



IV CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS SOBRE DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO

PREMIOS DENAE

**IV CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS
SOBRE DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO**

PREMIOS DENAE

© Autores, 2017

© DENAE, 2017

I.S.B.N.:978-84-697-7511-0

Depósito legal: M-33927-2017

Imprime: Reimpventa S.L.

ÍNDICE

PRÓLOGO	7
En un lugar de la marca de cuya parodia no quiero acordarme... Análisis del uso de la parodia con fines comerciales	
<i>M^a Covadonga Perlado Díez</i>	9
Agotamiento del derecho de distribución de obras en formato digital. Especial referencia a los libros electrónicos	
<i>Mercedes Morán</i>	29
Aplicaciones móviles y tratamiento de datos del usuario: un reto para el RGPD y el reglamento e-Privacy	
<i>Beatriz Freije Trapiella</i>	43
Interacción entre la transparencia, acceso a la información y buen gobierno y la protección de datos de carácter personal	
<i>Alfonso Ortega Giménez</i>	55

PRÓLOGO

Un año más DENAE tiene el placer de publicar un libro el resultado del Certamen de Artículos sobre el Derecho del Entretenimiento, en su convocatoria de 2017. Nuevamente este año publicamos, no solo los artículos premiados, sino también otros dos que la Comisión Editorial ha considerado merecían figurar en el libro.

La respuesta de los socios ha sido buena y hemos tenido oportunidad de leer artículos sobre una gran variedad de temas. Esto demuestra la vitalidad de nuestra asociación y gran variedad de asuntos que son de nuestro interés. Nuevamente nos encontramos con un conjunto de artículos que son de calidad y sirven de ilustración a los socios sobre los temas en ellos abordados.

A continuación algunos comentarios sobre los artículos que publicamos y sus autores:

María Covadonga Perlado Díez ha obtenido el primer premio por su artículo «En un lugar de la Marca de cuya parodia no quiero acordarme».

Covadonga no es nueva en este certamen pues el año pasado su artículo sobre derechos de imagen de la persona fallecida mereció la publicación por su calidad. Este año se ha hecho merecedora del primer premio por un análisis exhaustivo de la parodia y su utilización para fines comerciales.

El artículo estudia minuciosamente la legislación y jurisprudencia, incluyendo la norteamericana, así como diversas fuentes doctrinales. Este tema de la parodia de marcas no es nuevo, pero el artículo lo aborda con originalidad y desde distintos aspectos, aportándonos la autora también sus opiniones debidamente fundadas.

El segundo premio ha correspondido a Mercedes Morán por su artículo sobre «Agotamiento del derecho de distribución de obras en formato digital. Especial referencia a los libros electrónicos».

Aborda la autora el tema del agotamiento de derechos de propiedad industrial e intelectual, materia ésta sobre la que se ha escrito y sigue escribiendo, parece que no se agotará nunca. La autora se centra, sin embargo, en un aspecto original y novedoso como es el de las obras en formato digital, respecto de las cuales la cuestión del agotamiento no es pacífica.

Se aborda la cuestión del agotamiento en caso de obras carentes de un soporte físico realizando un análisis de las resoluciones del Tribunal de Justicia y normativa comunitaria. También se analizan distintas resoluciones de países europeos y de Estados Unidos.

Es muy interesante el conjunto de conclusiones con el que la autora concluye su artículo y en el que nos da una opinión fundada.

Entre los artículos que han merecido publicación, el primero es el realizado por Beatriz Freije Trapiella sobre «Aplicaciones móviles y tratamiento de datos del usuario. Un reto para el RGPD y el Reglamento E-Privacy».

Qué duda cabe que RGPD, que próximamente entrará en vigor, ha suscitado multitud de cuestiones por afectar horizontalmente a un gran número de sectores. La autora se centra en las aplicaciones móviles para revisar la normativa vigente y ofrecernos algunas respuestas a las distintas preguntas que se plantean. También aquí encontramos unas conclusiones en las que la autora nos ofrece una opinión fundada al respecto.

Finalmente, publicamos el artículo de Alfonso Ortega Giménez sobre «Interacción entre la transparencia, acceso a la información y buen gobierno y la protección de datos de carácter personal».

De nuevo nos encontramos ante un artículo relacionado con la protección de datos personales pero que aborda una interesante cuestión como es la de su relación con la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno.

Las normas reguladoras de ambos campos son de extrema importancia y confieren unos derechos que han de ser respetados pero que en ocasiones se ven confrontados. El autor aborda y analiza todas las cuestiones con detalle. Y en sus conclusiones nos ofrece unas recomendaciones prácticas de gran utilidad.

Como dijimos el año pasado, el conjunto de artículos refleja en su variedad la riqueza intelectual de la asociación, que es la del conjunto de sus socios, jóvenes y no tan jóvenes pero todos fascinados por esta materia jurídica tan viva, cambiante, vibrante, que nos ocupa a todos con entusiasmo. Continuaremos con esta labor en los años venideros.

Javier Fernández – Lasquetty
Responsable de la Comisión Editorial de DENAE
Diciembre 2017

EN UN LUGAR DE LA MARCA DE CUYA PARODIA NO QUIERO ACORDARME... ANÁLISIS DEL USO DE LA PARODIA CON FINES COMERCIALES

M^a Covadonga Perlado Díez

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. 1. El concepto de parodia. La parodia como concepto de Derecho Comunitario. 2. Tipos de parodia según el objetivo perseguido. 3. El concepto de uso de la parodia con fines comerciales. 4. Régimen de la parodia en el ordenamiento jurídico y requisitos de la parodia lícita. 5. Reflexiones en torno a la parodia de marcas. 6. La parodia de marcas bajo el régimen de competencia desleal. 6.1. La parodia como acto de confusión del art. 6 LCD. 6.2. La parodia de marcas como acto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena del art. 12 LCD. **II. CONCLUSIÓN.**

I. INTRODUCCIÓN

«*En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme*» es probablemente el comienzo de la parodia más leída (y comercializada) en la historia. Si se piensa con detenimiento, la parodia no es algo novedoso en la sociedad y en la literatura española. Sin ir más lejos, *Don Quijote de la Mancha*, obra maestra de la literatura española, es una parodia a través de la cual D. Miguel de Cervantes desmitifica las novelas de caballerías en un tono burlesco.

Sin embargo, en la sociedad actual vivimos si cabe más expuestos a ella. Aparte de las formas de parodia tradicionales, las nuevas tecnologías han dado lugar al surgimiento de nuevas formas de parodia, las cuales en pocos minutos inundan internet y las redes sociales. Cualquier comentario, actuación, gesto o reflexión puede «viralizarse» en pocos minutos y convertirse en la gracia del momento. En ocasiones incluso, las parodias en cuestión pueden utilizarse en campañas publicitarias o en artículos de *merchandising*. Asimismo surgen empresas cuyo negocio consiste en comercializar artículos paródicos de las grandes marcas de moda¹. La mayor parte de las veces este uso de la parodia con fines comerciales tiene lugar sin recabar el

¹ SAIZ, L. «*Batallas legales contra el negocio de parodiar marcas de moda*», *Expansión*, 5 de mayo de 2016, (disponible en <http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/05/05/572b79f546163fe7468b45b2.html>).

consentimiento del autor de la obra, del titular de la marca o de la empresa parodiada. Ello suele dar lugar a controversias y a preguntas como: ¿es necesario recabar el consentimiento del autor de una obra, titular de una marca o empresa para parodiarla?, ¿resulta lícito usar la parodia con ánimo de lucro?, ¿cuándo estamos ante un uso comercial lícito de la parodia?, ¿se produce algún daño y, si se produce, debe ser tolerado?

