

# LA PARODIA DE MARCAS COMO ACTO DE DENIGRACIÓN DESLEAL EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

---

XAVIER GÓMEZ VELASCO\*

## RESUMEN

El presente trabajo aborda la eventual calificación de la parodia marcaria como acto de denigración desleal bajo el derecho español. Para ello, se recurre a doctrina y jurisprudencia, tanto española como extranjera. El objetivo es determinar los presupuestos en los que la parodia de marcas podría llegar a constituir un acto de denigración bajo el régimen de competencia desleal.

*Palabras clave:* propiedad industrial; competencia desleal; parodia marcaria; denigración.

## TRADEMARK PARODY AS UNFAIR DENIGRATION UNDER SPANISH LEGISLATION

## ABSTRACT

The present article addresses the eventual qualification of trademark parody as an act of unfair denigration under Spanish law. To this end, reference is made to doctrine and jurisprudence, both Spanish and foreign. The objective is to determine

\* Abogado y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Magíster en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito; magíster en Propiedad Intelectual por la Escuela de Leyes de Cardozo, Universidad de Yeshiva. Especialista superior en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid. Abogado en libre ejercicio profesional con énfasis en temas de propiedad intelectual. Docente de propiedad intelectual en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. Autor y expositor sobre temas de propiedad intelectual. Quito (Ecuador). Contacto: xgomezv@ipgomez.com. Fecha de recepción: 28 de junio de 2021. Fecha de aceptación: 14 de abril de 2022. Para citar el artículo: Gómez Velasco, Xavier. “La parodia de marcas como acto de denigración desleal en la legislación española”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 33, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2022, pp. 85-120. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n33.04>

the circumstances in which the parody of trademarks could constitute an act of denigration under the unfair competition regime.

*Keywords:* Industrial Property; Unfair Competition; Trademark Parody; Denigration.

## INTRODUCCIÓN

La parodia, en principio, entraña humor. Sin embargo, de acuerdo con la percepción, puede tomarse como burla y aquello, a su vez, como ofensa o descrédito. A la luz de estas premisas, se podría asumir que la parodia de marcas constituye un acto de denigración. Dicha conclusión es, sin embargo, apresurada. En efecto, no toda parodia marcaría satisfará los presupuestos que el régimen de competencia desleal establece para la ilicitud de los actos de denigración. Al efecto, el presente artículo propone una metodología de análisis de la parodia de marca como acto de competencia desleal en la modalidad de denigración.

El estudio se enmarca en la legislación española, específicamente la Ley 3/1991 de Competencia Desleal<sup>1</sup> (LCD) y la Ley 17/2001 de Marcas<sup>2</sup> (LM), con sustento en doctrina y jurisprudencia, española y extranjera<sup>3</sup>. El primer acápite expone la figura de la parodia marcaría y su incidencia en los derechos del titular de la marca parodiada. Este repaso es ineludible por cuanto la aplicabilidad de la normativa sobre competencia desleal depende, de acuerdo con el principio de complementariedad relativa, de que se trate de conductas que escapen a los derechos del titular marcario bajo el régimen de propiedad industrial. El segundo acápite, por su parte, busca encuadrar a la parodia marcaría como acto de denigración bajo el régimen de competencia desleal.

El recorrido propuesto permite determinar que, en razón de la extensión que han experimentado los derechos del titular marcario bajo la normativa de propiedad industrial, serán pocos los casos de parodia de marcas que puedan llegar a analizarse como acto de denigración desleal. Y, para aquellas parodias marcarías que alcancen a juzgarse en dicho ámbito, su ilicitud parecería ser la consecuencia más probable, principalmente por dos razones: primero, en razón de la amplitud con la que se ha interpretado la noción de renombre en el orden marcario, que podría incidir en

1 Gobierno de España. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. *BOE* núm. 10, de 11 de enero de 1991 § (1991). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628>.

2 Gobierno de España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE* núm. 294, de 08 de diciembre de 2001 § (2002). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>.

3 Conviene aclarar que, aun cuando no abundante, existe doctrina y jurisprudencia —sobre todo extranjera— sobre la parodia marcaría en el contexto de la propiedad industrial. Dicha doctrina y jurisprudencia se toman como soporte en el presente estudio, pues menos frecuente —hasta nula, podría decirse— es la doctrina y jurisprudencia sobre la parodia de marcas como acto de competencia desleal.

la consideración del menoscabo al crédito en la denigración; y, segundo, debido a que el recurso a la parodia de marca podría estimarse impertinente por la forma.

## I. LA PARODIA DE MARCAS FRENTE A LOS DERECHOS DEL TITULAR MARCARIO

### A. LA PARODIA EN EL ÁMBITO MARCARIO

La parodia es una figura con entidad propia, e inclusive tratamiento legislativo específico, en el marco de los derechos de autor<sup>4</sup>. En efecto, se encuentra contemplada como límite o excepción a los derechos del titular en el art. 39 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>5</sup> (LPI) y en el art. 5 de la Directiva 2001/29/CE<sup>6</sup>. Ello contrasta con la parodia de marca, respecto de la cual no existe previsión normativa expresa<sup>7</sup> sobre su admisibilidad<sup>8</sup>, por lo que su tratamiento es más bien

<sup>4</sup> El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de la Gran Sala de 3 de septiembre de 2014 en el asunto C-201/13, en el contexto del derecho autoral, ha señalado que “la parodia tiene por características esenciales, por un lado, evocar una obra existente, si bien diferenciándose perceptiblemente de ésta, y, por otro, plasmar una manifestación humorística o burlesca. El concepto de ‘parodia’, en el sentido de dicha disposición, no se supedita a requisitos que impliquen la necesidad de que la parodia tenga un carácter original propio, más allá de la presencia de diferencias perceptibles con respecto a la obra original parodiada, pueda razonablemente atribuirse a una persona que no sea el propio autor de la obra original, incida sobre la propia obra original o mencione la fuente de la obra parodiada”. Tribunal de Justicia, Gran Sala. Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW vs. Helena Vandersteen y otros, No. C-201/13, 3 de septiembre de 2014.

<sup>5</sup> El art. 39 LPI dispone:

“Parodia.- No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor. (Gobierno de España. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. *BOE* núm. 97, de 22 de abril de 1996 § (1996). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>”).

Adicionalmente, el art. 40 *bis* LPI establece otras dos condiciones, a saber, que no se cause perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor ni detrimento a la explotación normal de la obra.

<sup>6</sup> La parodia —junto con la caricatura y el pastiche— se encuentra también prevista entre las excepciones y limitaciones a los derechos de autor en la letra k) del apartado 3 del art. 5 de la Directiva 2001/29/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, L 167 § (2001). Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0029>).

<sup>7</sup> En efecto, “no encontramos en el ordenamiento jurídico español ni en el ordenamiento jurídico comunitario ninguna mención expresa al concepto de parodia de marcas”. Perlado Diez, M<sup>a</sup> Covadonga. “En un lugar de la marca de cuya parodia no quiero acordarme... Análisis del uso de la parodia con fines comerciales”. En: IV Certamen de artículos jurídicos sobre derecho del entretenimiento, Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE), 2017, p. 18. Disponible en: <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/31526>.

<sup>8</sup> Una excepción es el derecho estadounidense que expresamente considera a la parodia como una defensa en casos de dilución marcaría. Trademark Dilution Revision Act, 15

jurisprudencial y doctrinal. Esta discordancia, sin embargo, no obsta a que el régimen de la parodia en derechos de autor pueda, en cierta medida, contribuir a delinear los contornos de la parodia marcaría. Adicionalmente, un mismo signo podría hallarse protegido bajo el régimen autoral y el derecho marcarío<sup>9</sup>, esto es, como obra y como marca —tal podría ser el caso de una marca figurativa, mixta o tridimensional—, por lo que la parodia podría analizarse a un mismo tiempo en el contexto de los derechos de autor y del derecho marcarío —aun cuando el presente estudio se dirige solamente a este último ámbito—.

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, parodia es una *imitación burlesca*<sup>10</sup>. Implica la existencia de algo que se imita constituyendo “un contraste humorístico con el original”<sup>11</sup>. En el ámbito marcarío, esta figura “supone la expresión burlesca o satírica de una marca ajena sin consentimiento de su titular”<sup>12</sup>.

La eficacia de la parodia para transmitir un mensaje es incuestionable, inclusive en el ámbito marcarío<sup>13</sup>. Además de humor, puede envolver crítica o comentario<sup>14</sup>. Y es que “la razón de parodiar una marca es la misma que la de parodiar una canción, un libro o una película: crear un efecto humorístico o ingenioso a partir de un material que viene dado, que está presente en la sociedad y que en ocasiones encarna todo un modo de vida, de pensamiento o de status social”<sup>15</sup>. Sin embargo, ante la ausencia de una definición normativa, es incierto que se requiera de crítica o comentario para estimar la existencia de parodia o si, por el contrario, baste hacerlo

U.S.C. § (2006), sec. 1125(c)(3). Disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>.

9 Una reseña sobre esta doble protección se encuentra en Perdices Huetos, Antonio B. “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”. *Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 3, 1999, pp. 39-42. El mencionado autor concluye que, en esta hipótesis de doble protección y por lo que interesa al derecho autoral, se aplicaría el régimen general de la parodia de una obra protegida. Véase también Bugallo Montaña, Beatriz. “Parodia de marcas: en búsqueda de la ajustada aplicación del instituto”. *Propiedad intelectual*, año IV, n.º 6 y 7, 2004, p. 95. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/28713>.

10 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Definición de “parodia”. Disponible en: <https://dle.rae.es/parodia> (consulta: 11 de febrero de 2021).

11 Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, p. 19.

12 Sánchez Margareto, Carolina. “La parodia marcaría”. *Marchamos. Revista de Comunicación Interna de la Oficina Española de Patentes y Marcas*, año XVII, n.º 54, 2015, p. 38.

13 “Often, trademarks are useful targets for parodists because of their ability to act as a short-hand for expression, especially when the expression needs to be very concise. A Barbie doll figure for example can effectively communicate a message about the undesirability of creating unrealistic body expectations within the society. Using the Barbie trademark to communicate such a conflicting message helps in the delivery of this socially valuable message more effectively”. Basma, Dima. *The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective*. Tesis de doctorado, University of Manchester, 2016, p. 311. Disponible en: [https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54583181/FULL\\_TEXT.PDF](https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54583181/FULL_TEXT.PDF).

14 “Humor y crítica se encuentran tan inextricablemente entrelazados en la parodia que no es posible separarlos; es decir, no es posible impedir el uno sin por eso restringir la otra”. Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, pp. 22-23.

15 *Ibid.*, p. 35.

para entretenimiento<sup>16</sup>. Parecería que el humor o la burla son suficientes para la existencia de parodia, siendo la presencia de crítica o comentario un elemento de análisis de su licitud. Lo mismo cabe decir de la ausencia de finalidad comercial<sup>17</sup>.

Continuando con la parodia en derechos de autor —para contrastarla con la parodia de marcas—, se suele distinguir entre parodia y sátira<sup>18</sup>, sobre todo en la jurisprudencia estadounidense<sup>19</sup>. En la primera, el objeto de la crítica o comentario es la obra en sí misma, mientras que, en la segunda, dicho objeto de crítica o comentario es algo diferente<sup>20</sup>. La misma distinción se alcanza sobre la base de los conceptos de parodia antitemática y parodia no antitemática<sup>21</sup>. Sin embargo,

16 En los Estados Unidos, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito definió así a la parodia de marca:

“For trademark purposes, “[a] ‘parody’ is defined as a simple form of entertainment conveyed by juxtaposing the irreverent representation of the trademark with the idealized image created by the mark’s owner. [...] A parody must convey two simultaneous —and contradictory— messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody”. This second message must not only differentiate the alleged parody from the original but must also communicate some articulable element of satire, ridicule, joking, or amusement. Thus, “[a] parody relies upon a difference from the original mark, presumably a humorous difference, in order to produce its desired effect”. Kemp, Deborah J.; Forsythe, Lynn M. y Jones, Ida M. “Parody in Trademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb”, *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, n.º 14, 2015, p. 170. Disponible en: <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1348&context=ripl>”.

17 Hay quienes consideran a la ausencia de finalidad comercial como un elemento de la parodia misma. Véase Etrillard, Claire. “La parodie en droit des marques”. *Revue juridique de l’Ouest*, n.º 4, 2003, pp. 456-459. Disponible en: [https://www.persee.fr/doc/juro\\_0990-1027\\_2003\\_num\\_16\\_4\\_2749](https://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2003_num_16_4_2749); y Bugallo Montañó, “Parodia de marcas: en búsqueda de la ajustada aplicación del instituto”, *op. cit.*, p. 89.

