

La protección de las creaciones publicitarias

Anxo Tato Plaza

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Vigo

Abstract

En el presente trabajo se estudian las distintas vías de protección de las creaciones publicitarias. A estos efectos, se analiza su tutela en el Derecho de la Propiedad Intelectual, a través del Derecho de Marcas y en el Derecho contra la Competencia Desleal.

In this paper we analyze the different ways of protecting advertising works. For these purposes, we study the protection of advertising creations in Copyright Law, through Trademark Law and in Unfair Competition Law.

Title: Protection of Advertising Creations

Palabras clave: Derecho de la Publicidad, Publicidad y Derecho de Autor, Publicidad y Derecho de Marcas, Derecho contra la competencia desleal, Imitación, Riesgo de confusión, Creaciones Publicitarias

Keywords: Advertising Law, Advertising and Intellectual Property Law, Advertising and Trademark Law, Unfair Competition, Imitation, Likelihood of Confusion, Advertising Creations

Sumario

1. Introducción

1.1. Nociones previas

1.2. La protección de las creaciones publicitarias en el Estatuto de la Publicidad.

1.3. La protección de las creaciones publicitarias en la Ley General de Publicidad.

2. La protección de las creaciones publicitarias en el Derecho de la Propiedad Intelectual.

2.1. Introducción.

2.2. Requisitos para la protección de las creaciones publicitarias en el Derecho de la Propiedad Intelectual.

a. Originalidad.

b. Incorporación a un soporte tangible o intangible.

2.3. Nacimiento, contenido y duración de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones publicitarias

2.4. Titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones publicitarias que no constituyan obras audiovisuales.

a. Adquisición originaria.

i. Creaciones individuales

ii. Creaciones colectivas.

b. Adquisición derivativa.

i. La presunción de cesión de derechos al anunciante en virtud del contrato de creación publicitaria.

ii. Presunción iuris tantum.

iii. Cesión exclusiva

iv. Cesión limitada

- 2.5. Titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones publicitarias de naturaleza audiovisual.
 - a. Adquisición originaria.
 - b. Adquisición derivativa.
3. La protección de las creaciones publicitarias en el Derecho de la propiedad industrial: la marca eslogan
 - 3.1. Nociones previas.
 - 3.2. La aptitud de un eslogan para convertirse en marca.
 - a. Aptitud distintiva
 - b. Prohibiciones de registro
 - i.- La prohibición relativa a los signos e indicaciones descriptivas.
 - ii.- La prohibición relativa a los signos e indicaciones protegidos por derechos de autor.
4. La protección de las creaciones publicitarias a través del Derecho contra la competencia desleal.
 - 4.1. Nociones previas.
 - 4.2. Imitación desleal por su aptitud para generar un riesgo de confusión.
 - a. La similitud o semejanza entre las creaciones publicitarias enfrentadas.
 - i. La variedad y relevancia de los elementos publicitarios objeto de imitación
 - ii. La singularidad de la publicidad objeto de imitación.
 - iii. La notoriedad de los elementos publicitarios objeto de imitación.
 - iv. La presencia de elementos de diferenciación.
 - b. La similitud o semejanza entre los productos promocionados.
 - 4.5. Imitación desleal por implicar un indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno.
 - a. La imitación por reproducción.
 - b. El aprovechamiento de un canal de comunicación específico abierto por el esfuerzo publicitario ajeno.
5. Tabla de jurisprudencia citada
6. Bibliografía

1. Introducción

1.1. Nociones previas

Los bienes inmateriales suelen ser definidos como aquellas creaciones de la mente humana que se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales mediante los medios adecuados, y que por su especial importancia son objeto de una tutela jurídica específica. En definitiva, los bienes inmateriales son bienes compuestos por un *corpus mysthicum* (la idea o creación) y por un *corpus mechanicum* (el soporte tangible a través del cual se hace perceptible la idea o creación).

En las obras y creaciones publicitarias encontramos también estos dos elementos que singularizan a los bienes inmateriales. Así, la obra publicitaria puede encerrar una creación (*corpus mysthicum*), que trasciende la mente de su creador para exteriorizarse y hacerse perceptible y accesible para terceros merced a su incorporación a un soporte (*corpus mechanicum*), ya sea éste un soporte físico o digital.

Pues bien, como todo bien inmaterial, las creaciones publicitarias pueden ser objeto de tutela a través de derechos de exclusiva, ya sean estos derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad industrial. Así se ha reconocido, tanto en el anterior Estatuto de la Publicidad de 1964, como en la actual Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (en adelante, LGP).