Resulta difícil encontrar una respuesta clara en el ordenamiento jurídico español a este tipo de interrogantes, con el agravante de que en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países como EEUU, existen muy pocos precedentes jurisprudenciales sobre esta materia. El presente artículo tiene como objetivo analizar algunas cuestiones que se plantean en relación con el uso de la parodia de obras de propiedad intelectual y de marcas con fines comerciales.

1. El concepto de parodia. La parodia como concepto autónomo de Derecho Comunitario

La referencia a la parodia en el Derecho Comunitario la encontramos en el artículo 5.3 (k) de la Directiva 2001/29/CE² 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 (la «DSI»).

En su sentencia de 3 de septiembre de 2014 (caso *Deckmyn* C-201/13), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE») entendió que el concepto de parodia es un **concepto autónomo de Derecho Comunitario** y, por lo tanto, debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados Miembros. Ante la falta de una definición del término por parte de la DSI, el TJUE entiende que el significado de parodia ha de determinarse «conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente» y que la parodia tiene como notas definitorias por un lado el hecho de «evocar una obra existente, si bien diferenciándose perceptiblemente de ésta», y, por otro, « plasmar una manifestación humorística o burlesca »³.

Entiende el TJUE que deberán ser los jueces nacionales de cada Estado Miembro los encargados de determinar en cada caso concreto si la aplicación de la excepción de parodia contenida en el artículo 5.3 (k) de la DSI respeta el justo equilibrio entre la protección de los titulares de los derechos de reproducción, comunicación pública y puesta a disposición del público de las obras parodiadas y el derecho a la libertad de expresión del parodista que invoque la excepción por parodia, con arreglo al referido artículo 5, apartado 3, letra k).

² Artículo 5.3 (k) de la DSI: «Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 [...] k) cuando el uso se realice a efectos de caricatura, **parodia** o pastiche».

³ El diccionario de la R.A.E. en su 23ª y última edición define la parodia como «imitación burlesca».

2. Tipos de parodia según el objetivo perseguido

Teniendo en cuenta el objetivo perseguido con la parodia, la doctrina y la jurisprudencia norteamericanas⁴, han distinguido entre:

- **Parodias objeto o «target parodies»:** son aquellas cuyo objetivo último es parodiar una obra, preexistente (o conforme entiende la doctrina más moderna, también elementos de su entorno próximo tales como su autor o el público entre el que es popular⁵). De esta manera, el efecto paródico se proyecta sobre la propia obra o marca parodiada (o a lo sumo sobre elementos conexos a ellas) y no sobre ningún otro aspecto ajeno, y la obra resultante es la verdadera parodia⁶.
- **Parodias medio o «weapon parodies»:** son aquellas que «toman la obra parodiada como arma para atacar, burlarse o simplemente referirse a una textualidad que nada tiene que ver con la obra parodiada»⁷. A este tipo de parodia algunos tribunales españoles la han denominado también «parodia indirecta o quebrada»⁸ y la jurisprudencia mayoritaria⁹ entiende que no es lícita. La razón que subyace es que en ella «pierde sentido el fundamento de la libertad de crítica y se desvanece la defensa de la libertad de expresión, pues en estos casos la obra parodiada es perfectamente sustituible ya que se podría haber llevado a cabo la crítica y desarrollado el derecho a expresarse libremente con materiales propios y no protegidos por derechos de autor (o si protegidos, con la autorización del titular de los derechos)»¹⁰. Por lo tanto, tal y como entiende la doctrina¹¹ «todos los supuestos de weapon parody son en realidad transformaciones humorísticas de una obra [...]. Y como tales transformaciones [...] requieren la debida autorización del autor».

3. El concepto de uso de la parodia con fines comerciales

Si bien el concepto de parodia encuentra su justificación en el ejercicio de la libertad de expresión, lo cierto es que no es inusual su utilización con fines comerciales. Cabría preguntarse entonces: ¿qué entendemos por uso con fines comercia-

⁴ POSNER, R.A. «When is parody fair use?» *Journal of Legal Studies*, Vol. XXI. 1992. Págs. 67-79.

⁵ SÁNCHEZ ARISTI, R. *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*. Comares. Granada. 2005. Pág. 488.

⁶ *Id.*

⁷ PERDICES HUETOS, A.B. «La muerte juega al Gin Rummy (La Parodia en el derecho de autor y de marcas)», en *Revista de Propiedad Intelectual* núm. 3. Sept-dic 1999. Pág. 31.

⁸ V. SAP de Madrid (Sección 13ª) de 2 de febrero de 2000.

⁹ V. SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 10 de octubre de 2003 y de 24 de abril de 2002.

¹⁰ ESPÍN ALBA, I. «La parodia de obras divulgadas», en ROGEL VIDE, C. (coord.) *Los límites del derecho de autor*, Reus. Madrid. 2006. Pág. 285.

¹¹ CÁMARA ÁGUILA, P. «El Concepto de parodia en Derecho Comunitario» en APARICIO VAQUERO, J. L. et al. *Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual, últimas reformas y materias pendientes*. Dykinson. Madrid. 2016. Pág. 117.

les?, ¿el hecho de que un artista lleve a cabo una obra paródica de una obra artística o una marca y posteriormente obtenga un provecho económico por su exhibición se consideraría uso comercial a estos efectos?, ¿y si además vende *merchandising* de dicha obra paródica?, ¿qué ocurre si dicha obra paródica se utiliza en una campaña de publicidad?, ¿es un uso lícito de la parodia el que se hace con fines comerciales?

La legislación española no regula este aspecto y la jurisprudencia sobre esta materia es muy escasa. Algún sector de la doctrina española¹², ha señalado como nota característica de la parodia el hecho de que debe llevarse a cabo de forma **gratuita**, «*de una parte porque una de las premisas de la utilización paródica beneficiada por la Ley de Propiedad Intelectual es la inexistencia de daño para la obra parodiada y para su autor. De otra, porque el pago de cualquier canon o remuneración al autor originario desincentivaría este tipo de crítica valiosa*». Ello no significa que el parodista no pueda obtener ingresos por su exhibición o comercialización, sino que simplemente el parodista no está obligado a pagar una contraprestación por la creación de la parodia al titular de los derechos sobre la obra parodiada. Es decir, parece que gratuito no es sinónimo de sin ánimo de lucro a estos efectos.

Por otro lado, algún sector doctrinal¹³ critica este carácter gratuito de la parodia, ya que considera que puede llegar a producirse un «*enriquecimiento injusto del parodista frente a la indefensión que en el plano puramente económico sufre el autor original*».

Sin embargo, ello lleva a preguntarse: ¿Sería posible llevar a cabo una parodia si para realizarla hay que pagar una contraprestación al titular de la obra o de la marca parodiada? ¿En concepto de qué se realiza ese pago? Resultaría difícil pensar que el titular pueda otorgar una licencia a quien realiza una parodia de su marca o de su obra. No obstante, podría valorarse la creación de un mecanismo compensatorio que no exija del consentimiento del titular de la obra o marca parodiada (sin perjuicio de las dificultades para el cálculo de la cuantía).

La parodia con fines comerciales ha sido ampliamente abordada por la jurisprudencia estadounidense, tanto para el caso de parodia de obras protegidas por *copyright* como de parodia de marcas.

En el caso de la parodia de obras protegidas por *copyright*, el artículo 107 del U.S. Code¹⁴ incluye como primer factor a la hora de determinar la licitud de la parodia

¹² MARTÍN SALAMANCA, S. «Artículo 39 Parodia» en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (coord.) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Civitas. Cizur Menor (Navarra). 2007. Pág.322

¹³ DÍAZ ALABART, S. «Artículo 39» en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.). *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Tecnos. Madrid. 1989. Págs. 600-601.