Por el contrario, bajo el derecho estadounidense, se considera que los usos justos (*fair use*), como la parodia, pueden tener naturaleza comercial: “Commercial uses of a work or senior mark can be fair use, in that commerciality is merely a factor to consider when deciding whether the second use is fair and hence not infringing”. Kemp, Forsythe y Jones, “Parody in Trademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb”, *op. cit.*, p. 159.

18 El *Diccionario de la lengua española* define *sátira* como “composición en verso o prosa cuyo objeto es censurar o ridiculizar a alguien o algo” y “discurso o dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a censurar o ridiculizar”. Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española*. Definición de “sátira”. Disponible en: <https://dle.rae.es/sátira> (consulta: 11 de febrero de 2021).

De acuerdo con esta distinción, una sátira u otra forma de humor no calificaría como parodia, lo cual no implicaría su necesaria prohibición. Véase Dogan, Stacey L. y Lemley, Mark A. “Parody as Brand”. *U. C. Davis Law Review*, n.º 47, 2013, pp. 509-512. Disponible en: [https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/47/2/symposium/47-2\\_Dogan-Lemley.pdf](https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/47/2/symposium/47-2_Dogan-Lemley.pdf).

19 Marciani Burgos, Betzabé y Solórzano Solórzano, Raúl. “La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual”. *Derecho PUCP*, n.º 57, 2004, pp. 265-267. Disponible en: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/10336>.

20 Schechter, Roger E. y Thomas, John R. *Intellectual Property. The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*. Thomson West, 2003, pp. 243-245. La distinción entre, de una parte, parodias objeto o *target parodies* y, de otra parte, parodias medio o *weapon parodies* también se encuentra en Perlado Diez, “En un lugar de la marca de cuya parodia no quiero acordarme... Análisis del uso de la parodia con fines comerciales”, *op. cit.*, p. 11.

21 “El primer punto a tratar es cuál debe ser la relación de intertextualidad existente entre la parodia y la obra que le sirve de base. En ese sentido, la doctrina y jurisprudencia estadounidense y alemana han individualizado dos tipos de intertextualidad a los que ya hemos tenido ocasión de hacer referencia. La primera es aquella donde la

existen voces que estiman que esta distinción es inaplicable al contexto marcario y se deberían admitir tanto las parodias de marcas como las sátiras<sup>22</sup>. A pesar de ello, esta distinción se aplica con la consecuencia de que una sátira de marca no se ha considerado merecedora del mismo tratamiento que una parodia<sup>23</sup>.

Por su contenido de crítica o comentario, la parodia de marcas puede ser una manifestación del derecho a la libre expresión<sup>24</sup>. La expresión que encierra una determinada parodia se encuentra naturalmente sujeta a apreciación. Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos<sup>25</sup>

parodia toma como objetivo a la obra parodiada o su entorno cercano —autor, ámbito donde se desarrolla, personas que la disfrutan o usan, etc.; la segunda sería la parodia que toma la obra parodiada como arma para atacar, burlarse o simplemente referirse a una textualidad que nada tiene que ver con la obra parodiada. En este sentido, en el primer caso el objeto parodiado es un objetivo de crítica humorística (“*Target Parody*”); en el segundo es un simple arma (*sic*) para atacar humorísticamente otros objetivos que no tienen nada que ver (“*Weapon Parody*”). Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, p. 20. El autor aplica esta distinción también en el contexto marcario (pp. 33-43).

La referencia a *target parody* y *weapon parody* se encuentra en Landes, William M. y Posner, Richard A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Harvard College, 2003, p. 152: “Another distinctive feature of parody that complicates fair use analysis is that it doesn’t always ridicule or otherwise criticize the parodied work itself. Instead it may use that work —treating it as the standard of excellence— to disparage something else [...] In other words, the copied work used in the parody may be the *weapon* rather than the *target* [...] The ‘weapon’ form of parody [...] the cases tend to call ‘satire’”.

22 “The parody/satire distinction recognized in copyright does not seem workable in trademark law and it causes defendants and courts to work hard to characterize the work as a parody. [...] In trademark it makes sense to provide fair use, or noninfringement protection, to satiric works as well as to purely parodic works”. Kemp, Forsythe y Jones, “Parody in Trademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb”, *op. cit.*, p. 180. Véase también Dogan y Lemley, “Parody as Brand”, *op. cit.*, pp. 497-504; y Basma, *The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective*, *op. cit.*, pp. 312 y 315-316.

23 Así se consideró en la sentencia de la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, de 22 de marzo de 2012, en un caso en el que un fabricante de automóviles mostró, en una breve escena de un comercial, una pelota de básquet que evocaba (o imitaba) el diseño de unos bolsos de lujo, con el propósito, no de realizar una crítica o comentario sobre el titular de la marca o sus productos, sino “un comentario social más amplio, uno que constituye ‘un esfuerzo por desafiar a los consumidores a repensar lo que significa para un producto para ser lujoso’”. Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Louis Vuitton Malletier S. A. vs. Hyundai Motor America, No. 10 Civ. 1611 (PKC), 22 de marzo de 2012.

24 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo *et al.* *Derecho de la competencia desleal*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 2014, p. 653. En efecto, “no sería comprensible que la defensa de los derechos del titular de la marca, constituyera un obstáculo monolítico para la libertad de expresión, cuando ni siquiera el derecho de autor —con todo lo que significa en tanto defensa de una creación de la personalidad— puede impedir la representación satírica de una obra”. Bugallo Montaña, “Parodia de marcas: en búsqueda de la ajustada aplicación del instituto”, *op. cit.*, p. 93. Véase también Perlado Diez, “En un lugar de la marca de cuya parodia no quiero acordarme... Análisis del uso de la parodia con fines comerciales”, *op. cit.*, pp. 15-16: “El derecho a parodiar encuentra su justificación en el ordenamiento jurídico español como una manifestación del derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20.1.a) de la Constitución Española (‘CE’). No es un derecho absoluto sino que tal y como establece el artículo 20.4 de la CE tiene su límite en otros derechos”.

25 Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. VIP Products LLC vs. Jack Daniel’s Properties, INC., No. 18-16012, 31 de marzo de 2020. Imágenes tomadas

consideró que el siguiente producto —no juguete para perro— comprende un mensaje humorístico sobre la imagen idealizada de la marca parodiada, encontrándose dicho mensaje protegido por el derecho a la libre expresión, no obstante los derechos del titular marcario sobre la marca Jack Daniel's:



En este contexto de derechos fundamentales, las prerrogativas del titular marcario ceden —en principio<sup>26</sup>— ante el derecho a la libre expresión<sup>27</sup>. Muchos de estos casos, conviene advertirlo, constituyen usos de naturaleza no comercial<sup>28</sup>.

Ahora bien, para encajar la parodia de marcas en el régimen marcario, y haciendo de momento abstracción de la normativa aplicable, es útil distinguir: primero, si el uso de la marca parodiada es o no a título de marca<sup>29</sup> —esto es, para distinguir o no productos o servicios—<sup>30</sup>; y, segundo, si la marca parodiada es o no una marca notoria<sup>31</sup>.

de: McCarthy, Kathleen. “Trademark Parody and Freedom of Speech in the U.S.”. *JD Supra*, 31 de agosto de 2020. Disponible en: <https://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-parody-and-freedom-of-speech-70581/>.

26 Se ha señalado al derecho al honor como una limitante a los citados derechos constitucionales. Ávila de la Torre, Alfredo. “Actos de denigración”. En: *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Navarra: Aranzadi, 2011, p. 237.

27 “Obviously, where parody products express messages that fall within the core of the First Amendment, the defendant’s constitutional rights will trump any efforts by the trademark owner to enjoin the activities as infringement”. Schechter y Thomas, *Intellectual Property. The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, op. cit., p. 664.

28 Cabanellas de las Cuevas *et al.*, *Derecho de la competencia desleal*, op. cit., p. 654.

29 Conforme se expone en el apartado b) del presente acápite, puede haber diferencia entre uso *a título de marca* y uso *para productos o servicios* (véase nota 58). Ello, sin embargo, no es objeto de análisis en el presente estudio, por lo que se utiliza en general la expresión uso *a título de marca*.

30 El uso a título de marca “se presenta cuando un tercero usa el signo como designación comercial de productos fabricados o comercializados por el tercero o de servicios prestados por éste o, en todo caso, de productos o servicios que no provienen del titular de la marca”. Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial (III)*. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), 2006, p. 138.

31 Según se indica en el apartado b) del presente acápite, puede establecerse una distinción

Con relación a la primera diferenciación, puede suceder que el uso de la marca parodiada no sea para identificar productos o servicios<sup>32</sup>, es decir, que no se trate de uso a título de marca<sup>33</sup>, como cuando el uso es con fines informativos u ornamentales. En tal evento, dicho uso escaparía a los derechos del titular marcario. Si, por el contrario, se utiliza la marca parodiada para distinguir productos o servicios<sup>34</sup>, se debe determinar la existencia o no de riesgo de confusión<sup>35</sup>. Y es que, en términos generales, para la licitud de la parodia de marcas, se requiere que no exista apropiación de la función distintiva de la marca. En este ámbito, la parodia marcaria —al igual que la sátira<sup>36</sup>— difícilmente generaría riesgo de confusión<sup>37</sup>. En todo caso, la existencia o no de riesgo de confusión es algo que depende de

entre marca notoria y renombrada (véase nota 51), distinción ya abandonada en la legislación española. Debido a que su análisis rebasa el objeto del presente estudio, se utiliza en general la expresión marca *notoria*.

32 “En efecto, se puede distinguir, en primer lugar, el supuesto de que la parodia de la marca no se use en referencia o para identificar productos, sino que el producto que se ofrece y se adquiere es la propia parodia, bien que en un determinado soporte de importancia secundaria en la decisión de consumo. Así sucede, por ejemplo, cuando se estampan versiones deformadas de marca en pósters, pegatinas, camisetas, etc.”. Tactuk Retif, Marlene. *El derecho de transformación. Especial referencia a la parodia*. Tesis doctoral, Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, 2009, p. 451. Disponible en: <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/7355>.

33 Dentro del uso no marcario, se ha propuesto distinguir también entre usos comerciales y no comerciales. Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, pp. 36-37. Al respecto, se ha dicho:

“Definamos en qué consiste el uso comercial. Si se entiende éste como el uso propio de una marca, con finalidad distintiva, en sentido estricto, cuando no hay uso comercial no puede plantearse problemática del derecho de marcas. No obstante, aún más allá de la función distintiva pueden percibirse efectos comerciales en el uso de un signo que constituye marca: modernamente se hace referencia a estos usos calificándolos como “usos atípicos”. Si nos guiamos, pues, por diversas funciones que afectan la imagen de marca en el mercado el ámbito correspondiente al uso comercial se hace muy extenso. En este contexto parece muy difícil distinguir uso comercial o no comercial. Bugallo Montaña, “Parodia de marcas: en búsqueda de la ajustada aplicación del instituto”, *op. cit.*, p. 96”.

34 Se considera una hipótesis poco probable dado que “se ha de destacar la escasa idoneidad de las parodias para ser usadas como marcas, ya que mientras la marca es de duración tendencialmente indefinida, la vida útil de la parodia es sensiblemente breve”. Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, pp. 37-38.

35 La ausencia de riesgo de confusión como presupuesto de licitud de la parodia marcaria puede derivarse también de la aplicación analógica de la normativa de derechos de autor. Recuérdese que, en el contexto de los derechos de autor, el art. 39 LPI exige que la parodia “no implique riesgo de confusión” con la obra parodiada.

36 “Satire may go just as far as parody towards dispelling likely confusion in the trademark context”. Schechter y Thomas, *Intellectual Property. The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, *op. cit.*, p. 666.

37 “Even short of the constitutional line, however, the parody status of a product can affect the likelihood of confusion analysis and alter the outcome of an infringement case. This is because many consumers automatically understand that trademark owners rarely will make fun of themselves or license others to do so. Therefore, if the parody is a good one, consumers will get the joke, not draw any inference of sponsorship, and there will be no infringement”. Schechter y Thomas, *Intellectual Property...*, *op. cit.*, pp. 664-665. En el mismo sentido, Kemp, Forsythe, y Jones, “Parody in Trademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb”, *op. cit.*, pp. 163 y 182.



los hechos del caso específico<sup>38</sup>, con la consecuencia de que, en ausencia de dicho riesgo, la parodia escaparía también a los derechos del titular marcario<sup>39</sup>.

