

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2008
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de autor. Derecho marcario. Compatibilidad.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Barcelona

FECHA: 10-10-2007

JURISDICCIÓN: Judicial (Penal)

FUENTE: Texto del fallo en copia del original

OTROS DATOS: Sentencia 806/2007

SUMARIO:

“... nada se opone a que en determinados supuestos se pueda apreciar la concurrencia del delito contra la propiedad intelectual y el delito contra la propiedad industrial, ya que puede suceder que el signo registrado como marca pueda constituir, simultáneamente, una obra susceptible de protección a través del derecho de autor, lo que paradigmáticamente puede suceder precisamente con los personajes de aventuras o de dibujos animados, en los que su protección a través de la marca no es incompatible con su protección desde la perspectiva de la propiedad intelectual”.

COMENTARIO: Existe la posibilidad de que, por ejemplo, la figura o los dibujos destinados a distinguir un producto o servicio (o la melodía que sirva para identificarlos) constituyan, *per se*, una manifestación artística, caso en el cual puede coexistir la doble protección ¹, como marca y como obra visual o musical. Pero para que prospere la protección acumulada es menester que se cumplan con los requisitos existenciales exigidos al mismo bien, como obra y como marca. Así, la obra requiere de originalidad, como sinónimo de *“individualidad”*, es decir, que por su forma de expresión tenga la impronta o el sello personal del autor, a diferencia de la copia total o parcial de la creación de otros (lo que tipificaría un plagio), sin una interpretación o sello personal o de la simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual en la ejecución. Por el contrario, lo que se exige de la marca es que tenga *“eficacia distintiva”*, o sea, que permita diferenciar al producto o servicio de cualquier otro de la misma clase o con el cual tenga conexión competitiva. Y nada nada impide que una misma producción intelectual revista al mismo tiempo de *“originalidad”* como obra y de *“distintividad”* como medio identificador de bienes o servicios. En todo caso, como señalan algunos fallos, esa compatibilidad no quiere decir que un derecho prevalezca sobre el otro, aunque las constantes legislativas en propiedad industrial tipifican como prohibición marcaria que pretenda registrarse como signo distintivo un bien intelectual protegido por el derecho de autor, salvo que medie el consentimiento del titular de este último. © **Ricardo Antequera Parilli, 2008.**

¹ SCIARRA QUADRI, Armando: *“Las obras figurativas y los signos marcarios”*. Trabajo publicado en el Libro-Memorias del III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ed. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)/Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA)/República Oriental del Uruguay. Montevideo, 1997.