1.2. La protección de las creaciones publicitarias en el Estatuto de la Publicidad.

En efecto, el Estatuto de la Publicidad de 1964 destinaba dos preceptos a regular la tutela jurídica de las creaciones publicitarias.

El primero de estos preceptos era su artículo 70, que establecía lo siguiente: "sin perjuicio de que las creaciones intelectuales o las invenciones que resulten de cualquier actividad publicitaria puedan gozar de los derechos de propiedad intelectual o industrial, las ideas publicitarias que posean la condición de novedad u originalidad atribuirán a su autor el derecho a perseguir cualquier posible imitación o a prohibir su utilización para fines distintos de los pactados".

Por su parte, el artículo 71 del mismo Estatuto de la Publicidad establecía que "el derecho a que se refiere el último párrafo del artículo anterior podrá ser ejercitado por el empresario respecto de las ideas surgidas en el seno de la propia Agencia o Estudio".

Pues bien, al enfrentarse al análisis de estos dos preceptos, el Prof. FERNÁNDEZ NÓVOA¹ destacaba que el Estatuto introducía un doble nivel de protección o tutela para las creaciones publicitarias. Así, estas creaciones serían protegidas a través del Derecho de la Propiedad Intelectual o Industrial. Pero, por otra parte, se contemplaba también para las creaciones publicitarias un sistema de protección específico o ad hoc. Merced a este último, el titular de la creación

¹ FERNÁNDEZ NÓVOA (1989), pp. 237 y sigs. En el mismo sentido, vid. LEMA (1997), pp. 86-87.

publicitaria tenía una doble acción: una acción erga omnes para perseguir la imitación o el plagio de la obra publicitaria, y una acción inter partes para impedir la utilización de la obra para fines distintos de los pactados por parte de quien contrató la creación.

1.3. La protección de las creaciones publicitarias en la Ley General de Publicidad.

El doble nivel de protección que establecía el Estatuto de la Publicidad para las creaciones publicitarias desaparece en 1988 con la derogación de este texto y su sustitución por la LGP.

Establece el artículo 21 de la LGP, a este respecto, que “las creaciones publicitarias podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes”.

De esta forma, no existe en la actualidad un régimen de protección específico para las obras y creaciones publicitarias¹. Antes al contrario, estas obras y creaciones serán objeto de tutela, en su caso, al amparo del Derecho de Autor y del Derecho de la Propiedad Industrial.

Además, al margen ya de la protección que dispensan a las creaciones publicitarias el Derecho de la propiedad intelectual e industrial, las creaciones publicitarias también pueden –en ciertas hipótesis- ser objeto de tutela al amparo del Derecho contra la competencia desleal. Así sucederá cuando la imitación de una creación publicitaria pueda ser calificada como un acto de competencia desleal en aplicación del artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (en adelante, LCD).

En los epígrafes que siguen a continuación, analizaremos por separado cada una de estas modalidades de protección de las creaciones publicitarias.

2. La protección de las creaciones publicitarias en el Derecho de la Propiedad Intelectual.

2.1. Introducción.

Como acabamos de comprobar, el artículo 23 de la LGP reconoce la posibilidad de proteger las creaciones publicitarias al amparo del Derecho de la propiedad intelectual. Ahora bien, la Ley General de Publicidad no diseña un mecanismo específico de tutela de las creaciones publicitarias en el ámbito del Derecho de autor. Antes bien, para la tutela de las creaciones publicitarias en el Derecho de la propiedad intelectual, el artículo 23 remite a las “disposiciones vigentes”. Quiere esto decir que, si bien el artículo 23 reconoce de forma expresa la posibilidad de proteger las creaciones publicitarias a través del Derecho de autor, ni regula los requisitos que

¹ LÁZARO (2011), p. 188; MARCO (2014), pp. 2179 y sigs.

han de reunir las creaciones publicitarias para acceder a esta tutela ni determina –en caso de que se cumplan estos requisitos- la persona a la que corresponden los derechos de autor sobre las creaciones publicitarias. Así las cosas, estas cuestiones habrán de resolverse a través de la aplicación en esta sede de las normas de carácter general recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI).

2.2. Requisitos para la protección de las creaciones publicitarias en el Derecho de la Propiedad Intelectual.

a. Originalidad.

Dispone el artículo 10.1 de la LPI que “son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”.

Así las cosas, sólo son susceptibles de protección al amparo del Derecho de autor aquellas creaciones publicitarias que, siendo originales, se expresen por cualquier medio o soporte, tangible o intangible.