Si bien el riesgo de confusión es poco probable al parodiar marcas, más relevante se presenta el riesgo de dilución en el caso de las marcas notorias<sup>40</sup>, en razón de que son las marcas famosas aquellas principalmente expuestas a la parodia<sup>41</sup>. En efecto, “cabe destacar que dentro de los tipos de signos distintivos, generalmente son las marcas notoriamente conocidas las utilizadas en parodias de diversa índole, debido principalmente a la alta carga informativa que poseen y a su gran nivel de recordación por parte del consumidor”<sup>42</sup>. Si la marca parodiada no tuviese este estatus, difícilmente habría parodia<sup>43</sup>, pues el consumidor, al percibir la parodia de marca, no evocaría la marca parodiada. En este ámbito, el de las marcas notoriamente conocidas, la parodia se considera susceptible de ocasionar la dilución del signo<sup>44</sup> —especialmente en casos en los cuales se encuentra ausente crítica o

38 “Every parody is different, and every case will turn on its own facts with likelihood of confusion, as always, the touchstone”. Schechter y Thomas, *Intellectual Property. The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, *op. cit.*, p. 668.

Así, por ejemplo, se ha encontrado que existe conexión susceptible de producir riesgo de confusión entre chocolates GODIVA y galletas para perros DOGIVA. Véase la sentencia de la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Central de California, de 12 de septiembre de 1986, en el asunto Grey vs. Campbell Soup Co., 650 F. Supp. 1166.

39 “Nada se tiene que temer por el hecho de que surjan parodias por definición no confundibles con el original. En tanto no se tome la parodia por el original, el derecho de marcas nada tendrá que decir”. Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, p. 42.

40 Kemp, Forsythe, y Jones, “Parody in Trademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb”, *op. cit.*, p. 160.

41 “Food and beverage brands are routinely listed among the most famous and valuable brands in the world. With fame, however, comes the increased chance that a brand will be a target for trademark parodists”. McCarthy, Kathleen. “Trademark Parody and Freedom of Speech in the U.S.”, *op. cit.* Véase también Perlado Diez, “En un lugar de la marca de cuya parodia no quiero acordarme... Análisis del uso de la parodia con fines comerciales”, *op. cit.*, p. 21: “La parodia es especialmente relevante cuando la marca objeto de parodia sea una marca notoria o renombrada”.

42 Tactuk Retif, *El derecho de transformación. Especial referencia a la parodia*, *op. cit.*, p. 448. También Marciani Burgos y Solórzano Solórzano, “La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual”, *op. cit.*, p. 281. Situación similar ocurre en el caso de obras protegidas por derechos de autor, ya que “para ser objeto de parodia la obra no sólo debe estar divulgada, sino ser una obra de éxito y de implantación social elevada, hasta el punto que ser parodiado es un indicio de éxito”. Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, p. 29.

43 “Es de destacar que los casos de parodia de marcas involucran típicamente a marcas de productos o servicios reconocidos en el mercado: del generalizado conocimiento de dichas marcas deriva el éxito humorístico que se busca con la parodia”. Bugallo Montañó, “Parodia de marcas: en búsqueda de la ajustada aplicación del instituto”, *op. cit.*, p. 91.

44 “La dilución de una marca notoria consiste en la progresiva pérdida de su poder distintivo o publicitario, lo cual puede producirse, entre otros, en los siguientes casos: (i) cuando la marca es utilizada para distinguir productos o servicios diferentes; (ii) cuando la marca se torna común o genérica; (iii) cuando la marca se usa de manera adhesiva o parasitaria; o (iv) cuando la marca es utilizada en contextos distintos a los concurrenciales, como es el caso de la parodia de marcas”. Tactuk Retif, *El derecho de transformación. Especial referencia a la parodia*, *op. cit.*, p. 448. Véase también Marciani Burgos y Solórzano Solórzano, “La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual” *op. cit.*, p. 282.

comentario y, por el contrario, existe finalidad comercial<sup>45</sup>. Esta tarea, sin embargo, se dificulta por la complejidad de definir a la dilución marcaría, para lo cual, a los efectos del presente estudio, basta con indicar que se considera que comprende generalmente dos especies: dilución por difuminación (o *blurring*) y dilución por descrédito (o *tarnishment*)<sup>46</sup>. La primera —dilución por difuminación— consiste en que el uso de la marca notoria en productos o servicios diferentes merma la asociación inmediata que el consumidor realiza entre dicha marca y los productos o servicios a los que se aplica, disminuyendo así su fuerza distintiva, mientras que la segunda —dilución por descrédito— involucra la afectación a la marca notoria debido al uso en productos o servicios que deterioran su imagen en la mente del consumidor<sup>47</sup>. Como se aprecia, el riesgo de dilución depende de las circunstancias de cada caso y la apreciación que se haga de ellas.

Por último, no obstante la diferenciación que puede establecerse en función de si la marca parodiada goza o no de notoriedad y la poca probabilidad de riesgo de confusión, la parodia puede enervar tanto la infracción confusionista de la marca como la dilución de una marca notoria<sup>48</sup>.

## B. LA PARODIA DE MARCAS EN LA LEY DE MARCAS

Según se indicó en el acápite anterior<sup>49</sup>, la parodia marcaría no cuenta con un tratamiento específico bajo la LM. Ello, sin embargo, no obsta a que pueda analizarse

<sup>45</sup> Así lo consideró la jurisprudencia estadounidense (Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos) en sentencia de 21 de noviembre de 1994 en un caso que involucró un comercial televisivo que utilizaba una versión modificada del ciervo de la marca John Deere (Deere & Company vs. MTD Products, Inc., 41 F. 3d 39):

“The commercial takes a static image of a graceful, full-size deer —symbolizing Deere’s substance and strength— and portrays, in an animated version, a deer that appears smaller than a small dog and scampers away from the dog and a lawn tractor, looking over its shoulder in apparent fear. Alterations of that sort, accomplished for the sole purpose of promoting a competing product, are properly found to be within New York’s concept of dilution because they risk the possibility that consumers will come to attribute unfavorable characteristics to a mark and ultimately associate the mark with inferior goods and services”.

<sup>46</sup> El derecho estadounidense considera dos tipos de dilución: *blurring* y *tarnishment*. La primera se define como la “asociación que surge de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que menoscaba el carácter distintivo de la marca famosa”, mientras que la segunda como “asociación que surge de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que daña la reputación de la marca famosa”. Trademark Dilution Revision Act, sec. 1125(c)(2)(B) y (C).

Sobre la dilución marcaría, y un estudio comparativo entre el derecho de la Unión Europea y el de los Estados Unidos, véase Cernadas Lázare, Marta; Areán Lalín, Manuel y García Pérez, Rafael. *La dilución de la marca de renombre*. Madrid: Marcial Pons, 2019.

<sup>47</sup> Arana Courrejolles, María del Carmen. “La dilución: un reto para el derecho marcarío”. *Derecho & Sociedad*, n.º 20, 2003, pp. 290-291. Disponible en: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17319>.

<sup>48</sup> Kemp, Forsythe, y Jones, “Parody in Trademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb”, *op. cit.*, pp. 147 y 159: “Generally, parody is a defense to both trademark infringement and dilution. [...] Parody can be considered a defense under both traditional trademark infringement and dilution causes of action”.

<sup>49</sup> Véase la nota 7.

bajo el régimen general de los derechos del titular marcario, conforme han hecho la doctrina y la jurisprudencia.

El art. 4 LM, reformado por el Real Decreto-ley 23/2018<sup>50</sup>, define marca como todo signo apropiado para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
- b) ser representado en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

En su versión anterior a la reforma mencionada, la LM, en su art. 8, apartados 2 y 3, distinguía entre marca notoria y renombrada, en función de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor<sup>51</sup>. Esta distinción fue eliminada por el Real Decreto-ley 23/2018<sup>52</sup>, en cuyos antecedentes se da cuenta de que:

La protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión.

A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida “por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios”<sup>53</sup>.

50 Gobierno de España. Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE* núm. 312, de 27 de diciembre de 2018 § (2018). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17769>.

51 Respecto de esta diferenciación, la doctrina señaló que “en el sistema de la Ley española de 2001 la marca notoria y la marca renombrada tienen una nota en común y un rasgo diferenciador. La nota común es que la marca notoria y la marca renombrada se caracterizan por ser marcas conocidas por el público. El rasgo diferenciador es el siguiente: en tanto que la marca notoria debe ser conocida por el sector del público al que se destinan los correspondientes productos o servicios, la marca renombrada debe ser conocida por el público en general”. Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*, 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2013, pp. 681-682.

52 Sobre eventuales consecuencias de esta eliminación, se puede consultar Haro Bravo, Zaira Vanessa. *Las marcas notorias y renombradas: conceptualización, protección y publicidad*. Tesis de maestría en Propiedad Intelectual, Universidad Internacional de la Rioja, Quito, 2019. Disponible en: <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/8253/HARO%20BRAVO%2C%20ZAIRA%20VANESSA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

53 La referencia a “una parte significativa del público interesado en los productos o servicios” podría interpretarse como cercana a la anterior conceptualización de marca notoria, antes que a la de marca renombrada. Sobre este punto, se puede consultar Moreno Campos, José Antonio. “La marca con renombre”. En: Jornada sobre la reforma de la Ley de Marcas, Oficina Española de Patentes y Marcas, 22 de febrero de 2019. Disponible en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/130\\_06\\_Reforma\\_Ley\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf).

En lo que interesa al presente estudio, el art. 34 LM, modificado por el referido Real Decreto-ley 23/2018, dispone:

Derechos conferidos por la marca.

[...]

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En síntesis, la letra a) establece la protección del titular marcario en los supuestos de (i) doble identidad. La letra b), por su parte, comprende los usos susceptibles de (ii) riesgo de confusión —incluido el riesgo de asociación—. Finalmente, la letra c) se refiere a la protección de la marca de renombre y proscribire su uso cuando ocasione (iii) una ventaja desleal del carácter distintivo, (iv) una ventaja desleal del renombre, (v) un perjuicio al carácter distintivo o (vi) un perjuicio al renombre<sup>54</sup>.

Además de la utilización de una marca registrada<sup>55</sup> sin consentimiento de su titular, todas las hipótesis del apartado 2 del art. 34 LM tienen como presupuesto

<sup>54</sup> En términos generales, esta protección coincide con la establecida por las letras a), b) y c) del art. 34 LM antes de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018 (*op. cit.*), salvo por la eliminación de la diferencia entre marca notoria y renombrada —asunto ya mencionado en el texto— y de la mención expresa del riesgo asociativo en la letra c) (“conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca”). Un análisis de dicha protección —antes de la reforma— se puede encontrar en Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, y Botana Agra, *Manual de la propiedad industrial, op. cit.*, pp. 684-688.

<sup>55</sup> El apartado 7 del art. 34 LM establece la siguiente excepción (y contra excepción) a la

común<sup>56</sup> que el uso se realice en el *tráfico económico* —esto es, como actividad comercial con ánimo de lucro<sup>57</sup>— para productos o servicios<sup>58</sup>, que pueden ser idénticos o semejantes —letras a), b) y c)— o no semejantes —letra c)—<sup>59</sup>. La jurisprudencia ha añadido un requisito adicional: que el uso afecte o pueda afectar las funciones de la marca<sup>60</sup>.

En este contexto, y de acuerdo con lo señalado en el acápite precedente, son pertinentes ciertas puntualizaciones sobre el régimen marcario aplicable a la parodia de marcas.

Primero, en cuanto al signo como tal, la parodia generalmente constituirá un signo similar a la marca parodiada, por cuanto aquella es una imitación de esta que debe, precisamente, evocarla —ya que, de otro modo, no se percibiría la parodia—.

Segundo, por lo que concierne al uso en el tráfico económico y sin entrar a la cuestión —bastante compleja— de definir actividad comercial y ánimo de lucro<sup>61</sup>, la parodia de marca movida exclusivamente por fines de crítica o comentario no

exigencia del registro de la marca: “Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada ‘notoriamente conocida’ en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2”.

56 Suñol Lucea, Áurea. “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?”. *InDret. Revista para el Análisis del Derecho*, n.º 4, 2012, p. 7. Disponible en: [https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/936.es\\_2.pdf](https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/936.es_2.pdf).

57 “El uso debe producirse dentro del tráfico económico, entendido como actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (Sentencia del TJCE de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, ‘Arsenal Football Club plc y Matthew Reed’ y de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, ‘Adam Opel AG y Autec AG’)”. Monteagudo Monedero, Montiano. “El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios”. En: *I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil*, pp. 133-142. Tirant lo Blanch, 2010, pp. 1 y 11. Disponible en: [https://www.upf.edu/eventia/08/mercantil/pdf/Violacion\\_derecho\\_de\\_marca\\_M\\_Monteagudo.pdf](https://www.upf.edu/eventia/08/mercantil/pdf/Violacion_derecho_de_marca_M_Monteagudo.pdf). También Suñol Lucea, “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?”, *op. cit.*, p. 9.

