

Universidad Autónoma de Madrid

From the Selected Works of Javier André Murillo Chávez

July, 2014

De Dumb Starbucks y Otros Demonios ¿La Parodia Justifica El Uso de Marca Ajena?

Javier André Murillo Chávez, *Pontificia Universidad Católica del Perú*



Available at: https://works.bepress.com/javier_murillo/23/

De Dumb Starbucks y otros “demonios” ¿La parodia justifica el uso de marca ajena?

Javier André **MURILLO CHÁVEZ***

MARCO NORMATIVO

- **Constitución:** arts. 2 incs. 4 y 8, y 59.
- **Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, Decisión 486 (01/12/2000):** arts. 134; 136 incs. a) y f); 155 incs. a), d), e) y f); 156; 226 inc. c); y 238.
- **Disposiciones Complementarias a la Decisión 486, Decreto Legislativo N° 1075 (28/06/2008):** arts. 95 inc. b), y 97.
- **Ley sobre el Derechos de Autor, Decreto Legislativo N° 822 (24/04/1996):** arts. 4; 5 inc. f); 16; 22 inc. b); 24; 31 incs. a) y c); 32; 34; 49; y 169 inc. g).
- **Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044 (26/06/2008):** arts. 9, 10 y 28.

INTRODUCCIÓN

No son pocas las veces que algún agente del mercado se ha intentado aprovechar de la reputación condensada en un signo distintivo, la cual es adquirida sobre la base del tiempo que su competidor lo lleva usando en el mercado. Sin embargo, nunca antes se había oído hablar tan públicamente de “parodia” como justificación de uso de marca ajena. Esto es lo que el relativamente nuevo caso “Dumb Starbucks” (traducido como “Tonto Starbucks”, en nuestro idioma) trajo al tablero intelectual de la discusión en materia de propiedad intelectual.

Los hechos son los siguientes: resulta que se abrió, hace unos meses en Los Ángeles, un local con el nombre “Dumb Starbucks”¹, utilizando todos los signos distintivos de la conocida franquicia de café Starbucks® “legalmente” basados, según un mensaje de advertencia², en el derecho a la parodia. Esto nos causa curiosidad respecto a una pregunta

En el presente artículo el autor realiza algunas reflexiones jurídicas respecto al caso Dumb Starbucks. Así, estudia las interconexiones entre el Derecho de los Signos Distintivos y el Derecho de Autor con relación al logotipo; explora la posibilidad de utilizar el derecho de parodia como justificación del uso de marcas registradas y sondea los mecanismos de tutela frente a casos similares a través de un análisis de conceptos y normativa sobre el Derecho de Propiedad Industrial, el Derecho de Autor y el Derecho de la Competencia Desleal dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, concluye con el pensamiento sobre la debida ponderación acerca de ante qué casos se debe accionar o no jurídicamente.

TEMA RELEVANTE

bastante interesante que intentaremos analizar: ¿Es el derecho a la parodia una legítima justificación para utilizar marcas registradas por terceros? ¿Está esto permitido en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Deberían cuestionarse jurídicamente estas parodias de marca? Creemos que son respuestas tan fáciles de encontrar, ya que estas preguntas nos obligan a reflexionar sobre las “armas jurídicas” (en la Propiedad Industrial, en el Derecho de Autor y, hasta, en la Competencia Desleal) contra los “demonios” en que se convierten las

* Abogado júnior del Departamento de Marcas y Derechos de Autor de la Consultora Especializada en Propiedad Intelectual e Industrial Clarke, Modet & Co. Perú. Adjunto de cátedra de los cursos de Derecho de la Competencia 2 y Derecho de Autor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

1 GONZALEZ, Jaime – “Un Starbucks ‘tonto’ causa furor en Los Ángeles... y no gusta a Starbucks” [en línea]. *BBC Mundo*. 11 de febrero de 2014. Consulta: 22 de abril de 2014. <http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140128_eeuu_los_angeles_dumb_starbucks_tonto_jg.shtml>.

2 Para visualizar el mensaje de preguntas frecuentes entrar a: <<http://a.scpr.org/i/b4508e62d0ee61d4fe35998b0472feb3/77775-full.jpg>>.

marcas parodiadas ilícitamente para las empresas titulares de los registros originales.

I. EL LOGOTIPO, ENTRE EL ARTE Y EL COMERCIO. Y ¿QUÉ ES UNA PARODIA?

Comencemos por el primer punto importante de este texto: los logotipos. Para contextualizar un poco, debemos comenzar por advertir que los logotipos son objeto de una de las áreas grises, una de las disciplinas colindantes entre dos áreas distintas del Derecho de Propiedad Intelectual: el Derecho de los Signos Distintivos y el Derecho de Autor. Por un lado, el inciso f del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 822 – Ley de Derecho de Autor (en adelante, LDA) señala que: “están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes: (...) las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías. (...)”; por otro lado, el inciso b del segundo párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina - Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, Decisión 486) señala que: “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. (...)”.

De esta manera, si bien el logotipo es primero en una obra artística, este también puede consistir en una marca gráfica o una marca mixta; según Illescas, las primeras son “aquellas en las que el signo distintivo está integrado por imágenes, figuras, símbolos o gráficos, bien sea uno o varios de la misma o distinta especie de entre las enunciadas”³; mientras que las segundas son “las marcas en la que el signo distintivo del producto o servicio se caracteriza por constituir una combinación de dos o más de los elementos propios de las marcas denominativas, gráficas y tridimensionales”⁴.