En relación con el primero de estos requisitos, puede afirmarse que una creación publicitaria es original cuando, además de ser fruto de la elaboración intelectual de su autor, ostenta el sello de la personalidad de éste, elevándose sobre el patrimonio común de las obras precedentes, de forma que puede afirmarse que no constituye una copia o plagio de una obra preexistente¹ y, además, aporta una variación sustancial y distinguible en relación con aquéllas². Como es evidente, las variaciones nimias o triviales de obras preexistentes no son susceptibles de tutela al amparo del Derecho de la propiedad intelectual³.

Por consiguiente, debe rechazarse la originalidad de una obra o creación publicitaria –en primer término- cuando aquella reproduce de forma sustancial un elemento publicitario ya utilizado previamente por otros operadores.

En este sentido, la difusión con anterioridad –por otros operadores- de mensajes publicitarios en los que se emplean elementos sustancialmente idénticos a aquellos para los cuales se reclama la protección permite rechazar la originalidad de la correspondiente creación. Valga como ejemplo, a este respecto, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona de 20 de abril de 2015⁴. Se debatía en ella

¹ En el texto combinamos criterios objetivos y subjetivos en punto a la determinación de la originalidad de una obra. En un sentido similar, vid. OTERO LASTRES, p. 11; JIMÉNEZ DE PARGA, p. 9. Sobre las distintas tesis formuladas en punto al criterio de originalidad, vid. RODRÍGUEZ TAPIA (2007), pp. 97 y sigs. Vid. también SAIZ GARCÍA (2000), pp. 105 y sigs.; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2007), pp. 151 y sigs.

² Sobre la necesidad de que la obra posea una mínima altura creativa (*Gestaltungshöhe*), vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2007), p. 157.

³ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2009), p. 761.

en torno a la posibilidad de proteger –al amparo del Derecho de autor- el eslogan “sé el primero en ver lo último”. En su sentencia, el Juzgado rechazó esta posibilidad, al entender que el eslogan no era original. Y, en apoyo de esta conclusión, argumentó el uso anterior del mismo eslogan por parte de la empresa demandada.

Un supuesto similar lo encontramos en la resolución del Jurado de Autocontrol de 1 de junio de 2000¹. Se discutía en ella –entre otros extremos- la posibilidad de proteger –al amparo del Derecho de autor- la imagen publicitaria de una flecha ascendente como medio para expresar el efecto reparador de un determinado producto. En su resolución, el Jurado constató que otros operadores ya habían utilizado con anterioridad imágenes similares. Por consiguiente, concluyó que aquella imagen ya formaba parte de acervo público, por lo que ningún operador podía pretender alcanzar –a través del Derecho de autor- un derecho de exclusiva sobre la misma.

A idénticas conclusiones llegó el Jurado de Autocontrol en su resolución de 20 de enero de 2003². Se debatía en ella en punto a una reclamación interpuesta por la empresa Panrico contra Danone, en relación con el uso por esta última del eslogan “el placer redondo”. En opinión de la reclamante, dicho eslogan entraba en colisión con el lema “un día redondo”, que ella había utilizado para la promoción de su producto marca Donuts. La reclamación, sin embargo, fue desestimada por el Jurado, que constató el uso previo del adjetivo “redondo” como sinónimo de placentero, lo que implicaba que formase parte del acervo común e impedía calificar los eslóganes en los que aquel se utilizase como originales.

Junto a aquellos supuestos en los que se reproducen elementos publicitarios previamente empleados por otros operadores, también debe rechazarse la originalidad de una obra o creación –en segundo lugar- en aquellas otras hipótesis en las que aquella no aporta una variación sustancial sobre el patrimonio común de las obras precedentes.

No obstante lo anterior, debemos advertir que, en este punto, los niveles de originalidad exigidos por nuestra jurisprudencia no siempre han sido especialmente exigentes. Para comprobarlo, basta recurrir al supuesto de hecho que dio origen a la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2002³.

En este caso, se analizaba la posibilidad de proteger –al amparo del Derecho de Autor- los anuncios de trabajo publicados por un diario. Esta posibilidad había sido rechazada por la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual, en su sentencia de 26 de septiembre de 1996⁴, había afirmado que aquellos anuncios carecían de la necesaria originalidad. Las palabras de la Audiencia a este respecto fueron las siguientes: “Ya hemos señalado en relación con la originalidad precisa para hablar de obra intelectual que, ya se justifique en la razón subjetiva de ser la misma un reflejo de la personalidad de su autor, ya en la razón objetiva de constituir un medio de enriquecer el acervo cultural de la sociedad, la protección que la Ley confiere está legalmente condicionada a la existencia y exteriorización en la obra de la impronta o huella del autor, que, aunque no es necesario que le otorgue la novedad exigida por alguna doctrina, pese a todo ha de singularizarla o destacarla del resto, como resultado de las ideas particulares o individuales del creador. Ninguno de los referidos presupuestos para la protección de una obra como intelectual, ante

⁴ JMBBarcelona, 20.4.2015 (JUR 186225; MP Yolanda Ríos López).

