

MARCAS DE FICCIÓN - FICCIONAL TRADEMARKS. CUANDO LA PROTECCIÓN TRASCIENDE EL MUNDO REAL

Por Hugo R. Mersán (*)

Introducción.

Marcas reales y marcas de ficción - ¿Por qué las utilizamos?

En el mundo real, las marcas han sido creadas para distinguir, bajo una denominación y/o logotipo particular, productos y servicios ofrecidos por una persona de los pertenecientes a terceros. En tal sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos explica que una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada (1). Por su parte, la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual – INTA – define a las marcas como cualquier palabra, nombre, slogan, símbolo, diseño de embalaje, entre otros que sirven para identificar un producto de los demás en el mercado e identificarlo con su origen (2).

El origen del derecho de marcas, según ciertos autores, podemos remontarlo a la antigüedad, trazándolo hasta 5000 a 3000 a.C., donde los Egip-

(*) Profesor Titular de la Cátedra de Derechos Intelectuales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Colaboración de la Abg. Liliana Rosanne Nolan. Estudio “MERSÁN, Abogados”.

(1) <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>

(2) <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/LearntheLanguageFactSheet.aspx>

cios, Griegos, Romanos y Chinos utilizaban varias formas de marcado para identificar quién había elaborado cierto objeto, por ejemplo, objetos de cerámica y ladrillo. Hoy día, las marcas cumplen diversas funciones como: indicación de origen (dado que conforme a lo mencionado supra, las marcas determinan quién es el fabricante u oferente de un determinado producto), distinción entre productos y servicios (de manera a que los consumidores puedan optar entre diversos productos), garantía (dado que garantizan uniformidad en cuanto a la elaboración de productos y la provisión de servicios) y publicidad (dado que constituyen el único mecanismo a través del cual el propietario podrá ofrecer sus productos en el mercado) (3).

Las marcas han adquirido una importancia trascendental durante los siglos XX y XXI, debido a que orientan a los consumidores respecto a que productos adquirir y sellan su impronta en nuestras mentes de manera a que nos volvamos fieles a determinados productos por desplegar un determinado signo distintivo, el cual hemos aprendido a admirar y desear.

Pues bien, la industria cinematográfica, al igual que los autores, no se encuentran ajenos a la importante función que cumplen estos signos, que se han vuelto parte de nuestra rutina diaria. Es por ello que en muchos casos, los autores presentan marcas, usualmente ficticias, en sus relatos, de manera a volverlos más interesantes o reales; de igual manera, varias películas exhiben reconocidas marcas a fin de dar una suerte de continuidad entre el mundo real y el mundo ficticio, como es el caso de las diversas marcas de automóviles utilizadas en las películas de James Bond o el despliegue de la tienda TIFFANY & CO. en la película *Breakfast at Tyffany's*, en la cual podemos observar a la bella Audrey Hepburn parada en frente de la famosa tienda que dio el nombre a la película. En tales casos, la marca puede ser utilizada por los autores o productores en virtud de un contrato entre el propietario de la marca y los productores/autores, cuyo objetivo principal será el de llegar al mayor número posible de espectadores; sin mediar contrato alguno.

Además, como ya fuera mencionado anteriormente, muchos autores optan simplemente por utilizar marcas ficticias, inventadas, de manera a evi-

(3) Otamendi, J. *Derecho de Marcas*. Abeledo Perrot: Buenos Aires, 1989. pp. 8 a 12.

tarse todo el engorroso trámite que podría implicar un contrato con el propietario. Tales marcas podrían ser o no semejantes a marcas reales.

Y aquí se nos presenta una serie de planteamientos: por ejemplo, ¿Qué derechos tiene el propietario de una marca real frente a una marca utilizada en una obra literaria o en una producción cinematográfica? ¿Puede alegar que dicha marca, caso sea similar a la suya, infringe sus derechos de propiedad intelectual? De igual manera, ¿podría la marca crear un riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, en detrimento del propietario y del público consumidor?

Por el contrario, puede suceder que un individuo o una corporación opte por utilizar una marca ficticia para ofertar sus productos / servicios; pensemos, por ejemplo, en la cerveza DUFF promocionada en la famosa serie The Simpsons. ¿Qué derechos tiene la cadena FOX sobre dicha marca? ¿Puede un tercero utilizarla para vender cervezas o bebidas alcohólicas? El uso de la marca en una serie televisiva ¿constituye un uso a los efectos de la Ley de Marcas? ¿Existiría una infracción de marca? ¿Constituiría una infracción a los derechos autorales o copyright de la cadena FOX?