En este sentido, apunta Lipszyc que “una creación puede ser una obra artística y, al mismo tiempo, cumplir una función utilitaria o una función ornamental en una cosa material. Son obras de artes aplicadas las creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas en objetos de uso práctico, ya sean artesanales o bien producidas en escala industrial”⁵. Como sabemos, los signos distintivos tienen diversas funciones utilitarias en el mercado, como hemos señalado en un trabajo previo, estas son:

“(i) la función de distintividad, consistente en que la marca es el instrumento por el cual

se diferencia un bien o servicio particular en el mercado; (ii) la función de origen empresarial, por la que la marca identifica a los bienes y servicios con el individuo u empresa que lo produce y/o ofrece en el mercado; (iii) la función de reputación (o *godwill*), por la que la marca condensa la reputación o imagen en base a la calidad positiva, o negativa, del producto o servicio ofrecido; y (iv) la función publicitaria, por la que la marca es en sí misma un medio de inducción a la contratación de los servicios o compra de los bienes a los que representa. Las segundas son (v) la función de protección al consumidor, por la que la marca otorga información al consumidor para la toma de una decisión de contratación en el mercado; (vi) la función de protección del titular de la marca, por la que la marca distingue sus productos o servicios frente a los de los consumidores; y (viii) la función competitiva, por la que la marca sirve como elemento de sana competencia en el mercado pues con ella se detrae lealmente (a través de la eficiencia) a clientes de otras empresas”⁶.

Paralelamente, la protección de la obra artística por derechos de

3 ILLESCAS ORTIZ, Rafael. “El Derecho Industrial y el Régimen Jurídico de la Competencia”. En: AA.VV. *Lecciones de Derecho Mercantil*. 16ª edición, Tecnos, Madrid, 2013, p. 154.
 4 Ídem.
 5 LIPSZYC, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Unesco-Cerlalc, Buenos Aires, 1993, p. 86.
 6 MURILLO CHÁVEZ, Javier. “Sobre las marcas en la actualidad” [en línea]. En: *Portal de Actualidad Jurídica Enfoque Derecho (web)*. 11 de junio de 2013. Consulta: 25 de abril de 2014.
 <<http://enfoquederecho.com/sobre-las-marcas-en-la-actualidad/>>

autor tiene una finalidad dual, directamente (i) incentivar la creación de más obras e indirectamente (ii) aumentar el acervo cultural de nuestra sociedad. Pese a perderse de vista, estas finalidades en el arte aplicado, el logotipo implica importantes derechos que pueden, como veremos, conllevar primacía frente a los signos distintivos.

Como se puede observar, el logotipo es una obra artística que cuenta con originalidad, creada por un autor, quien es el titular de los derechos de autor a menos que los haya cedido a un tercero. En este sentido, se protege desde la creación hasta setenta (70) años después de la muerte del autor. Sin embargo, tal como lo señala la LDA, esta obra artística puede ser aplicada mediante el régimen de protección de los signos distintivos; para esto, se requiere presentar una solicitud de registro en la cual se evaluará la distintividad de acuerdo a los productos o servicios que el logotipo pretende distinguir, ante lo cual la Dirección de Signos Distintivos (o la Comisión de Signos Distintivos, en caso de haber oposición) podrá conceder un registro al titular por el periodo de diez (10) años, renovables ilimitadamente. De esta manera, con estos datos reunidos, tenemos la “radiografía” jurídica del logotipo:



Fuente: Elaboración propia. Logotipo propiedad de Starbucks Corporation doing business as Starbucks Coffee Company (Certificado de registro de marca N° 31673).

Como todo sistema, estas dos áreas no están comunicadas. Como señaló Antequera, “existe la constata legislativa en propiedad industrial de reconocer como prohibición marcaria la pretensión registral como signo distintivo de un bien intelectual protegido por el derecho de autor, salvo que medie el consentimiento del titular de este último”⁷; de igual manera, este autor cita al Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro que resolvió que: “una ‘logomarca’, logotipo o ‘símbolo-marca’, por ser una creación del espíritu humano en busca de un

resultado externo, sobre todo estético o comercialmente reconocido como de valor, constituye una obra intelectual y, como tal, disciplina también por la ley que tutela los derechos autorales”⁸.

Así, nadie puede solicitar el registro del logotipo de un autor sin su autorización como marca, tal como lo prevé la causal de denegatoria del inciso f del artículo 136 de la Decisión 486⁹ y el segundo párrafo del artículo 4 de la LDA¹⁰. De esta forma, hemos señalado en un trabajo previo que:

“Si una empresa toma un diseño original, palabra original o frase original; lo integra a su solicitud de registro de marca; y, sin autorización del autor, presenta la solicitud; siempre existirá un derecho previamente adquirido por el solo hecho de la creación de dicha obra. Por lo que, *prior in tempore potior in iure*, teniendo el autor total legitimidad de alegar una vulneración tanto a sus derechos morales de paternidad, integridad, y modificación de la obra; como a sus derechos patrimoniales de reproducción, comunicación al público y distribución de la obra (...) el conflicto entre el Derecho de Autor y el Derecho de la Propiedad Industrial [está]

7 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines*. Reus, Madrid, 2007, p. 20.

8 Ídem.

9 **Decisión 486 de la Comunidad Andina**

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(....)

10 **Ley de Derechos de Autor**

Artículo 4.- El derecho de autor es independiente y compatible con:

Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

Los derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos en la presente ley.

En caso de conflicto se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

previsto estáticamente por el artículo 4 de la LDA y el inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 CAN; y, como hemos demostrado, la regla general debe ser la primacía fenomenológica y jurídica del Derecho de Autor¹¹.

En este sentido, un logotipo es a su vez una obra artística y una marca comercial. De esta relación y su regulación normativa se puede extraer una importante conclusión: un agente en el mercado no puede solicitar el registro de un logotipo como signo distintivo sin permiso del titular de los derechos de autor sobre este. Aunque parezca sencillo, la titularidad de los derechos de autor puede llegar a convertirse en un gran problema porque, como veremos, cuando se encarga la elaboración del logotipo a una empresa o diseñador, se aplica una presunción a falta de pacto expreso en el contrato de obra.

