el TSJ

M 3039380 Comparación como marcas y como derecho de autor



OEPM NO relación aplicativa. TSJ: Estima y considera infracción por derecho de autor

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2000



nulo sin que la acción haya prescrito
por mala fe



MUCHAS GRACIAS

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)