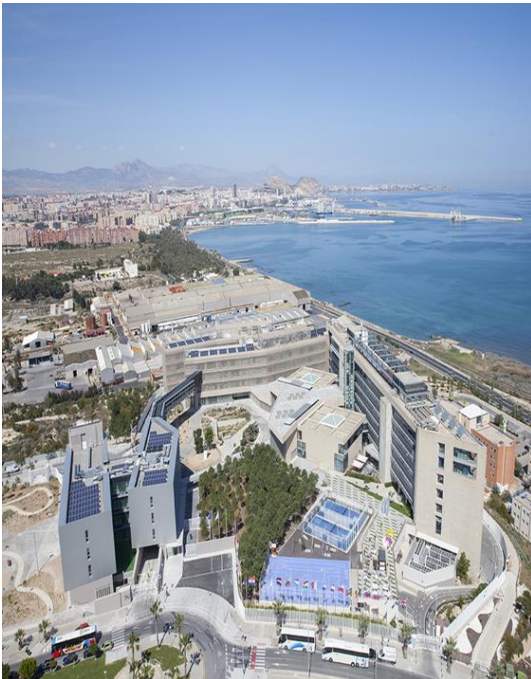


Derechos de autor y marcas: ¿Historia de amor o de odio?



Virginia Melgar
Presidenta 5^a Sala de Recursos EUIPO
AI Invest Montevideo
Abril 2024

Resumen

- I. Introducción a los conceptos : busca las diferencias
- II. Arte como marca
- III. Los derechos de autor frente a las marcas
- IV. Los problemas de los museos

I. Introducción a los conceptos... Busque las diferencias

¿Qué son los derechos de autor?

- En la terminología jurídica, la expresión “derecho de autor” se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.

¿Qué es una obra?

- La legislación no suele contener una lista exhaustiva de las obras que ampara el derecho de autor. No obstante, en términos generales, entre las obras habitualmente protegidas por el derecho de autor en todo el mundo están las siguientes:
- las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos;
- los programas informáticos y las bases de datos;
- las películas, las composiciones musicales y las coreografías;
- las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, las fotografías y las esculturas;
- la arquitectura; y
- los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos.

¿Qué no es una obra ?

La protección del derecho de autor abarca solo las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

El derecho de autor puede amparar o no elementos como los títulos, los lemas o logotipos, dependiendo de que la paternidad de la obra sea suficiente.

Marco internacional

- Convenio de Berna 1886
- ADPICs 1994
- Ambos Acuerdos contienen una cláusula denominada de "trato nacional":
 - Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que conceda a sus propios nacionales con respecto a la protección (3) de la propiedad intelectual.
 - No se trata de una norma de conflicto, sino de una obligación de "no discriminación".

¿Qué es una marca?

Todo signo que individualiza los productos o servicios de una empresa determinada y los distingue de los productos o servicios de sus competidores.

FUNCIONES

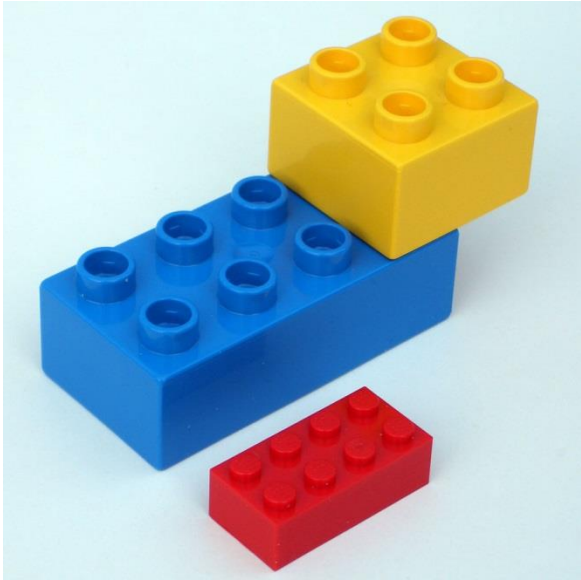
Indicar el origen

Diferenciar productos y servicios

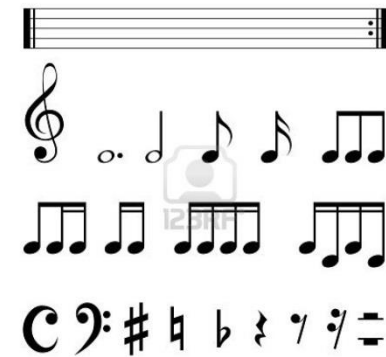
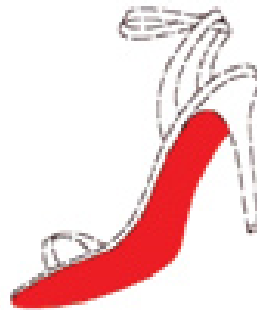
Garantizar la calidad