Pasando al segundo punto importante de las presentes líneas, el artículo 49 de la LDA regula la figura de la parodia. Tal como lo han señalado Solórzano y Marciani, esta es “una manifestación festiva, cómica, ridícula o jocosa, basada en una obra protegida por el Derecho de Autor”¹². Como es obvio, los logotipos, que son obras artísticas protegidas por el Derecho de Autor, pueden ser objeto de parodias lícitas; siempre y cuando se

cumplan con los requisitos exigidos por la LDA:

- Que la obra objeto de parodia sea una obra divulgada;
- Que no se genere riesgo de confusión con la obra original parodiada;
- Que no se genere daño ni a la obra original parodiada ni al autor de esta; y,
- Que la excepción de poder generar la parodia no exime del posible pago que se tenga que hacer para esta.

Este último requisito es bastante criticable, ya que podríamos estar ante una suerte de control previo de la libertad de expresión. Según Lipszyc,

“Someter el derecho de parodia a la autorización previa del autor de la obra parodiada equivale a condenar a muerte, injustificadamente, a gran parte de este género literario y, con ella, a una forma de la libertad de crítica, sin perjuicio de lo cual el derecho de parodia no excusa la injuria ni que se infiera un daño a la obra original o a su autor ni que se la aproveche para crear confusión con la obra parodiada”¹³.

Según jurisprudencia administrativa nacional, en el caso Andina de Radio Difusión S.A.C. contra Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. (Resolución N° 3251-2010/

SC1-INDECOPI), el Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) ha señalado que: “(...) la parodia constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión, a partir de lo cual dicha figura encuentra legitimación jurídica” (fundamento 68). De igual manera, en su fundamento 74, señala que existen dos formas de utilización de la parodia como manifestación de la libertad de expresión, solo en estos casos encontrará legitimación:

- La parodia referida a temas de interés público y su vinculación con la formación de la opinión pública, supuesto que se vincula con el argumento político por su relevancia para el sistema democrático;
- La parodia como una manifestación artística, la cual se encuentra relacionada con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Igualmente, se señala que: “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores, las cuales son fijadas por la ley en aras de asegurar el respeto de otros derechos” (fundamento 65). Como veremos, a nivel constitucional, el fundamento de la parodia, la libertad de expresión¹⁴, colisiona con el fundamento de la

11 MURILLO CHÁVEZ, Javier André. “Conviviendo con el enemigo: sobre los conflictos entre el Derecho de Propiedad Industrial y el Derecho de Autor”. En: *Actualidad Jurídica*. N° 231, Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2013, p. 336.

12 SOLÓRZANO SOLÓRZANO, Raúl y MARCIANI BURGOS, Betzabé. “La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual”. En: *Derecho PUCP*. N° 57, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2004, p. 265.

13 LIPSYC, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. UNESCO-CERLALC, Buenos Aires, 1993, pp. 118-119.

14 **Constitución**

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

(...)

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

(...)

propiedad intelectual, la libertad de creación¹⁵, y/o con el de la propiedad industrial, la libertad de empresa¹⁶. También, observaremos que a diferencia del ordenamiento norteamericano, en nuestro país esta antinomia se deberá resolver mediante el cumplimiento de las reglas para la parodia lícita que, finalmente, en esta institución jurídica consisten en los pasos de la ponderación específica establecida en las reglas concretas previstas por el legislador.

II. ENTONCES... ¿QUÉ HACER JURÍDICAMENTE CON FENÓMENOS COMO DUMB STARBUCK Y LOS OTROS "DEMONIOS"?

Ante la existencia de *facto* de un logotipo que parodia a una marca registrada (y obra artística) se pueden tomar diversas acciones legales en contra de este dependiendo de la situación a la que se enfrenta el titular de los derechos de autor o derecho marcario del logotipo.

1. Primer round: ¿Protección por Propiedad Industrial?

Entre los remedios dentro del Derecho de la Propiedad Industrial tenemos:

primero, si se trata de signos distintivos comunes ante una solicitud de registro de marca de un logotipo parodiado, el titular siempre podrá oponerse basándose en sus registros de marca anteriores a través del inciso a del artículo 136 de la Decisión 486¹⁷ o si cuenta con titularidad de los derechos de autor sobre el logotipo original puede oponerse en virtud del inciso f del artículo 136 de la Decisión 486, antes comentado.

Segundo, sin embargo, si se trata de un logotipo utilizado sin registro, se debe evaluar si procede una infracción por uso de marca ajena; creemos que la infracción procedería por aplicación conjunta del artículo 238 de la Decisión 486¹⁸ y el artículo 97 del Decreto Legislativo N° 1075¹⁹, por vulneración a los derechos contenidos en los incisos a y d del artículo 155 de la Decisión 486 que regulan dos infracciones:

- La aplicación o colocación de un signo distintivo semejante sobre productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, o vinculados a estos (inciso a); y,

- El uso en el comercio de un signo similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (inciso d).

Aunque es un poco más complicado, debido a la constante negación del Indecopi de otorgar reconocimiento de marcas notoriamente conocidas, en dicho caso existen alternativas normativas reforzadas de lo antes señalado; por ejemplo, con carácter más general se consideraría "uso no autorizado" y materia de una infracción cuando existe "aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo" (inciso c del artículo 226 de la Decisión 486), ya que las marcas notorias condensan un mayor *goodwill* que las marcas comunes. Así, igualmente, se habilitan los incisos e y f del artículo 155 de la Decisión 486 que regulan dos infracciones:

- El uso en el comercio de un signo similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese i) causar al

15 Constitución

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

(...)

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

(...)

16 Constitución

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

17 Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)

18 Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. (...)

19 Decreto Legislativo N° 1075

Artículo 97.- Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.

titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o ii) por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (inciso e); y,

- El uso público de un signo similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar i) una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o ii) un aprovechamiento injusto de su prestigio (inciso f).