¹⁴ **U.S. Code § 107 – Limitations on exclusive rights: Fair use**
«[T]he fair use of a copyrighted work, [...], for purposes such as criticism [...] is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a **fair use** the factors to be considered shall include—(1) the purpose and character of the use, **including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes**; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work».

de una obra protegida por *copyright* y, por tanto, la posibilidad o no de aplicar la excepción de *fair use*, el hecho de que tenga lugar un uso con fines comerciales o no de la misma.

En este sentido, merece la pena traer a colación el pronunciamiento del U.S. Supreme Court («USSC») en el mítico caso *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc*¹⁵. El supuesto de hecho consiste en la creación por parte del demandado de una parodia de la canción *Oh! Pretty Woman* de la banda sonora de la película de la que se llegaron a vender unas 250.000 copias en un año. A pesar del elevado beneficio económico obtenido por el demandado con la venta de su obra paródica, el USSC consideró que dicha parodia podía acogerse a la excepción de *fair use* y, por tanto, se trataba de una obra lícita.

En su razonamiento el USSC llega a las siguientes conclusiones en relación con el concepto de *fair use*: (i) los cuatro elementos del artículo 107 del U.S. Code se deben considerar conjuntamente; (ii) cuanto mayor sea la labor transformadora del artista en la obra paródica menos relevante será el hecho de que haya sido usada con fines comerciales de cara a aplicar la excepción de *fair use*; y (iii) en la ponderación para determinar si existe un uso comercial amparado por la excepción de *fair use* es necesario valorar el contexto en el que se utiliza la parodia.

Este pronunciamiento del USSC en el caso *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc* ha servido de modelo para tribunales de orden inferior en otros célebres casos como:

- El caso *Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books U.S.A. Inc.*¹⁶, en el que el U.S. Court of Appeals («USCA»), Ninth Circuit entendió que la labor transformadora llevada a cabo por el parodista no era suficiente como para considerar que la venta de ejemplares de la obra paródica pudiera considerarse un caso de parodia amparado por la excepción de *fair use*;
- el caso *Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.*¹⁷ en el que el USCA, Second Circuit consideró que, a pesar de que la utilización de una parodia de una fotografía de Annie Leibovitz por parte de Paramount Pictures para promocionar una de sus películas constituía un uso claramente comercial y reducía el nivel de indulgencia del tribunal a la hora de aplicar la excepción de *fair use*, sí concurrían los elementos de originalidad suficientes para poder aplicarla; o
- el caso *SunTrust Bank v. Houghton Mifflin Co.*¹⁸, cuyo supuesto de hecho es la venta de un gran número de ejemplares de una novela paródica titulada *The Wind Done Gone* inspirada en la novela *Gone with the Wind*. En este caso, el USCA, Eleventh Circuit afirmó que no había dudas de que la obra paródica es un producto comercial, pero aplicó la excepción de *fair use* porque consi-

¹⁵ *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc* (USSC 1994).

¹⁶ *Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books U.S.A.* (USCA 9th Circuit 1997).

¹⁷ *Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.* (USCA 9th Circuit 1998).

¹⁸ *SunTrust Bank v. Houghton Mifflin Co.* (USCA 11th Circuit 2001).

deró que la labor transformadora llevada a cabo por el parodista era tal que hacía que el uso comercial de la misma fuera irrelevante a estos efectos.

En lo que respecta a la parodia de marcas en EEUU, la legislación marcaría¹⁹ incluye expresamente la parodia como límite al derecho de marca. En este sentido, existe un debate abierto acerca de si para considerar lícita la parodia de marcas es preciso que ésta tenga lugar con fines no comerciales. El razonamiento del USSC en el caso en el caso *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc* ha sido aplicado en numerosos casos de infracción de derechos de marca a efectos de determinar si un determinado uso paródico de una marca constituye un uso comercial y, si es así, si éste puede dar lugar a la excepción de *fair use* tales como:

- El caso *Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak*²⁰ en el que el Court of Appeals of Kansas consideró que la venta de camisetas y tazas (*mugs*) con el eslogan «*Mutants of Omaha*» en las que figuraba el logo de la compañía de seguros *Mutual of Omaha* ridiculizado junto con frases como «*Nuclear Holocaust Insurance*» con el fin de llamar la atención sobre los peligros de una guerra nuclear constituía un uso comercial de la parodia no permitido por la excepción de *fair use*;
- el caso *Mattel Inc v. MCA Records Inc*²¹ en el que el USCA, Ninth Circuit entendió que la utilización de la marca *Barbie* por parte del demandado en la canción *Barbie Girl* constituía un uso paródico y no comercial de dicha marca amparado por la excepción de *fair use*; o
- el caso *MasterCard international Inc. v. Nader 2000 Primary Committee, Inc.*²² en el que el U.S. District Court of New York entendió que la utilización del eslogan «*Priceless. There are some things that money can't buy*» en la campaña presidencial suponía un uso no comercial de la parodia amparado por la excepción de *fair use*.

Si bien los tribunales estadounidenses se muestran mucho más permisivos a la hora de admitir la parodia de una marca si se utiliza con fines no comerciales, lo cierto es que también existen casos muy recientes en los que han aplicado la excep-

¹⁹ 15 U.S. Code § 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

(I) *Injunctive relief* «[T]he owner of a famous mark that is distinctive [...], shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

Exclusions *The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, [...] of a famous mark by another person [...], including use in connection with—[...] (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner [...] (C) Any non-commercial use [...].»*

²⁰ *Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak* (Court of Appeals of Kansas 2001).

²¹ *Mattel Inc v. MCA Records Inc* (USCA 9th Circuit, 2002).

²² *MasterCard international Inc. v. Nader 2000 Primary Committee, Inc.* (U.S.D.C.N.Y 2004).

ción aun cuando el uso paródico de la marca es claramente comercial. Dos ejemplos paradigmáticos son:

- La sentencia de 2 de octubre de 2017 en el caso *Louis Vuitton Malletier v My Other Bag Inc* en la que el USSC consideró aplicable la excepción de *fair use* a la comercialización por parte del demandado de unas bolsas de tela en las que se parodiaban las marcas y diseños emblemáticos del demandante junto con el eslogan «*My other bag is a Vuitton*»; o
- La sentencia de 13 de noviembre de 2007 en el caso *Louis Vuitton Malletier v Haute Diggity Dog, LLC* en la que el USCA, Fourth Circuit consideró aplicable la excepción de *fair use* a la utilización por parte del demandado de la marca *Chewy Vuitton* para la comercialización de accesorios para animales por entender que se trataba de un uso paródico de la marca *Louis Vuitton*.

A raíz de estos y otros pronunciamientos jurisprudenciales, la doctrina estadounidense²³ ha ido perfilando una serie de criterios a efectos de determinar si el uso paródico de una marca puede ser considerado lícito tales como: (i) cuanto más famosa sea la marca parodiada, menos probable será que los tribunales aprecien un riesgo de confusión entre ambas marcas; (ii) la inclusión en la marca paródica de una indicación expresa sobre la ausencia de vínculo con la marca parodiada reduce el riesgo de confusión; o (iii) es más probable que la parodia sea admitida por los tribunales si se trata de un uso no comercial.