58 La noción de uso *para productos o servicios*, según se ha interpretado, rebasaría lo que tradicionalmente se entendía por uso *a título de marca*. Véase Suñol Lucea, “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?”, *op. cit.*, pp. 21-36. La autora concluye que “para que el uso de un signo incompatible con una marca anterior quede comprendido en el derecho de exclusión que la marca otorga a su titular no es preciso que se utilice para distinguir los productos o servicios del tercero que emplea el signo; su uso para promoverlos es, cuanto menos, bastante a estos efectos”. (*Ibid.*, p. 44).

Esta conclusión —de la extensión de los derechos del titular tras la reforma— parece reflejarse también en el apartado 1 del art. 34 LM. En efecto, antes de la modificación, el texto atribuía al titular de la marca “el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”, redacción que se cambió por “un derecho exclusivo sobre la misma”.

59 Monteagudo Monedero, “El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios”, *op. cit.*, p. 11.

60 Suñol Lucea, “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?”, *op. cit.*, p. 8. Entre dichas funciones, se incluyen la función indicadora de la procedencia empresarial, función de calidad del bien o servicio, función comunicativa, función de inversión y función publicitaria (*ibid.*, pp. 36-44).

61 Sobre lo cual se puede consultar Suñol Lucea, “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas...”, *op. cit.*, pp. 10-19.

encuadraría como tal y, por lo tanto, no constituiría infracción a los derechos del titular<sup>62</sup>.

Tercero, si la parodia de marca no se utiliza *para productos o servicios*, no habría transgresión a los derechos del titular marcario, pudiéndose, no obstante, analizar dicho uso en el ámbito de la competencia desleal<sup>63</sup>. Y, aun si la parodia de marca se utiliza en relación con productos o servicios, es poco probable que la parodia produzca riesgo de confusión —o de asociación—, por lo que tampoco habría infracción en el ámbito de la propiedad industrial.

Por último, en relación con la parodia de marcas de renombre, tiene particular relevancia el perjuicio al carácter distintivo<sup>64</sup> o —quizás con mayor trascendencia— al renombre<sup>65</sup>, lo cual está en función de lo que se entienda por tales.

62 *Ibid.*, pp. 11-12. En este punto, y relevante para el presente análisis, la autora se refiere al caso de la Cour d'appel Paris, *Esso v. Greenpeace France*, del 16 de noviembre de 2005 ([www.legalis.net](http://www.legalis.net)), que rechazó que el uso por una asociación dedicada a la defensa del medioambiente (Greenpeace) de un signo idéntico o similar a la marca de la actora (ESSO, ESSO STOP) satirizado (E\$\$O) en un sitio web o como metatag en el marco de una campaña destinada a denunciar e informar a los ciudadanos de la política medioambiental de la compañía y de las prácticas por ella realizadas, infringía las marcas de la actora, especialmente porque ese uso no se insertaba en el marco de una actividad comercial con fin lucrativo” (*ibid.*, nota 16).

63 “Todas las conductas de terceros que no reúnan el requisito del uso a título de marca habrán de ventilarse, si concurren los presupuestos para ello, a través de la normativa contra la competencia desleal”. Monteagudo Monedero, “El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios”, *op. cit.*, p. 13. El autor alcanza esta conclusión luego de destacar que la Ley de Marcas, en su versión original, no había hecho uso de la facultad prevista en el art. 5.5 de la Directiva 2008/95/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 299/25 § (2008). Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0095>), lo cual parece mantenerse bajo la actual versión de dicha Ley a la vista del art. 10.6 de la Directiva (UE) 2015/2436 (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 336/1 § (2016). Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>).

64 Por lo que se refiere al perjuicio al carácter distintivo, se ha considerado que la parodia más bien refuerza dicho carácter de la marca parodiada. Véase la sentencia de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos, de 14 de septiembre de 1987, en el asunto *Jordache Enterprises, Inc. vs. Hogg Wyld, Ltd.*, 828 F.2d 1482: “In the present case, the district court found that ‘[b]ecause of the parody aspect of Lardashe, it is not likely that public identification of JORDACHE with the plaintiff will be eroded; indeed, parody tends to increase public identification of a plaintiff’s mark with the plaintiff”.

La misma conclusión se alcanzó en un caso de juguetes masticables para perros que imitaban bolsos de lujo. Véase la sentencia de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos, de 13 de septiembre de 2007, en el asunto *Louis Vuitton Malletier S.A. vs. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 252: “Indeed, by making the famous mark an object of the parody, a successful parody might actually enhance the famous mark’s distinctiveness by making it an icon. The brunt of the joke becomes yet more famous”.

65 Sobre lo cual se ha señalado que podría darse en casos de usos en productos de características incompatibles con la imagen de la marca:

“86. A trademark is tarnished in this way when the consumer’s ability to associate it with the goods or services for which it is registered is reduced by the fact that:

Adicionalmente, puede ser pertinente el aprovechamiento del renombre de la marca parodiada, respecto de lo cual se ha resuelto que, “cuando se trata de la reputación de una marca, el derecho de marcas no tiene sentido del humor”<sup>66</sup>. Así lo sostuvo la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en un caso que involucró el conflicto entre los siguientes signos:



- a) it is linked with goods of poor quality or which evoke undesirable or questionable mental associations which conflict with the associations or image generated by legitimate use of the trademark by its proprietor;
- b) it is linked with goods incompatible with the quality and prestige associated with the trademark, even though it is not per se a matter of unseemly use of the trademark;
- c) its word or figurative element is amended or altered in a negative way” (Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Tercera Sala. Hollywood S.A.S. vs. Souza Cruz S.A., No. R 283/1999-3, 25 de abril de 2001).

En consecuencia, mantiene su vigencia el siguiente planteamiento:

“La lesión de la marca renombrada se produce también en aquellos supuestos en que su utilización genera asociaciones o representaciones negativas. Así sucede en los casos en que se aplica para distinguir productos o servicios de escasa calidad o de una naturaleza o características incompatibles con la reputación que atesora la marca, así como en los casos en que se emplea por empresas de mala reputación, o se degrada el renombre de otro modo” (Massaguer, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas Ediciones, 1999, p. 379).

En todo caso, la afectación al renombre podría considerarse aun en supuestos en los cuales la parodia marcaría no se utilice para productos desagradables, obscenos o degradantes, pero se afecte la imagen de la marca parodiada, como en el caso *Fraud Music Company vs. Ford Motor Company*, No. O-504-13 (Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, 12 de diciembre de 2013).), sobre la siguiente marca cuyo registro se solicitó para identificar prendas de vestir, artículos de sombrerería y calzado (véase apartado 23):



<sup>66</sup> Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Quinta Sala. *The Polo/Lauren Company L.P. vs. FreshSide Limited trading as Chunk*, No. R 353/2015-5, 7 de julio de 2015. Según la Sala:

“60. (...) The application is taking advantage of the image of the opponent’s sign for promotional purposes and is a clear example of image transfer (18/06/2009, *L’Oréal*, EU:C:2009:378, § 41, 48). This is not about stopping parody, but it cannot be right to grant protection to a sign that gains cachet by mocking the reputation of another. When the reputation of a brand is involved, trade mark law has no sense of humour”.

Además del efecto humorístico, la Sala notó cierta crítica en la parodia (especialmente en el apartado 57 de su Resolución) dirigida hacia los valores que la marca parodiada representa. Sin embargo de ello, la Sala no analizó si dicha crítica se encontraba protegida por el derecho a la libre expresión.

Como se aprecia de lo que se sostiene en los párrafos anteriores, existen usos que escapan a los derechos del titular marcario<sup>67</sup> y que podría examinárselos bajo el régimen de competencia desleal. La parodia de marca puede constituir uno de tales usos.

## 2. LA PARODIA DE MARCAS COMO ACTO DE DENIGRACIÓN

### A. LA PARODIA DE MARCAS Y LA COMPETENCIA

Jurídicamente, la marca tiene una función identificadora del origen empresarial de los productos o servicios con ella individualizados. Así lo establece el apartado a) del art. 4 LM. Más ampliamente, en el mercado, las marcas cumplen una función comunicativa<sup>68</sup> que rebasa la identificación del origen empresarial de los productos o servicios y trasciende hacia otras informaciones que, precisamente, pueden hacerlas —a las marcas— objeto de parodia<sup>69</sup>. En efecto:

63. [...] la marca actúa como un medio de transmisión de otros mensajes relativos, en especial, a las cualidades o características particulares de los productos o servicios que designa, o a las imágenes y sensaciones que proyecta, como, por ejemplo, el lujo, el estilo de vida, la exclusividad, la aventura y la juventud. En este sentido, la marca posee un valor económico intrínseco autónomo distinto del de los productos o servicios para los que se registra. Los mensajes que transmite en particular una marca notoriamente conocida o que se asocian a ella le confieren un valor importante y digno de protección, tanto más cuanto que, en la mayoría de los casos, la notoriedad de una marca es

67 Marcas no inscritas, ausencia de uso a título de marca, ausencia de riesgo de confusión, marcas no registradas notoriamente conocidas en España en los supuestos de la letra c) del apartado 2 del art. 34 LM, entre otros. Véase Perlado Díez, “En un lugar de la marca de cuya parodia no quiero acordarme... Análisis del uso de la parodia con fines comerciales”, *op. cit.*, p. 21-22. Véase también Nicolás Duprat, Pedro: “Protección jurídica de la marca no registrada en la legislación española”. En: Máster en Propiedad Intelectual, Industrial & Nuevas Tecnologías, Universidad Autónoma de Madrid, 1 de marzo de 2021. Disponible en: <https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/blog-propiedad-industrial/item/186-proteccion-juridica-de-la-marca-no-registrada-en-la-legislacion-espanola>.

68 “Favorece el interés de los consumidores y usuarios todo aquello que les permita obtener la mejor y más completa información sobre los distintos productos o servicios. La principal fuente de información de los consumidores es la que deriva de su propia experiencia: el consumo reiterado de un bien le permite obtener informaciones. Estas informaciones que va reuniendo el consumidor mediante la experiencia las “condensa” en los instrumentos de identificación que llevan los propios productos, el principal de los cuales es, como es sabido, la marca. Resulta así que estos instrumentos de identificación, en la medida en que son signos transmisores y condensadores de informaciones para los consumidores, cumplen una función “comunicativa” o informativa. Comunicación que es tanto más intensa cuanto más conocido es el instrumento de identificación”. Otero Lastres, José Manuel. “Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida”. En: *Propiedad industrial y competencia desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal*. Madrid: Comares, 2000, p. 64.

69 Las marcas renombradas tienen “aptitud para identificar fenómenos socio-culturales, grupos de personas o formas de vida”. Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, p. 380.



el resultado de esfuerzos e inversiones considerables por parte de su titular (sentencia VIPS, citada en el apartado 27 *supra*, apartado 35)<sup>70</sup>.

Esta función comunicativa, huelga decirlo, no desnaturaliza la función indicativa de la procedencia de los productos o servicios identificados con la marca, ni hace que la marca invada los predios propios de otros institutos de la propiedad industrial —como la función identificativa de la empresa que corresponde al nombre comercial, de acuerdo con el apartado 1 del art. 87 LM<sup>71</sup>—.

Más importante todavía, en lo que interesa al presente estudio, la eficacia informativa de la marca puede predicarse también de su parodia<sup>72</sup>. En otras palabras, la parodia marcaria puede constituir asimismo un instrumento para la transmisión de información al mercado, lo cual dependerá de si la parodia se limita al efecto humorístico o si, por el contrario, comprende también un mensaje de crítica o comentario, pues la crítica o comentario pueden precisamente contener información.

Adicionalmente, la parodia de marca tiene relevancia para el sistema competitivo por cuanto, junto con aquellas parodias que ridiculizan marcas con fines de crítica o comentario —y que podrían considerarse protegidas, en consecuencia, por la libertad de expresión y, por lo tanto, no sancionables bajo la LCD<sup>73</sup>—, existe otro tipo de parodia —cada vez más frecuente— a título de marca<sup>74</sup>. Esta especie de

70 Tribunal General de la Unión Europea, Cuarta Sala. *Environmental Manufacturing LLP vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)*, No. T-570/10, 22 de mayo de 2012.