Esta serie de cuestionamientos no tienen una respuesta única, determinante, sino que deben ser analizados en función al caso presentado. Ni la doctrina ni la jurisprudencia, mucho menos la legislación, han logrado hasta hoy aún resolver definitivamente estas series de cuestiones; por ello, aquí nos planteamos la problemática y seguidamente, trataremos de exponer el tratamiento que se ha dado a nivel internacional a los conflictos surgidos a partir de marcas ficticias, para luego advocarnos a nuestra propia legislación y los pocos casos que se han presentado en nuestro país.

Las marcas reales en un mundo irreal. ¿Puede el uso de una marca en una obra de ficción infringir derechos de propiedad intelectual?

Como ya ha sido mencionado, muchos autores y productores procuran que sus obras de expresión sean lo más real posible para el lector o espectador, esto es, tratan de reproducir en la fantasía, el mundo real tal cual como se nos presenta. Para ello se valen de signos distintivos que pueden o no coinci-

dir con signos existentes en la realidad, en cuyo caso, podrán o no suscribir contratos o acuerdos con sus respectivos propietarios.

Pues bien, la utilización de un signo idéntico o muy similar a una marca real, ¿genera algún tipo de conflicto entre el autor y el propietario de la marca? De manera a determinar si existe o no una infracción, debemos primeramente referirnos a la legislación marcaria y a que constituye "infracción" en los términos de la misma.

Muchos países confieren al titular de un registro marcario el uso exclusivo del signo para los productos o servicios amparados por dicho registro. En tal sentido, el reconocido doctrinario Jorge Otamendi, al analizar la legislación argentina, explica que la marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso y la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda confundir confusión o de alguna manera afectar ese derecho(4). En igual sentido, el Artículo 16 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio establece que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen signos idénticos o similares en el curso de operaciones comerciales (5).

Otros países, como los Estados Unidos de Norteamérica, si bien atribuyen un valor al registro, también consideran el primer uso como determinante al establecer los derechos prioritarios sobre una marca.

Tenemos, entonces, que el registro confiere un derecho exclusivo y un derecho de exclusión: una serie de medidas que el propietario puede iniciar cuando considera que su derecho exclusivo ha sido infringido de manera a evitar su perpetración y obtener, en su caso, la debida indemnización. Pero son requisitos esenciales para que tales acciones prosperen la creación o posibilidad de creación de confusión entre los consumidores o riesgo de asociación; la dilución de la fuerza distintiva de la marca (en los casos de marcas notoriamente conocidas) y/o el uso indebido de la marca. ¿Podemos alegar que una marca ficticia, una marca plasmada en una obra literaria o filmada en

(4) Otamendi, J. Ob. citada, p. 23.

(5) Artículo 16 - ADPIC.

una película cinematográfica constituye un uso indebido susceptible de generar confusión entre los consumidores? ¿Podrían tales consumidores caer en el error de que el propietario de la marca se encuentra de alguna manera vinculado o ha patrocinado la obra en cuestión? ¿Podría crear una confusión respecto al origen de la marca?

En un caso recientemente dirimido en los Estados Unidos, *Fortre Grand vs. Warner Bros.*, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito entendió que no. En el citado caso, la firma Fortre Grand, una empresa dedicada a la fabricación de software informáticos y propietaria de la marca "CLEAN SLATE", bajo la cual ofrecen un producto capaz de borrar por completo la actividad previa de los usuarios dentro de un ordenador de manera a que cada nuevo usuario comience su sesión con un "clean slate" (o borrón y cuenta nueva). Es propietaria de un registro federal y ha vendido millones de dólares en sus productos. Warner Bros. había utilizado el término clean slate para que una de las protagonistas del film *Batman: El caballero de la noche asciende*, Gathubela, pudiera borrar su historial de antecedentes criminales. Había además creado dos sitios web en los cuales los usuarios podían acceder a la compañía virtual Rykin Data que promocionaba el producto. Fortre Grand demandó a Warner Bros. por infracción marcaria y competencia desleal. La Corte del Distrito de Indiana en primera instancia y el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito en segunda instancia desestimaron la demanda dado que entendieron que no se había producido tal infracción. En efecto, la Corte enfatizó que para que exista infracción marcaria se deben cotejar primero los productos tangibles en cuestión. En este caso, el producto tangible ofrecido por Warner Bros. era una película y no un software, por lo que ningún consumidor se vería inducido a error respecto al origen de los productos, puesto que al comprar un ticket para asistir a una función de *Batman*, no estaba ni remotamente pensando en un software sino en una película. El software que formaba parte de la película era un objeto intangible y ninguna persona podría creer que el software ficticio de Warner Bros. estaba de alguna manera vinculado con el software tangible de Fortre Grand. Además, Warner Bros. gozaba del derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Constitución Americana. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta decisión, aunque no entró a analizar la garantía constitucional, sino que simplemente, consideró la utilización de las palabras "clean slate" por parte del demandado como un uso descriptivo para el software ficticio promocionado en la película; y como nadie puede "apropiarse"

