



Lo que Barbie no supo: reflexiones sobre las parodias de marcas

GUSTAVO M. RODRÍGUEZ GARCÍA

Sumario: Introducción. I. Parodias en el derecho de autor: punto de referencia. II. Parodias marcarias. III. Aplicaciones de la doctrina sobre parodia de marcas. IV. Supuestos de mayor complejidad. V. Conclusión.

Expresionzila contra *Marca Kong*¹ es la forma en la que el juez Alex Kozinsky se refirió a la controversia producida a propósito de la canción Barbie Girl del grupo danés Aqua ante la denuncia planteada por Mattel, titular de la marca Barbie®. En dicho caso, la empresa titular de la marca reclamaba por lo que, a su juicio, constituía una vulneración a su derecho de exclusiva (el empleo de la marca en la letra y título de la canción y la caricaturización que se hacía del personaje). El juez, sin embargo, se preocupó del posible impacto que una decisión determinada –la que Mattel pretendía- podía tener en el plano expresivo. En efecto, las marcas no son activos estáticos sino que desempeñan, entre otras, cosas, un importante rol comunicativo.

El juez continuó señalando que era incontrovertible que se había producido el uso de la marca Barbie® pero que, no obstante ello, era claro que ese empleo no pretendía identificar al productor sino a la propia canción Barbie Girl, esto es, a la obra musical. Nosotros esperamos, se dijo, que el título de la canción nos revele algo de la propia canción. El título nos da una señal de lo que podemos esperar de la canción. Además, se desprende de la lectura del fallo, se podía concluir cierta intención de parodiar al propio personaje aludido.

En este trabajo pretendemos ocuparnos de algunas de estas cuestiones. En particular, explorar cómo funcionaría una defensa por parodia de marcas y cómo concebir adecuadamente una limitación general por empleo de un signo sin asignarle una función de marca. Como podremos apreciar, los contornos de una defensa por parodia pueden ser complejos. No es sencillo distinguir el empleo que se hace de una marca con el fin de plasmar una parodia determinada que la simple referencia a la marca sin mayor comentario satírico. En suma, muchas veces no es claro identificar a nuestro afortunado burlón del detestable infractor.

¹ El juez Alex Kozinsky comenzó la redacción de su ya famosa decisión en el caso Mattel, Inc. contra MCA Records, Inc. y otros con la no menos popular frase “*If this were a sci-fi melodrama, it might be called Speech-Zilla meets Trademark Kong*”.

I. PARODIAS EN EL DERECHO DE AUTOR: PUNTO DE REFERENCIA.

La discusión sobre las parodias suele presentarse al discutir casos de derechos de autor. En ese sentido, vale la pena revisar las particularidades que distanciarían los criterios adoptados en casos de presuntas violaciones a las leyes de derechos de autor de los que podrían extraerse de una aplicación en casos de marcas. Este ejercicio es útil porque podría llevarnos a la constatación de que, al menos en principio, la línea trazada en casos ajenos al derecho de marcas sería de difícil aplicación automática.

En esa línea, el caso de referencia obligada es el que involucró a Roy Orbison y William Dees, autores de la canción “*Oh, Pretty Woman*”. La banda denominada 2 Live Crew escribió una parodia de la popular canción y así lo hizo saber a la empresa Acuff Rose Music, Inc. que era la titular de los derechos sobre la canción. La banda no sólo ofreció reconocer los créditos correspondientes a los autores sino que, además, expresó su disposición a pagar una suma determinada por el uso de su canción. La respuesta fue negativa.

No obstante ello, la banda puso a la venta su álbum “*As clean as they wanna be*” en el que se encontraba la parodia aunque reconociendo la autoría sobre la canción original y como productor a Acuff Rose. Este último, casi un año después, demandó a la banda y a su empresa productora denominada “Luke Skywalker” (demandó sin éxito por las razones que a continuación se explican).

En el caso², la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo referencia al ya famoso test para evaluar si el empleo cuestionado se encontraba protegido bajo el rótulo de “*fair use*” por tratarse de una parodia³. De forma suscita, este test implica determinar: (i) el propósito del uso, en particular, considerándose si el mismo es de naturaleza comercial o tiene, por el contrario, propósitos no lucrativos; (ii) la naturaleza de la obra protegida; (iii) la cantidad y sustancialidad de la parte empleada (parodiada) con relación al todo de la obra protegida; y, (iv) el efecto del uso realizado en el potencial mercado del trabajo parodiado o el potencial efecto que ese uso podría tener en el valor de la obra protegida.

El primer aspecto que debe tenerse presente es que en una parodia existe, en menor o mayor medida, una apropiación de una porción –protegida o no– de una obra de un tercero. A esta apropiación se le agrega, sin duda, una cuota de la propia cosecha, esto es, se adiciona algún elemento original propio orientado a criticar o satirizar la obra original. Pero no puede quedar duda de que esta obra –la parodia– es una obra derivada y que, en principio, no podría ser realizada sin autorización del titular de la obra originaria.

² Campbell v. Acuff-Rose Music. Corte Suprema de los Estados Unidos de América. 1994.