Finalmente, para total claridad, se señala que cuando se trata de estas dos últimas causales de infracción, según el artículo 156 de la Decisión 486, se considera infracciones a toda introducción al comercio; la importación, exportación, almacenamiento o transporte; así como la publicidad utilizando dicho signo.

Cabe recalcar la importancia de que la solicitud del signo parodia debe ser intentado para distinguir los mismos productos o servicios, o relacionados con los del registro de marca del signo original; igualmente, en el caso de uso sin registro, el signo parodia debe ser utilizado

para distinguir los mismos productos o servicios, o relacionados con los del registro de marca del signo original. La única excepción sería que el signo parodia se encuentre parodiando una marca notoriamente conocida, la cual está protegida contra la dilución en todas las clases, siendo esta una excepción al principio de especialidad²⁰.

Entonces, existen mecanismos de tutela frente a marcas parodiadas en el sistema de Propiedad Industrial de nuestro país. Por un lado, ante un registro, se tiene la oposición por semejanza con marca registrada previamente o por derechos de autor de tercero; y, por otro lado, ante un uso sin registro, se tiene la acción de infracción ya sea por marca común o por marca notoria.

2. Segundo round: ¿Infracción de derechos de autor?

En lo que se refiere a los derechos de autor, se debe observar quién es el titular del logotipo: ¿el autor o una persona distinta? No son pocas las veces que se pide la elaboración de un logotipo creativo a un diseñador gráfico o a una empresa de *marketing*, y no se regulan los derechos de autor en el contrato, si este existe²¹. En caso de haberse regulado, los derechos de autor corresponden a quien se señala expresamente

en el contrato de obra²²; sin embargo, en caso de no existir regulación, se aplica lo señalado en el segundo párrafo del artículo 16 de la LDA, siendo los derechos de autor correspondientes al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades; es decir, si era un contrato de obra para la creación de un logotipo a ser explotado como obra artística aplicada como marca, la empresa que contrató al diseñador contaba con la autorización para registrarla basándose en el contrato suscrito. Es sumamente recomendable regular esta materia expresamente en el contrato, ya sea por escrito o por correspondencia.

En este caso, tanto el titular como el autor tienen legitimidad para accionar por infracción contra:

- El derecho moral de paternidad (inciso b del artículo 22 y artículo 24 de la LDA), pues según Moreno, “los autores tienen derecho a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra. (...) Cada vez que la obra sea reproducida, adaptada, comunicada o utilizada en cualquier forma, debe hacerse mención del nombre o del seudónimo del autor”²³;
- El derecho patrimonial de reproducción (inciso a del artículo 31 y

20 Según Northcote, “según el Principio de Especialidad, el registro de una marca solo confiere protección con relación a los productos o servicios contenidos en la clase en la que se ha registrado la marca”. NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. “Los Principios aplicables a la protección de marcas” [en línea]. En: *Actualidad Empresarial*. N° 190, setiembre de 2009, p. X-2. Consulta: 28 de abril de 2014. <http://www.aempresarial.com/web/revitem/43_10119_34465.pdf>.

21 No son pocos los contratos que son acordados por correspondencia virtual debido al avance de las tecnologías.

22 Cabe recalcar que lo señalado no solo es aplicable en un contrato de obra, por el contrario es aplicable a todos los tipos de contrato según una interpretación amplia del artículo 16 de la LDA. En este sentido, por ejemplo, si se trata de una empresa grande que cuenta con un departamento de *Marketing* y se decide cambiar el logotipo de la empresa, el contrato de trabajo del diseñador gráfico que labora en dicha empresa deberá expresamente contar con una cláusula de atribución de los derechos de autor sobre lo creado, o de lo contrario, se aplicará el artículo antes mencionado. Lo que pasa es que normalmente se solicita el diseño de un logotipo específicamente mediante un contrato de obra.

23 RODRÍGUEZ MORENO, Sofia. “La era digital y las excepciones y limitaciones al derecho de autor”. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, p. 35.

artículo 32 de la LDA), definido por Antequera como la “fijación de la obra en cualquier soporte o medio que permita su comunicación, así como la obtención de copias o parte de ella”²⁴; así como,

- El derecho patrimonial de distribución al público (inciso c del artículo 31 y artículo 34 de la LDA), que, según Maraví, “comprende la puesta a disposición del público, por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo público o cualquier otra modalidad de uso o explotación”²⁵.

Qué duda cabe de que el logotipo está siendo reproducido y/o distribuido en la aplicación práctica e industrial sin hacer ningún pago al autor o al titular, ni haber sido solicitado algún permiso; así como no se menciona al autor. Sin embargo, como veremos al analizar el caso concreto, se podría oponer el derecho a la parodia regulado en el artículo 49 de la LDA como causal de justificación en caso de cumplirse los requisitos establecidos.

3. Tercer round: ¿Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena?

Calificada por Bullard como “segundo disparo”²⁶, la competencia desleal también tiene una previsión

normativa en contra de los logotipos parodiados. El Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, LRCD) establece en su artículo 9 que los actos de confusión “consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. (...)”.

De igual manera, en su artículo 10 enuncia que los actos de explotación indebida de la reputación ajena: “Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero. (...)”.

Adicionalmente, se hace una aclaración en ambos artículos; en estos se señala que dichos actos “pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual”. De esta manera, como señala la quinta disposición complementaria final de la LRCD, la Comisión de Propiedad Intelectual

será la encargada de tramitar las denuncias de competencia desleal basadas en los artículos 9 y 10 de la misma norma cuando se tratase de signos distintivos registrados.