Merece la pena destacar que el caso de EEUU no es un caso aislado. En un estudio independiente²⁴ encargado por la Intellectual Property Office del Reino Unido sobre el posible impacto negativo de los videos paródicos en *YouTube* respecto de la normal explotación de las obras parodiadas,²⁵ se llegó a la conclusión de que, en general, dichos vídeos en *YouTube* no suponían un perjuicio para los titulares de las obras parodiadas. Además, se puso de manifiesto que el carácter comercial o no comercial de la parodia constituye un factor interpretativo a la hora de valorar la licitud o ilicitud de la parodia.

4. Régimen de la parodia en el ordenamiento jurídico español y requisitos de la parodia lícita

El derecho a parodiar encuentra su justificación en el ordenamiento jurídico español como una manifestación del derecho fundamental a la libertad de expre-

²³ KASSNER M.C. y GENOVESE L.A. «Navigating the parody defence in US Trademark law». *World Trademark Review*. Núm 61. June-July 2016.

²⁴ ERIKSON, K., KRETSCHMER, M y MENDIS, D. *Copyright and the Economic Effects of Parody: An empirical study of music videos on the YouTube platform, and an assessment of regulatory options*. Crown Copyright. Newport, United Kingdom. 2013 (disponible en <http://www.create.ac.uk/publications/copyright-and-the-economic-effects-of-parody/>).

²⁵ El estudio incluía un análisis económico y de derecho comparado en siete jurisdicciones entre las que se encontraban países con tradición de *Common Law* tales como el Reino Unido, EEUU, Canada y Australia pero también países como Francia, Alemania y Holanda.

sión reconocido en el artículo 20.1 a) de la Constitución Española²⁶ («CE»). No es un derecho absoluto sino que tal y como establece el artículo 20.4 de la CE tiene su límite en otros derechos.

Al igual que ocurre en el derecho comunitario, no existe una definición de parodia propiamente dicha en el ordenamiento jurídico español. La única referencia legal la encontramos en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por medio del cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia («LPI»): «no será considerada transformación que exija consentimiento del autor la **parodia** de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor».

Conforme al régimen establecido por la LPI, la parodia se configura como una **excepción o límite al derecho de transformación del autor sobre su obra**²⁷ reconocido por el artículo 21 de la LPI, el cual como regla general exigiría autorización del autor. La razón de este límite no es otra que la necesidad del parodista de referirse a la obra original como base para la creación de su obra paródica en el ejercicio su derecho fundamental a la libertad de expresión.

Como han afirmado la doctrina y la jurisprudencia, el límite al derecho exclusivo de transformación que constituye la parodia es un **límite basado en la libertad de expresión y de crítica**²⁸ reconocido por el artículo 20 de la CE, que se justifica en la existencia «de un auténtico **interés público** en la difusión de la misma, que es el **que prevalece sobre el derecho concreto del propietario artístico**»²⁹.

Para que la parodia de una obra protegida por derechos de propiedad intelectual se considere lícita, los artículos 39 y 40 bis de la LPI establecen una serie de requisitos que analizamos a continuación:

- Que se trate de la **parodia de una obra divulgada**. La parodia lícita lo es siempre sobre una obra concreta, pero además esta obra debe haber sido divulgada previamente. La justificación no es otra que el derecho moral del autor a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma reconocido por el artículo 14.1 de la LPI. En este sentido, algunos autores consideran que «solo tiene sentido parodiar una obra sobradamente conocida por el público, pues de lo contrario el efecto paródico o crítico resultaría imposible»³⁰.

²⁶ Art. 20.1. CE: «Se reconocen y protegen los derechos: a) a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».

²⁷ Existe una discusión doctrinal sobre si la parodia es en realidad una obra original o una obra derivada en los términos de la LPI. Para algún sector de la doctrina no encajaría en ninguna de estas dos clases de obras (DÍAZ ALABART, S. *Op. Cit.* Págs. 600-601). No obstante, consideramos que entrar a analizar esta discusión excede del ámbito del presente artículo.

²⁸ MARTÍN SALAMANCA, S. *Op. Cit.* Pág. 321.

²⁹ *Ib.* Pág. 322.

³⁰ *Ib.* Pág. 371.

- Que **no implique riesgo de confusión con la obra original**. Si bien está claro que la obra paródica, por su propia naturaleza, evoca la obra original de forma reconocible, para que la parodia cumpla con este segundo requisito, es preciso que ambas obras no se confundan entre sí. Si bien debe quedar claro cuál es la obra original objeto de parodia, la transformación burlesca de dicha obra original debe ser evidente, pues lo contrario supondría un supuesto de plagio encubierto³¹.
- Que con la misma **no se infiera un daño a la obra original o a su autor**. Este requisito debe interpretarse conjuntamente con la cláusula de cierre del artículo 40 bis de la LPI³². El pretexto que subyace a este requisito no es otro que el derecho a la integridad de la obra reconocido por el artículo 14.4 de la LPI. Además, con ello se deslegitiman aquellos casos en los que el único objetivo del parodista es causar un daño a la obra o al autor gratuitamente, pues tal y como entiende la doctrina «*el daño al que se refiere el artículo 39 ha de ser aquel daño que el parodiador hubiera podido evitar sin malograr con ello sus objetivos paródicos*»³³.

No obstante, no puede entenderse por daño el mero hecho de que el autor pueda sentirse molesto porque su obra sea parodiada, sino que es preciso que resulte desproporcionado con respecto al fin del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de crítica perseguido con la parodia.

En cuanto al posible **daño a la explotación normal de la obra**, habría que determinar en primer lugar qué se entiende por «*daño a la explotación normal*». Si bien es cierto que la explotación de la obra paródica puede repercutir en la explotación de la obra original, «*evitar esa repercusión de una forma absoluta puede significar frustrar la función paródica que precisamente justifica la existencia del artículo 39*»³⁴. Estamos ante una regla cuyo objetivo es sancionar únicamente aquellos casos en los que se produzca un perjuicio excesivo o desproporcionado a la explotación normal de la obra parodiada y quedará al arbitrio de los jueces el determinar cuándo concurre dicho supuesto.

En cuanto al **perjuicio a los intereses legítimos de su autor**, la doctrina más moderna³⁵ entiende que la LPI solo será aplicable para reprimir aquellas infracciones que provoquen un perjuicio excesivo o desproporcionado al autor en su condición de autor y, a lo sumo a su reputación profesional. No obstante, si el tratamiento paródico de su obra perjudica a su derecho al honor o a su imagen, el régimen aplicable será el previsto en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo sobre protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

³¹ *Id.*

³² Art 40 bis LPI: «*los artículos del presente Capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran*».

³³ SOL MUNTAÑOLA, M. *El régimen jurídico de la parodia*. Marcial Pons. Madrid. 2005. Págs. 235 – 239.

³⁴ MARTÍN SALAMANCA, S. *Op. Cit.* Pág. 327 – 328.

³⁵ *Id.*

Debemos concluir, por lo tanto, afirmando que el **tipo de parodia es el amparo por el artículo 39 de la LPI es la *target parody***³⁶, que en tanto en cuanto **cumpla con los requisitos enumerados por los artículos 39 y 40 bis**, se configura como un **límite al derecho de transformación** del autor sobre su obra que tiene su **justificación** en el derecho fundamental a la **libertad de expresión del parodista**.

5. Reflexiones en torno a la parodia de marcas

Llegado a este punto cabe plantearse qué ocurre en aquellos supuestos en los que el objeto parodiado es una marca: ¿sería aplicable el régimen de la LPI a estos supuestos? En caso de que no lo fuera, ¿qué régimen aplicaría?

El tratamiento de la parodia de marcas es si cabe aún más difuso, pues a diferencia de lo que ocurre con la LPI, no encontramos en el ordenamiento jurídico español ni en el ordenamiento jurídico comunitario ninguna mención expresa al concepto de parodia de marcas.