³ Debe tenerse cierto cuidado, sin embargo, de no pretender una aplicación inmediata del concepto de “*fair use*” o “uso honrado” a nuestro derecho de autor. Si bien es cierto, existen referencias normativas a la consideración de los “usos honrados”, lo cierto es que, a diferencia de los casos de copyright en los cuales el *fair use* es considerado, en sí mismo, como una excepción a los derechos (excepción que podrá ser llenada de contenido por las Cortes en los casos discutidos), en nuestra tradición, la referencia a los usos honrados es un parámetro para juzgar la razonabilidad de una limitación específicamente establecida en la normativa. Así, las limitaciones a los derechos de autor son solo aquellas que se encuentran reconocidas como tal en la normativa siendo la referencia a los usos honrados, un criterio para valorar la razonabilidad de la limitación pero no la limitación per se.

El fundamento para este trato excepcional para la parodia reside en la necesidad de asegurar el empleo de la obra, en la medida razonable, a fin que se pueda decir algo sobre ella. Queda en evidencia la íntima relación entre la libertad de expresión y opinión y la parodia. En contrario, siguiendo la opinión de Posner, la doctrina debe proveer una defensa contra acciones de infracción únicamente si la parodia emplea la obra parodiada como blanco y no como arma o como un simple medio para crear un efecto cómico⁴.

Lo antes expuesto es sumamente importante porque permite identificar lo supuestos de parodia que, por ser tales, se encuentran fuera del cuestionamiento del titular. La parodia debe decir algo de la obra parodiada. Después de todo, esa era la fuente –la libertad de opinar y expresarse sobre una obra específica- que justificaba de alguna manera la permisibilidad hacia las parodias.

El titular de una obra –como el titular de una marca- podría autorizar el empleo de su propiedad intelectual para decir algo sobre otro, más allá de las eventuales acciones que el tercero pueda ejercer. Pero es más o menos claro que el propio titular sería renuente a aceptar el empleo de su obra para decir algo crítico o burlesco sobre su propia obra. Es, precisamente, porque el propio titular no tiene incentivos para permitir la crítica hacia su propia obra o marca, que la parodia juega como defensa de la libertad de expresión y crítica. No es necesario exceptuar el empleo de una obra para decir algo sobre un tercero ajeno a la cuestión porque en ese caso el titular de la obra y quien quiere expresar algo, bien podrían llegar a un acuerdo de forma voluntaria.

Por otro lado, el fundamento de cuidar el tamaño de la porción apropiada en la parodia tiene que ver con la necesidad de evitar que la parodia misma se convierta, de alguna forma, en un sustituto de la obra parodiada. Este punto es crucial dado que la parodia podría afectar el mercado de la obra parodiada al punto de ser entendida por el público como una fuente directa de acceso a la obra originaria y a su crítica.

En suma, la parodia no puede ser un sustituto de la obra parodiada y debe, además, decir algo de esta última. Veamos un caso real en el que podría invocarse y desestimarse una pretensión de parodia. Art Rogers es un fotógrafo profesional que en 1980 recibió el encargo de hacer una obra fotográfica denominada “Puppies”. Los señores Scanlon adquirieron un ejemplar de la fotografía pero los derechos se mantuvieron en titularidad de Rogers. La fotografía fue exhibida en el Museo de Arte Moderno de San Francisco en 1982 y en 1984 Rogers otorgó una licencia para que se desarrollen tarjetas para saludos.

En 1988, sin permiso de Rogers, el escultor Jeff Koons empleó la fotografía para desarrollar una escultura titulada “String of Puppies” con la pretensión de que ésta luciera “igual a la fotografía”. La escultura fue exhibida en la Galería Sonnabend en Nueva York y en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

En el caso planteado⁵, incluso aunque se arguyera que la escultura tenía algo que decir sobre la sociedad o cualquier otro factor de nuestras vidas –en el caso, se arguyó que se

⁴ Posner, Richard A. *When is parody fair use?*, The Journal of Legal Studies, Vol. 21, No. 1, 1992, 71.

⁵ Rogers v. Koons. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. 1992.

pretendía criticar el consumismo- lo cierto es que pareciera que no existía contenido crítico alguno con respecto a la obra fotográfica y que, además, podría afectar un mercado potencial si consideramos que la pretensión de la escultura era “ser igual a la fotografía”. Como puede apreciarse, más allá de que se desempeñe una función expresiva, lo que importa es que esa función se refiera necesariamente a la obra parodiada.

Finalmente, debemos enfatizar que la parodia no puede ser asociada con una mera finalidad humorística. La parodia debe realizar algún comentario crítico sobre la obra originaria que refleje la perspectiva original de quien parodia dándole, de esa forma, valor social a la parodia más allá de su función de entretenimiento. De lo contrario, cualquier uso cómico estaría protegido negándose la pretensión de conferir tutela contra la explotación desleal por parte de terceros⁶.