Es una herramienta de marketing para las empresas y una forma de crear y exteriorizar, una identidad personal para los consumidores.

¿Les parecen marcas?



¿Y éstas?



La protección de la marca nace con el registro, ¿cómo registrar?

Se necesita:

Una solicitud (¿**quién** registra?)

Una lista de productos y servicios (¿para **qué** se registra?)

Pago de una tasa (¿**cuánto**?)

¿Dónde registrar? 3 caminos para la protección

- **Nacional** si se trata de un pequeño negocio, que no hay comercio transfronterizo (oficinas nacionales y del Benelux)
- **UE**, si perspectiva de exportaciones, negocios en auge transfronterizo (EUIPO)
- **Internacional**, fuera de la UE y en muchos países (OMPI)

- Una combinación de los tres



¿Qué hacemos después de recibir la solicitud?

- Verificar **formalidades y clasificación**
- **Verificar condiciones de registrabilidad**
(marca tiene que ser distintiva, no descriptiva, no contraria al orden público ni a la moral, no engañosa, etc)
- **Publicación para informar a terceros que pueden tener derechos anteriores oponibles**
- Si no hay oposición , **registro**
- **Úsala o piérdela**

Busca las diferencias

- ¿Tiempo de protección?
- ¿Nacimiento del derecho?
- ¿Armonización en la UE?
- ¿Ámbito territorial de protección?

- **¿SE PUEDEN SOLAPAR?????**

II. Arte solicitado como marca

Cuando el arte no es una marca ...

- TG, 30/6/2009, T-435/05, DANJAG vs OHIM, ‘**Dr No**’.
- C-488/16P Bundesverband Souvenir- Geschenke- Ehrenpreise/EUIPO (Neuschwanstein), TG, 5 Julio 2016, asunto T-167/15, Bundesverband Souvenir- Geschenke- Ehrenpreise/EUIPO (***Neuschwanstein***).
- Tribunal Ferederal Alemán de Patentes, 25 noviembre 1997, asunto 24 W (pat) 188/96, ***Mona Lisa***, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, pp. 1022.
- Tribunal de Apelación de Bruselas, 3 octubre 2013, asuntos 2013/7132 y 2013/7133, Anne Frank Foundation/Benelux Office for Intellectual Property, “***The Diary of Anne Frank***” and “***The Secret Annex***”.

Creacion artistica como marca?

- Tribunal de AELC (EFTA) 6 abril 2017 Municipalidad de Oslo, asunto 'Vigeland'



Registrar una obra de arte como marca puede ser contrario al orden público

against public order

Tribunal AELC (EFTA) 6 abril 2017 Municipalidad de Oslo, asunto ‘Vigeland’,

“An artwork may be refused registration, for example, under the circumstances that its registration is regarded as a genuine and serious threat to certain fundamental values or where the need to safeguard the public domain, itself, is considered a fundamental interest of society.”(para. 92).

Puede denegarse el registro de una obra de arte, por ejemplo, cuando se considere que su registro constituye una amenaza real y grave para determinados valores fundamentales o cuando la necesidad de salvaguardar el dominio público, en sí misma, se considere un interés fundamental de la sociedad.

