

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/18/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 12 de septiembre de 2007

S

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

Decimoctava sesión
Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007

LAS MARCAS Y SU RELACIÓN CON LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006, el SCT acordó pedir a la Secretaría que elaborase un documento para su examen por el SCT en su decimoctava sesión, a partir, entre otras cosas, del material presentado por los miembros del SCT con una reseña de la jurisprudencia relacionada con la superposición del derecho de autor con el derecho de marcas, incluidos los nuevos tipos de marcas, con particular hincapié en la identificación de los problemas existentes y los que puedan surgir.

2. Se recibió material de Colombia, la Federación de Rusia, Noruega y el Reino Unido¹. Esos textos se refieren a los siguientes temas:

- La doble protección en virtud del derecho de autor y del derecho de marcas (capítulo II),
- El derecho de autor y los nuevos tipos de marcas (capítulo III),
- El derecho de autor como motivo relativo de denegación de una solicitud de marca o como motivo de invalidación del registro de una marca (capítulo IV), y
- La “privatización” de los activos culturales en el dominio público (capítulo V).

Por consiguiente, la Secretaría ha preparado el presente documento en el que se resume ese material presentado por miembros del SCT.

II. LA DOBLE PROTECCIÓN EN VIRTUD DEL DERECHO DE AUTOR Y DEL DERECHO DE MARCAS

3. En el documento SCT/16/5 se analizan detenidamente las diferencias entre el sistema de derecho de autor y el sistema de derecho de marcas por lo que respecta a los fundamentos de la legislación de derecho de autor y de la legislación de marcas, los criterios de protección y el alcance de la protección concedida por cada derecho. En el documento se menciona también el hecho de que ciertos objetos pueden entrar dentro del ámbito de protección del derecho de autor y del derecho de marcas al mismo tiempo, lo cual puede plantear varias cuestiones.

4. En el material enviado por Noruega se presenta un ejemplo de objeto que goza de protección en virtud de la legislación noruega como obra amparada por el derecho de autor, como marca y como diseño. El objeto en cuestión es la silla “TRIPP–TRAPP” que está registrada como marca tridimensional aplicable a “sillas para niños”, está también registrada como diseño y goza de protección como obra protegida en virtud de la Ley de Derecho de Autor de Noruega. Además, ciertos aspectos técnicos de la silla se benefician de una protección por patente.

III. EL DERECHO DE AUTOR Y LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS

5. Como se ha dicho anteriormente, ciertos objetos pueden entrar en el ámbito de protección tanto del derecho de autor como del derecho de marcas. Es el caso particularmente de los objetos que pueden constituir marcas no tradicionales, tales como las formas tridimensionales, los lemas publicitarios, los hologramas, los signos animados y las melodías.

6. En la decimosexta sesión del SCT, varias delegaciones expresaron la opinión de que se debía estudiar con más detalle la relación entre la protección por derecho de autor y la protección por derecho de marcas, con particular hincapié en los nuevos tipos de marcas.

7. En el material presentado por la Federación de Rusia, Noruega y el Reino Unido se plantea la cuestión de los nuevos tipos de marcas y de su relación con el derecho de autor. De manera general se indica que no existe un trato diferente para las marcas no tradicionales y que no se aplican criterios específicos para evaluar si se cumplen las condiciones para el registro de esas marcas. En el documento SCT/17/3 (Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas) figura un análisis más extenso de ese tema.

IV. EL DERECHO DE AUTOR COMO MOTIVO RELATIVO DE LA DENEGACIÓN DE UNA SOLICITUD DE MARCA O COMO MOTIVO DE INVALIDACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA

8. Tal como reza el párrafo 75 del documento SCT/16/5, “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 el uso previsto no entra 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 éstos constituyen un motivo relativo de denegación”. Del Resumen de las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas se deduce que tal es el caso en 37 de las 67 jurisdicciones que respondieron al cuestionario sobre este punto (véanse las páginas 76 y 77 del documento WIPO/STrad/INF/1).

9. El material presentado por los cuatro miembros del SCT mencionados en el párrafo 2 se refieren al hecho de que, en virtud de la legislación de marcas de esos miembros del SCT, el derecho de autor constituye un motivo relativo de denegación de una solicitud de marca o un motivo de invalidación de un registro de marca. En los textos se plantean también dos cuestiones concretas, a saber: a) la cuestión de si la oficina de propiedad industrial invoca el motivo pertinente de oficio, y si lo hace, en qué medida; y b) la cuestión de *cuándo* existe un derecho de autor capaz de constituir un motivo relativo de denegación.

- a) El derecho de autor como motivo relativo de denegación invocado de oficio o como motivo de invalidación

10. En el Reino Unido, el registro de una marca puede ser denegado por motivo de que el signo es objeto del derecho de autor aplicable a una obra literaria o artística. No obstante, es raro que la Oficina invoque de oficio este motivo ya que se considera que éste depende de cuestiones fácticas y jurídicas tales como la habilitación, la subsistencia y la titularidad del derecho. En la mayoría de los casos, el motivo se invoca en acciones relativas a procedimientos contradictorios basadas en pruebas. Cabe señalar que el motivo en cuestión es en sí un motivo de objeción comparativamente raro en el Reino Unido.

11. En la Federación de Rusia, una designación que sea idéntica al nombre de una obra científica, literaria o artística, o a un personaje o una cita de dicha obra que sea conocida en la Federación de Rusia en la fecha de presentación de la solicitud de marca no puede ser registrada como una marca sin el consentimiento del titular del derecho de autor o su legítimo causahabiente. La oficina no procede a un examen de oficio de esta cuestión durante el procedimiento de registro. Sin embargo, el titular del derecho o su legítimo causahabiente puede impugnar la validez de un registro que se haya efectuado incumpliendo ese requisito de consentimiento previo. Son varias las resoluciones judiciales que ilustran esta postura².