El régimen establecido por la LPI será aplicable a los casos de parodia de marcas solo cuando la marca parodiada pueda ser considerada una obra en el sentido del artículo 10 de la LPI. Sería el caso, por ejemplo, de conocidos personajes de dibujos animados tales como Mickey Mouse o los Minions, cuya representación gráfica o parte figurativa han sido registradas como marcas. No obstante, si la marca no puede ser considerada una obra por la LPI habrá que recurrir a las normas que resulten aplicables en materia de marcas o, en su caso, de competencia desleal.

Cabe destacar que las marcas notorias y renombradas se prestan especialmente para ser parodiadas al amparo del ejercicio de la libertad de expresión del parodista «*por su aptitud para identificar fenómenos culturales, grupos de personas o estilos de vida*»³⁷. Precisamente el objetivo del *Pop Art* era tomar elementos comunes de la sociedad de consumo (muchos de ellos marcas muy conocidas por el público), descontextualizarlos y aplicarles un toque de banal ironía para crear obras tan emblemáticas como la célebre *Can of Campbell's Soup* o las *Five Coke Bottles* del genuino Andy Warhol.

La parodia de marcas es si cabe más frecuente en un contexto comercial, para su uso a título de marca en productos similares a los que identifica o distingue la marca parodiada, en productos distintos, en artículos de *merchandising* etc. Cabría pregun-

³⁶ Así lo entendió la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 10 de octubre de 2003 (caso El Jueves) de manera inequívoca: «*la utilización que se hace de la obra protegida no tiene como fin parodiar a ésta, como permite en determinadas circunstancias el artículo 39 TRLPI, sino ridiculizar algo ajeno a la misma (en este caso, a una Ministra del Gobierno de España o a una conducta protagonizada por ésta), bien que utilizando la fotografía en que consistía aquélla para conseguirlo o para dar una mayor fuerza a la pretendida ironía*».

³⁷ MASSAGUER, J. «Artículo 12» en *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. Madrid. 1999. Pág. 380.

tarse entonces ¿estamos ante una infracción de marca, un acto de competencia desleal o uso comercial lícito en estos casos?

Es preciso dejar claro que tal y como ha entendido reiteradamente la jurisprudencia más reciente tanto del Tribunal Supremo como de tribunales de orden inferior³⁸, el régimen establecido por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas («LM») y el régimen establecido por la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal («LCD») son complementarios porque cumplen funciones distintas³⁹.

Por otro lado, por parodia de marcas la doctrina⁴⁰ entiende «*el empleo ridiculizante de una marca ajena*» y en cuanto a su uso con fines comerciales podemos distinguir entre:

- **Casos en los que se produce propiamente un uso a título de marca de la marca parodiada (como signo distintivo).** Algunos ejemplos serían el uso de la marca *The South Butt* con una grafía muy similar a la de la marca *The North Face* para la venta de ropa deportiva⁴¹, el uso de la marca *Puddle* (que significa caniche en alemán) con una grafía muy similar a la de la marca *Puma* y en la que en su esquina superior derecha en lugar de un puma aparece un caniche en una posición «desafiante» o de «ataque», nótese el tono irónico de la parodia muy parecida a la de la marca *Puma*⁴² para la venta de ropa deportiva, o el uso de las marcas *Dogiva* y *Cativa* (parodias de la marca de chocolate de alta gama Godiva) para la comercialización de comida para animales⁴³. Merece la pena llamar la atención sobre el **uso de la marca como nombre de dominio**. No debemos olvidar que una de las facultades del titular de la marca (conforme al artículo 34.3 de la LM⁴⁴) es su utilización como nombre de dominio. A la hora de analizar los derechos o intereses legítimos del titu-

³⁸ STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) 504/2017 de 15 de septiembre, STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) 94/2017 de 15 febrero, STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) núm. 95/2014 de 11 marzo, STS Sala de lo Civil (Sección 1ª) 586/2012 de 17 octubre, STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) 1167/2008 de 15 diciembre y SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 24 abril 2002, entre otras.

³⁹ «*La legislación de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia «erga omnes» que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada, [salvo excepciones tales como la protección de marcas notorias y la protección limitada otorgada a las solicitudes de marca] al previo registro, no al uso y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado [...], no tal como es usado.*

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo.»

⁴⁰ LOBATO, M. *Artículo 37. Limitaciones al Derecho de Marca en Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*. Civitas. Madrid. 2002. Págs. 595-598.

⁴¹ Caso *The North Face Apparel Corp v. The South Butt*. que se resolvió mediante un acuerdo en el que se prohibió a *The South Butt* el uso de las marcas (figurativas) de *The North Face* sin su consentimiento.

⁴² Sentencia del Tribunal Supremo Alemán (Bundesgerichtshof) de 2 de abril de 2015 – I ZR 59/13.

⁴³ *Grey v. Campbell Soup Co.* (C.D. Cal 1986).

⁴⁴ Art. 34.3 LM: «*Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial [...] e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.*».

lar de un nombre de dominio utilizado para parodiar una marca es preciso distinguir entre:

- Casos en los que el **nombre de dominio es idéntico a la marca (o al menos su parte denominativa excluido en general el dominio de nivel superior) y la parodia tiene lugar en la página web a la que dirige el nombre de dominio**. En este tipo de casos la opinión mayoritaria de los expertos nombrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual («OMPI») ⁴⁵ es que el riesgo de confusión que se crea resulta intolerable, por lo que no puede considerarse lícito. Un ejemplo claro de ello sería el caso <iflscience.org> ⁴⁶, en el que el experto consideró que existía riesgo de confusión de dicho nombre de dominio con la marca *IFLScience* y que, por tanto, dicho nombre de dominio y el uso que se hacía del mismo constituían un caso ilegítimo de parodia (señalando además que la página web incluía enlaces patrocinados). En base a ello condenó al demandado a transferir dicho nombre de dominio al demandante (tras analizar el experto el cumplimiento de los tres requisitos exigidos por el párrafo 4.a) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio o «UDRP»).
- Casos en los que el **nombre de dominio no es idéntico a la marca parodiada sino que el nombre de dominio constituye una supuesta parodia**. En estos casos, conforme a la opinión mayoritaria de los expertos nombrados por la OMPÍ ⁴⁷, habría que entrar a valorar si el objetivo primordial del nombre de dominio paródico es ejercer el derecho a la libertad de expresión o si, por el contrario, existe un uso puramente comercial del nombre de dominio paródico. En este último caso, el uso meramente comercial del nombre de dominio paródico no podría reputarse lícito. Algunos ejemplos serían <abercrombieandfilth.com> ⁴⁸ o <discoveryfuck.com> ⁴⁹. En ambos casos, el experto consideró que existía riesgo de confusión o de asociación de dichos nombres de dominio con las

⁴⁵ Ver Section 2.6.2 de la WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition. 2017. («WIPO Jurisprudential Overview 3.0»): «Panels find that even a general right to legitimate criticism does not necessarily extend to registering or using a domain name identical to a trademark (i.e., <trademark.tld> (including typos)); even where such a domain name is used in relation to genuine noncommercial free speech, panels tend to find that this creates an impermissible risk of user confusion through impersonation».

⁴⁶ *Ifscience Limited v. Domains by Proxy LLC / Dr Chauncey Siemens*, Caso OMPÍ No. D2016-0909.