Como han señalado Pasquel y Díez Canseco,

“Estos actos consisten en la acción destinada a causar, tal como lo señala su enunciado, ‘confusión’ (o crear el riesgo de que la misma se produzca) con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno, a través de la comercialización de bienes, la prestación de los servicios, la promoción de productos, etcétera. En otras palabras, el consumidor cree (o existe el riesgo de que crea) que está adquiriendo un producto o servicio que realmente pertenece a otro. Mediante los actos de confusión el competidor desleal pretende obtener un beneficio atentando contra uno de los principios más importantes del sistema de competencia: la diferenciación”²⁷.

En este sentido, como se ha establecido en el precedente de observancia obligatoria del antecedente normativo de la LRCD, caso *Bembos S.A.C. contra Renzo’s Pollería Restaurant Snack S.R.L.* (Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI), es posible la existencia de actos de confusión directa, indirecta o por riesgo de asociación; el primer

24 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines”. Reus, Madrid, 2007, p. 101.

25 MARAVÍ CONTRERAS, Alfredo. “Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor” [en línea]. En: *Departamento de Derecho (WEB)*. Cuaderno de Trabajo N° 16, julio 2010. Consulta: 25 de abril de 2014. <<http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/images/CT16MARAVI.pdf>>.

26 BULLARD GONZALES, Alfredo. “Prólogo: ¿Es la competencia desleal un arroz con mango?”. En: AA.VV. *El derecho de la competencia desleal*. Fondo Editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2007, p. 12.

27 PASQUEL RODRÍGUEZ, Enrique y DÍEZ CANSECO, NÚÑEZ, Luis. “Actos parasitarios”. En: AA.VV. *El derecho de la competencia desleal*. Fondo Editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2007, p. 154.

tipo se configura cuando los consumidores no diferencian los bienes, servicios o establecimientos de dos empresas concurrentes, así como cuando existe extrema similitud en signos, prestación o apariencia general; en el segundo tipo, los consumidores pueden diferenciar claramente, pueden diferenciar géneros de productos, servicios o establecimientos distintos, pero no los orígenes empresariales diferentes, también cuando existen algunas similitudes entre signos, prestación o apariencia general; finalmente, el tercer tipo, recogido ahora en el artículo 10 de la LRCD, se produce cuando consumidores reconocen bienes, servicios o establecimientos distintos; sin embargo, existen elementos que producen que se pueda confundir al consumidor por la vinculación económica u organizativa, puede deberse también a una leve similitud en los signos, prestación o apariencia general.

En el caso de signos parodia, sean intentos de registro o uso sin registro, creemos que estaremos siempre ante una confusión directa o indirecta, debido a que entre los requisitos ontológicos de la parodia se establece que esta debe identificar a una obra divulgada; esto genera que ciertamente ambas deban relacionarse al final y al cabo. Por su parte, únicamente, cuando se trata de una marca notoriamente conocida y no existe vinculación entre productos o servicios (lo cual elimina la tipificación de los actos de confusión)

se podría configurar el acto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

4. El último round: ¿La parodia justifica el uso de marca ajena? Análisis concreto del caso “Dumb Starbuck”

Como hemos podido observar, es claro que la normativa de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Competencia Desleal brindan diversos caminos para cuestionar la legitimidad de un logotipo-parodia de una marca registrada. Sin embargo, como indica Bouchoux, en el ordenamiento jurídico norteamericano, una defensa en caso de acción de infracción de marca es que “el denunciado podría alegar que el uso es una mera parodia y que está protegida por la Primera Enmienda”²⁸.

Sin embargo, esto debe ser matizado, como ha señalado Rodríguez citando a Posner,

“Queda en evidencia la íntima relación entre la libertad de expresión y opinión y la parodia. En contrario, siguiendo la opinión de Posner, la doctrina debe proveer una defensa contra acciones de infracción únicamente si la parodia emplea la obra parodiada como blanco y no como arma o como un simple medio para crear un efecto cómico. Lo antes expuesto es sumamente importante porque permite identificar los supuestos de parodia que, por ser tales,

se encuentran fuera del cuestionamiento del titular. La parodia debe decir algo de la obra parodiada. Después de todo, esa era la fuente –la libertad de opinar y expresarse sobre una obra específica– que justificaba de alguna manera la permisibilidad hacia las parodias”²⁹.

Precisamente, creemos que lo regulado en el fundamento 74 del caso Andina de Radio Difusión S.A.C. contra Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., antes citado, recoge lo señalado por Posner. Debemos recordar además que, a diferencia del ordenamiento norteamericano en donde se sigue la doctrina de la *preferred position*, en nuestro ordenamiento rige la igualdad jerárquica de los derechos fundamentales; en este sentido, como ha apuntado precisamente Marciani,

“La teoría de la posición preferente del derecho a la libertad de expresión contradice el principio que establece que no existe una jerarquía entre los derechos fundamentales. Por, ello no tiene respaldo a nivel constitucional. (...) No siendo posible establecer la posición preferente del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos fundamentales será necesario ponderar los derechos o intereses en conflicto, para determinar la primacía del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en un caso concreto”³⁰.

28 Traducción libre de: “The defendant might allege that its use is a mere *parody* and is protected by the First Amendment”. BOUCHOUX, Deborah. “The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets”. 4ª edición Internacional. Delmar, Cengage Learning, 2013, p. 128.

29 RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo. “Lo que Barbie no supo: reflexiones sobre las parodias de marcas”. En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Año VIII, N° 8, Lima, 2012, p. 315. Citando a: POSNER, Richard. “When is parody law fair use”. En: *Revista The Journal of Legal Studies*. Vol. 21, N° 1, 1992, p. 71.

30 MARCIANI BURGOS, Betzabé. “El derecho a la libertad de expresión y la tesis de los derechos preferentes”. Palestra, Lima, 2004, pp. 452-453.