- b) Condiciones en las que un signo es susceptible de ser protegido por derecho de autor, lo que constituye un motivo relativo de denegación o un motivo de invalidación

12. Ya sea de oficio o durante un procedimiento contradictorio, una oficina de propiedad industrial puede llegar a la conclusión de que un signo no podrá ser registrado como marca porque está amparado por el derecho de autor. Durante el proceso que lleva a esta conclusión, la oficina debe determinar antes que nada que el signo en cuestión es una obra susceptible de ser protegida por derecho de autor. En algunos casos, la oficina decide luego respecto de qué productos y/o servicios para los que se pretende registrar la marca el derecho de autor constituye un motivo relativo de denegación. En otras palabras, el hecho de que el signo sea susceptible de ser protegido por derecho de autor no constituye inevitablemente un motivo de denegación respecto de *todos* los productos y/o servicios posibles.

13. Por lo que se refiere, en primer lugar, al objeto que puede considerarse susceptible de protección por derecho de autor, en el texto presentado por el Reino Unido se señala que “el derecho de autor respecto de una obra literaria no subsiste, por ejemplo, en el título o en partes aisladas del texto de un libro o un poema. Por consiguiente, es poco probable que se puedan plantear objeciones respecto de palabras o frases sueltas (incluso inventadas) extraídas de obras más voluminosas, aduciendo que son susceptibles de ser amparadas por el derecho de autor como obras literarias.”³

14. Por lo que se refiere a los productos y/o servicios respecto de los cuales se considera que el derecho de autor constituye un motivo relativo de denegación, el texto de Noruega indica que, en ese país, no es posible registrar una marca si ésta incluye elementos susceptibles de ser interpretados en el sentido de que gozan de protección por derecho de autor. Sin embargo, la Oficina noruega no deniega el registro sobre la base de que existe un derecho de autor, respecto de *todos* los productos y/o servicios necesariamente. La prohibición se aplica únicamente a los productos y/o servicios que de alguna manera están relacionados con la obra protegida, como los libros o revistas, los servicios de edición u otros servicios relacionados con el tema de la obra protegida⁴.

15. La Oficina noruega justifica su práctica explicando que existe una enorme cantidad de títulos de obras en el mundo y que conceder una protección ilimitada a todos esos títulos equivaldría a reducir las posibilidades de los comerciantes de encontrar signos disponibles para su uso como marcas.

16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictaminó⁵ que el título de una obra literaria, artística o científica que esté amparado por derecho de autor no podrá ser registrado como marca en la medida en que el uso de dicho título como marca *respecto de los productos y/o servicios para los que se solicita la marca* resulte en una probabilidad de confusión. No obstante, un título podrá ser registrado como marca para los productos y/o servicios respecto de los cuales el uso como marca no dé lugar a una probabilidad de confusión.

17. El Tribunal consideró además el hecho de que existen títulos que se destacan por su alta reputación y originalidad. Por definición, el uso de esos títulos como marcas puede causar confusión, cualquiera que sea el producto y/o servicio para el que se utilice ese título. Por consiguiente, esos títulos no pueden ser registrados como marcas para ningún producto y/o servicio.

V. LA “PRIVATIZACIÓN” DE ACTIVOS CULTURALES EN EL DOMINIO PÚBLICO

18. En los párrafos 96 a 98 del documento SCT/16/5 figura una extensa explicación de esta cuestión. Como resumen de la misma, cabe recordar que, en principio, una obra literaria o artística que ha pasado a ser del dominio público puede ser utilizada libremente, incluso con fines comerciales. Sin embargo, puede haber razones de política pública que justifiquen que una empresa no deba adquirir derechos de marca respecto de una obra que haya pasado al dominio público.

19. En Noruega se denegó el registro de las palabras Peer Gynt como marca para servicios de entretenimiento porque se trata del título y del personaje principal de una obra de teatro famosa de Ibsen. La Oficina noruega declaró que aun cuando Peer Gynt sea actualmente parte del dominio público puesto que Ibsen murió hace más de 70 años, el signo debe mantenerse libre y disponible para que todos puedan utilizarlo *en servicios de entretenimiento*. Sin embargo, en el caso de los demás productos y servicios, la Oficina consideró que no se justificaba mantener el signo libre y disponible. De ahí que el signo fuera registrado como marca respecto de los hilados para tricotar y las prendas de vestir tricotadas.

20. *Se invita al SCT a examinar el contenido del presente documento y a indicar si desea formular recomendaciones respecto de la labor del SCT en ese ámbito.*

[Fin del documento]

-
- ¹ Los textos completos están disponibles en el Foro Electrónico del SCT.
- ² La resolución por la que se cancela el registro como marca de la ilustración de “Ptitsa Gzhel” en nombre de una persona distinta de la persona con la que el titular del derecho de autor ha concertado un acuerdo; la resolución que cancela el registro como marca del nombre “Winnie”, presentado sin el consentimiento del derechohabiente del autor del libro “*Winnie the Pooh and the others*”.
- ³ Exxon Corp. contra Exxon Insurance Consultants International Ltd.
- ⁴ La marca expresada en las palabras PEER GYNT fue registrada en Noruega respecto de hilados para tricotar de la clase 23 y prendas de vestir tricotadas de la clase 25 pero fue denegada para los servicios de entretenimiento de la clase 41. Las marcas expresadas en las palabras HÉRCULES, CINDERELLA y SNOWWHITE se han registrado respecto de ciertos productos pero no respecto de otros productos tales como videogramas, fonogramas, libros o juguetes.
- ⁵ Decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 5 de marzo de 1999 pronunciada como respuesta a una petición de interpretación prejudicial (SUPERMAN y SUPERMANI).