¹ RJAP, 1.6.2000 (www.autocontrol.es).

² RJAP, 20.1.2003 (www.autocontrol.es).

³ STS, 1ª, 13.5.2002 (RJ 6744; MP: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta).

⁴ SAP Barcelona, Civil, 26.9.1996 (AC 1783; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

un ataque parcial de su contenido, concurre en el caso, ya que la lectura de los anuncios de ofertas de empleo publicados en La Vanguardia y reproducidos por la demandada evidencia que no nos hallamos ante una creación original, dado el contenido y configuración de los mismos: se trata de ofertas muy similares entre si y a las usuales, en las que los únicos datos diferenciadores son los referidos al puesto de trabajo ofrecido y a la persona ofertante. Y lo propio cabe decir del sistema de selección y disposición carentes de aquella necesaria cualidad”.

Esta tesis de la Audiencia Provincial, sin embargo, fue contradicha por el Tribunal Supremo. En su sentencia, el Alto Tribunal concluyó que los anuncios de ofertas de empleo podían ser protegidos a través del Derecho de autor. En su opinión, dichos anuncios encierran “una actividad creativa con cargas de originalidad”, pues “no hay que olvidar que un ofrecimiento de un puesto de trabajo, con la carga socio económica que supone, precisa una actividad intelectual de cierto calado para hacer atractiva la oferta y con el fin de obtener un éxito que redundaría a favor, tanto del ofertante, como del futuro solicitante, así como del medio en el que se plasma la misma, que tiene por ello el derecho a ser protegido en su afán creador”.

b. Incorporación a un soporte tangible o intangible.

Las creaciones publicitarias originales, para acogerse a la protección que dispensa el Derecho de autor, han de incorporarse a un soporte tangible o intangible. Dicho con otras palabras: las creaciones publicitarias originales no son objeto de tutela –al amparo del Derecho de la propiedad intelectual- en tanto no se expresen al exterior a través de algún medio o soporte, pues de lo contrario, al quedar reducida la creación al ámbito interno de quien la concibió, carecerá de relevancia jurídica¹.

Así las cosas, en la medida en que exige la incorporación de la obra a un soporte tangible o intangible, el Derecho de autor sólo protege la concreta forma de expresión de una obra o creación, y no la idea que subyace tras la misma o en la que aquélla se apoya².

En efecto, el principio según el cual el Derecho de la propiedad intelectual no protege las meras ideas, sino la concreta forma de expresión de las mismas, se desprende con claridad del artículo 10.1 de la LPI, ha sido incorporado en el artículo 9 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), y se formula también con rotundidad por nuestra jurisprudencia, dentro de la cual se afirma que “la propiedad intelectual no protege ideas (...) que de una u otra forma puedan integrar el contenido intelectual de una obra protegida; lo que protege no son esos contenidos expresados por el autor, sino la forma concreta por él elegida para expresarlos” (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de enero de 2004)³.

¹ GALÁN (1991), p. 1052.

² Sobre la imposibilidad de proteger las ideas al amparo del Derecho de autor y su fundamento, vid. por todos, SAIZ GARCÍA (2000), pp. 146 y sigs. Sobre la protección de este principio en el ámbito de las creaciones publicitarias, vid. FERNÁNDEZ NÓVOA (1989), p. 252; LEMA (1997), p. 88; LÁZARO (2011), p. 182.

³ SAP Barcelona, Civil, 23.01.2004 (CENDOJ Id 08019370152004100439; MP Luis Garrido Espa).

En el ámbito que nos ocupa, el principio general según el cual el Derecho de autor no protege las meras ideas conduce a una clara conclusión. No existe una infracción del derecho de autor cuando en un anuncio se utiliza la misma idea genérica que subyace en un mensaje publicitario previo de un tercero, siempre y cuando aquella idea sea desarrollada de forma diferente.

En la praxis del Jurado de Autocontrol encontramos numerosos ejemplos de aplicación de este principio. Así, podemos traer a colación –en primer término- el supuesto de hecho que dio origen a la resolución del Jurado de 27 de diciembre de 2015¹. Se analizaba en ella un anuncio publicitario difundido para promocionar un juego de mesa. En el anuncio, aparecían múltiples personas riéndose. En un momento dado, una de ellas se parte por la mitad y la mitad superior de su cuerpo se cae al suelo. Según la reclamante, este anuncio entraba en conflicto con un mensaje publicitario previamente difundido por ella para promocionar otro juego de mesa. En él también se mostraba una sucesión de personas riéndose, al tiempo que se utilizaba el eslogan “Cranium, el juego con el que todos se partirán de risa”. El Jurado, sin embargo, desestimó la reclamación, al entender que, aunque los dos anuncios coincidían en la utilización de una idea común (“partirse de risa”), ésta había sido desarrollada en ambos de forma completamente diferente.

