## Marcas: entre realidad y ficción

Lina María Diaz Junio de 2013

La protección concedida con las marcas tiene dos funciones principales: por un lado, dar certeza y confianza a los consumidores de que el producto que adquieren tiene un origen empresarial determinado, y por el otro lado, busca facilitar a los empresarios la venta de sus productos al diferenciarlos de otros que se encuentren en el mercado.

Sin embargo, dos casos en los que las marcas han pasado del mundo de los comics a la realidad y de la realidad al cine podrían ser el antecedente de futuros cuestionamientos sobre el alcance de la protección concedida con las marcas.

El primero de estos casos se presentó el año pasado en Colombia cuando los hermanos Oscar y Álvaro Ballesteros decidieron registrar y comercializar una cerveza bajo la marca *Duh*, similar a la favorita de Homero Simpson, protagonista de la comedia animada *Los Simpson*, creada en 1989 por Matt Groening para Fox Broadcasting Company (Fox).

Los hermanos Ballesteros se decidieron a producir su cerveza debido a que *Los Simpson* son caricaturas, no pertenecen a la realidad, y a que Fox no se dedica a la producción y comercialización de cerveza. Luego de asegurarse de que la marca Duff no estaba registrada, crearon la sociedad Duff Sudamérica S.A.S. (Duff Sudamérica), registraron la marca DuH en el 2008 y empezaron a comercializar una cerveza artesanal creada especialmente para estos propósitos<sup>1</sup>.

Sin embargo, en el 2010 Fox obtuvo el registro de la marca Duff para cervezas en Colombia, en el 2011 demandó penalmente a los hermanos Ballesteros por el delito de usurpación de marca, e interpuso una demanda por competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena y actos de engaño e imitación ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Duff Sudamérica; pese a que el proceso penal no prosperó, la SIC sí ordenó la suspensión de la producción, distribución y venta de la bebida alcohólica en agosto del 2012.

Aunque la posición final de la SIC aún no se conoce, lo cierto es que este litigio deja a la luz varios debates bastante interesantes. Por un lado, sin perjuicio de que la titularidad de Fox sobre los derechos autor le concedió una protección especial sobre la marca DuFF<sup>2</sup>, como en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> NOGUERA. NATALIA. La batalla legal entre 20th Century Fox y Duff Sudamerica. 19 de septiembre de 2012. Disponible en: <a href="http://www.eltiempo.com/carrusel/ARTICULO-WEB-NEW\_NOTA\_INTERIOR-12237952.html">http://www.eltiempo.com/carrusel/ARTICULO-WEB-NEW\_NOTA\_INTERIOR-12237952.html</a>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frente a la relación entre las marcas y los Derechos de autor Juan David Castro García señala que cuando se pretenda solicitar como marca un signo que cumpla con los requisitos para ser

efecto sucedió cuando los hermanos Ballesteros intentaron registrarla y la SIC denegó la solicitud, la relación entre los derechos de autor y las marcas no está suficientemente clara. Queda la duda de si la notoriedad de la marca Duff en el mundo de los comic puede llegar a limitar la comercialización de un producto real.

Sobre este punto es importante resaltar que el Consejo de Estado, en mayo de 1999, se pronunció sobre la registrabilidad de signos protegidos por derechos de autor como marcas, al anular la resolución de la SIC que denegaba la marca *Terminator* para la clase 5a del artículo 20 del Decreto 755 de 1972, correspondiente a productos veterinarios, farmacéuticos, higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, etc., por ser igual al título de la famosa obra cinematográfica<sup>3</sup>.

La decisión del Consejo de Estado se basó en el fundamento de que la prohibición del artículo 83(g) de la Decisión Andina 344 de 1993, entonces vigente, solo aplica en los casos en que se cumplieran dos condiciones: (i) que se pretenda registrar el título de una obra protegida por derechos de autor, y (ii) que la marca pueda generar confusión en el público entre la obra y el producto que se pretende distinguir con el signo. Así el en caso de *Terminator*, tal riesgo de confusión en entre la obra cinematográfica y los productos veterinarios, farmacéuticos no existía.

Frente al último requisito vale reproducir las palabras del Consejo de Estado:

Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier otro producto o servicio, aun cuando no hubiere

protegido por los derechos autor, es aconsejable contar al menos con la autorización de uso de los titulares de dicha creación. CASTRO GARCÍA. Juan David. La Propiedad industrial Universidad Externado. Bogotá. Marzo de 2009. P 62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La SIC decidió denegar la solicitud de la marca *Terminator* bajo la causal (g) del artículo 83 de la Decisión Andina 344 de 1993, que prohíbe que se registren signos que correspondan a los títulos obras artísticas objeto de protección del derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular del mismo.

riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la" Supranotoriedad como marca del título de una obra. (Resaltado fuera de texto)

Seguramente el caso de *Terminator* servirá de antecedente para resolver el caso de las cervezas DuH y DuFF, pero quedan dudas frente a la aplicación directa del razonamiento empleado por el Consejo de Estado en el caso de las cervezas, por ejemplo, es necesario determinar criterios de confundibilidad, debido a que la película Terminator y productos veterinarios y farmacéuticos no tienen ningún tipo de relación, mientras que en el caso de Fox y Duff Suramérica se trata del mismo producto, cerveza.