71 “Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”. Gobierno de España, Ley 17/2001, de Marcas, *op. cit.*

72 Véase la nota 13.

73 “Conviene señalar, por último, que las conclusiones obtenidas a través de las pautas hasta aquí expuestas deberán ser objeto, en ocasiones, de un análisis posterior respecto a su compatibilidad constitucional. [...] De igual modo, la tutela de derechos constitucionalmente reconocidos como el derecho a transmitir libremente información veraz, el derecho a trasmitir libremente las ideas y opiniones o la libertad de prensa, pueden obligar a alterar el juicio de deslealtad en relación con prácticas que, inicialmente, pudiesen haber sido consideradas ajenas a un modelo de competencia de prestaciones”. Tato Plaza, Anxo; Fernández Carballo-Calero, Pablo y Herrera Petrus, Christian. *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, 1ª ed., Temas. Madrid: La Ley, 2010, pp. 79-80. En igual sentido, Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, pp. 291-294.

Inclusive, se ha propuesto que las mencionadas libertades constitucionales imponen una interpretación restrictiva de los actos de denigración:

“Los actos que se consideren denigratorios en el marco del derecho de la competencia desleal deben ser considerados de manera escrupulosa a la luz de las libertades y derechos que consagra la Constitución, sobre todo en lo relativo a la libertad de expresión y a la libertad de información, de manera que la prohibición de un acto denigratorio debe interpretarse de forma restrictiva en todo momento” (Ocampo Jaramillo, Eliseo. *Los actos denigratorios en la legislación española*. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2014, p. 212. Disponible en: [https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/29124/TD\\_EliseoOcampo.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/29124/TD_EliseoOcampo.pdf?sequence=1&isAllowed=y)).

74 “La parodia de marcas es si cabe más frecuente en un contexto comercial, para su uso a título de marca en productos similares a los que identifica o distingue la marca parodiada, en productos distintos, en artículos de *merchandising*, etc.”. Perlado Díez, “En un lugar de la marca de cuya parodia no quiero acordarme... Análisis del uso de la parodia con fines comerciales”, *op. cit.*, p. 18.

parodia se ha denominado *parody as brand* (o, *brand parody*)<sup>75</sup>. En ella, la parodia se utiliza para identificar productos o servicios del parodista, sin perjuicio de que también pueda envolver cierta crítica o comentario<sup>76</sup>, particularmente a la imagen de la marca parodiada<sup>77</sup>.

## B. LA PARODIA MARCARIA EN EL ÁMBITO DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

De forma preliminar al examen de la parodia de marca frente al art. 9 LCD, resultan apropiadas ciertas reflexiones concernientes a la aplicabilidad de dicho cuerpo normativo a la figura comentada.

En el marco de la competencia desleal, la parodia marcaria se ha estudiado como acto de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena<sup>78</sup>. Su tratamiento como acto de denigración ha sido muy residual<sup>79</sup>, a pesar de que la legislación española reguladora de la publicidad expresamente calificaba como desleal a aquella

75 Al respecto, véase Dogan y Lemley, “Parody as Brand”, *op. cit.*, p. 484-490 (donde se citan varios casos en Estados Unidos). Los autores explican que:

“Increasingly, however, we’ve witnessed a new phenomenon: lawsuits against parodies that serve as brands, logos, or taglines for commercial products. [...] In many ways, this new form of parody resembles the old. It’s motivated by a desire to comment or criticize, and it’s unlikely to confuse anyone about the source of the parody-branded product. In other ways, however, parody as brand differs from parody as product because the parody is being used as an indicator of source” (*Ibid.*, pp. 484-485).

76 Véase *ibid.*, pp. 490-496. A decir de los autores: “Brand parodies do more: they not only borrow from the trademark itself, but they also appropriate the device of branding and employ it to make us think critically about the role of brands in our culture” (*ibid.*, p. 492).

77 “Indeed, a parody of [Louis Vuitton]’s luxury image is the very point of [My Other Bag]’s plebian product. That distinguishes this case from ones cited by [Louis Vuitton] where a trademark was used merely to ‘promote’ or ‘sell’ goods and services, which is impermissible”. Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. *Louis Vuitton Malletier, S.A. vs My Other Bag, Inc.*, No. 16-241-cv, 22 de diciembre de 2016.

78 Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, pp. 38-40.

También Eloisa Maté Carranza y Pol Busquets Olivé, “Las marcas y el arte contemporáneo: una relación amor-odio”. En: Máster en Propiedad Intelectual, Industrial & Nuevas Tecnologías, Universidad Autónoma de Madrid, 5 de marzo de 2021. Disponible en: <https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/blog-propiedad-industrial/item/187-las-marcas-y-el-arte-contemporaneo-una-relacion-amor-odio> (consulta: 25 de marzo de 2021).

Además, Perlado Diez, “En un lugar de la marca de cuya parodia no quiero acordarme... Análisis del uso de la parodia con fines comerciales”, *op. cit.*, pp. 24-28. Esta autora, además, advierte que “la parodia de marcas no puede suponer un acto de imitación del artículo 11 de la LCD pues tal y como entienden la doctrina y la jurisprudencia ‘mientras que el art. 6 debe aplicarse solamente a los supuestos de confusión derivados de imitación de creaciones formales —signos distintivos en sentido estricto: marcas, nombres comerciales, etc.— (imitación formal), el art. 11.2 rige para los supuestos de confusión derivados de actos de imitación de creaciones materiales —prestaciones— (imitación material)” (*ibid.*, p. 25, nota 63).

79 Algunos autores mencionan, mas no analizan, la parodia de marcas en el contexto de la denigración. Véase, por ejemplo, Bugallo Montañó, “Parodia de marcas: en búsqueda de la ajustada aplicación del instituto”, *op. cit.*, pp. 95 y 98; y Suñol Lucea, “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?”, *op. cit.*, pp. 20-21.

publicidad que provoque la denigración de marcas<sup>80</sup>. No obstante, y de acuerdo con lo expuesto en el acápite 2, parecería poco probable que la parodia de marca constituya un acto de confusión (art. 6). Más frecuente podría ser su encasillamiento como acto de aprovechamiento de reputación ajena (art. 12)<sup>81</sup>, inclusive en publicidad comparativa (según la letra e) del art. 10). Las hipótesis de parodia marcaria como acto de denigración (art. 9) parecen posibles, inclusive también bajo actos de comparación —como cuando la parodia involucrase a empresas que gocen de posicionamiento equivalente en el mercado—.

Luego de estas precisiones, conviene destacar que un primer escollo para la aplicación de la LCD a la parodia marcaria reside en la relación entre dicha normativa y la legislación marcaria. Ello en razón de que, “en lo relativo a los actos desleales en materia de marcas, en los casos en los cuales el perjudicado resulta ser titular de derechos amparados por la legislación en materia de Propiedad Industrial, prevalecerá la normativa específica sobre la general”<sup>82</sup>. La interacción entre estos regímenes está gobernada por el principio denominado de *complementariedad relativa*<sup>83</sup>, en cuya virtud “no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos”<sup>84</sup>.

80 El apartado a) del art. 6 de la Ley 34/1988 General de Publicidad (Gobierno de España. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. *BOE* núm. 274, de 15 de noviembre de 1988 § (1988). Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/1988/11/11/34/con/20041229>), calificaba como publicidad desleal aquella “que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos, servicios, actividades o circunstancias o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos”. Este texto fue introducido mediante la reforma operada por Ley 39/2002 (Gobierno de España. Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios. *BOE* núm. 259, de 29 de octubre de 2002 § (2002), p. 39. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20855>) y posteriormente eliminado a través de la Ley 29/2009 (Gobierno de España. Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios”. *BOE* núm. 315, de 31 de diciembre de 2009 § (2010). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-21162>).

81 Véase la nota 66. Si bien el caso que allí se reseña se resolvió en el contexto marcario, el razonamiento podría bien aplicarse a la parodia como acto de denigración.

82 Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, *op. cit.*, p. 274.

83 *Ibid.*, p. 274 (cita a Massaguer, José. El nuevo derecho contra la competencia desleal. Navarra: Thomson Civitas, 2006, p. 123). Véase también Perlado Diez, “En un lugar de la marca de cuya parodia no quiero acordarme... Análisis del uso de la parodia con fines comerciales”, *op. cit.*, p. 19.

84 Sentencia del Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil, en el asunto Productos Mata S.A. vs. Almendra y Miel S.A. y Museo del Turrón S.L., STS 3278/2017, 2017. Esta doctrina —de la complementariedad relativa— parte de la constatación de que los regímenes de marcas y de competencia desleal “cumplen funciones diferentes”, por lo que, para su aplicación y de acuerdo con la mencionada sentencia:

“La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Al respecto, y según se apuntó previamente, la parodia de marca no se contempla expresamente en la LM. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran aplicable a dicha figura el régimen general de los derechos del titular marcario. Por lo tanto, será la LM el marco específico para el análisis de la parodia marcaria, quedando la LCD relegada a aquellas parodias que no se encuentren comprendidas en dichos derechos<sup>85</sup>. Consiguientemente, no podría considerarse desleal una parodia marcaria que “supera el control basado en la Ley de Marcas, con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria”<sup>86</sup>. Así pues, parece improbable que una parodia de marca llegue a analizarse bajo la LCD por dos razones: primero, la extensión de los derechos del titular marcario —que, conforme se anotó en el acápite anterior, dependerá entre otras cosas de lo que se entienda por uso para productos y servicios<sup>87</sup> así como por menoscabo o aprovechamiento del renombre— incrementa la probabilidad de que la parodia marcaria se juzgue en el marco de los derechos del titular bajo el régimen de propiedad industrial; y, segundo, el principio de complementariedad relativa determina que solamente las parodias de marca que escapen a dicho marco —que se prevé serán pocas— alcancen a enjuiciarse como actos de competencia desleal.

Con esta advertencia en mente, son apropiadas ciertas precisiones sobre la finalidad, ámbito objetivo y ámbito subjetivo de la LCD con referencia a la parodia de marcas.

Por lo que respecta a la finalidad de la LCD, la afectación al competidor es tan solo uno de los intereses protegidos, junto con los de los consumidores y el interés general, donde este último, de acuerdo con su art. 1, es el objeto directo de tutela

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : “[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual (*sic*) sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez”.

85 Véase la nota 67.

86 Sentencia del Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil, de 15 de febrero de 2017, en el asunto Citylift S.A. vs. Orona S. Coop., STS 94/2017.

87 Véase la nota 58.

siendo los otros intereses protegidos de forma refleja o mediata<sup>88</sup>. El modelo de competencia económica que esta norma postula está fundado en el principio de la competencia de prestaciones o competencia por el esfuerzo<sup>89</sup>. No todo daño concurrencial es ilícito, en consecuencia, pues “hay que recordar que la competencia sirve para perjudicar a los competidores”<sup>90</sup>.

En este marco de los intereses tutelados, y no obstante el perjuicio que la parodia de marca podría traer a su titular, deben ponderarse también los intereses de los consumidores —como, por ejemplo, por la información que pueda transmitir la parodia y la efectividad de la parodia para hacerlo— así como el interés general —tal como la protección de los pequeños negocios frente a los grandes<sup>91</sup>—.

En relación con el ámbito objetivo de la LCD, en aplicación de su art. 2, se precisa de dos presupuestos, “que el comportamiento se realice en el mercado; y que esa actuación realizada en el mercado tenga además finalidad concurrencial”<sup>92</sup>. El primero de estos requisitos —la actuación en el mercado— significa la manifestación pública del acto por oposición al ámbito interno de la empresa<sup>93</sup>. El segundo requisito impone la exigencia de que el acto sea idóneo para captar clientela<sup>94</sup>. En este orden, se incluyen las actividades promocionales, como la publicidad corporativa, por estar directamente relacionadas con la promoción de productos o servicios de la empresa cuya imagen se promueve<sup>95</sup>. La finalidad concurrencial

88 Tato Plaza, Fernández Carballo-Calero y Herrera Petrus, *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., p. 76. En otras palabras:

“La ampliación de los intereses protegidos por la disciplina da lugar a que ciertas actividades anteriormente consideradas como desleales —como la publicidad comparativa o la invasión de zona de exclusiva—, comiencen a permitirse debido a los efectos beneficiosos que producen desde el punto de vista de los intereses de los consumidores y del interés público en el mantenimiento de un mercado competitivo. Por el contrario, y por estos mismos motivos, comienzan a prohibirse ciertas prácticas —como las ventas bajo coste, la publicidad engañosa o las ventas agresivas— anteriormente permitidas” (Robles Martín-Laborda, Antonio. *Libre competencia y competencia desleal. Examen del artículo de la Ley de Defensa de la Competencia*, 1ª ed., Biblioteca de derecho de los negocios. Madrid: La Ley, 2001, p. 71. Cita a Menéndez, *La competencia desleal*, Madrid, 1988, p. 96).

Véase también Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, op. cit., pp. 204, 215 y 234-235.

89 Tato Plaza, Fernández Carballo-Calero y Herrera Petrus. *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., pp. 76-78.