Un supuesto similar lo encontramos en la resolución del Jurado 22 de octubre de 2004². En ella, el Jurado se enfrentó al análisis de un anuncio publicitario –difundido para promocionar un reloj- en el que el protagonista se ve obligado a ir despojándose de todas sus ropas y pertenencias para superar el control de seguridad de un aeropuerto. Cuando, una vez desnudo, el guardia le requiere para que se quite el reloj, el protagonista se niega y se tumba en la cinta para así poder pasar el control de seguridad sin tener que desprenderse del reloj. El anuncio se cierra con el eslogan: “sin él no eres tú”. A juicio de la reclamante, este mensaje publicitario entraba en colisión con sus campañas publicitarias previas –difundidas también para la promoción de relojes- en las que se utilizaba el eslogan “Quítamelo todo pero no mi Breitl”. Sin embargo, el Jurado desestimó de nuevo la reclamación. A su juicio, los anuncios coincidían en una idea común (la negativa a desprenderse del producto), pero esta idea era desarrollada de forma completamente diferente.

No obstante lo anterior, tampoco cabe ignorar que diferenciar entre una mera idea y la concreta forma de desarrollarla puede ser una tarea compleja. La dificultad de esta tarea se plasmó con total claridad en las distintas resoluciones y sentencias a las que dio origen el denominado “caso capitán Pescanova”: la empresa Frudesa había utilizado en distintas campañas publicitarias la figura de un capitán de pesca. En estas circunstancias, la empresa Pescanova difundió también una campaña publicitaria en la que el que recomendaba el producto era un capitán de pesca. Frudesa planteó entonces –en primer término- una reclamación ante el Jurado de Autocontrol, y –con posterioridad- una demanda por infracción de sus derechos de propiedad intelectual. Aunque Pescanova argumentó que las campañas publicitarias coincidían únicamente en la utilización de una idea genérica, pero no en su concreta forma de desarrollarla, la reclamación fue estimada por el Jurado de Autocontrol³. En opinión del Pleno del Jurado, lo que se imitaba no era tanto la idea y figura del capitán, “sino su instrumentación y el protagonismo conceptual del mismo”. Sin embargo, la demanda interpuesta ante la jurisdicción ordinaria fue finalmente desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 21 de diciembre de 2005⁴. En ella, la Audiencia sostuvo que “el término capitán en cuanto concepto que define

¹ RJAP 27.12.2005 (www.autocontrol.es).

² RJAP 22.10.2004 (www.autocontrol.es).

³ RJAP 2.12.1996 (www.autocontrol.es).

⁴ SAP Madrid, Civil, 21.12.2005 (JUR 64549; MP: José Luis Durán Berrocal).

con carácter general una profesión (capitán de barco) no puede en sí mismo ser patrimonializado por quien lo haya usado precedentemente, ni cabe analizar su posterior uso en abstracto por tercero, sino que deben ambos usos relacionarse con las representaciones gráficas o audiovisuales que los hayan desarrollado". A este respecto, entendió la Audiencia que en las campañas publicitarias enfrentadas la idea genérica del capitán de pesca era desarrollada de forma diferente.

Al igual que el Derecho de autor no tutela la idea genérica sobre la que se asienta un mensaje publicitario, tampoco cabe apreciar una infracción del derecho de autor cuando en un anuncio publicitario se emplea un argumento general similar al de un mensaje previo difundido por un tercero siempre que el desarrollo de este argumento genérico sea claramente diferente en ambos casos.

En efecto, los argumentos generales sobre los cuales se construye un anuncio publicitario constituyen meras ideas que pueden ser desarrolladas de forma diferente. Por lo tanto, el Derecho de autor no protege el argumento general sobre el cual se ha construido un anuncio publicitario, sino la concreta forma en que aquel argumento ha sido desarrollado.

Así lo pone de manifiesto la resolución dictada por el Jurado de la Publicidad de Autocontrol el 20 de noviembre de 2000¹. Se analizaba en ella una reclamación dirigida frente a un anunciante que, en opinión de la reclamante, utilizaba sus mismos argumentos publicitarios. Sin embargo, el Jurado desestimó la reclamación, al entender que los argumentos publicitarios no son más que simples ideas susceptibles de ser expresadas de forma muy diferente; y el Derecho de autor, conforme a lo expuesto, no protege la idea sobre la que se apoya un mensaje publicitario, sino la concreta forma a través de la cual se ha expresado aquella idea en el anuncio en cuestión.