II. PARODIAS MARCARIAS

La tarea de diferenciar nuestro caso de la indignada marca Barbie® del, como veremos enseguida, también indignado “Gato en el Sombrero” de Dr. Seuss justifica dedicarle algunas páginas a la cuestión. En efecto, se trató de publicar un libro titulado “The Cat NOT in the Hat. A Parody by Dr. Juice” que se ocupaba del afamado caso criminal de O.J. Simpson. Como es más o menos conocido, existe un libro denominado The Cat in the Hat® escrito bajo el seudónimo de Dr. Seuss (el fallecido autor Theodor S. Geisel). En el caso, sin embargo, El Gato mereció la tutela que Barbie no encontró⁷.

La supuesta parodia trataba de presentarnos a O.J. Simpson empleando la indumentaria característica del personaje de Dr. Seuss emitiendo comentarios en clave presuntamente poética (se pregunta el mencionado personaje “*One Knife? / Two Knife? / Red Knife / Dead Wife*”). La demanda promovida por la viuda de Dr. Seuss resultó exitosa al desestimarse la invocación a una defensa por parodia.

En efecto, en el fallo se alude al número de veces que se reprodujo el personaje central de la obra y marca supuestamente parodiadas. En este caso, el empleo de la marca, por ejemplo, no pretendía aludir al contenido de la obra ni se trataba de transmitir algún mensaje satírico o crítico sobre la obra o el personaje de Dr. Seuss. Se trataba sencillamente de una cuestión sustantiva distinta. Como si usted comprara un libro titulado “Pantaleón y sus visitadoras desconocidas” y tuviera en sus manos un muy bien documentado recetario de comidas típicas de la selva peruana.

Si bien es cierto, la parodia debe evocar en la mente del consumidor la obra (o marca) parodiada, no debe apropiarse de ésta. La sugerencia explícita es permitida pero no la confusión. Si quien parodia, entonces, no se esfuerza en distinguirse adecuadamente, caería dentro del ámbito del derecho de exclusiva del titular del derecho de propiedad intelectual.

Como es sabido, las marcas son signos o medios empleados para distinguir productos o servicios en el mercado. La finalidad esencial de las marcas es el desempeño de una función

⁶ Argumento planteado en Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Showcase Atlanta Cooperative Productions, Inc. 1979.

⁷ Dr. Seuss Enterprises contra Penguin Books USA Inc. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito. 1997.

distintiva, esto es, la identificación y diferenciación de los productos o servicios propios de los productos o servicios ajenos. La normativa marcaria –la Decisión 486– establece como uno de los supuestos comprendidos en el *ius prohibendi* del titular de la marca, la facultad de impedir que un tercero no autorizado emplee su marca respecto de cualquier producto o servicio cuando se pueda generar riesgo de confusión.

Es claro, o debería serlo, que la confusión implica que se le atribuya una función distintiva al signo no autorizado. Si el signo no desempeña una función distintiva (sea porque es descriptivo, genérico o lo que fuese) es claro que no podrá inducir a confusión al consumidor con respecto a la marca precisamente porque no se le asigna esa función marcaria al signo empleado, esto es, no es reconocida como un identificador en el mercado de un producto o servicio de un origen empresarial dado. Es la misma razón por la cual, determinada la falta de aptitud distintiva del signo solicitado, carece de sentido pronunciarse sobre un alegato de confusión planteado por un eventual opositor (¿cuál podría ser la confusión si el signo no puede interactuar en el mercado como un signo diferenciador?).

Como puede apreciarse, los usos no marcarios no colisionan con el derecho de exclusiva conferido al titular de la marca y, por tanto, estamos frente a una verdadera limitación estructural del derecho (no frente a una excepción). El debate no es intrascendente. Una excepción viene dada por un supuesto en el que, en principio se configuraría una trasgresión a la esfera de protección conferida pero, por mandato legal, el acto o conducta realizada se considera como lícita o permitida. Un buen ejemplo de excepción es lo que ocurre con el agotamiento del derecho de marca⁸. En el caso que comentamos –el empleo de un signo que no cumple una función de marca– no estamos frente a una excepción sino frente a un caso que nunca estuvo comprendido dentro de la gama de conductas vedadas.

La conclusión expuesta viene reafirmada por el hecho que, en la marca, entra a tallar un factor psicológico⁹ que alude a una unión mental entre el signo y el producto o servicio en la mente de los consumidores. O para decirlo en otros términos, “(s)i la marca sirve esencialmente para indicar el origen empresarial, uso como marca es todo aquel que sirva para cumplir este fin. Y como toda marca requiere que el público la entienda como tal, es por ello por lo que un signo se usa como marca cuando el público puede pensar que con él se informa sobre la procedencia del producto o servicio”¹⁰.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando parodiamos una marca? Una parodia puede ser entendida como una expresión burlesca o satírica de una marca ajena sin consentimiento, evidentemente, del titular de dicha marca. Siguiendo el criterio adelantado en las primeras

⁸ El artículo 158º de la Decisión 486 establece, en su primer párrafo, que: “(e)l registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro”.

⁹ Fernández-Novoa, Carlos. *Fundamentos de derecho de marcas*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid (1884), 23.