90 Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. “Disposiciones generales”. En: *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Navarra: Aranzadi, 2011, p. 75.

91 “The current trademark law overprotects big businesses to the detriment of small ones. This is true of the [Trademark Dilution Revision Act] which provides famous mark holders with a cause of action against junior mark holders for likelihood of dilution of the senior mark. Trademark law has also expanded protection in its topical protection, covering odors, colors, and more. One legal scholar identified this increased legal power of the senior mark holder as a sort of incentivization to become a trademark bully”. Kemp, Forsythe, y Jones, “Parody in Trademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb”, op. cit., p. 177.

92 Suñol Lucea, Áurea. “Actuación en el mercado con finalidad concurrencial como presupuestos de la sujeción de una conducta a la Ley de Competencia Desleal”. En: *La reforma de los contratos de distribución comercial*. Madrid: La Ley, 2013, p. 599.

93 Bercovitz Rodríguez-Cano, “Disposiciones generales”, op. cit., p. 80.

94 *Ibid.*, p. 81.

95 Tato Plaza, Fernández Carballo-Calero y Herrera Petrus, *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., p. 36.

no presupone voluntad o intencionalidad<sup>96</sup>, ni tampoco exclusividad en el sentido de que se encuentra también sujeta a la LCD una práctica concurrencial que tenga una finalidad adicional a la concurrencial —como podría ser la crítica social, la defensa del medio ambiente, criticar o parodiar a un tercero—<sup>97</sup>. En ausencia de finalidad concurrencial, el acto no sería sancionable bajo la LCD, sin perjuicio de que pueda serlo de otra manera —como sería el ilícito de difamación<sup>98</sup>—.

La parodia de marca puede, en tal virtud, cumplir con los presupuestos del ámbito objetivo de la LCD. En efecto, la parodia de marca generalmente se exteriorizará al mercado, tanto en el caso de aquellas parodias movidas únicamente por fines de crítica o comentario como de aquellas a título de marca. Las primeras, sin embargo, carecerán de finalidad concurrencial<sup>99</sup>, que sí se hallará en las segundas —inclusive cuando tengan adicionalmente fines de crítica o comentario—. Además, la parodia de marca —al igual que en derechos de autor<sup>100</sup>— tampoco requiere de intencionalidad<sup>101</sup>.

Por lo que concierne al ámbito subjetivo de la LCD, y por aplicación del art. 3.1 LCD, se encuentran sujetos a ella tanto “las personas que se dedican habitualmente al ejercicio de una actividad comercial o profesional en el mercado” como “cualquier persona que realice en el mercado actos para promover la contratación de determinados bienes o servicios”<sup>102</sup>.

96 Suñol Lucea, “Actuación en el mercado con finalidad concurrencial como presupuestos de la sujeción de una conducta a la Ley de Competencia Desleal”, *op. cit.*, pp. 605-607. Véase también Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, pp. 123-124.

97 Suñol Lucea, “Actuación en el mercado con finalidad concurrencial como presupuestos de la sujeción de una conducta a la Ley de Competencia Desleal”, *op. cit.*, pp. 611-613. También Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, pp. 122-126: “La finalidad concurrencial no se requiere con carácter exclusivo [...] ni una intensidad mínima”.

98 Ávila de la Torre, “Actos de denigración”, *op. cit.*, pp. 228 y 230. Véase también Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, pp. 295-297.

99 “A nuestro juicio, la ausencia de finalidad comercial es reconducible a la causa por la cuál (*sic*) se crea la parodia. Si esa causa se encuentra en fines no comerciales, es decir no se hace como parte de la explotación de una empresa, la finalidad será abiertamente no concurrencial”. Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, p. 48.

100 “Si la parodia es buena y da en el clavo —lo que no siempre es así—, habrá logrado para el futuro depurar los puntos débiles del pasado: el mercado de las formas y los gustos artísticos está en condiciones de valorar parodia y original y extraer las lecciones correspondientes. Eso no obstante, no significa que el parodista deba tener la conciencia y la finalidad subjetiva de criticar; puede simplemente tener la intención de burlarse de la obra de otro. Lo bueno de la parodia es que, objetivamente, logra esa finalidad de crítica con independencia de la finalidad subjetiva de su autor”. Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, p. 17.

101 Dogan y Lemley, “Parody as Brand”, *op. cit.*, p. 504: “We think a parody need not be intended solely as a parody; many brands seek to convey multiple messages at once. Nor should parody depend on the defendant’s intent that something be a parody”.

102 Bercovitz Rodríguez-Cano, “Disposiciones generales”, *op. cit.*, p. 87: “También los actos esporádicos y aislados quedan sujetos a la aplicación de la Ley, pues lo determinante no es la naturaleza del sujeto sino el contenido y la finalidad del acto que se realiza en el mercado. Naturalmente esa participación en el mercado con fines concurrenciales se presume cuando se trata de empresarios o profesionales dada su dedicación habitual a la actividad de ofrecimiento de bienes o servicios en el mercado”.

Esta exigencia, consiguientemente, no plantea mayores dificultades para que la parodia marcaria se encuentre dentro del ámbito subjetivo de la LCD, especialmente aquellas parodias a título de marca en las que usualmente intervienen empresas: aquella que realiza la parodia y la titular de la marca parodiada<sup>103</sup>.

### C. LA PARODIA DE MARCAS FRENTE AL ART. 9 DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

Superado el análisis precedente de si la parodia de marca puede considerarse un comportamiento enmarcado en la LCD, corresponde ahora determinar los supuestos bajo los cuales podría juzgarse como acto de denigración. Para ello, conviene advertir previamente que:

El oferente y el demandante de bienes y servicios en el mercado aceptan, como circunstancia connatural y propia de su actividad en el mercado, la vigilancia y control antes por los demás partícipes, especialmente por parte de los competidores, de las asociaciones profesionales, de los consumidores y de las asociaciones de consumidores, y por parte de los que suministran información al mercado, y, consecuentemente, asumen el riesgo de que por esta vía se pueda perder la reputación inmerecidamente ganada<sup>104</sup>.

En la clasificación de los actos de competencia desleal por el tipo de afectación, se considera a la denigración como un acto lesivo al competidor y también al consumidor<sup>105</sup>. Con relación a este último, se ha señalado:

Tal y como ponen de relieve la mayoría de los autores que se han acercado al tema, el epicentro de la ilicitud de la denigración se sitúa en la protección de la capacidad de decisión racional del consumidor como mecanismo indirecto de protección de la competencia. Si al consumidor se le engaña sobre un tercero, su decisión se va a ver “contaminada” y en consecuencia distorsionada.

Por este motivo, quienes así plantean la denigración, no encuentran dificultades cuando se intenta dar tratamiento a los supuestos en los que las afirmaciones vertidas sobre un tercero y que provocan o pueden provocar un menoscabo en su crédito son verdaderas. En estos supuestos, lógicamente la distorsión no se produce, toda vez que el consumidor recibe una información exacta que no sólo es respetuosa con los principios constitucionales del derecho de libertad de expresión y derecho a recibir libremente

103 Kemp, Forsythe y Jones, “Parody in Trademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb”, *op. cit.*, p. 184: “In commercial parodies generally the parties are two commercial enterprises, although they may not be of the same size”.

104 Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, pp. 293-294.

105 *Ibid.*, p. 291.

información veraz sino que, además y esto es lo que a la Ley más interesa, le va a llevar a racionalizar su comportamiento<sup>106</sup>.

Si, como se sostiene en el presente estudio, la parodia de marca puede ser —pero no en todos los casos— una herramienta eficaz para transmitir información al mercado, el interés del consumidor en recibir dicha información y la forma en que se la transmite deben ser también objeto de ponderación al evaluar el carácter denigratorio de la parodia.

Teniendo estas precisiones en cuenta, el análisis propuesto en este apartado debe partir del art. 9 LCD, a cuyo tenor:

#### Actos de denigración.

Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.

Como se aprecia, el presupuesto de hecho del art. 9 LCD requiere de (i) la divulgación de una manifestación (ii) sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero (iii) apta para menoscabar el crédito en el mercado del operador económico y (iv) que no sea exacta, verdadera y pertinente<sup>107</sup>.

En cuanto al primer requisito, manifestación

comprende cualquier acción de la que resulte la simple puesta en conocimiento de terceros [pudiendo dimanar] de afirmaciones implícitas o explícitas o simplemente de las imágenes empleadas [siendo irrelevante] el medio empleado para realizar o difundir las manifestaciones<sup>108</sup>.

106 Ávila de la Torre, “Actos de denigración”, *op. cit.*, p. 226. También Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, *op. cit.*, pp. 238-240.

107 Ávila de la Torre, “Actos de denigración”, *op. cit.*, pp. 227-240. Véase también Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, *op. cit.*, pp. 249-269.

108 Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, pp. 297-298. Véase también Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, *op. cit.*, pp. 246, 251 y 256. López Jiménez, David. “La publicidad desleal en la competencia en el ámbito digital: publicidad denigratoria, confusionista y comparativa”. *Revista Boliviana de Derecho*, n.º 16, 2013, pp. 127-128. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4788627>.



Al respecto, si la marca es, por definición, un signo perceptible a través de los sentidos, su parodia también lo será. Más todavía, la parodia generalmente se divulgará para transmitir su mensaje de crítica o comentario y, en el caso de aquella a título de marca —esto es, para identificar productos o servicios del parodista—, se utilizará además en publicidad. En consecuencia, la parodia de marca constituirá, efectivamente, una manifestación.

Por lo que atiene al segundo requisito, la manifestación debe versar sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero.

No solamente las manifestaciones de carácter profesional pueden menoscabar el crédito de alguien dentro del mercado, sino que las manifestaciones o ataques de índole personal de igual manera pueden generar consecuencias negativas dentro del mercado, y pueden también distorsionar el libre razonamiento y la capacidad de decisión de los consumidores<sup>109</sup>.

Además, la manifestación denigratoria puede referirse a un tercero o varios terceros<sup>110</sup>, lo cual puede hacerse de forma explícita o inclusive identificable<sup>111</sup>.

Al aplicar este requisito a la parodia marcaria, si bien la función jurídica de las marcas es identificar productos o servicios, también pueden llegar a comunicar otro tipo de información que el titular marcario imprime a su marca —tal como estatus, estilo de vida, exclusividad y una serie de atributos, valores, intereses o asociaciones<sup>112</sup>— y que repercute en la reputación, no solo de dichos productos o servicios, sino del mismo titular. A todo ello puede dirigirse la parodia de marca. Adicionalmente, la parodia marcaria por lo general se circunscribirá a un tercero —al titular de la marca—, lo cual no excluye que puedan ser varios los afectados —como podrían ser los casos en que la marca parodiada sea una marca de certificación o colectiva—. Y, por ser la parodia una imitación de la marca que debe evocar, la referencia será explícita o al menos suficientemente identificable.

Por lo que respecta al tercer requisito,

el menoscabo al crédito se presenta como la consideración que como operador de tráfico tiene el afectado, incluyendo cómo lleva a cabo su actividad, cómo organiza su establecimiento o cómo maneja sus relaciones comerciales, es decir, cómo lleva su negocio en el mercado, todo ello al margen de su vida privada que en nada le define como operador económico dentro del mercado<sup>113</sup>.

109 Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, op. cit., p. 248.

110 Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., p. 299. También Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, op. cit., p. 246.

111 Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., p. 299. También Cabanellas de las Cuevas et al., *Derecho de la competencia desleal*, op. cit., p. 643.

112 Véase la nota 70 y la transcripción en el texto.

113 Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, op. cit., p. 257.

En este marco, la situación se presenta bastante compleja en el caso de la parodia de marca. Si bien la denigración excluye la lesión de la autoestima,<sup>114</sup> la doctrina defiende que la parodia de marca lleva indefectiblemente aparejada la denigración<sup>115</sup>. Inclusive, se señala que la existencia de una relación de concurrencia entre el parodista y el titular de la marca puede develar la intención de denigración<sup>116</sup>, pues “un comerciante y competidor del titular marcario tiene poca justificación legal en denigrar a su competidor y alegar que existe una parodia o crítica a sus productos”<sup>117</sup>. Aun dejando de lado posturas apriorísticas, resulta incontrovertible que una evaluación objetiva del descrédito se dificulta porque, si bien el humor es la característica de la parodia marcaria, la frontera con la denigración puede ser tenue<sup>118</sup>. Donde unos miren humor otros podrían encontrar burla o ridiculización. Adicionalmente, la estimación que se realice del crédito podría estar influida por la manera —bastante amplia— en que se ha interpretado renombre en el caso de las marcas notorias, según se expuso en el apartado b) del acápite 2. Evidentemente, todas estas son cuestiones sujetas a apreciación<sup>119</sup>.