⁴⁷ Ver Section 2.6.3 de la WIPO Jurisprudential Overview 3.0: «Where the domain name is not identical to the complainant's trademark, but it comprises the mark plus a derogatory term (e.g., <trademarksucks.tld>), panels tend to find that the respondent has a legitimate interest in using the trademark as part of the domain name of a criticism site if such use is prima facie noncommercial, genuinely fair, and not misleading or false. Some panels have found in such cases that a limited degree of incidental commercial activity may be permissible in certain circumstances (e.g., as «fundraising» to offset registration or hosting costs associated with the domain name and website).»

⁴⁸ *A&F Trademark, Inc and Abercrombie & Fitch Stores, Inc v. Justin Jorgensen*, Caso OMPÍ No. D2001-0900

⁴⁹ *Discovery Communications LLC c. Giovanni Santi, Erotikax.com*, Caso OMPÍ No. D2016-2314.

marcas supuestamente parodiadas, y que tales nombres de dominio no constituían una parodia en ejercicio de la libertad de expresión, sino que obedecían a razones puramente comerciales y de aprovechamiento de la asociación con la marca. Por ello, en ambos casos se condenó al demandado a transferir dichos nombres de dominio a los demandantes (tras analizar el cumplimiento del párrafo 4.a) de la UDRP).

- **Casos en los que no se utiliza la marca parodiada a título de marca** sino que se produce «un **empleo indirecto de la marca ajena** en cuanto que dicho signo simboliza un icono fácilmente reconocible por todos»⁵⁰. Tal sería el caso de la comercialización de posters con el slogan «Enjoy Cocaine» en los que se utilizaba la grafía típica de *Coca-Cola*⁵¹, la comercialización de camisetas y tazas (*mugs*) con el slogan «Mutants of Omaha» en las que se empleaba el logo ridiculizado de la compañía de seguros *Mutual o Omaha*⁵² o la utilización de la denominación «Garbage Pail Kids» en unas pegatinas promocionales por parte de un fabricante de chicles que ridiculizaban a los conocidos muñecos *Cabbage Patch Kids*⁵³. En todos estos casos los tribunales estadounidenses consideraron que la parodia producía una asociación ilícita con la marca.

Cabría, por tanto, plantearse cuál sería el resultado en España a casos como los mencionados en los apartados anteriores y si el régimen aplicable a estos casos sería el de la LM, el de la LCD o ambos.

Como hemos afirmado anteriormente, la parodia es especialmente relevante cuando la marca objeto de parodia sea una marca notoria o renombrada. Por tanto, centraremos nuestro estudio en la parodia de este tipo de marcas.

El artículo 37 de la LM prevé una serie de usos atípicos de la marca que no suponen una infracción de los derechos de marca del titular; pues en ellos no se utiliza la marca en su calidad de signo distintivo y, por tanto, quedan fuera de la tipificación del uso de la marca efectuada por el artículo 34 de la LM⁵⁴. La doctrina entiende que la enumeración de usos atípicos del artículo 37 de la LM no es taxativa, sino que es posible identificar otros **usos atípicos no previstos en la LM** entre los que se encuentra la **parodia de marcas**⁵⁵. Por tanto, para que la parodia de una marca suponga una infracción del artículo 34 de la LM en tanto que violación del *ius prohibendi* del titular de la marca, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- la **marca original** parodiada debe ser, en principio, **una marca registrada y en vigor** (**salvo** los casos de **protección de la marca notoria o renombrada no registrada en España** y la **protección limitada** otorgada por la LM a las **solicitudes**

⁵⁰ LOBATO, M. *Op. Cit.* Pág. 595.

⁵¹ Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc. (U.S.D.C.E.D.N.Y. 1972).

⁵² Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak (Court of Appeals of Kansas 2001).

⁵³ Original Appalachian Artworks Inc v. Topps Chewing Gum Inc. (N.D. Ga. 1986).

⁵⁴ LOBATO, M. *Op. Cit.* Págs. 580-581.

⁵⁵ *Ib.* Págs. 594-595.

de marca). Ello no implica que no sea posible otorgar protección a aquellos signos no susceptibles de registro como marcas o a otras marcas no inscritas pero la protección de éstos será, en su caso, a través de la LCD y no de la LM⁵⁶;

- la **marca paródica** que supuestamente infringe la marca original parodiada debe ser un signo idéntico o semejante a la marca original parodiada y debe ser **utilizada como marca**. En caso de que el uso de la marca paródica no sea a título de marca (por ejemplo, un uso meramente ornamental sin cumplir ninguna de las funciones de la marca), la conducta no podrá considerarse una infracción del artículo 34 de la LM aunque sí podría considerarse un acto de competencia desleal conforme a lo previsto en la LCD⁵⁷;
- debe existir **riesgo de confusión entre la marca paródica y la marca parodiada (incluyendo el riesgo de asociación)** y, para apreciarlo es preciso comparar ambas marcas tal y como han sido **registradas**;
- si la **marca es notoria o renombrada ha sido registrada en España no es necesario** que los **productos o servicios** para los que se utiliza la marca paródica sean **idénticos o similares** sino que de la utilización del signo realizada **sin justa causa** se pueda indicar una **conexión** entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un **aprovechamiento indebido** o un **menoscabo del carácter distintivo** o de la **notoriedad o renombre** de dicha marca **registrada**.

En caso de que se cumplan estos requisitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la LM, el titular de la marca parodiada podrá ejercitar las mismas acciones civiles o penales que resulten oportunas para la protección de su derecho de marca (entre ellas las enumeradas en el artículo 41 de la LM: cesación, indemnizatoria, medidas cautelares, remoción de efectos, indemnización de daños y perjuicios etc.) que si se tratase de cualquier otro tipo de infracción marcaria. Por el contrario, si la parodia de marca no cumple con los requisitos arriba señalados, será posible una interpretación extensiva del artículo 37 de la LM, que incluye la parodia como límite al derecho de marca.

En el Derecho de la UE la referencia implícita a la parodia de marcas la encontramos en el considerando 27 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas («DM») y en el considerando 21 del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015⁵⁸ («RMC»), que afirman que «*el uso de la marca realizado por ter-*

⁵⁶ MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO M. «Artículo 6. Actos de Confusión» en *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. Madrid. 1999. Págs. 169-170.

⁵⁷ *Ib.* Págs. 199-200.

⁵⁸ Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comu-

ceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial».

Cabría plantearse en este caso qué debe entenderse por «*fines de expresión artística*» y si la parodia de marcas entraría dentro de estos fines aun cuando se realice con fines comerciales, pues el RMC y la DM no proporcionan una definición del término. Asimismo, al incluir el requisito de que «*al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial*» parece que el RMC y la DM estarían efectuando una remisión a la legislación sobre competencia desleal. A día de hoy tampoco existe un pronunciamiento del TJUE a efectos de aclarar la nueva redacción del considerando 27 de la DM y del considerando 21 del RMC. A nuestro juicio, la referencia de la DM y del RMC a «*fines de expresión artística*» se refiere a aquellos fines en los que prime el ejercicio de la libertad de expresión y que, por tanto, no sean susceptibles de producir un impacto «*desleal*» en el mercado.

Al igual que ocurre en España, la jurisprudencia del TJUE sobre parodia de marcas es escasa. No obstante, merece la pena destacar la sentencia del de 18 de septiembre de 2014 (Caso *The Polo Lauren Company LP vs. OAMI* T-265/13) en la que el TJUE consideró que existía riesgo de confusión entre una marca figurativa, supuestamente paródica, que representa a un jugador de polo montado en una bicicleta, y la icónica marca figurativa del jugador de polo de Polo Ralph Lauren y anuló dicha marca.