¹⁰ García Vidal, Ángel. *El uso descriptivo de la marca ajena*. Editorial Marcial Pons, Madrid-Barcelona (2000), 68.

líneas de este trabajo, podrá identificarse a la verdadera parodia cuando el empleo burlesco de la marca en verdad pretenda decir algo sobre la marca parodiada. En buena cuenta, la parodia nos permite transmitir un mensaje concreto sobre la marca ajena.

Deberá distinguirse también el empleo de una marca ajena con una finalidad satírica del empleo con finalidad denigratoria. En la medida que un eventual efecto “*tarnishment*” –denigratorio- es susceptible de diluir la fuerza distintiva de la marca ajena, estaremos frente a una conducta ilícita. La parodia debe ser tal, no un insulto. Un caso puede ser ilustrativo de la cuestión. La parte demandante empleaba el lema comercial “Where there’s life... there’s Bud” para publicitar la conocida marca de cervezas Budweiser®.

Una empresa que pretendía promocionar la comercialización de una cera insecticida para pisos empleó el lema “Where there’s life... there’s bugs” (“*En dónde hay vida, hay bichos*”). En el proceso, la parte demandada alegaba que, dado que la cera insecticida y las cervezas no tenían conexión competitiva, no era posible determinar la existencia de una infracción. Pero en este caso, la tutela contra la denigración es y debe ser más amplia. Precisamente porque no existe conexión competitiva entre los productos y, por tanto, riesgo de confusión, es que surge la posibilidad de proteger la marca contra la dilución. En el caso, la sentencia refiere que “*el demandado sostiene que dado que su cera para pisos y la cerveza del demandante no son productos competitivos, debe rechazarse la protección reclamada por el demandante que hubiera estado disponible bajo estándares bien definidos de competencia desleal. La Corte considera que esto representa una mala aplicación de la doctrina de la competencia desleal. Las partes no necesitan encontrarse en competencia directa para que la doctrina sea efectiva*”¹¹.

Habíamos señalado previamente que era necesaria la evocación o sugerencia de la marca parodiada. No obstante, no es posible aceptar cualquier tipo de evocación. Aquella que resulte denigratoria podría ser considerada, dependiente de la notoriedad o no de la marca afectada, un supuesto de dilución o un acto de competencia desleal.

En efecto, en nuestro país, consideramos que como paso previo a la aplicación de tutela contra la denigración debe determinarse, en caso se alegue, la condición de notoria de la marca presuntamente denigrada. No porque ello tenga incidencia determinante en la existencia o no de la protección sino porque ello incidirá de forma relevante en la vía procedimental adecuada para procurar la tutela deseada. El presupuesto para la aplicación de la tutela antidilución (dilución que puede ser denigratoria – *dilution by tarnishment*) es el estatus de notoriedad de la marca que pretende ser defendida. En ese caso, la Comisión de Signos Distintivos deberá expedirse sobre la notoriedad alegada y sobre la infracción planteada.

Si la marca no fuera notoria –o no existieran pruebas para demostrar notoriedad que, como consecuencia práctica, alude a lo mismo- podría intentarse una denuncia por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento de la reputación ajena. En ese caso, será necesario que la parte denunciante pruebe, al menos, la

¹¹ Chemical Corporation of America v. Anheuser-Busch, Inc. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito. 1962.

existencia de un prestigio adherido a la marca susceptible de ser aprovechada. Pero dicha exigencia no puede ser entendida como el requerimiento de probar el estatus de notoriedad. Tratándose de un presunto aprovechamiento de la reputación ajena vinculado a un derecho de propiedad industrial, la autoridad competente será, aunque por otras razones, la misma Comisión de Signos Distintivos en primera instancia administrativa.

Cuando se plantea una parodia, uno en realidad no le está asignando una función distintiva diferente a la marca parodiada. La marca sigue distinguiendo el producto o servicio del titular correspondiente. La nota caracterizante de la parodia es el contenido o mensaje que pretende transmitirse con respecto a la marca parodiada. Podemos decir que, en el caso de la parodia, no existe una apropiación de la función distintiva de la marca sino la asignación de un contenido burlesco diferenciado. Cuando el grupo Aqua se burló del personaje Barbie en su canción no se refería a otra muñeca ni pretendía aludir a un producto diferenciado. Quería referirse indiscutiblemente a la Barbie de Mattel.

Cuando en el libro “The Cat NOT in the Hat” aludían a la marca ajena, no lo hacían para referirse de forma alguna a tal marca de forma satírica. En este caso, la marca ajena se empleaba para asignarle una función distintiva completamente diferenciada. La defensa de parodia permite canalizar la expresión crítica o satírica sobre una marca pero no permite la apropiación de la función distintiva de la marca. Cuando se configura una parodia de marcas, no existe empleo a título de marca.

Resulta curioso, por ello, que Bugallo haya sostenido que: “*algunas parodias de marcas serán lícitas por ser meramente humorísticas, mientras que otras serán ilícitas por generar confusión y perjudicar el valor de la marca*”¹². Curioso porque si entendemos que ante una verdadera parodia no hay empleo a título marcario, no comprendemos cómo podría verificarse un supuesto de confusión. Y es más curioso porque, de la cita, podría concluirse que existen dos tipos de parodias. La parodia lícita y la parodia ilícita. A nuestro juicio, o bien estamos frente a una parodia que, como tal, no constituye una infracción al derecho de marca, o bien estamos lisa y llanamente ante una violación del derecho de marcas, sea por confusión, por denigración o por explotación indebida de la reputación ajena o, si corresponde, frente a una conducta susceptible de diluir la fuerza distintiva de la marca ajena.