Arte que puede ser una marca valida

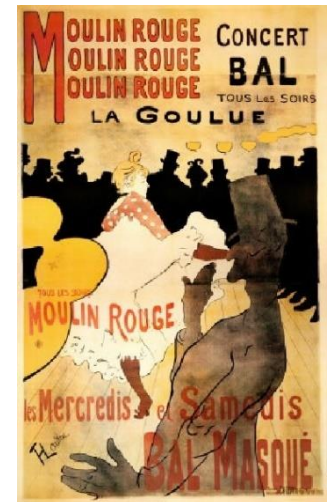
- Sala de Recurso 31/8/2015, R 2401/2014-4, Anne Frank Fonds (“*Le Journal d’Anne Frank*”).
- Sala de Recurso 22/3/2018, R-1297/2016-2 “*WINNETOU*”
- MUE 799 137 *La Gioconda* (fig) RI aceptado el 25/3/2010 para fruta fresca de todo tipo verduras y verduras frescas, en especial naranjas en clase 31



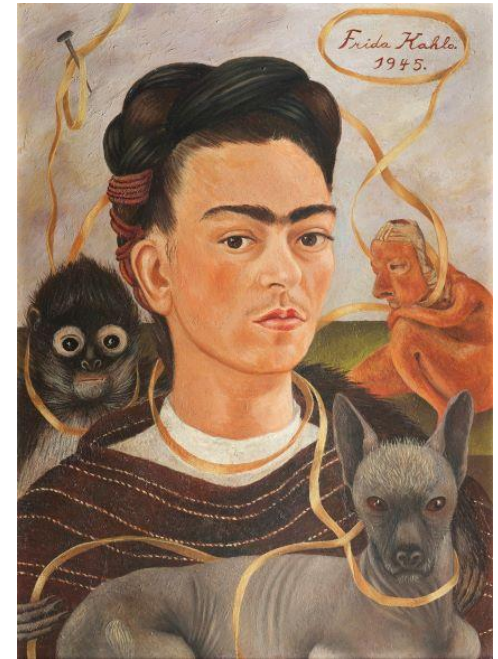
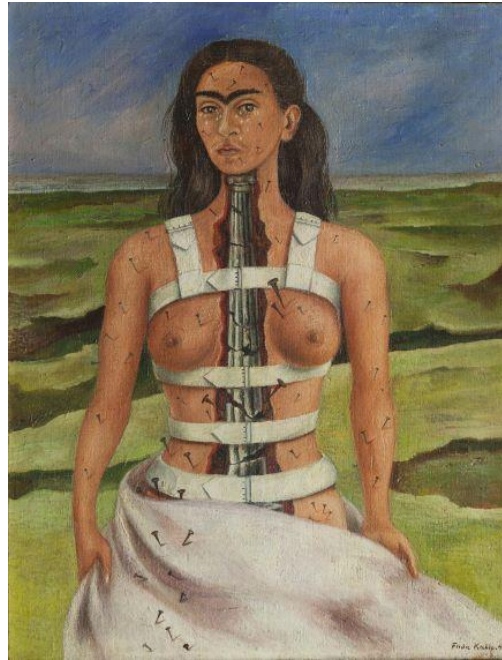
LA GIOCONDA

Arte que puede ser una marca valida

- MUE 4 031 704 **DON QUIJOTE** registrado el 26/5/2006 para bebidas de las clases 32 y 33
- MUE 9 967 829 registrada el 17/10/2011 para las marcas de las clases 9, 16, 21, 24, 25, 28
- MUE 10 625 143 registrada el 25/6/2012 para productos de las clases 29 y 30
- MUE 11 363 645 registrada el 25/4/2013 para productos de la clase 31



Arte rechazado como marca por ser arte y no una marca distintiva



CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple

ID	1281357	Country	MX - Mexico	Correspondence address
Organisation	CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple	State/county	Distrito Federal	CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple
		Town	Ciudad de México	Av. México núm. ext. 5843, La Noria, Xochimilco
Legal status	Legal entity	Post code	16030	Ciudad de México Distrito Federal
		Address	Av. México núm. ext. 5843, La Noria, Xochimilco	16030 MÉXICO

¿Esta imagen es una creación artística?
¿Se puede registrar como marca?