de palabras, perfectamente legítimo. El Tribunal también consideró que posiblemente el resultado hubiese sido diferente si se analizaba la posibilidad de dilución de la marca; pero que ello no era plausible en este caso, puesto que no se había demostrado que la marca del demandante cumplía el requisito de notoriedad (6).

En otro reconocido caso, McGraw-Edison Co. vs. Walt Disney Prods., sobre el uso ilegítimo de la marca "TRON" (utilizada por el demandante para fusibles eléctricos y por el demandado para videojuegos, juguetes, etc.) el resultado fue diferente, puesto que en este caso si hubo un uso "real" de la marca, más allá del uso como título de una película (7).

De lo anterior, podemos colegir que para que exista infracción debe haber un riesgo de confusión; y para que se produzca tal riesgo, una utilización "real" de la marca en el mercado (más allá de uso en la fantasía) es necesaria. De lo contrario, podría intentarse alegarse la "dilución" o disminución de la fuerza distintiva del signo, pero ello connotaría la notoriedad o alto grado de reconocimiento de la marca.

Una marca ficticia trasladada al mundo material: ¿De qué tipo de violación estamos hablando?

El caso puede darse a la inversa; de esta manera, un autor puede inventar una marca ficticia en el contexto de su obra, de manera a dotarle de un mayor grado de "realidad" o tornarla más interesante al lector/espectador. Existen varios casos de marcas que han surgido a partir de ello.

Pues bien, puede ocurrir que un tercero decida utilizar la marca ficticia para ofertar sus productos o servicios en el mercado; por ejemplo, la cadena de hoteles Holiday Inn debe su nombre al musical Holiday Inn de 1942, cuyos protagonistas fueron Bing Crosby y Fred Astaire (8). En igual sentido, los

(6) FORTRES GRAND CORPORATION vs. WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. – Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos, No. 13-2337. Fecha: 14 de agosto de 2014.

(7) McGraw-EDISON CO. vs. WALT DISNET PRODUCTIONS. 787 F.2d 1163 (1986).

chocolates “WONKA”, presentados en el libro del autor británico Roald Dahl, son hoy día ofertados por la firma Nestlé.

En tales casos, ¿existe algún derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, bajo el régimen estatuido por la legislación marcaria) susceptible de proveer de protección al autor de la marca ficticia? O, por el contrario, ¿puede el tercero salirse con la suya y valerse de la marca ficticia para posicionar sus productos/servicios en el mercado?

Es una cuestión difícil. Por un lado, las leyes de derechos autorales protegen contra todo uso no autorizado de una obra, pero ¿Cuánto de la obra debe utilizarse para constituir un uso no apropiado de la misma? La ley de derecho de autor protege la forma de expresión de las ideas, no las ideas en sí mismas. En consecuencia, es discutible si la simple utilización de un vocablo para distinguir una marca podría otorgar derechos suficientes al autor de la obra.

Si nos valemos de las leyes marcarias, nos encontramos con el impedimento de que no existe uso del signo como marca: los consumidores no podrían asociar la marca a un producto tangible, puesto que la marca se limita a un mundo virtual. La “supuesta” marca no cumple con las funciones que le son propias, esto es, identificador de origen, diferenciador de productos/servicios similares, garantizador de calidad, etc.