Así, si el fundamento de la parodia es la libertad de expresión; esta no prevalece prima facie ni per se frente a la libertad de creación, fundamento constitucional de la Propiedad Intelectual en general, o la libertad de empresa, fundamento constitucional de la Propiedad Industrial; en efecto, se debe matizar ambos derechos constitucionales para obtener una solución coherente a nivel constitucional.

Analicemos el caso concreto, el signo utilizado es el siguiente:




La justificación presentada por la empresa establecida en Los Ángeles puede resumirse en lo siguiente: la única manera en que podemos utilizar las marcas de Starbucks® es burlándonos de ellos para encajar en el concepto de *fair use* a modo de parodia para estar cubiertos por la libertad de expresión; por razones legales, nuestro negocio está calificado como galería de arte y el café es el arte³¹. En efecto, todos sus productos, marcas y logotipos están provistos de la palabra “dumb”:



Fuente: COCCA, Christina - “Dumb Starbucks’ Draws Crowds - and Plenty of Questions” [en línea]. NBC (WEB). 10 de febrero de 2014. Consulta 28 de abril de 2014 <<http://media.nbclosangeles.com/images/dumbmenu.jpg>>.

En este caso concreto, nos encontramos ante el uso de un logotipo casi idéntico al original salvo por el uso de la palabra “dumb” (“tonto” en castellano); se está dando un uso comercial a este prestando el servicio de cafetería o restaurante de

café, ambos ubicados en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Si bien el caso se desarrolla en Estados Unidos, vamos a examinar la situación bajo el ordenamiento jurídico peruano; así, encontramos que existe un antecedente marcario:

Titular	Marca	Registro	Clase	Servicios
Starbucks Corporation doing business as Starbucks Coffee Company		31673	43	Cafés, cafeterías, restaurantes, expendio de café y alimentos para oficinas, preparación de alimentos, preparación de alimentos y bebidas para llevar, para restaurantes y <i>snack</i> bares

Fuente: Elaboración propia, con datos del Indecopi. Base de datos de signos distintivos [en línea]. Portal Institucional Indecopi (web). Consulta 28 de abril de 2014 <<http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/>>.

31 Resumen de la explicación de sus “Preguntas frecuentes”.

De esta manera, como se trata de un uso sin registro, se podría presentar una denuncia por infracción por uso de marca ajena en aplicación conjunta del artículo 238 de la Decisión 486³² y el artículo 97 del Decreto Legislativo N° 1075³³, por la aplicación de un signo distintivo semejante sobre servicios para los cuales se ha registrado la marca (inciso a del artículo 155 de la Decisión 486). Igualmente, es aplicable el artículo 9 de la LRCD, debido a que se trataría de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión directa, ya que se trata de los mismos servicios y marcas casi idénticas.

En este caso, por más que el comerciante que está utilizando este signo invoque su legítimo derecho a la parodia fundándose en la libertad de expresión; creemos que la parodia no se aplicaría, ya que se incumplen por lo menos dos de los requisitos establecidos legalmente en el artículo 49 de la LDA. En principio, se genera el riesgo de confusión con la obra original parodiada, ya que ambos logotipos han sido utilizados en sectores comerciales idénticos, nótese que no existiría infracción a este requisito en caso de que se utilice el logotipo “Dumb Starbuck” para aceites de automóvil u otros; igualmente, se genera daño a la obra original parodiada y al autor de esta, esto debido a que se está generando daño concurrencial ilícito en virtud de la comisión de actos de competencia desleal, lo cual reduce *good-will* al propio signo y genera daño

al titular de la marca, en este caso Starbucks Corporation doing business as Starbucks Coffee Company, ya que la empresa o persona natural que esté utilizando el logotipo “Dumb Starbuck” está ganando clientes³⁴ basándose en una infracción de marca y un acto de competencia desleal.

La suma de estos dos elementos genera que no se configure la figura de la parodia lícita tipificada en el artículo 49 de la LDA; por lo tanto, también se habilita la infracción de los derechos de autor antes comentada al derecho moral de paternidad, al derecho patrimonial de reproducción y al derecho patrimonial de distribución al público.

Igualmente, creemos que la doctrina del *fair use* norteamericana

rechazaría que el uso del logotipo “Dumb Starbuck” cumpla con los requisitos de la parodia como expresión de la libertad de expresión, ya que no se expresa una opinión que busque satisfacer un interés socialmente relevante, ni de índole cultural, informativo o didáctico³⁵. Como ha señalado Posner, “habrá obstrucción cuando la obra parodiada es objetivo de la crítica del parodiante para cualquier interés privado del titular de los derechos de autor, pero no en el interés social”³⁶.

Creemos que lo mismo sucedería con el uso sin registro de los siguientes logotipos, pues configuran parodias ilícitas al no cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 49 de la LDA o, en el caso norteamericano, con los requisitos de la doctrina del *fair use*:

Marcas utilizadas en Perú			
Marcas utilizadas en EE.UU.			

Fuente: Elaboración propia, con datos de:
 - Búsqueda “Starbucks” [en línea]. Portal PeruFail.com (web). Consulta 28 de abril de 2014 <<http://peru-fail.peru.com/tag/starbucks/>>; y
 - Búsqueda “Starbucks” [en línea]. Portal 9gag.com (web). Consulta 28 de abril de 2014 <<http://9gag.com/search?query=starbucks>>.

32 Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. (...)

33 Decreto Legislativo N° 1075

Artículo 97.- Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.

34 BBC MUNDO. “Una parodia de Starbucks causa furor en Los Ángeles” [en línea]. En: *Diario El Comercio* (web). 11 de febrero de 2014. Consulta: 28 de abril de 2014. <<http://elcomercio.pe/gastronomia/rarezas/parodia-starbucks-causa-furor-angeles-noticia-1708752>>.