III. APLICACIONES DE LA DOCTRINA SOBRE PARODIA DE MARCAS

En nuestro país, aunque no se trató de un caso sobre parodia a una marca registrada, se produjo un caso interesante ante la difusión de la serie televisiva “Magnolia Merino”. En efecto, como es conocido, la popular conductora de televisión Magaly Medina tiene un programa de farándula denominado “Magaly TeVe” que se transmite en un canal de televisión distinto al que difundió la serie antes señalada. A decir del canal de televisión de la conductora Magaly Medina, la difusión de la serie “Magnolia Merino” constituía un acto de denigración y de explotación de la reputación ajena, eso es, se trataba de una conducta desleal.

¹² Bugallo Montaño, Beatriz. *Parodia de marcas: en búsqueda de la ajustada aplicación del instituto*. Revista de Propiedad Intelectual. Vol. IV. No. 6-7. Universidad de los Andes, Venezuela (2004), 95-96.

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi desestimó la denuncia en primera instancia reconociendo que la serie “Magnolia Merino” planteaba una versión satírica de la trayectoria personal y profesional de Magaly Medina por lo que era necesario, a fin de realizar dicha versión, tomar elementos característicos del personaje y de su programa televisivo. Debe notarse que uno de los cuestionamientos planteados a la serie difundida era que, en ella, según se sostuvo, se habrían realizado referencias a la propia conductora y su productor haciéndolos pasar como personajes inescrupulosos.

La Sala de Defensa de la Competencia No. 1 del Tribunal del Indecopi, con una votación muy reñida (tuvo que recurrirse al voto dirimente del presidente de la Sala), consideró que “(...) *la miniserie Magnolia Merino es una obra de ficción que contiene elementos satíricos y paródicos, así como un marcado sesgo crítico respecto del tratamiento del periodismo de espectáculos, representado principalmente por la periodista Magaly Medina y su programa “Magaly TeVe”, siendo que aquella constituye indubitablemente una manifestación de los derechos a la libertad de expresión y opinión, y cuya divulgación a través de un medio de expresión, como lo es un canal de televisión, también cae dentro de la esfera de protección constitucional*”¹³.

De nuevo, en el caso no se discutía la afectación a una marca –en otro expediente tramitado ante la autoridad de signos distintivos se denunció una infracción marcaria y se alegó la notoriedad de la marca conformada por un logotipo característico y la denominación Magaly TeVe; la notoriedad fue desestimada y ese pronunciamiento no fue cuestionado¹⁴- pero el criterio hubiera sido, creemos, aplicable a un hipotético caso en el que se hubiera aludido, incluso, a la propia marca Magaly TeVe dentro del programa (no hubiera sido aplicable, a nuestro juicio, si es que la miniserie se hubiera llamado Magaly TeVe porque, en ese caso, se trataría de un programa televisivo distinto que se atribuiría, precisamente, la función distintiva de la marca).

Resulta también interesante analizar los votos en discordia de los vocales Tapia Cano y Ferrero Diez Canseco. En dicho voto, señalan que: “(...) *de la revisión del material audiovisual puesto a disposición de la Sala, es posible apreciar que tanto el personaje de Magnolia Merino (en alusión a Magaly Medina) como el de Percy Fuentes (en alusión a Ney Guerrero) lidian durante toda la miniserie con actos criminales, con el consumo de drogas y de alcohol, entre otros actos socialmente reprochables. En suma, se les presenta como personas sin escrúpulos en su vida personal y profesional. De forma similar, la referida miniserie da a entender que el programa “Magnolia Merino” (en alusión al programa Magaly TeVe) fabrica sus famosos “ampays” contratando a personas de dudosa reputación para obtener sus primicias siendo, además, la principal fuente de creación de cortinas de humo durante el gobierno del chino (en alusión a Alberto Fujimori) y del*

¹³ Resolución No. 3251-2010/SC1-INDECOPI del 16 de diciembre de 2010.

¹⁴ Procedimiento tramitado bajo Expediente No. 374087-2008 ante la Dirección de Signos Distintivos. La primera instancia se pronunció mediante Resolución No. 1602-2010/CSD-INDECOPI y la Sala de Propiedad Intelectual, finalmente, consideró que no tenía que emitir pronunciamiento alguno sobre la cuestión al haber quedado consentido el pronunciamiento que desestimó la notoriedad invocada. La decisión de la Sala consta en la Resolución No. 1884-2011/TPI-INDECOPI.

“doc” (en alusión a Vladimiro Montesinos) a cambio de obtener -evidentemente- resultados favorables en el Poder Judicial”¹⁵.