En lo que hace referencia a la protección bajo el régimen de derecho de autor, a nivel internacional la jurisprudencia norteamericana ha establecido que para analizar si existe una infracción o por el contrario, fair use o un uso legítimo, se deben considerar varias cuestiones, entre estas la naturaleza del uso (con fines comerciales, por ejemplo), la naturaleza de la obra y la sustancialidad de la porción del material utilizado en relación a la obra como un todo, así como, el efecto de dicha utilización. En tal sentido, se ha considerado que la máxima de *minimis non curat lex* (la ley no se ocupa de las trivialidades) es aplicable también a los casos de infracción de derecho de autor, por lo que la utilización de una mera frase o palabra obrante en una obra constituiría una “trivialidad” y no implicaría el quebrantamiento de la ley. La copia

literal de partes pequeñas o insignificantes de una obra están permitidas, aunque ello no es aplicable en todos los casos. También debe hacerse análisis cualitativo del material copiado; si ello constituye una parte importante o sustancial de la obra, entonces la máxima de minimis no puede ser aplicable y sí podríamos encontrarnos ante una infracción (9).

En cuanto a la protección bajo el régimen marcario, la doctrina norteamericana, ante el análisis de este tipo de casos, ha determinado que las leyes marcarias requieren que la marca en cuestión haya obtenido prioridad en un mercado específico y para ello se requiere un “uso activo”. Muchos elementos de obras ficticias –incluyendo personajes, por ejemplo– gozan de protección bajo la legislación marcaria, aunque no tienen todos los elementos (10).

Para evitarse mayores inconvenientes, muchos autores y productores directamente optan por otorgar licencias para el uso de personajes, slogans, etc. asociados a sus obras.

A nivel internacional, ha habido algunos casos resueltos en relación a la apropiación o uso indebido de una marca ficticia en el mundo real. Así, en el caso TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION AND MATT GROENING PRODUCTIONS INC v. THE SOUTH AUSTRALIAN BREWING CO LTD AND LION NATHAN AUSTRALIA PTY LTD, la cuestión se resolvió en torno a si el uso de la palabra “DUFF”, utilizada en la serie Los Simpsons como una marca de cervezas por parte del demandado constituía o no una violación a los derechos de la cadena FOX y del creador de la serie, Matt Groening, planteado en Australia.

La marca “DUFF” había sido introducida a la mencionada serie como una cerveza imaginaria consumida por su protagonista, Homero y sus amigos; los productores de la serie habían otorgado licencias a fabricantes en Australia para producir remeras, gorros, entre otros artículos. Pero se habían negado a otorgar licencias para la producción de cervezas y otras bebidas alcohólicas,

(9) Arrow, B. Real-Life Protection for Fictional Trademarks. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volumen 21. The Berkeley Electronic Press: 2011. P. 130-132.

(10) Arrow, B. Ob. citada, p. 120.

consideradas perjudiciales para menores de edad. La firma South Australia Brewing Co. empezó a comercializar cervezas y bebidas alcohólicas bajo la denominación "DUFF", por lo que la cadena FOX instauró una demanda por infracción marcaria y por "passing off". La Corte Australiana entendió que existía una clara e importante asociación entre la cerveza DUFF y los personajes de la serie, enfatizó que la misma había alcanzado una amplia cobertura y penetración en el mercado, además de ser ampliamente reconocido, por lo que se había alcanzado una reputación y notoriedad considerable en Australia, en relación a los personajes, nombres e imágenes, incluyendo la cerveza DUFF. La cerveza DUFF, aun no siendo un personaje, desempeñaba un papel importante en la creación del medioambiente de la serie. Por lo que los principios aplicables a los personajes y al título de una obra, eran igualmente aplicables a este producto ficticio. En consecuencia, "la creación deliberada por parte de los fabricantes de una asociación entre la cerveza por ellos ofertados y la serie Los Simpsons, a través del uso del nombre DUFF, cuando tal asociación es contraria a la política expresa de los productores de la serie, constituía una conducta engañosa" (11).

Otro sonado caso fue planteado ante la Corte del Sexto Distrito de Nueva York en los Estados Unidos. La firma DC Comics, Inc, creadores de la serie SUPERMAN, demandó a Jerry Powers, el editor de una publicación que se hacía llamar The Daily Planet, nombre idéntica al reconocido diario - ficticio - presentado en la serie SUPERMAN. Ambas partes alegaban el derecho exclusivo sobre el término The Daily Planet (cabe acotar que en algún momento, la Powers había sido propietario de un registro para el mismo, aunque dicho registro fue cancelado). La Corte encontró que el diario ficticio desempeñaba un papel fundamental en el desarrollo de la historia y que DC había realizado un esfuerzo considerable para utilizar el personaje de SUPERMAN en forma conjunta a una serie de productos. Aun cuando no había sido objeto, propiamente, de un contrato de licencia, sí había desplegado en varios productos que provenían de tales licencias. Por el contrario, el uso dado por

(11) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION AND MATT GROENING PRODUCTIONS INC. vs. THE SOUTH AUSTRALIAN BREWING CO LTD AND LION NATHAN AUSTRALIA PTY LTD. Corte Federal de Australia - Registro del Distrito de Nueva Gales del Sur. No. NG 155 de 1996 FED No. 365/96.