35 SOLÓRZANO SOLÓRZANO, Raúl y MARCIANI BURGOS, Betzabé. Ob. cit., p. 265.

36 Traducción libre de: “There is an obstruction when the parodied work is a target of the parodist’s criticism, for it may be in the private interest of the copyright owner, but not in the social interest (...).” POSNER, Richard. “When is parody law fair use”. En: *Revista The Journal of Legal Studies*. Vol. 21, N° 1, 1992, p. 73.

Sin embargo, distinto sería el caso del siguiente logotipo que, aparte de estar siendo utilizado³⁷, se ha tramitado como una solicitud de marca:

Solicitante	Signo	N° Solicitud	Clase	Servicios
Lisette Mercedes Bartra Valdivieso de Rivero		557490-2013	43	Servicio de restauración (alimentación)

Fuente: Elaboración propia, con datos de Indecopi. Base de datos de signos distintivos [en línea]. En: Portal Institucional Indecopi (web). Consulta 28 de abril de 2014.
<<http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/>>

En este caso, sería aplicable lo señalado respecto a los mecanismos de tutela de la propiedad industrial; por un lado, se puede presentar oposición por semejanza con la marca previamente registrada o por titularidad de los derechos de autor.

Si bien, en el caso norteamericano comentado no se inició acción legal por propiedad intelectual ni competencia desleal; esto tiene una explicación, como ha señalado Borodkin:

“Desde la perspectiva de la normativa de Propiedad Intelectual, sin embargo, Dumb Starbucks era una parodia increíblemente bien planeada - una ‘juerga’ de

infracción de marca, empañamiento y dilución, que comenzó el viernes por la noche, después de que los tribunales federales estaban cerrados. Eso les dio a los bromistas, quienes ellos hayan sido, un fin de semana para obtener los medios de comunicación social más influyentes de su lado, regalando café gratis y siendo muy amables. Instagram, Twitter y los blogs especularon a la semana sobre quién estaba detrás de Dumb Starbucks, y una turba preparada para la vergüenza del inicio de una ‘estúpida’ y sin sentido del humor

jugada legal que podría amenazar a esta institución genio, aunque sea temporal. (...) Hoy en día, los abogados de la Propiedad Intelectual están bien entrenados en los peligros del efecto *Streisand*—ocultarse cuando el Internet está buscando— y las empresas tienen una historia reciente de simplemente dejar ir. Ir demasiado lejos más allá de las palabras ‘cese’ o ‘desista’, y te convertirás en un ‘viral’; seguir el juego, y probablemente estarás bien en el tiempo un par de días”³⁸.

En efecto, aparte de la estrategia confrontacional por parte del titular de la marca o derechos de autor, siempre existe la posibilidad de tomar la parodia como un simple juego y esperar que pase el tiempo y la propia gente se olvide del tema. Una de las particularidades de esta opción en nuestro país es que el Indecopi tiene facultades para iniciar de oficio acciones de infracción de marca (art. 238 de la Decisión 486 e inciso b del artículo 95 del Decreto Legislativo N° 1075), infracción de derecho de autor (inciso g del artículo 169 de la LDA) y denuncias por actos de competencia desleal (art. 28 de la LRCD).

37 Administrador. “De Tarapoto su café” [en línea]. En Portal PeruFail.com (web). 7 de abril de 2013. Consulta 28 de abril de 2014.
<<http://perufail.peru.com/2013/04/07/de-tarapoto-su-cafe-starbats-cajue-starbucks-cafe/>>; y

Administrador. “De la Selva su Starbucks” [en línea]. En: Portal PeruFail.com (web). 4 de febrero de 2014. Consulta 28 de abril de 2014.
<<http://perufail.peru.com/2014/02/04/de-la-selva-su-starbucks/>>;

38 Traducción libre de: “From an intellectual property law perspective, though, Dumb Starbucks was an impossibly well-planned parody – a spree of trademark infringement, tarnish and dilution that began on a Friday night, after the federal courts were closed. That gave the jokesters, whomever they were, an entire weekend to get the social media influencers on their side by giving away free coffee and being really friendly. Instagram, Twitter and the blogs speculated into the week about who was behind Dumb Starbucks, and a mob prepared for the shaming of whatever boneheaded, humorless legal move might threaten this genius institution, however temporary. (...) Nowadays, intellectual property lawyers are well trained in the dangers of the Streisand Effect - hiding when the internet is seeking - and corporations have a recent history of just letting go. Go too far beyond the words “cease” or “desist”, and you’re going viral; play along, and you’ll probably be fine in a couple days’ time. (...)”. BORODKIN, Lisa. “Dumb Starbucks was the perfect crime, but Starbucks was smart to play dumb” [en línea]. NBC (web). 12 de febrero de 2014. Consulta 28 de abril de 2014.

<<http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/12/dumb-starbucks-trademark-lawyer>>

Sin embargo, el café “Dumb Starbucks” ha sido cerrado por violaciones al Código de Salud y Salubridad de California³⁹ debido a que como se anunciaba en el mensaje de preguntas frecuentes: “A los ojos de la Ley, nuestra ‘cafetería’ es realmente una galería de arte y el ‘café’ que están comprando es considerado el arte. Pero nuestros abogados se preocuparon por eso. Todo lo que necesitas es disfrutar de nuestro delicioso café”⁴⁰. Al parecer, se confiaron de ser una “galería de arte” y nunca se obtuvieron las licencias administrativas sanitarias necesarias para poder operar un local de expendio de alimentos al público en general.

Volviendo a la pregunta inicial: ¿Es el derecho a la parodia una legítima justificación para utilizar marcas registradas por terceros? En efecto, teóricamente existe una posibilidad de que la parodia sea justificación para el uso o registro de marca; sin embargo, primero deberá configurarse una parodia lícita, es decir, cumplir con los cuatro requisitos de nuestro artículo 49 de la LDA; lo cual incluye la delgada línea entre la identificación de una obra divulgada previamente y no causar riesgo de confusión con la misma; lo cual igualmente incluye el principio de no confusión marcarío que se protege en aras de proteger al consumidor. Estos dos requisitos podrían configurarse claramente; utilizando nuestro caso concreto, se podría cambiar el color de verde

a rojo y añadir *slogans* críticos al capitalismo u otros, por ejemplo.