Más estricto resultó el criterio de la actual EUIPO en la decisión de la Quinta Sala de Recurso de 7 de julio de 2015 (*The Polo Lauren Company LP vs. FreshSide Limited trading as Chunk* Caso R 353/2015-5) en relación con la misma marca paródica anterior. En dicha decisión la EUIPO estimó parcialmente la oposición al registro de dicho signo presentada por Polo Lauren Company LP y consideró que, a pesar de que el riesgo de confusión entre ambos signos es bajo, resulta suficiente para que el público pueda establecer un vínculo entre ambas marcas y se muestra tajante al afirmar que «*no se trata de detener la parodia, pero no resulta correcto que un signo adquiera carácter distintivo burlándose de la reputación de otro. Cuando se trata de la reputación de una marca, el derecho de marcas no tiene sentido del humor*».

En nuestra opinión, consideramos que sería aplicable a la parodia de marcas comunitarias el mismo razonamiento que hemos expuesto anteriormente para los usos atípicos de la marca recogidos en el artículo 37 de la LM y la potencial infracción del artículo 34 de la LM.

Bajo nuestro punto de vista, el uso atípico del artículo 37 de la LM no abarcaría el derecho del parodista a registrar y utilizar una marca paródica para la venta de unos bienes y servicios que, por su propia naturaleza, evocan y crean un vínculo con la marca original parodiada que puede perjudicar al carácter distinti-

nitaria y el Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos).

vo y/o a la notoriedad o al renombre de ésta. Por tanto, entendemos que al analizar el riesgo de confusión (entendido en sentido amplio, también como riesgo de asociación) entre una marca paródica que se utiliza a título de marca y la marca original parodiada deberán aplicarse los mismos criterios que si se tratase de cualquier otro signo idéntico o similar que pueda suponer una infracción de la LM, sin que el hecho de que pueda ser considerada una parodia exima de llevar a cabo este análisis.

En base a todo lo expuesto anteriormente entendemos con la doctrina⁵⁹, que el **uso a título de marca de una marca paródica no puede suponer un uso lícito amparado por el derecho a la libertad de expresión** pues la función primordial de las marcas no es servir como cauce para el ejercicio de la libertad de expresión sino identificar el origen empresarial de los productos y servicios en el mercado.

La parodia como límite al derecho de marca se configura como un **uso atípico de la marca** y como tal límite deberá ser aplicado de forma restrictiva, pues la regla general del derecho de marcas es la prohibición de utilizar la marca de un tercero sin su consentimiento. En el caso de la parodia se legitima un uso de la marca no consentido por su titular en aras al ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión del parodista. Por ello, entendemos que **un uso comercial paródico de la marca que no sea a título de marca** deberá **permitirse solo** en la medida en que sea **necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión del parodista** (es decir, cuando el objetivo último del parodista sea **parodiar a la propia marca o a su titular (target parody) en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y la finalidad comercial sea secundaria**).

6. La parodia de marcas bajo el régimen de competencia desleal

Entendemos con un sector de la doctrina⁶⁰ que algunos supuestos de parodia de marcas no solo no supondrán un uso a título de marca conforme al artículo 34 de la LM sino que *«escaparán al ius prohibendi atribuido al titular de la marca por razón de no afectar a las funciones que el TJUE ha reconocido a la marca»*⁶¹. ¿Constituyen estos actos un uso lícito o un acto de competencia desleal? Por otro lado, ¿es preciso para que se produzca un acto de competencia desleal que la parodia tenga lugar con fines comerciales?

⁵⁹ ARROYO APARICIO, A. *Op. Cit.* Pág. 342.

⁶⁰ SUÑOL LUCEA, A. *El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?* Indret. Barcelona. 2012. Pág. 47.

⁶¹ Además de la función primordial de identificar el origen empresarial de los bienes y servicios en el mercado, el TJUE ha identificado la función de calidad del bien o servicio y la función comunicativa, de inversión o publicidad de la marca. ver: SSTJUE 18 de julio de 2009 «L'Oréal» y 23 de marzo de 2010 «Google France y Google».

En estos casos la doctrina⁶² entiende que para que un uso atípico de la marca pueda considerarse lícito, «*debe excluirse el riesgo de confusión y no pueden suponer un aprovechamiento indebido de la reputación ajena*».

Por tanto, en base a lo anterior, entendemos que el uso de la parodia de una marca con fines comerciales que no implique un uso a título de marca es en principio lícita, salvo que pueda considerarse un acto de competencia desleal conforme a la LCD. En el presente apartado analizaremos si la parodia de marcas notorias o renombradas constituye un acto de confusión del artículo 6 LCD⁶³ o de aprovechamiento indebido de la reputación ajena del artículo 12 LCD, por ser éstos los supuestos más comunes.

6.1. La parodia como acto de confusión del art. 6 LCD

La doctrina⁶⁴ entiende que el riesgo de confusión del artículo 6 de la LCD abarca el riesgo de confusión en sentido amplio (en tanto el segundo apartado del artículo hace referencia al riesgo de asociación). Por tanto, el acto de confusión comprende «*cualquier utilización de un instrumento o medio de identificación empresarial apto para remitir a una fuente de procedencia empresarial que proporcione una información incorrecta a los destinatarios*»⁶⁵.

Además tal y como ha afirmado reiteradamente la jurisprudencia⁶⁶ para apreciar el riesgo de confusión conforme al artículo 6 de la LCD es preciso «**confrontar los signos tal como son usados**». Por ello, entendemos con la doctrina⁶⁷ que para apreciar el riesgo de confusión de una marca paródica es preciso tener en cuenta todas las circunstancias en las que tiene lugar el comportamiento del parodista susceptible de inducir a error a los destinatarios de los bienes o servicios en los que figura la marca paródica acerca de su procedencia empresarial. De ahí que no sólo se tengan en cuenta los signos empleados o la similitud de los productos o servicios, sino también la forma de presentación de los productos, las etiquetas, las leyendas publicitarias que acompañan la publicidad de los productos, etc.

⁶² LOBATO, M. *Op. Cit.* Págs. 580-581.

⁶³ Es preciso hacer hincapié en que la **parodia de marcas no puede suponer un acto de imitación del artículo 11 de la LCD** pues tal y como entienden la doctrina y la jurisprudencia «*mientras que el art. 6 debe aplicarse solamente a los supuestos de confusión derivados de imitación de creaciones formales –signos distintivos en sentido estricto: marcas, nombres comerciales, etc.– (imitación formal), el art. 11.2 rige para los supuestos de confusión derivados de actos de imitación de creaciones materiales –prestaciones– (imitación material)*» V. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.M. «Artículo 11» en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Aranzadi, 2011.

⁶⁴ CURTO POLO, M. «Comentario al art. 6 LCD. Actos de Confusión» en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Aranzadi, 2011. Págs. 13-14.

⁶⁵ MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO, M. *Artículo 6. Op. Cit.* Pág. 171.

⁶⁶ STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 504/2017 de 15 de septiembre, STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 94/2017 de 15 febrero, STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 95/2014 de 11 marzo, STS Sala de lo Civil (Sección 1ª) 586/2012 de 17 octubre, STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 1167/2008 de 15 diciembre y SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 24 abril 2002, entre otras.

⁶⁷ CURTO POLO, M. *Op. Cit.* Pág. 15.