Powers al término *The Daily Planet* había sido esporádico y breve. Por ello, únicamente el uso dado por DC Comics a *The Daily Planet* era suficiente como para establecer derechos bajo el derecho consuetudinario marcario, a más de que el mismo se había entrelazado inextricablemente en la historia de SUPERMAN. Por ello, hizo lugar a la demanda, e incluso determinó que los demandados al adoptar *The Daily Planet* como nombre para su diario habían tenido la intención de engañar o al menos, confundir al público consumidor respecto al origen de la publicación (12).

Un autor se pregunta si la solución hubiese sido diferente en caso de que no hubieran existido contratos de licencia por medio y, en virtud a los mismos, un uso real de las marcas relacionadas con SUPERMAN (13).

PARAGUAY: La posible solución a estos planteamientos bajo la Ley de Marcas y la Ley de Derecho de Autor.

En Paraguay, la ley de marcas establece que el registro de una marca realizado de conformidad a la ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales correspondientes acciones y medidas en contra de sus intereses, así como a oponerse al registro de cualquier signo idéntico o similar al suyo (14). En el capítulo relativo a las infracciones, la Ley de Marcas determina los distintos supuestos de infracción, entre estos: a) la utilización en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca registrada, cuando ello pudiera producir un riesgo de confusión o asociación; b) la utilización en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca registrada para cualesquiera productos, servicios o actividad, cuando ello pudiera causar un daño económico a su titular o un injusto por la dilución de su fuerza distintiva; y c) la utilización de un signo en las mismas condiciones que el punto anterior, pero sin fines comerciales (15). En igual sentido, el Artículo 80 de la Ley de Marcas prevé que los actos susceptibles de causar confusión o riesgo de asociación con respecto a productos,

(12) DC Comics, Inc. v. Powers 482 F. Supp. 494 (S.D.N.Y. 1979).

(13) Arrow, B. Ob. citada, p. 144.

(14) Ley 1294/98 – Ley de Marcas – Artículo 15.

(15) Ley 1294/98 – Ley de Marcas – Artículo 84.

servicios o establecimientos ajenos ... y el uso indebido de una marca constituyen actos de competencia desleal (16).

Ante el primer planteamiento, la utilización de la marca en un contexto ficticio o fantasioso, nos preguntamos si el mismo podría configurarse dentro de los parámetros establecidos anteriormente. Es difícil determinar dado que para que prospere una acción por infracción la ley nos exige primeramente que haya un uso en el comercio. Pero en estos casos, si bien la obra en cuestión es introducida en el comercio, no estamos utilizando la misma para ofertar el producto como tal. Quizá una acción por competencia desleal podría arrojar mejores resultados, si se prueba suficientemente el riesgo de confusión o asociación causados y el uso indebido de la marca.

En el segundo de los casos, el uso de una marca ficticia para distinguir productos y/o servicios, la cuestión se torna también dificultosa, puesto que la ley exige el registro de manera a que pueda prosperar la acción por infracción. En consecuencia, el propietario de la obra debe haber registrado la marca ficticia como marca para poder promover la mencionada acción. En muchos casos, mientras que el titular opta por registrar el título de la obra, difícilmente registre también los demás elementos desarrollados a lo largo de la misma, salvo que tenga intención de otorgar licencias bajo tales denominaciones. Además, debe producir un riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, otro extremo en suma difícil, puesto que es dudoso que un consumidor confunda el origen de un producto en el mercado con una marca ficticia en una obra. Ello dependerá del grado de notoriedad de la obra y del papel desarrollado por la marca ficticia dentro de la obra.

Quizá existan mayores posibilidades si se alega una dilución de la fuerza distintiva de la marca, pero nuevamente, nos encontramos ante el requisito del registro; y la fuerza adquirida por la denominación ficticia en la mente de los consumidores.

La acción por competencia desleal nos libera de la carga del registro, pero para que ella prospere, se debe probar la confusión (entre los servicios, empresa o establecimientos ajenos y los del infractor) y el uso indebido de la

marca. Nuevamente, requerimos que la marca sea registrada o al menos, solicitada para poder alegar un acto de competencia desleal.