En fin, el principio según el cual el Derecho de autor no protege las meras ideas, sino la concreta forma de expresión de las mismas conlleva –como es evidente– un principio general de libre utilización de las meras ideas. Recurriendo de nuevo a nuestra jurisprudencia, cabría afirmar que las simples ideas forman parte del patrimonio común de la humanidad y, en consecuencia, son de libre circulación² (sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de julio de 2009).

Sin embargo, no cabe duda de que, en el caso que nos ocupa, este principio general de libre utilización de las meras ideas puede entrar en colisión con el valor y la trascendencia que una mera idea puede alcanzar en el ámbito publicitario. Así, en ocasiones, el auténtico valor de una creación publicitaria radica, no en su concreta forma de expresión, sino en la idea que aquella encarna o materializa. En este sentido, se ha afirmado con acierto que a menudo el planteamiento y concepción de una campaña publicitaria es el resultado de una reflexión llevada a cabo por profesionales que realizan un intenso trabajo volcado, no tanto en la elección de la forma de expresión de una idea, sino en la misma formulación de una idea con impacto publicitario³.

¹ RJAP 20.1.2000 (www.autocontrol.es).

² SAP Madrid, Civil, 2.7.2009, (AC 1914; MP: *Rafael Saraza Jimena*).

³ GALÁN (1991), p. 1057.

Pese a ello, ha de reiterarse que, aun cuando ciertas ideas con gran impacto publicitario puedan constituir un importante activo, su eventual protección no puede encontrarse en el Derecho de la propiedad intelectual (ajeno –como hemos visto- a la protección de las meras ideas), y ha de buscarse, eventualmente, en el Derecho contra la competencia desleal¹.

2.3. Nacimiento, contenido y duración de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones publicitarias

Acabamos de comprobar cómo las creaciones publicitarias originales que se plasmen en un soporte tangible o intangible son susceptibles de ser protegidas a través del derecho de autor. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la LPI, la propiedad intelectual sobre aquellas creaciones publicitarias nace por el mero hecho de la creación. Quiere esto decir que aun cuando las creaciones publicitarias puedan ser objeto de registro en el Registro de la Propiedad Intelectual o en otros registros similares, su inscripción tendrá meros efectos probatorios, y no carácter constitutivo.

Así pues, desde el mismo momento de la creación, el titular adquiere la propiedad intelectual sobre las creaciones publicitarias originales que hayan sido incorporadas a cualquier tipo de soporte. Y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la LPI, esta propiedad intelectual se integra por derechos morales de naturaleza personal (enunciados en los artículos 14 y siguientes de la LPI), y por derechos de naturaleza patrimonial. En relación con estos últimos, el artículo 17 de la LPI establece lo siguiente: “Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley”.

En fin, no existen reglas especiales sobre la duración de estos derechos de explotación en el caso de las creaciones publicitarias. Por esta razón, resulta aplicable en esta sede lo dispuesto en los artículos 26 y 28 de la LPI. Para el caso de las creaciones publicitarias individuales, el primero de estos dos preceptos establece lo siguiente: “los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento”. Asimismo, para las hipótesis de creaciones colectivas, el artículo 28 de la LPI dispone que los derechos de explotación “durarán setenta años desde la divulgación lícita de la obra protegida”.

2.4. Titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones publicitarias que no constituyan obras audiovisuales.

a. Adquisición originaria.

i. Creaciones individuales

¹ En el mismo sentido, vid. SAIZ GARCÍA (1998), pp. 255-256.

Al abordar la cuestión relativa a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones publicitarias, debe trazarse una nítida distinción entre las creaciones publicitarias de naturaleza audiovisual¹ y las creaciones publicitarias que no se plasmen en obras audiovisuales². A su vez, dentro de estas últimas debe diferenciarse entre la adquisición originaria de aquellos derechos y su adquisición derivativa.

En relación con la primera, el artículo 1 de la LPI –como ya hemos visto– dispone lo siguiente: “*La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación*”. Este precepto, a su vez, debe ser puesto en relación con el artículo 5 de la misma LPI, que atribuye la condición de autor a la persona natural que crea la obra.

Así pues, cuando la obra publicitaria sea fruto de una creación individual, la titularidad originaria de los derechos de propiedad intelectual sobre la misma sólo puede corresponder a una persona física, que será aquella que haya creado la correspondiente obra.

ii. Creaciones colectivas.

Ahora bien, no cabe ignorar que, en muchas ocasiones, las obras publicitarias no son fruto de una creación individual. Antes al contrario, nacen en el seno de agencias de publicidad en las que confluye el trabajo de varias personas.