Por otro lado, queda la inquietud de si alguien realmente podría confundir o creer que la cerveza de Homero sea la misma cerveza que vendían los hermanos Ballesteros, y cuáles serían los criterios que en futuros litigios se puedan emplear para resolver este interrogante.

Los cuestionamientos de éste no paran en el registro de la marca Duff, la demanda de competencia desleal también plantea interrogantes interesantes, ya que lleva a determinar si un producto ficticio puede considerarse como una marca notoria (Supranotoriedad en palabras del Consejo de Estado), y su uso por personas no autorizadas como un acto de aprovechamiento de reputación ajena, suficiente para limitar la comercialización de un producto real, considerando que la marca DuFF existió en la realidad hasta el 2010, año en que Fox la registró, luego de que DuH fuera comercializada por más de un año, y que Fox no ha ingresado al mercado de cerveza ni planea hacerlo, sino que espera obtener réditos económicos derivados del pago de licencias.

Igualmente, la demanda de competencia desleal supone sopesar el hecho de que, sin duda, el éxito de la cerveza DuH está en hacer ver la H como dos efes entrelazadas, luciendo de forma muy similar a la cerveza favorita de Homero Simpson.





<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> COLOMBIA. Consejo de Estado. C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Sentencia de mayo de 1998. Radicación número: 4212

Nota: Imagen tomada de la página:www.formulatv.com, del artículo: Duff Sudamérica no podrá comercializar Duff Beer, la cerveza de 'Los Simpson'

El segundo cuestionamiento sobre el alcance de la protección concedida por las marcas fue resuelto recientemente por la Corte Federal del Distrito de Indiana (la Corte) en Estados Unidos. La cuestión puesta a consideración de la Corte consistía en determinar si la marca "Clean Slate", empleada para identificar a un software que brinda seguridad a las redes informáticas, producido y comercializado en la realidad por la empresa Fortres Grand, había sido violada al ser mencionada en cuatro oportunidades durante la película de Batman -The Dark Knight Rises-, producida por Warnner Bros, al igual que en páginas web creadas para promocionar la película.

Al analizar el caso, la Corte señaló que no estaban presentes los elementos esenciales para declarar la violación de un derecho marcario, ni para que existiera confusión a la inversa. Frente a la violación señaló que la posibilidad de confusión de los consumidores del producto es el elemento esencial para determinar la infracción del derecho marcario, esto es, que con el derecho de exclusividad de las marcas no se busca evitar la confusión en general, sino la confusión que pueda llevar a decisiones de compra equivocadas; supuesto faltante en el presente caso, debido a que Warner Bros no intentó valerse del reconocimiento de la marca de Fortres Grand para vender su película.

Ahora bien, la Corte rechazó la posición del demandante, Fortres Grand, de que este fuese un caso de confusión a la inversa. Este tipo de confusión se presenta cuando un productor (A) satura el mercado con una marca similar a otra usada anteriormente por otro productor (B), de forma que el público consumidor atribuye los bienes del productor B al productor A, o asume que A y B están relacionados de alguna forma.

Así, la Corte no encontró los supuestos fácticos necesarios para concluir la existencia de un riesgo de confusión debido a que la marca "Clean Slate" no identifica productos similares en la película y en la realidad. Efectivamente, el producto realmente comercializado por Warnner Bros es la película Batman -The Dark Knight Rises-, en la cual sencillamente se hace mención a un software ficticio "Borron y cuenta nueva" (según la traducción de Clean Slate) para describir a su propiedad de borrar el historial criminal de uno de los personajes de la película Selina Kyle, gatúbela.

Sobre este punto la Corte también señaló:

Otra forma de entender este punto es señalar que Wanner Bros no está empleando "clean Slate" en un contexto marcario. En otras palabras, en la película la frase "clean slate" no se emplea para

identificar la fuente del software (porque no existe el software en la realidad), y tampoco se utiliza para identificar la fuente de la película". <sup>5</sup>

En suma, sin perjuicio de que los dos casos mencionados se hayan resuelto o puedan resolverse aplicando los principios del Derecho de marcas, como el principio de especialidad en el caso del software Clean Slate, lo cierto que estos casos muestran los retos que las nuevas tecnologías plantean para el Derecho de la Propiedad industrial y el Derecho de la Competencia, como en el caso de la cerveza Duff, sin mencionar casos que se han presentado en otras latitudes en los que grandes del internet como Google han sido condenados por violar los derechos de las personas y por actos de competencia desleal.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Another way of understanding this point is to say that Warner Bros. is only using "clean slate" in a "non-trademark" way. In other words, the film's use of the phrase "clean slate" is not "identifying the source" of the software product (because there is no real software product), nor is it really "identifying the source" of the film. ESTADOS UNIDOS. Corte Federal del Distrito de Indiana. FORTRES GRAND CORPORATION v. WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. Mayo 16 de 2013. (3:2012cv00535). Disponible en: <a href="http://dockets.justia.com/docket/indiana/inndce/3:2012cv00535/71143/">http://dockets.justia.com/docket/indiana/inndce/3:2012cv00535/71143/</a>