Nótese que el voto en discordia parte de la premisa, precisamente, de que estamos frente a un contexto plenamente denigratorio. Cuando se asume tal contexto, resulta inadecuado establecer una referencia a la parodia dado que, en ésta, no puede confluír un acto de denigración. Así, sostienen los mencionados vocales que *“(…) en opinión del voto en discordia, bajo el ropaje o forma humorística se encubre un mensaje creíble para el público, según el cual el programa “Magaly TeVe” estaría conformado por elementos que no dudan en ningún momento en llevar a cabo cualquier tipo de conducta con tal de obtener un mayor rating, creándose así una asociación “Magaly TeVe – inmoralidad”. Por consiguiente, la transmisión de este mensaje creíble bajo una apariencia supuestamente humorística, no impide que este sea efectivamente percibido por los televidentes de forma negativa. Así, la denigración realizada a través de la miniserie puede generar en el público televidente y en los anunciantes un cambio de parecer en sus preferencias, afectando con ello los ingresos económicos de ATV”.*

Con acierto los vocales responsables del voto en discordia aluden a un ropaje, es decir, a la apariencia de una parodia pero que, en el fondo, pretendería ocultar el acto denigratorio. No habría, en tal sentido, verdadera parodia que pudiera merecer algún nivel de protección de cara a los derechos referidos a la libre expresión y opinión. Es claro que, en el caso, era claramente identificable la referencia a Magaly Medina y, por eso, en el supuesto que efectivamente se hubieran planteado referencias denigratorias, nos sentiríamos inclinados a adoptar la posición del voto en discordia de los vocales Tapia Cano y Ferrero Diez Cansoco.

Veamos algunos casos adicionales. La empresa Nature Labs, LLC. se dedica a la fabricación de perfumes para mascotas cuyos nombres pretenderían parodiar marcas ampliamente reconocidas. Así, la marca Gucci® sería parodiada como “Pucci”, Bono Sports parodiaría la marca “Polo Sports®” de Ralph Lauren®, Miss Claybone parodiaría la marca Liz Claiborne® y, finalmente, Timmy Holedigger sería la parodia de Tommy Hilfiger®.

Es esta última pretendida parodia la que generó el reclamo que comentamos. La empresa demandada sostuvo que no existía infracción porque el público consumidor evidentemente consideraría, según su dicho, que se trataba de una parodia.

La Corte consideró que se trataba de una parodia aunque no pretendiera transmitir alguna crítica con respecto a la marca. Se argumentó que, en decisiones anteriores, se había adoptado el criterio en virtud al cual *“las parodias marcarias (....) sí confieren un mensaje. El mensaje puede ser simplemente que la imagen del negocio o producto no siempre deben ser tomados en serio; una parodia marcaria nos recuerda que somos libres de reírnos de las imágenes y asociaciones planteadas con respecto a una marca. El mensaje puede ser también una simple forma de entretenimiento lograda mediante la*

¹⁵ Op. Cit. 8.

*yuxtaposición de la representación irreverente de la marca sobre la imagen idealizada de la marca del titular*¹⁶.

No estamos de acuerdo con esa visión desmedidamente amplia de lo que constituye parodia. Bajo el criterio expuesto, no sería necesario que la parodia exprese algo sobre la marca sino, simplemente, que se burle de cualquier forma de ella o que la modifique de alguna forma graciosa. Esa lectura, a nuestro entender, reduce significativamente el nivel de tutela conferido al titular de la marca, en particular, si entendemos que uno de los límites al derecho a imitar viene dado, precisamente, por el respeto a los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Advertida la inexistencia de un contenido crítico en el empleo de los signos aludidos, debe notarse que, al tratarse de los signos empleados para identificar los perfumes para animales, se está asignando precisamente una función distintiva. En tal sentido, no solo no existe parodia sino que, además, existe un evidente uso a título marcario de los signos indicados. Desde luego, ello tampoco hubiera sido suficiente para concluir que existe una infracción dado que, en tal caso, será necesario determinar si, en efecto, existe riesgo de confusión dada la eventual coexistencia de los signos contrastados.

En el mismo sentido, podríamos rechazar el empleo efectuado con respecto a la marca de las Girl Scouts¹⁷. La parte demandada desarrolló y distribuyó posters en los que se apreciaba a una chica sonriente y embarazada vistiendo el uniforme de las Girl Scouts. Debajo del aspecto gráfico del poster, se apreciaba la denominación “*Be Prepared*”. La Corte que resolvió el caso consideró que no existiría confusión por parte de los consumidores o usuarios pero, a nuestro entender, la cuestión previa que debe ser dilucidada es ¿cuál es el contenido crítico o satírico con respecto a la marca o marcas empleadas?

Al respecto, algunas conclusiones preliminares. La parodia debe burlarse de alguna forma aludiendo a la marca parodiada pero no debe confundirse con la marca aludida. Pero será un criterio importante para la resolución del caso determinar, entre otras cosas, si existe demasiada proximidad (o identidad) entre los productos o servicios correspondientes. Asimismo, y esto también debe ser considerado, es necesaria la existencia del contenido burlesco. La mera referencia y distinción no bastan. Recordemos que la parodia debe pretender la transmisión de un mensaje satírico o burlón sobre la marca parodiada. Este último aspecto, en el caso comentado, fallaba notablemente.