En aquellas hipótesis en las que una creación publicitaria se haya generado en el seno de una agencia de publicidad, fruto del trabajo conjunto de varias personas, estaríamos en presencia de una obra colectiva.

En efecto, las obras colectivas se definen en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual con los siguientes términos: “Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada”.

Pues bien, en las creaciones publicitarias que se generan en el seno de una agencia de publicidad concurren todos los rasgos característicos de las obras colectivas. Así, aquellas creaciones publicitarias –como apuntábamos– son fruto de la reunión de aportaciones de diferentes autores. Y –lo que es más importante– la contribución personal de cada uno de ellos se funde en una creación única y autónoma, de forma que no es posible atribuir a cada una de las personas que

¹ Como veremos más adelante (vid. *infra* epígrafe 2.5) existe un régimen singular para la titularidad de los derechos de autor sobre las creaciones publicitarias que se plasmen en obras audiovisuales.

² Las creaciones publicitarias pueden ser obras audiovisuales o bien plasmarse en elementos puramente denominativos (eslóganes), gráficos (diseños, dibujos), sonoros (composiciones musicales), o combinaciones de algunos de ellos que no se difunden en medios audiovisuales, sino en soportes de otra naturaleza como prensa, soportes de publicidad exterior, la web, etc.

hayan participado un derecho sobre el conjunto de la creación publicitaria.

Así pues, las creaciones publicitarias que son fruto del trabajo conjunto de varias personas en el seno de una agencia de publicidad –como ya ha establecido el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de mayo de 2001¹- han de ser calificadas como obras colectivas².

En consecuencia, los derechos de propiedad intelectual sobre estas creaciones publicitarias colectivas corresponderán –salvo pacto en contrario- a la agencia de publicidad³, merced a la aplicación en esta sede del artículo 8 de la LPI. Dispone este artículo que “los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre”.

b. Adquisición derivativa.

i. La presunción de cesión de derechos al anunciante en virtud del contrato de creación publicitaria.

Como acabamos de ver, la propiedad intelectual sobre las creaciones publicitarias pertenece, por el mero hecho de la creación, bien a su autor –en el caso de las creaciones individuales-, bien a la agencia de publicidad –en el caso de las creaciones generadas en el seno de la misma que puedan ser calificadas como obras colectivas-. Son estas personas, en definitiva, las que adquieren los derechos de propiedad intelectual sobre la creación publicitaria en el momento de su nacimiento.

Ahora bien, en la hipótesis de las creaciones publicitarias que sean consecuencia de la ejecución de un contrato de creación publicitaria, esta adquisición originaria va acompañada de una cesión de los derechos de explotación en favor de la persona física o jurídica que haya contratado la creación, ya sea éste un anunciante o una agencia de publicidad. Así lo dispone el artículo 21 –segundo inciso- de la LGP, en virtud del cual “los derechos de explotación de las creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al anunciante o agencia, en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el mismo”⁴.

¹ STS, 1ª, 22.5.2001 (RJ 3370; MP: Alfonso Villagómez Rodil)

² La calificación de las creaciones publicitarias obtenidas en el seno de una agencia como obras colectivas también es común en nuestra doctrina. Vid., entre otros, LEMA (1997), p. 89 GALÁN (1991), p. 1053; LÁZARO (2011), pp. 189-190; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2009), p. 764; PÉREZ DE CASTRO (1999), p. 68.

³ Sobre las distintas tesis en relación con la naturaleza –originaria o derivativa- de la adquisición de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras colectivas, vid. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2017), en prensa.

⁴ También existirán supuestos en los que la creación publicitaria no sea fruto de un contrato de creación publicitaria, sino consecuencia de la ejecución de un contrato laboral que vincule al autor con la empresa anunciante. Cuando esto suceda, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 51 LPI, cuyo tenor literal es el siguiente: “La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito. 2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral. 3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores”.

En definitiva, en aquellos casos en los que la creación publicitaria sea consecuencia de la ejecución de un contrato de creación publicitaria, la adquisición originaria de los derechos de propiedad intelectual –por parte del autor o de la agencia de publicidad- en el momento de la creación va acompañada de una adquisición derivativa de parte de aquellos derechos –los derechos de explotación- por parte de la persona que contrató la elaboración de la publicidad.

ii. Presunción iuris tantum.

Esta adquisición derivativa de los derechos de explotación se produce merced a la aplicación de una presunción que tiene carácter *iuris tantum*.

Por consiguiente –y como establece de forma expresa el artículo 21 de la LGP- la cesión no se produce si existe un pacto en contrario; esto es, si en el contrato el autor o la agencia de publicidad –en el caso de las creaciones colectivas- se han reservado los derechos de explotación sobre la creación publicitaria.