Un precepto adicional que debemos mencionar es la prohibición del registro de signos que violen derechos de autor, contemplada en el Artículo 2º, inciso h) de la Ley de Marcas. El análisis aquí se centra en preguntarse si la marca ficticia se encuentra protegida por la Ley de Derecho de Autor o si la misma constituye un mero accesorio a la obra y por lo tanto, pasible de uso posterior por un tercero. Sobre ese punto nos centramos en el párrafo siguiente.

En lo que respecta a la protección otorgada por la Ley de Derecho, la legislación paraguaya estatuye que la protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio independientemente de su género o forma de expresión y del objeto material que contiene a la obra (17). No se requiere el registro para que opere la protección. La ley define a la obra como toda creación intelectual, en el ámbito literario o artístico ... (18) y seguidamente, en el Artículo 4º describe cuales son las obras susceptibles de protección.

Además, protege expresamente el título de la obra, si el mismo es original y la forma de expresión de las ideas del autor, tal cual como las mismas son explicadas, descritas, ilustradas, etc. Cabe destacar que la ley solamente protege la forma de expresión y no las ideas.

En consecuencia, quizá la forma de expresar una marca ficticia y desarrollarla dentro del contexto de una obra quedaría protegida bajo el escudo autorial, si la misma es suficientemente descripta y detallada y cumple un papel fundamental en la misma.

Si bien en nuestro país no han habido casos de demandas por infracción de marcas, podemos mencionar un caso relacionado a la obra audiovisual 7 cajas, estrenado en el año 2012. En una escena de la película, se utilizó la expresión "correee Víctor", la cual fue popularizada vía redes sociales y gran

(17) Ley 1328/98 - De Derecho de Autor y Derechos Conexos. Artículo 3.

(18) Ley 1328/98 - De Derecho de Autor y Derechos Conexos. Artículo 2.

parte de la población comenzó a reproducirla con la misma cadencia fonética. Incluso, un político de nombre Víctor la utilizó como eslogan para su campaña. Los productores de la película en un principio, observaron con agrado la popularidad adquirida por la frase, pero luego, consideraron su utilización en ciertos círculos (como el ámbito político, según lo mencionado anteriormente), como un uso indebido y hasta peligroso. Por ello, optaron por el registro de las frases más reproducidas por el público en varias clases de la nomenclatura internacional. El caso no llegó a tribunales, sino que los productores como primera medida, optaron por colacionar a quienes utilizaban en forma indebida tales frases, con lo que se dio solución al problema, sin necesidad de recurrir a los estrados judiciales.

Conclusión.

No existen respuestas directas.

La utilización de marcas en ficción genera una serie de debates y planteamientos que no parecen tener una respuesta determinante, sino que deben ser analizados a la luz de cada caso en particular. En efecto, la utilización de una marca en una obra podría o no constituir un ilícito según el tipo de uso. En muchos casos, no constituiría siquiera un ilícito, si el autor de la obra ha obtenido el consentimiento del propietario de la marca. Pero cuando no existe tal consentimiento o cuando se utiliza un signo similar o un signo relativamente genérico o descriptivo, deberían probarse varios extremos, puesto que todos somos libres de expresar nuestras ideas. En primer término, el grado de notoriedad de la marca utilizada; en segundo término, si existe un riesgo de confusión o asociación en los términos de las legislaciones marcarias. Siempre parecería que debe tenerse presente que estamos ante un uso en ficción y que lo que realmente el autor o productor pretende promocionar es una obra, no un producto, no un servicio, sino una forma de expresar ideas.

Por otro lado, la utilización de una marca creada para una obra en el mundo real también conlleva una serie de cuestiones: ¿Tenemos una acción bajo el régimen de marcas o bajo las leyes que protegen derechos autorales? Si nos inclinamos por el primero, parece menester contar con al menos un registro y un verdadero uso de la marca para productos/servicios, aunque sea bajo licencia. Si optamos por las segundas, debemos probar que la marca fic-

ticia ha sido suficientemente desarrollada dentro de la obra y fundamental para el desenvolvimiento de la trama.

En todos los casos, es primordial tomar en consideración la respuesta de los consumidores en el mercado.

¿Podrán los mismos trazar un vínculo entre el fabricante/empresario y el productor o autor mediante el signo en disputa?