Sin perjuicio de lo anterior, continuando con el estudio de este requisito, se precisa de verosimilitud en las manifestaciones denigratorias, por cuanto:

El juicio de deslealtad se ha de construir en este caso en atención a los criterios y pautas de lo que es razonablemente creíble por el círculo de destinatarios naturales o efectivos del acto considerado y de lo que, atendidos los usos sociales y económicos del momento y lugar, puede considerarse desmerecedor para dichos destinatarios<sup>120</sup>.

114 Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, p. 300.

115 Para sostener esta relación inmediata entre parodia de marca y denigración, se ha considerado que, a diferencia de la parodia en derechos de autor, la marca y el producto o servicio identificado forman una unidad indivisible. Edelman, Bernard. “L’exception de parodie appliquée au droit des marques”. *Legicom. Victoires éditions*, vol. 2, n.º 25, 2001, pp. 98-99. Disponible en: <https://www.cairn.info/revue-legicom-2001-2-page-97.htm>: “Tout d’abord, puisque la marque et les produits ou services désignés sont indivisibles, comment est-il possible de les dissocier ? Concrètement, comment réaliser le tour de force de parodier la marque sans pour autant dénigrer ce qu’elle désigne ?”.

También se ha dicho que “aun cuando se pretenda una burla del signo, la burla trasciende necesariamente a la empresa, generando el peligro de asociaciones burlescas con la parodia cada vez que se vea el producto”. Perdices Huetos, “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *op. cit.*, p. 36.

116 Etrillard, “La parodie en droit des marques”, *op. cit.*, pp. 451-452. Inclusive hay quienes niegan que la parodia marcaria pueda llevarse a cabo por competidores del titular. Véase Edelman, “L’exception de parodie appliquée au droit des marques”, *op. cit.*, p. 100: “Ces principes valent, bien évidemment, pour la parodie de marque; non seulement le parodiste ne doit pas être un concurrent, mais encore et surtout ses buts doivent être légitimes”.

117 Cabanellas de las Cuevas *et al.*, *Derecho de la competencia desleal*, *op. cit.*, p. 654.

118 “La frontière entre le rire, la moquerie, et le dénigrement d’une marque est mince”. Etrillard, “La parodie en droit des marques”, *op. cit.*, p. 450.

119 “Courts and legislature could create a new defense based on the public’s right to have fun with famous marks so long as the famous mark is not severely injured, even though the senior mark holder may be offended”. Kemp, Forsythe y Jones, “Parody in Trademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb”, *op. cit.*, p. 185.

120 Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, p. 301. Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, *op. cit.*, p. 247.

Esta condición —de verosimilitud— podría entenderse aplicable a aquellas parodias que, además del efecto de humor o burla, encierran un cierto mensaje de crítica o comentario. Aquellas que se circunscriban a tal efecto podrían solamente percibirse como eso, humor o burla. Además, para las primeras —las parodias que también llevan cierto mensaje—, el tinte humorístico o burlesco de la parodia —podría considerarse que— iría en contravía de su verosimilitud. Ello podría reflejarse en la credibilidad de la información que se transmite a través de la parodia. Más todavía, el carácter de verosímil es función de unas circunstancias concretas —de usos, momento y lugar— que incidirán en la forma como se perciba la parodia, sobre lo cual debe recordarse que es una figura, cada vez más frecuente, que inclusive se ha abierto paso en el ámbito de los derechos del titular marcario y que la valoración de la existencia o no de un acto de denigración debe conducirse sobre la base de “la totalidad de los elementos en su conjunto”<sup>121</sup>.

Finalmente, el cuarto requisito establece que la manifestación sea falsa e impertinente, no siendo “trascendente que quien realice las afirmaciones conozca o no que las mismas sean falsas, engañosas o impertinentes”<sup>122</sup>, pues se evalúan desde una perspectiva objetiva. Por falsedad, se entiende su falta de sustento en hechos exactos y verdaderos —ya que, caso contrario, opera la denominada *exceptio veritatis*—. La exactitud precisa “que la información difundida se corresponda con la realidad de las cosas”, mientras que la veracidad requiere que “provoque en sus destinatarios una representación fiel de la realidad de las cosas”<sup>123</sup>. De su lado, la pertinencia precisa que las manifestaciones estén justificadas y sean proporcionadas<sup>124</sup>. En términos generales, implica que

las manifestaciones sean adecuadas e idóneas para permitir la formación de [las] preferencias [de los destinatarios] y la adopción de decisiones conforme al principio de competencia por méritos, o lo que es lo mismo: que se refieran a extremos concernientes a la participación en el mercado de los afectados<sup>125</sup>.

Se encuentra justificada la denigración cuando “es objetivamente preciso recurrir a manifestaciones de tales efectos para promover las prestaciones propias [...]; para defenderse de ataques o amenazas [...]; o bien, genéricamente, para proporcionar una más completa información al círculo de interesados”<sup>126</sup>. Y la proporcionalidad

121 Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, op. cit., p. 248. También Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., pp. 300-301.

122 Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, op. cit., p. 245. También Cabanellas de las Cuevas et al., *Derecho de la competencia desleal*, op. cit., pp. 652-653.

123 Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., p. 302. También Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, op. cit., pp. 262-264.

124 Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, op. cit., p. 264. También Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., pp. 304-305.

125 Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., p. 303.

126 *Ibid.*, p. 304.

de la manifestación se mide entre el descrédito y la utilidad que produce, siendo ajenas a esta exigencia las manifestaciones extemporáneas, geográficamente descontextualizadas, que pueden agudizar el descrédito —como las que traen desprecio o ridículo—<sup>127</sup>

siempre con el margen de tolerancia y moderación que requieren la libertad de expresión y la debida atención al modo en que esta clase de expresiones influyen típicamente, en una sociedad abierta y acostumbrada al empleo del humor en la publicidad, en la valoración que el consumidor haga de la actividad, prestaciones, establecimiento o relaciones del sujeto afectado<sup>128</sup>.

Así las cosas, la impertinencia se predica de

expresiones exageradas, recargadas, injustificadas, que pueden ser consideradas como agresivas y vejatorias en sí mismas, y que poco tienen que ver con el fondo de lo que se está manifestando, es decir, que pueden considerarse como excesivas e innecesarias en el contexto en el que se llevan a cabo<sup>129</sup>.

Al igual que la exigencia de verosimilitud, las condiciones de exactitud, veracidad y pertinencia parecen ser predicables únicamente de aquellas parodias que transmiten cierto mensaje, excluyendo por lo tanto a las que no exceden del efecto humorístico o burlesco. Así pues, para la aplicación de este requisito a aquellas —las parodias que transmiten un mensaje—, cabría distinguir entre el fondo y la forma de la manifestación<sup>130</sup>. El fondo de la manifestación, es decir, la información que la parodia transmite se puede juzgar en función de la exactitud, veracidad y pertinencia de dicha información. La parodia de marca debe, adicionalmente, juzgarse en cuanto a la forma de la manifestación y es allí donde, según la apreciación que se adopte, la parodia marcaría podría estimarse ilícita, precisamente, por su carácter burlesco<sup>131</sup>, que se podría reputar innecesario<sup>132</sup>. Empero, no debe olvidarse que

127 *Ibid.*

128 *Ibid.*, 305.

129 Ocampo Jaramillo, *Los actos denigratorios en la legislación española*, *op. cit.*, p. 265.

130 Así lo hace el art. 11 de la normativa peruana (Estado Peruano. Decreto Legislativo No. 1044 que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal. *El Peruano*, de 26 de junio de 2008 § (2008). Disponible en: <https://www.indecopi.gob.pe/documentos/20182/143803/leyrepresioncompetenciadesleal.pdf>).

131 La legislación peruana, al respecto, dispone:

“Artículo 11.- Actos de denigración.

[...]

11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos siempre que:

[...]

c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias [...]” (Estado Peruano. Decreto Legislativo No. 1044 que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal, *op. cit.*).

132 Sobre la base de la norma 21 del Código de Conducta Publicitaria, el Pleno del Jurado de Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de las Comunicaciones

el recurso al humor en materia publicitaria no se encuentra prohibido y que su licitud dependerá de las circunstancias específicas de cada caso<sup>133</sup>. Más importante todavía, quizás la parodia de marca demande una reformulación de la noción de pertinencia sobre la base, no solo de su eventual valor informativo —que abogaría por su justificación—, sino también de la constatación de su admisibilidad en el mismo régimen marcario.

Comerciales), en Resolución de 1 de junio de 2010, estimó denigratoria por impertinente la frase “Cada vez son menos” que parodiaba un eslogan del competidor, para lo cual consideró:

“Este Pleno no duda de las intenciones que perseguía el anunciante con la difusión de la publicidad reclamada, ni del mensaje que aquél pretendía transmitir a los consumidores. Pero tampoco puede ignorar que, con carácter previo a la campaña ahora analizada, Movistar lanzó y mantuvo durante tiempo una campaña publicitaria en la que se empleaba el eslogan “como somos más, pagamos menos”. De hecho, la publicidad ahora enjuiciada de YOIGO comienza rememorando claramente esta campaña. Y, en estas circunstancias, la expresión “pues cada vez somos menos” no solo implica una alusión a un eventual trasvase de clientes entre Movistar y YOIGO; implica también un cierto tono de burla frente al competidor frente a este hecho” (Asociación para la Autorregulación de las Comunicaciones Comerciales, Autocontrol. Telefónica Móviles España, S.A.U. vs. The Phone House Spain, S.L.U. y Xfera Móviles, S.A. (Yoigo) “Cada vez somos menos”, 1 de junio de 2010).

133 Al respecto, y pese a la longitud de la cita, valen las siguientes reflexiones:

“Usualmente, para captar mejor la atención de los receptores de la publicidad, los anunciantes la presentan de manera humorística, haciendo uso para esto de la ironía, el sarcasmo o la sátira. Para este tipo de licencias publicitarias la doctrina siempre reclamó un trato benevolente, toda vez que este tipo de expresiones suelen ser interpretadas por los consumidores como simples exageraciones, las cuales no tomarán en serio pues al contemplarlos solo se limitarán a sonreír sin otorgarles crédito alguno.

El uso de estas licencias en la publicidad de naturaleza alusiva requiere que sean justificadas en atención a las circunstancias, lo cual no significa que se encuentren prohibidas o que los anunciantes no puedan hacer uso de ellas; por el contrario, el uso de éstas se encuentra permitido en la medida que no sean susceptibles de menoscabar la reputación empresarial o comercial del competidor aludido, pues se debe tener presente que toda alusión al competidor conlleva cierto descrédito.

El punto de quiebre para determinar cuándo el uso del humor, la ironía y la sátira en publicidad comparativa es justificado o injustificado se determinará de acuerdo al tinte humorístico que pueda presentar el anuncio, toda vez que —como hemos mencionado—, las alegaciones publicitarias de este tipo suelen ser interpretadas por el público como simples exageraciones, con lo cual, en principio, el mensaje publicitario transmitido no tendría la aptitud de generar un menoscabo efectivo en la imagen o reputación empresarial del competidor aludido.

Sin embargo, se considerará que se hace un uso injustificado de este tipo de alegaciones publicitarias cuando sean susceptibles de denigrar innecesariamente al agente aludido a través de expresiones que desde un punto de vista formal pueden ser consideradas extremadamente agresivas o innecesariamente ofensivas lo cual, evidentemente, le va a restar tinte humorístico al anuncio y, en consecuencia, va a ser tomado con mayor seriedad por el consumidor.

Como se podrá imaginar el lector, este tipo de análisis resulta complicado, pues el considerar ciertas alusiones como ‘agresivas’ o ‘innecesariamente ofensivas’ va a depender de la manera como lo entiendan las personas encargadas de resolver este tipo de conflictos de naturaleza publicitaria” (Aramayo Baella, Abelardo *et al.* *Competencia desleal y regulación publicitaria*. Lima: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), 2013, pp. 107-108. Disponible en: [https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5559/competencia\\_desleal.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5559/competencia_desleal.pdf?sequence=1&isAllowed=y)).

## CONCLUSIONES

Existen varios argumentos a favor y en contra de la parodia de marcas. La admisión de su licitud dependerá de la posición que se adopte al respecto, así como de la apreciación que se realice de las situaciones específicas que pudieran presentarse. Sin embargo, sería posible establecer un consenso alrededor de los siguientes aspectos: primero, que la parodia de marca, al igual que la marca, puede ser un instrumento eficaz para transmitir información —bajo la forma de crítica o comentario—; segundo, que la parodia marcaría no es ilícita en todos los casos —ni siquiera bajo el régimen de propiedad industrial—; y, tercero, que el recurso al humor —inclusive en publicidad entre competidores— no es tampoco una práctica invariablemente proscrita.