Por otro lado, para apreciar riesgo de confusión conforme al artículo 6 de la LCD se exige que la marca parodiada «tenga una **implantación suficiente** para que pueda entenderse que [el signo paródico] generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión»⁶⁸. En el caso de las marcas notorias y renombradas este requisito no supone mayor problema. No obstante, es necesario poner de manifiesto que se produce una paradoja interesante: si bien por un lado la protección que el ordenamiento otorga a las marcas notorias y renombradas es superior, lo cierto es que esa mayor notoriedad o renombre será la responsable de que los jueces se muestren más restrictivos a la hora de apreciar el riesgo de confusión. Algún sector doctrinal llega incluso a exigir «práctica identidad»⁶⁹ entre ambos signos. Sin perjuicio de que, en el caso de la parodia, dado el vínculo creado en la mente del consumidor, entendemos que resultaría suficiente una similitud evocativa entre la marca paródica y la marca parodiada para que exista riesgo de asociación.

Hoy en día, el supuesto más común en el que la parodia de marcas notorias o renombradas podría suponer un acto de confusión del artículo 6 LCD sería cuando aun siendo utilizada a título accesorio u ornamental (y no a título de marca), resultase idónea para producir un riesgo de confusión, entendido como riesgo de asociación por parte de los consumidores sobre la procedencia empresarial de la obra paródica. Algunos ejemplos serían los mencionados posters con el slogan «Enjoy Cocaine», las camisetas y las tazas (*mugs*) con el slogan «Mutants of Omaha» o las pegatinas «Garbage Pail Kids».

En el caso Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc, el District Court of Eastern New York⁷⁰ entendió que si bien no existía un riesgo de confusión, la conducta del demandado suponía un riesgo de dilución de la marca del demandante. Sin embargo, como hemos afirmado anteriormente, en los casos Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak⁷¹ y Original Appalachian Artworks Inc v. Topps Chewing Gum Inc⁷² los tribunales estadounidenses sí entendieron que existía riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos.

6.2 La parodia de marcas como acto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena del art. 12 LCD

Llegado a este punto cabría plantearse si la mera evocación llevada a cabo por el parodista de la obra parodiada sería suficiente para apreciar un aprovechamiento

⁶⁸ STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 504/2017 de 15 de septiembre, STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 94/2017 de 15 febrero, STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 95/2014 de 11 marzo, STS Sala de lo Civil (Sección 1ª) 586/2012 de 17 octubre, STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 1167/2008 de 15 diciembre y SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 24 abril 2002, entre otras.

⁶⁹ MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO, M. *Artículo 6. Op. Cit.* Pág. 200.

⁷⁰ Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc. (U.S.D.C.E.D.N.Y. 1972).

⁷¹ Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak (Court of Appeals of Kansas 2001).

⁷² Original Appalachian Artworks Inc v. Topps Chewing Gum Inc. (N.D. Ga. 1986).

indebido de la reputación ajena de la marca parodiada por parte del parodista o si para ello sería preciso que exista un riesgo de confusión (aunque sea en sentido amplio incluyendo el riesgo de asociación) entre ambas marcas o un perjuicio para la marca parodiada.

El TJUE en su sentencia de 18 de junio de 2009 (*Caso L'Oréal SA*) entendió que «la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca [...] **no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta.**»

No obstante, no toda parodia de marcas que aproveche la reputación ajena es ilícita sino que tal y como entiende la doctrina⁷³, solo lo será aquella que en atención a los siguientes factores pueda reputarse indebida: (i) reputación del signo; (ii) implantación del signo; (iii) esfuerzo realizado para propiciar la reputación del signo; (iv) proximidad competitiva; y (v) aprovechamiento indebido.

Parece obvio afirmar que el aprovechamiento de la reputación ajena por parte del parodista es directamente proporcional a los **tres primeros factores**: a mayor reputación, implantación y esfuerzo realizado para alcanzar la reputación del signo más probable es que el parodista pueda buscar aprovecharse de la reputación de la marca parodiada o de su titular.

En cuanto a la **proximidad competitiva** resulta relevante poner de manifiesto que la doctrina⁷⁴ entiende que la apropiación de la reputación ajena no presupone la homogeneidad del grupo de consumidores a los que se dirige el titular de la marca parodiada y el parodiante. Ello es así porque la venta de productos paródicos o *spoofs* (generalmente de peor calidad, a un precio más barato o incompatibles con los valores de la marca parodiada) podría perjudicar a la reputación y la imagen de marca de la marca parodiada.

En nuestra opinión el fin último de este requisito sería evitar la dilución de la marca notoria o renombrada y abarcaría tanto lo que se conoce en la legislación estadounidense como *dilution by blurring* que es aquella asociación que surge de la similitud respecto a la marca original que perjudica al carácter distintivo de la marca original (por ejemplo la utilización de la marca *Tiffany's* para designar restaurantes⁷⁵ o la de la marca *Hyatt* para designar servicios legales⁷⁶) como *dilution by tarnishment* que es aquella asociación que daña la reputación de la marca original por designar productos o servicios incompatibles con los valores de la marca (como la comercialización de las marcas de comida para animales *Cativa* y *Dogiva* respecto a la marca de chocolate de alta gama *Godiva*⁷⁷).

⁷³ MASSAGUER, J. *Artículo 12. Op. Cit.* Págs. 386-372.

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ *Tiffany & Co v. The Boston Club Inc.* (D. Mass. 1964).

⁷⁶ *Hyatt Corp v. Hyatt Legal Servs.* (7th Circuit 1984).

⁷⁷ *Grey v. Campbell Soup Co.* (C.D. Cal 1986).

En cuanto al **aprovechamiento indebido**, debería entrarse a valorar si el uso que no es a título de marca es susceptible de crear en la mente del consumidor un vínculo o asociación indebida con la marca en beneficio de quien realiza esa parodia. Así lo ha entendido en numerosas ocasiones la jurisprudencia comunitaria⁷⁸.

Los siguientes criterios pueden resultar de utilidad a la hora de valorar si el uso en el mercado (considerando la percepción del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) constituye un uso desleal. Así, entendemos con la doctrina⁷⁹ y la jurisprudencia⁸⁰, que el uso de la parodia de marcas en el mercado puede constituir un uso desleal: (i) si induce a pensar que existe un **vínculo comercial** entre el parodista y el titular de la marca parodiada; (ii) si **afecta al valor de la marca** parodiada como consecuencia de obtener el titular de la parodia una **ventaja indebida de la reputación** de la marca parodiada; o (iii) si la ventaja que obtiene el titular de la parodia produce como consecuencia un **perjuicio en el mercado a la marca parodiada a través de la dilución**.

Asimismo, será necesario valorar las circunstancias atinentes al caso concreto y llevar a cabo un juicio de proporcionalidad entre el daño causado al titular de la marca por el aprovechamiento de su reputación que conlleva la parodia de su marca y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del parodista que dicho uso de la marca parodiada supone.

II. CONCLUSIÓN

En definitiva, si bien la parodia es una herramienta importante para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión (e incluso una manifestación de dicho derecho), lo cierto es que muchas veces este fin se desdibuja en aras a la obtención de un beneficio comercial. Aunque no todo uso comercial supondrá un uso ilícito, será necesario llevar a cabo un análisis del tipo de uso y de las consecuencias jurídicas que se derivan de dicho uso y valorar los distintos derechos en pugna y la finalidad de la parodia. Por ello, entendemos que el carácter comercial del uso que se le pueda dar a la parodia jugará un papel muy significativo a la hora de determinar la licitud o ilicitud de la obra o de la marca parodiada.

⁷⁸ STJCE de 23 de octubre de 2003 caso Adidas, STJCE de 12 de noviembre de 2002 caso Arsenal FC, STJCE de 25 de enero de 2007 caso Adam Opel, STJCE (Pleno) de 23 febrero de 1999 caso BMW, entre otras.

⁷⁹ ARROYO APARICIO, A. *Op. Cit.* Págs. 342 – 343.

⁸⁰ STJCE de 17 de marzo de 2005 caso Gillette.