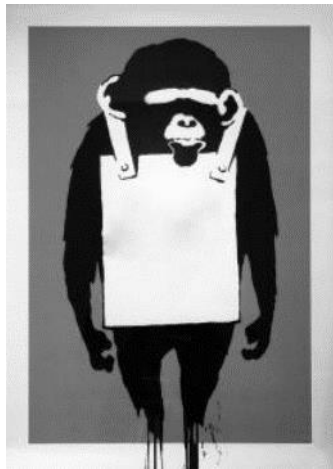


Los asuntos Banksy: 47807 C 30/11/2020

- “Los derechos de autor son para perdedores ... y las marcas también”
- La MUE de Banksy fue declarada nula por mala fe (IPKAT <https://ipkitten.blogspot.com/2020/09/copyright-is-for-losers-and-so-are.html>) 15/9/2020



25/10/2022, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.) classes 9, 16, 41



25/10/2022, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)

Los grafittis de Banksy

					
Flower Thrower	Laugh Now	Girl with an Umbrella	Radar Rat	Love Rat	Bomb Hugger
trade mark n°012575155	trade mark n°017981629	trade mark n°017981633	trade mark n°017981636	trade mark n°017981624	trade mark n°017981637

25/10/2022, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)

- Relación entre BANKSY y el titular de la EUTM
- El signo **no carece de carácter distintivo ni es descriptivo** en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), RMUE.
- **El hecho de que el signo impugnado sea una obra de arte no es obstáculo para que el signo sea también una marca indicativa del origen de los productos y servicios de que se trate**
- La conclusión de que el signo sería el objeto de los productos y servicios no se desprende automáticamente del hecho de que el signo contenga una obra de arte

25/10/2022, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)

- **Supuesta falta de intención de utilizar la marca**
- ✓ La presunción de que la necesidad de permanecer en el anonimato fue la razón para renunciar a la protección de los derechos de autor y optar por la protección de la marca, aunque fuera correcta, no puede justificar que se declare que el titular de la marca comunitaria no tenía intención de utilizar la marca controvertida.
- ✓ La frase de Banksy "Los derechos de autor son para perdedores" no tiene nada que ver con el asunto que nos ocupa.
- **Supuesta elusión de disposiciones de la legislación sobre derechos de autor**
- ✓ Una misma obra de arte puede estar protegida tanto por el derecho de autor como por el derecho de marcas

III. Los derechos de autor frente a las marcas

Introducción

- Artículo 5, apartado 4, letra b), inciso iii), **Directiva de la UE:**
- Cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o que, si está registrada, pueda declararse su nulidad cuando y en la medida en que: el uso de la marca pueda prohibirse en virtud de un derecho anterior, distinto de los derechos contemplados en el apartado 2 y en la letra a) del presente apartado, y, en particular: iii) un derecho de autor;
- Artículo 60, apartado 2 letra c), RMUE:
- También se declarará la nulidad de una marca de la UE mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca cuando el uso de dicha marca pueda prohibirse en virtud de otro derecho anterior previsto en la legislación de la Unión o en el Derecho nacional que regule su protección, y en particular:
- Derechos de autor

Condiciones

- Derechos de autor
- En virtud del Derecho de la UE o nacional
- Puede invocarse para impedir el uso de una marca

Determinar la legislación aplicable

- En virtud de la legislación de la UE o nacional que regula su protección
- Los derechos de autor no están plenamente armonizados en la UE
- Legislación nacional: el solicitante de la anulación puede elegir entre una de las **27** legislaciones sobre derechos de autor

Derechos de autor y legislación nacional

- ¿EL DERECHO NACIONAL DE UN ESTADO MIEMBRO O DE CUALQUIER ESTADO?
- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 18 DE MAYO DE 2012, asunto n.º 5637 C, ap. 19: el artículo 53, apartado 2, letra c), remite a las legislaciones de los Estados miembros.

Prueba de la Ley Nacional

- LA CARGA DE LA PRUEBA RECAE EN EL SOLICITANTE DE LA ANULACIÓN
- ¿PERO LA LEY DE UN ESTADO MIEMBRO ES UNA CUESTIÓN DE HECHO O DE DERECHO?
- RESPUESTA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL: UNA CUESTIÓN DE DERECHO
- Sentencia de 27 de marzo de 2014, asunto C-0530/12.