Uno podría sentirse tentado a defender el empleo de cualquier marca libremente con una finalidad satírica aunque el contenido burlón no se refiera necesariamente a la marca. Después de todo, la sátira, podría argüirse, merece protección como ejercicio de la libertad de expresión de los individuos. En este punto, compartimos el comentario de Landes y Posner quienes, pronunciándose en contra de esta lectura en el ámbito autoral, afirman que “... *así como a los escritores no se les permite robar papel y lápices para reducir el costo de la sátira, no hay ninguna razón convincente para subvencionar la crítica social*

¹⁶ Tommy Hilfiger Licensing v. Nature Labs, LLC. Corte de Distrito de los Estados Unidos. 2002.

¹⁷ Girl Scouts of the United States v. Personality Posters Manufacturing Co. Corte de Distrito de Nueva York. 1969.

permitiendo a los autores que se dedican a este género que utilicen el material protegido sin compensar al titular de los derechos de autor”¹⁸.

Veamos también lo que ocurrió en el caso referido a unos juguetes para perros que pretendían burlarse de la prestigiosa marca Louis Vuitton®. Como es ampliamente conocido, esta marca distingue productos lujosos tales como bolsos y accesorios. La empresa Haute Diggity, LLC. fabricó y comercializó los juguetes masticables para perros denominados “Chewy Vuiton” y que tenían la forma de un bolso de la prestigiosa marca.

La titular de la marca alegaba que el empleo que se hacía generaba confusión. En el pronunciamiento se reconocería que el empleo efectuado no se refería a la “imagen idealizada” de la marca y que, por ello, no sería posible aceptar la existencia de una infracción en el caso planteado.

La Corte, de forma una tanto alambicada, sostuvo que una parodia marcaría debía estar configurada por dos mensajes contradictorios simultáneos: (i) que se trata del original; y, (ii) que no se trata del original y que es una parodia. Eso, según lo explicado por la Corte, quiere decir que la parodia no debe dejar duda de cuál es la marca parodiada (no debe dejar duda de que se refiere al “original”) pero, además, debe dejar en claro de que se trata de una parodia articulando algún contenido satírico (debe diferenciarse del “original”).

La Corte entiende que “*la yuxtaposición de lo similar y lo disimilar –la irreverente representación y la imagen idealizada de un bolso Luis Vuitton- se trata de una parodia humorística y divertida. La pequeña imitación “Chewy Vuiton” como algo para ser mordido por un perro se burla de la elegancia y precio de un bolso Louis Vuitton que no debe ser mordido por un perro*”¹⁹.

El pronunciamiento es interesante porque, además, es un caso que involucra a una marca notoria como Louis Vuitton que, sin duda, merece protección anti-dilución. A criterio de la Corte, el empleo efectuado era una parodia y, por tanto, se trata de un uso no denigratorio sino meramente humorístico. Sin embargo, nosotros creemos que la marca –precisamente reconocida por hacer referencia a productos de lujo y distinción– podría verse denigrada ante su empleo en juguetes masticables para perros. En esa línea, creeríamos que no se trata de una parodia sino de un caso de *dilution by tarnishment*.

Nótese, sobre este punto, que los titulares de marcas no solo tiene un derecho legítimo a que se les proporcione los mecanismos legales orientados a permitir el desarrollo e implantación de sus marcas en el tiempo (fundamento de la tutela dinámica a las marcas) sino que, además, el derecho de exclusiva pretende, entre otras cosas, reducir los costos de búsqueda de información para los consumidores. En la mente del consumidor, existe una asociación entre el signo y el producto o el servicio. Asignar un contenido denigratorio no solamente ofende directamente (reduciendo, presumiblemente, las ventas del producto

¹⁸ Landes, William M. y Posner, Richard A. La estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial, Fundación Cultural del Notariado (Edic. español), Madrid, 2006, p. 208.

¹⁹ Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito. 2007.

ofendido) sino que, desde el punto de vista del consumidor, puede difuminar esta asociación mental automática incrementando costos para el consumidor.

IV. SUPUESTOS DE MAYOR COMPLEJIDAD

Un factor que debe ser adecuadamente comprendido al momento de delinear el contenido de una parodia marcaria es que ésta no depende de la naturaleza –política, religiosa o de otro tipo- de la crítica o sátira producida. Se trata de una cuestión de suma importancia porque limitar la aplicabilidad de este supuesto de excepción a un determinado discurso podría restringir seriamente la posibilidad de expresar posiciones críticas ajenas a una esfera de contenido específica.