Sin embargo, los dos requisitos restantes son los problemáticos; en efecto, al utilizar un logotipo que consiste en una marca registrada siempre se está aprovechando el *goodwill* ganado por dicha marca, lo cual genera que consumidores de Starbucks® se dirijan a “Dumb Starbucks” disminuyendo las ventas del titular del registro de marca original. Esto podría ser evadido mediante el uso de la marca parodia en sectores no relacionados o no competitivos con la marca previamente registrada del logotipo original, como en venta de aceite de automóviles o productos alimenticios diferentes. Pero, igualmente, como hemos mencionado, el cuarto requisito sobre el pago de la regalía de uso del derecho de autor está configurado como una suerte de control previo que podría matar la parodia. Como señalan Marciani y Solórzano, “el requisito de la remuneración para todo tipo de parodias, sin distinción, puede desincentivar a las críticas y, hasta cierto punto, otorgar una suerte de coraza frente a las críticas al autor de la obra original, inadmisibles en el contexto de una sociedad democrática y tolerante. Lo más grave de esta disposición, sin embargo, es que puede constituir una verdadera censura previa de la libertad de expresión”⁴¹.

Es decir, si bien existen mecanismos de tutela al titular de los

derechos de autor de un logotipo original y/o el titular de una marca registrada consistente en el logotipo original tanto en el Derecho de Propiedad Industrial, como en el Derecho de Autor y como en el Derecho de Represión de la Competencia Desleal; también existe una posibilidad teórica de muy difícil cumplimiento de que el derecho de parodia sirva como justificación para el uso de marca ajena; siempre y cuando, no se trate de marca notoriamente conocida, como hemos mencionado previamente, ya que aquí si está en juego la dilución del alto *goodwill* obtenido por esta marca.

III. REFLEXIÓN FINAL ¿DEBEMOS “MATAR” “DEMONIOS” O SIMPLEMENTE TOMARLOS POR EL LADO AMABLE?

Como hemos podido observar, el ordenamiento jurídico nos brinda diversas “armas jurídicas” contra estos “demonios”, pero ¿en realidad son “demonios” los signos parodia? Una decisión importante, como señaló Borodkin, es saber cuándo si y cuándo no accionar legalmente (ir más allá del “cese” y “desista”)⁴². En el mercado se debe analizar muy bien el efecto de las acciones que se llevan a cabo debido a que el inicio de acciones legales contra unos “bromistas” podría repercutir contra uno mismo; debemos tener en consideración que finalmente los consumidores están identificando las marcas de

39 COCCA, Christina. “Dumb Starbucks’ Forced to Close after Owner Reveals Himself as Comedy Central Show Host” [en línea]. En: NBC (web). 11 de febrero de 2014. Consulta 28 de abril de 2014.

<<http://www.nbclosangeles.com/news/local/Dumb-Starbucks-Nathan-Fielder-Los-Feliz-Comedy-Central-244804431.html>>

40 Traducción libre de: “In the eyes of Law, our ‘coffee shop’ is actually an art gallery and the ‘coffee’ you’re buying is considered the art. But that’s for our lawyers to worry about. All you need to do is enjoy our delicious coffee”.

41 SOLÓRZANO SOLÓRZANO, Raúl y MARCIANI BURGOS, Betzabé. Ob. cit., p. 280.

42 BORODKIN, Lisa. “Dumb Starbucks was the perfect crime, but Starbucks was smart to play dumb” [en línea]. En: NBC (web). 12 de febrero de 2014. Consulta 28 de abril de 2014.

<<http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/12/dumb-starbucks-trademark-lawyer>>

Starbucks® cuando ven “Dumb Starbuck”. De esta manera, no debemos olvidar que “la información es un bien cuya obtención es costosa. Una empresa no invertirá en la obtención de un recurso que tendrá que ser divulgado para que cualquiera tenga acceso a este, sin que pueda apropiarse en exclusiva de los beneficios de su inversión”⁴³ y como “ha quedado claro que la postura actual de la autoridad administrativa es que los signos distintivos sí cuentan con una función publicitaria”⁴⁴ si al identificar el signo parodia, identifican la marca original se

está haciendo publicidad gratuita, efectivamente.

Quién negaría que es posible que las ventas de los establecimientos Starbuck® de Los Ángeles hayan disminuido durante el fin de semana que estuvo abierto el “Dumb Starbuck”; sin embargo, qué consumidor no se habrá antojado un verdadero café o *frappuccino*® Starbuck® luego de esto. Esto nos revela que solo debemos dejar como última opción la intervención legal cuando se trata de casos efectiva o potencialmente dañinos, que requieren la

intervención estatal a pedido de parte. Por ejemplo, creemos que sí cabe oponerse ante un registro de marca como el del signo “Estar-barts Cajue” y logotipo porque no solo se está utilizando, sino que se busca obtener derechos de exclusividad para el uso de semejante imitación. Sin embargo, iniciar acciones de infracción marcaria o por derechos de autor contra usos como los logotipos “Detour Hairdressing” para una peluquería y “Raspadilla Sabrosa” para venta ambulante de raspadilla, reseñados líneas arriba, son decisiones que deben pensarse dos veces.

43 RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo. “El consumidor en su isla: una visión alternativa del sistema de protección al consumidor”. Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, Lima, 2013, p. 36.

44 MURILLO CHÁVEZ, Javier André. “El Product Placement al descubierto. Los actos de competencia desleal y el uso de marca en el guión o secuencias de películas, series de televisión y programas”. En: *Diálogo con la Jurisprudencia*. N° 180, Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2013, p. 277.