Prueba de la Ley Nacional

- En caso de duda, la Oficina recabará, por iniciativa propia y por los medios que considere apropiados, información sobre la legislación nacional del Estado miembro de que se trate (par.45)
- Solicitar a las partes
- Nombrar a un experto:
- Estudio elaborado actualmente por las Juntas
- Programa de convergencia en artículo 8, apartado 4

Capacidad jurídica

- EL AUTOR
- LOS CO-AUTORES
- LOS AUTORES HEREDEROS
- EL EMPLEADOR
- EL TITULAR DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES
- EL/LOS LICENCIATARIO(S) EXCLUSIVO(S)
- EL/LOS LICENCIATARIO(S) NO EXCLUSIVO(S)
- LOS CÓNYUGES Y OTROS EX LOS HEREDEROS
- ADMINISTRADOR CONCURSAL

Cómo demostrar la AUTORÍA

- CERTIFICADO DE REGISTRO
- CERTIFICADO DE DEPÓSITO EN UNA SOCIEDAD COLECTIVA O UNA ASOCIACIÓN DE AUTORES
- DECLARACIÓN JURADA DEL AUTOR O AUTORES
- DECLARACIONES DE TERCEROS
- PERIÓDICOS, REVISTAS, LIBROS
- SENTENCIAS ANTERIORES

Originalidad de la obra

- La definición europea de la noción de "originalidad" ha sido ampliada por la jurisprudencia a todo tipo de obras
- **Infopaq, sentencia de 16 de julio de 2009 [ECLI:EU:C:2009:465](#)**
 - 37 En estas circunstancias, los derechos de autor en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 sólo pueden aplicarse en relación con una prestación que sea original en el sentido de que constituya una creación intelectual propia de su autor".

Originalidad de la obra

- Painer, sentencia de 1 de diciembre de 2011, [ECLI:EU:C:2011:798](#), ap. 88-93
- Una creación intelectual es propia si refleja la personalidad del autor
- El autor pudo expresar su capacidad creativa en la realización de la obra tomando decisiones libres y creativas
- Por lo que respecta a una fotografía de retrato, el fotógrafo puede tomar decisiones libres y creativas de varias maneras y en varios momentos de su producción

Originalidad de la obra

- Football Dataco Ltd, sentencia de 1 de marzo de 2012, [ECLI:EU:C:2012:115](#), ap. 38 (Partidos de fútbol)
- Cofemel, sentencia de 12 de septiembre de 2019 [ECLI:EU:C:2019:721](#)

Originalidad: Conclusión

- Según el criterio de originalidad de la UE, una creación puede considerarse obra si:
- Se trata de una creación original del propio autor (en otras palabras, la obra no es una simple copia);
- La creación refleja su personalidad;
- El autor, junto con la creación de la obra, ha podido expresar su capacidad creativa tomando decisiones libres y creativas e imprimiendo así su toque personal a la obra.

¿Qué preguntas deben hacerse a las partes?

- Aportar jurisprudencia sobre situaciones similares.
- Aportar opiniones de expertos.

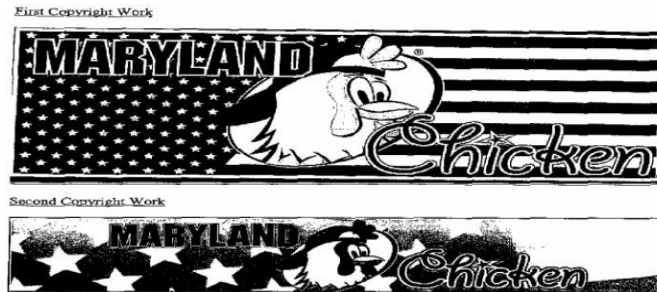
Una obra artística contra una marca figurativa

- MUE n.º 4 769 832 declarada nula, resolución de 15 de noviembre de 2012 Asunto n.º. 3556 C



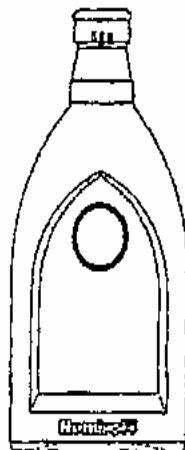
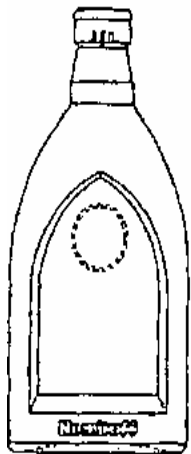
Una obra artística contra una marca figurativa

- MUE n.º 8 860 678 declarada nula, resolución de 5 de marzo de 2012
Asunto n.º 5377 C



Una obra artística contra una marca dimensional

- RI 850 398 Declarado nulo, resolución de 28 de noviembre de 2011
Asunto nº 4315 C.