En línea con el análisis que formula el presente estudio, parece lejana la probabilidad de que una parodia marcaría pueda llegar a juzgarse como un acto de denigración bajo el art. 9 LCD. Dos razones apuntan en esta dirección. En primer lugar, la extensión de los derechos del titular marcarío bajo el régimen de propiedad industrial —especialmente en el caso de las marcas notorias— determina que dicha legislación especial será, en la mayoría de los casos, el marco jurídico aplicable, excluyendo, en virtud del principio de complementariedad relativa, la aplicación de la LCD. Y, en segundo lugar, aquellos casos de parodia marcaría que, no obstante lo anterior, puedan llegar a juzgarse en el ámbito de la LCD, corresponderán a situaciones más próximas al aprovechamiento de la reputación ajena —inclusive en publicidad comparativa—.

En todo caso, según se manifestó, es posible prever hipótesis que, a pesar de lo indicado, puedan llegar a enjuiciarse como actos de denigración bajo el art. 9 LCD. En tales hipótesis, se deberá prestar especial atención a lo que pueda entenderse por humor —que podría considerarse admisible— por oposición a burla o ridiculización, en razón de que la pertinencia —por la forma— de la parodia marcaría se encontraría en función de ello. Adicionalmente, debería tenerse cautela al extrapolar —si así se hace— la manera en que se ha interpretado la noción de renombre en el orden marcarío al momento de evaluar el menoscabo al crédito en la denigración.

## BIBLIOGRAFÍA

### DOCTRINA

Aramayo Baella, Abelardo; Gagliuffi Piercechi, Ivo; Maguiña Pardo, Ricardo; Rodas Ramos, Carlos; Sosa Huapaya, Alex y Stucchi López Raygada, Pierino. *Competencia desleal y regulación publicitaria*. Lima: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi),

2013. Disponible en: [https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5559/competencia\\_desleal.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5559/competencia_desleal.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Arana Courrejolles, María del Carmen. “La dilución: un reto para el derecho marcario”. *Derecho & Sociedad*, n.º 20, 2003, pp. 289-294. Disponible en: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17319>.
- Ávila de la Torre, Alfredo. “Actos de denigración”. En: *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Navarra: Aranzadi, 2011.
- Basma, Dima. *The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective*. Tesis de doctorado, University of Manchester, 2016. Disponible en: [https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54583181/FULL\\_TEXT.PDF](https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54583181/FULL_TEXT.PDF).
- Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. “Disposiciones generales”. En *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Navarra: Aranzadi, 2011.
- Bugallo Montaña, Beatriz. “Parodia de marcas: en búsqueda de la ajustada aplicación del instituto”. *Propiedad intelectual*, año IV, n.º 6 y 7, 2004. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/28713>.
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Palazzi, Pablo; Sánchez Herrero, Andrés y Serebrinsky, Diego H. *Derecho de la competencia desleal*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 2014.
- Cernadas Lázare, Marta; Areán Lalín, Manuel y García Pérez, Rafael. *La dilución de la marca de renombre*. Madrid: Marcial Pons, 2019.
- Dogan, Stacey L. y Lemley, Mark A. “Parody as Brand”. *U. C. Davis Law Review*, n.º 47, 2013. Disponible en: [https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/47/2/symposium/47-2\\_Dogan-Lemley.pdf](https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/47/2/symposium/47-2_Dogan-Lemley.pdf).
- Duprat, Pedro Nicolás. “Protección jurídica de la marca no registrada en la legislación española”. En: Máster en Propiedad Intelectual, Industrial & Nuevas Tecnologías, Universidad Autónoma de Madrid, 1 de marzo de 2021. Disponible en: <https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/blog-propiedad-industrial/item/186-proteccion-juridica-de-la-marca-no-registrada-en-la-legislacion-espanola>.
- Edelman, Bernard. “L’exception de parodie appliquée au droit des marques”. *Legicom. Victoires éditions*, vol. 2, n.º 25, 2001. Disponible en: <https://www.cairn.info/revue-legicom-2001-2-page-97.htm>.
- Etrillard, Claire. «La parodie en droit des marques». *Revue juridique de l’Ouest*, n.º 4, 2003. Disponible en: [https://www.persee.fr/doc/juro\\_0990-1027\\_2003\\_num\\_16\\_4\\_2749](https://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2003_num_16_4_2749).
- Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel. *Manual de la propiedad industrial*, 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2013.
- Haro Bravo, Zaira Vanessa. *Las marcas notorias y renombradas: conceptualización, protección y publicidad*. Tesis de maestría en Propiedad Intelectual, Universidad Internacional de la Rioja, Quito, 2019. Disponible en: <https://reunir>.

- unir.net/bitstream/handle/123456789/8253/HARO%20BRAVO%2C%20ZAIRA%20VANESSA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Kemp, Deborah J.; Forsythe, Lynn M. y Jones, Ida M. “Parody in Trademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb”. *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, n.º 14, 2015. Disponible en: <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1348&context=ripl>.
- Landes, William M. y Posner, Richard A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Harvard College, 2003.
- López Jiménez, David. “La publicidad desleal en la competencia en el ámbito digital: publicidad denigratoria, confusionista y comparativa”. *Revista Boliviana de Derecho*, n.º 16, 2013). Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4788627>.
- Marciani Burgos, Betzabé y Solórzano Solórzano, Raúl. “La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual”. *Derecho PUCP*, n.º 57, 2004. Disponible en: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/10336>.
- Massaguer, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas Ediciones, 1999.
- Maté Carranza, Eloisa y Busquets Olivé, Pol. “Las marcas y el arte contemporáneo: una relación amor-odio”. En: Máster en Propiedad Intelectual, Industrial & Nuevas Tecnologías, Universidad Autónoma de Madrid, 5 de marzo de 2021. Disponible en: <https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/blog-propiedad-industrial/item/187-las-marcas-y-el-arte-contemporaneo-una-relacion-amor-odio> (consulta: 25 de marzo de 2021).
- McCarthy, Kathleen. “Trademark Parody and Freedom of Speech in the U.S.”. *JD Supra*, 31 de agosto de 2020. Disponible en: <https://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-parody-and-freedom-of-speech-70581/>.
- Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial (III)*. 1.ª ed. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), 2006.
- Monteagudo Monedero, Montiano. “El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios”. En: *I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil*, pp. 133-142. Tirant lo Blanch, 2010. Disponible en: [https://www.upf.edu/eventia/08/mercantil/pdf/Violacion\\_derecho\\_de\\_marca\\_M\\_Monteagudo.pdf](https://www.upf.edu/eventia/08/mercantil/pdf/Violacion_derecho_de_marca_M_Monteagudo.pdf).
- Moreno Campos, José Antonio. “La marca con renombre”. En: Jornada sobre la reforma de la Ley de Marcas, Oficina Española de Patentes y Marcas, 22 de febrero de 2019. Disponible en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/130\\_06\\_Reforma\\_Ley\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf).
- Ocampo Jaramillo, Eliseo. *Los actos denigratorios en la legislación española*. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2014. Disponible en: <https://>



digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/29124/TD\_EliseoOcampo.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

- Otero Lastres, José Manuel. “Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida”. En: *Propiedad industrial y competencia desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal*. Madrid: Comares, 2000.
- Perdices Huetos, Antonio B. “La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”. *Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 3, 1999.
- Perlado Diez, M<sup>a</sup> Covadonga. “En un lugar de la marca de cuya parodia no quiero acordarme... Análisis del uso de la parodia con fines comerciales”. En: IV Certamen de artículos jurídicos sobre derecho del entretenimiento, Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE), 2017. Disponible en: <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/31526>.
- Robles Martín-Laborda, Antonio. *Libre competencia y competencia desleal. Examen del artículo de la Ley de Defensa de la Competencia*. 1ª ed., Biblioteca de derecho de los negocios. Madrid: La Ley, 2001.
- Sánchez Margareto, Carolina. “La parodia marcaria”. *Marchamos. Revista de Comunicación Interna de la Oficina Española de Patentes y Marcas*, Marchamos, año XVII, n.º 54, 2015.
- Schechter, Roger E., y Thomas, John R. *Intellectual Property. The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*. Thomson West, 2003.
- Suñol Lucea, Áurea. “Actuación en el mercado con finalidad concurrencial como presupuestos de la sujeción de una conducta a la Ley de Competencia Desleal”. En: *La reforma de los contratos de distribución comercial*. Madrid: La Ley, 2013.
- Suñol Lucea, Áurea. “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?”. *Indret. Revista para el Análisis del Derecho*, n.º 4, 2012. Disponible en: [https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/936.es\\_2.pdf](https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/936.es_2.pdf).
- Tactuk Retif, Marlene. *El derecho de transformación. Especial referencia a la parodia*. Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2009. Disponible en: <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/7355>.
- Tato Plaza, Anxo; Fernández Carballo-Calero, Pablo y Herrera Petrus, Christian. *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, 1ª ed., Temas. Madrid: La Ley, 2010.

## LEGISLACIÓN

- Estado Peruano. Decreto Legislativo No. 1044 que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal. *El Peruano*, de 26 de junio de 2008 § (2008). Disponible en: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/leyrepresioncompetenciadesleal.pdf>.

- Gobierno de España. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. *BOE* núm. 10, de 11 de enero de 1991 §. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628>.
- Gobierno de España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE* núm. 294, de 8 de diciembre de 2001 § (2002). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>.
- Gobierno de España. Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. *BOE* núm. 315, de 31 de diciembre de 2009 § (2010). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-21162>.
- Gobierno de España. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. *BOE* núm. 274, de 15 de noviembre de 1988 § (1988). Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/1988/11/11/34/con/20041229>.
- Gobierno de España. Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios. *BOE* núm. 259, de 29 de octubre de 2002 § (2002). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20855>.
- Gobierno de España. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. *BOE* núm. 97, de 22 de abril de 1996 § (1996). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>.
- Gobierno de España. Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE* núm. 312, de 27 de diciembre de 2018 § (2018). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17769>.
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, L 167 § (2001). Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0029>.
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 299/25 § (2008). Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0095>.
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 336/1 § (2016). Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>.

Trademark Dilution Revision Act, sec. 1125(c)(2)(B) y (C).

Trademark Dilution Revision Act, 15 U.S.C. § (2006). Disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>.

## CASOS

Asociación para la Autorregulación de las Comunicaciones Comerciales, Autocontrol. Telefónica Móviles España, S.A.U. vs. The Phone House Spain, S.L.U. y Xfera Móviles, S.A. (Yoigo) “Cada vez somos menos”, 1 de junio de 2010. Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos. Louis Vuitton Malletier S.A. vs. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 13 de septiembre de 2007.

Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos. Jordache Enterprises, Inc. vs. Hogg Wyld, Ltd., 828 F. 2d 1482, 14 de septiembre de 1987.

Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. VIP Products LLC vs. Jack Daniel’s Properties, INC., No. 18-16012, 31 de marzo de 2020.

Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Deere & Company vs. MTD Products, Inc., 41 F. 3d 39, 21 de noviembre de 1994.

Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Louis Vuitton Malletier, S.A. vs My Other Bag, Inc., No. 16-241-cv, 22 de diciembre de 2016.

Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Central de California. Grey v. Campbell Soup Co., 650 F. Supp. 1166, 12 de septiembre de 1986.

Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Louis Vuitton Malletier S. A. vs. Hyundai Motor America, No. 10 Civ. 1611 (PKC), 22 de marzo de 2012.

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Quinta Sala. The Polo/Lauren Company L.P. vs. FreshSide Limited trading as Chunk, No. R 353/2015-5, 7 de julio de 2015.

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Tercera Sala. Hollywood S.A.S. vs. Souza Cruz S.A., No. R 283/1999-3, 25 de abril de 2001.

Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido. Fraud Music Company vs. Ford Motor Company, No. O-504-13, 12 de diciembre de 2013.

Tribunal General de la Unión Europea, Cuarta Sala. Environmental Manufacturing LLP vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), No. T-570/10, 22 de mayo de 2012.

Tribunal de Justicia, Gran Sala. Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW vs. Helena Vandersteen y otros, No. C-201/13, 3 de septiembre de 2014.

Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil. Citylift S.A. vs. Orona S. Coop., STS 94/2017, 15 de febrero de 2017.

Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil. Productos Mata S.A. vs. Almendra y Miel S.A. y Museo del Turrón S.L., STS 3278/2017, 2017.

#### OTROS MATERIALES

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Definición de “parodia”. Disponible en: <https://dle.rae.es/parodia> (consulta: 11 de febrero de 2021).

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Definición de “sátira”. Disponible en: <https://dle.rae.es/sátira> (consulta: 11 de febrero de 2021).