En Argentina se produjo un caso interesante. La señora Noverazco empleaba la marca Danza Armonizadora® para identificar terapias orientales. Se trataba de un signo mixto que, además de la denominación indicada, estaba integrado por un aspecto gráfico conformado por cuatro animales. En un programa de televisión conducido por Macelo Tinelli se presentó un segmento en el que, según Noverazco, se ridiculizaba su técnica haciendo expresa alusión al signo mencionado.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal sostuvo que en el caso planteado “...existió un uso de marca ajena pues, en la apreciación global del conjunto, la semejanza de voces y la semejanza de servicios permitió al público televisivo percibir esos servicios como vinculados con la denominación danzas armonizadoras...”. Agrega, asimismo, que el segmento presentado degradaría los servicios distinguidos por la marca toda vez que éste “... no puede calificarse de sátira política o de humorismo político, ni el titular de la marca es una personalidad pública ni alguien que ejerce una función pública, conforme a la cual, en esos supuestos, es exigible un mayor sacrificio o tolerancia”²⁰.

Rechazamos la exigencia que la jurisprudencia argentina pareciera plantear. Nos parece intrascendente si la parodia es política o no o si el titular de la marca es un personaje público o no. Lo que se evalúa, conforme ya adelantamos, es si el empleo efectuado expresa una opinión crítica-satírica de la marca.

Otra consideración particular que cabe mencionar se refiere al empleo de determinadas marcas que, por su naturaleza, parecieran aconsejar, al menos en principio, un tratamiento menos exigente. Un ejemplo de ello se produce en el caso del *trade dress*. Un caso interesante es la controversia entre E.S.S. Entertainment 2000, Inc. por el presunto empleo indebido del aspecto de su club nudista llamado “Play Pen” ubicado en Los Angeles²¹.

La empresa Rock Star Games desarrolla video juegos en los que se recrean ciudades reales. En la ciudad de Los Santos, contenida en un videojuego, se apreciaba el club “Pig Pen”. Los creadores del juego ciertamente habían tomado imágenes de Los Ángeles y del

²⁰ Elida Noverazco c. Televisión Federal S.A. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala I. Publicado en la Ley el 03 de abril de 2006.

²¹ E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc. Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito de los Estados Unidos. 2008.

club “Play Pen” aunque, al testificar, sostuvieron que no pretendían realizar una recreación del mencionado lugar. A decir de la Corte, el empleo no autorizado tenía relevancia artística aunque se concentró, en general, la necesidad artística de representar adecuadamente la ciudad de Los Angeles.

La Corte consideró que una forma razonable de crear una suerte de parodia de la ciudad de Los Angeles era tomar una masa de edificios que integraban la ciudad. Dado que no sería razonable hacer un distingo entre aspectos de edificios protegidos como marca y aquellos que no lo son, una lectura razonable de la decisión de la Corte implica considerar que, de cara a esta pretensión artística mayor, se encuentra permitido tomar el aspecto de cualquier edificio²².

Nótese que en este caso no se pretendía parodiar el club “Pay Pen” sino una porción concreta de la ciudad de Los Angeles en la que se encontraba ubicado el mencionado club. No pareciera, sin embargo, que pueda considerarse que en el escenario planteado estamos ante un supuesto de parodia sino ante un caso de uso a título informativo de las marcas comprendidas en el video juego. Después de todo, no parece aceptable argüir que, mediante la incorporación en el juego, existe una afectación a la función distintiva de la marca ajena.

Sería posible concluir, sin embargo, que ciertas marcas se encuentran, por decirlo de alguna forma, un tanto más expuestas a la posibilidad de empleos como los verificados en el caso comentado.

V. CONCLUSIÓN

Hemos querido plantear una aproximación al tema de la parodia con especial énfasis en su aplicación al derecho de marcas. Todavía no se encuentra elaborado un test que pueda considerarse la última palabra sobre la cuestión abordada. Nótese que incluso en el caso Barbie podría discutirse hasta qué punto el empleo de la marca en una canción era comercial (de un lado, claramente la canción era parte de un álbum musical que era comercializado, de otro, podría sostenerse que el producto final pretende ser comercializado sin que ello implique que el uso específico de la marca tenga, por ello, una finalidad lucrativa).

Asimismo, el lector especializado advertirá que hemos evadido la polémica división entre parodia y sátira. En efecto, se suele argüir que se trata de supuestos distintos porque, en la parodia, existe un comentario satírico a una obra o marca específica pero que se estructura de tal forma que se produce, de alguna forma, un efecto transformativo, una nueva creación o una nueva asociación signo-producto o signo-servicio. En cambio, se dice, en la sátira existe un mensaje para el que no era necesario el empleo de la obra o la marca parodiada. No obstante, no es pacífico ni el contenido de esta distinción ni el hecho que deba existir ésta.

En suma, estamos en un terreno fértil para el debate. Barbie y el Gato en el Sombrero no corrieron la misma suerte dada la aplicación que, en cada caso, se hizo de la posibilidad de identificar supuestos de parodias de marcas. Creemos que admitir las parodias de

²² Lo sugiere así Stark, David K. *Grand Theft Architecture: Architectural Works in video games alter E.S.S. Entertainment V. Rockstar Games*. En: Berkeley Technology Law Journal, Vol. 25, No. 429, 2010.

marcas es posible en la medida que, en tales casos, estemos frente a usos que no importan la atribución de una función distintiva distinta a la marca parodiada y, al mismo tiempo, se confiere un mensaje crítico-sarcástico de tal marca. El límite entre la parodia y la denigración deberá ser oportunamente delineado en los casos que se discutan.