Una obra artística contra una marca dimensional



VS



13/05/2009 -2483C

Un título de obra contra una marca denominativa

- TONY MONTANA' (MUE n.º 5 496 757) vs. 'TONY MONTANA' (Al Pacino en SCARFACE)
- Marca declarada nula: Resolución de 14 de abril de 2011, asunto 3961 C



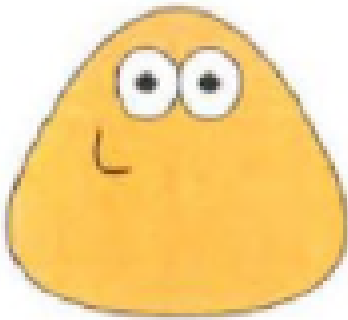


VS



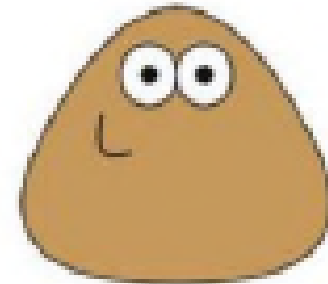
- **09/12/2019, R 785/2019-5, pink-fury (fig.) / pink-fury (fig.)**
- La presentación gráfica de las palabras y también el fondo sobre el que se representan no puede considerarse una obra de arte.
- La estilización de todo el logotipo, incluida la cinta retorcida que se coloca debajo de la letra "k" apuntando hacia la derecha, es de tal simplicidad que fácilmente podría haberla creado cualquiera y no exhibe ningún valor creativo autónomo.

ADULT POU



Protected work

VS



Pou

Contested trade mark

Resolución de nulidad nº 13 473 C



Representations from the earlier protected work
'The Simpsons: 1998 Style Guide'

VS

Duff
GOLD

Contested trade mark


CANCELLATION No 31 481 C (INVALIDITY)

Gaudí: R-1100/2020; 29/01/2021




Jean Charles de Castelbajac: R-0305/2020; 11/12/2020




- Force Bleue ;



- Force Rouge ;



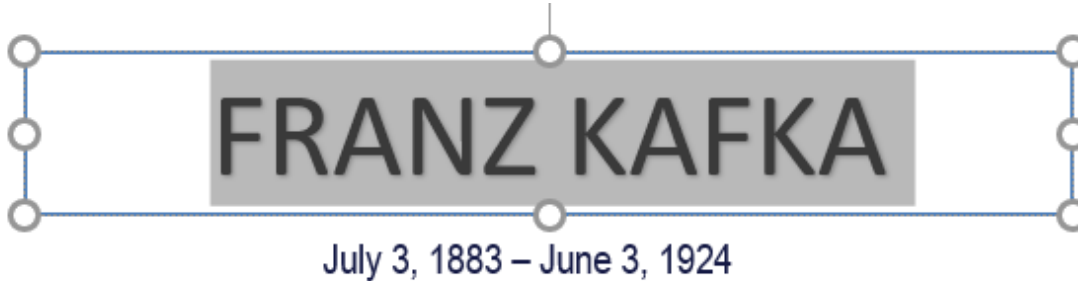
- Ange Black Force ;



- Youth Force .



El último reto: las marcas de autores o libros clásicos



ERNEST HEMINGWAY

July 21, 1899 – July 2, 1961

CLASS 9; CLASS 16; CLASS 25; CLASS 41;

Distinctive?

3 casos pendientes de la Gran Sala: George Orwell

- George Orwell, MUE n.º 17 869 417
- Granja de animales, MUE n.º 17 869 420
- 1984, MUE n.º 17 869 425

Lo último del conflicto: la saga de la VESPA



IV. La problemática de los museos

Los museos y sus marcas

- Museo Gaudí y Museo Antonio Gaudí, R-2196/2016-2 14/7/2017
- Museo Van Gogh de Ámsterdam: R-1969/2015-2 de 14/7/2016



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



youtube/euipo

Thank you