Al margen de aquellas hipótesis en las que el autor o a la agencia se reservan en el contrato los derechos de explotación sobre la creación publicitaria, el carácter *iuris tantum* de la presunción que incorpora el artículo 21 de la LGP ha llevado a nuestra jurisprudencia a concluir que la cesión tampoco opera cuando pueda acreditarse que existía una voluntad de las partes contraria a la misma. Así, en su sentencia de 7 de mayo de 2001, la Audiencia Provincial de Murcia, después de confirmar el carácter *iuris tantum* de la presunción recogida en el artículo 21 de la LGP, afirma que aquella “ha de ceder ante la evidente voluntad de las partes”.

iii. Cesión exclusiva

En aquellos casos en los que opere la presunción que incorpora el artículo 21 de la LGP, los derechos de explotación sobre la creación publicitaria se entienden cedidos a la persona que la haya contratado, ya sea ésta un anunciante o una agencia de publicidad.

Esta cesión, por lo demás, tiene dos rasgos que la caracterizan y singularizan. Así, es –en primer término- una cesión exclusiva. Y, por otro lado, se trata también de una cesión limitada.

El carácter exclusivo de la cesión se contempla en el propio artículo 21 de la LGP. En consecuencia, el anunciante o la agencia que hayan contratado la publicidad adquieren el derecho a explotarla en exclusiva. El creador, por su parte, asume la obligación de no ceder la creación a terceros ni explotarla él directamente. Así se deriva de la aplicación en esta sede del artículo 48 de la LPI, cuyo tenor literal es el siguiente: “La cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter y atribuirá al cesionario, dentro del ámbito de aquella, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el propio cedente, y, salvo pacto en contrario, las de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. Asimismo, le confiere legitimación con independencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que

afecten a las facultades que se le hayan concedido”.

iv. Cesión limitada

La cesión de los derechos de explotación sobre la creación publicitaria a la persona que la haya contratado no es plena, sino limitada¹. En efecto, sobre aquella cesión recaen diversos límites, ya sean estos de naturaleza objetiva, material o temporal.

Así, la cesión de los derechos de explotación sobre la creación publicitaria es una cesión limitada –ante todo- en cuanto a su objeto. De suerte que aquella cesión no tiene por objeto la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre la correspondiente creación publicitaria, sino sólo los derechos de explotación. Por consiguiente, el anunciante o agencia que hayan contratado la publicidad adquieren los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra. En cambio, el autor (o la agencia de publicidad en el caso de las creaciones colectivas) retienen los derechos morales de autor sobre la creación publicitaria, entre los cuales destacan –entre otros- el derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor y el respeto a la integridad de la obra, pudiendo “impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación” (artículo 14.4 de la LPI).

La cesión de los derechos de explotación sobre la creación publicitaria es también limitada –en segundo lugar- en cuanto a su contenido. Así, según el artículo 21 de la LGP, la cesión se produce únicamente “*para los fines previstos en el contrato*”. Por lo tanto, la cesión que se produce como consecuencia de la aplicación del artículo 21 de la LGP no permite al anunciante o a la agencia que haya contratado la publicidad cualquier tipo de explotación –sin límite alguno- de la correspondiente creación publicitaria. Antes bien, la cesión sólo les permite aquellas modalidades de explotación de la obra que sean necesarias para alcanzar los fines previstos en el contrato de creación publicitaria. En sentido contrario, queda fuera del ámbito de la cesión cualquier modalidad de explotación de la creación publicitaria que no guarde relación con los fines previstos en el contrato y no sea precisa para alcanzarlos.

De suerte que el autor (o la agencia en el caso de las creaciones publicitarias de carácter colectivo) retienen los derechos de explotación de la obra publicitaria para aquellas modalidades de explotación ajenas a los fines del contrato. Y el anunciante o la agencia que hayan contratado la publicidad y deseen emplear la obra para fines distintos de los inicialmente previstos deben recabar el consentimiento del autor², incurriendo en caso contrario en una infracción de los derechos de propiedad intelectual que aquel retiene y en un incumplimiento del contrato de creación publicitaria.

¹ Sobre las diferentes tesis en punto al carácter limitado o ilimitado de la cesión, vid. por todos, MARCO, pp. 2185 y sigs.

² En el mismo sentido, vid. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2009), p. 766.

En fin, el estrecho vínculo que establece el artículo 21 de la LGP entre el alcance de la cesión y la finalidad del contrato puede provocar que surja un tercer límite –esta vez de naturaleza temporal- a la cesión de los derechos de explotación sobre la creación publicitaria.

En efecto, nada impide que las partes, en el contrato de creación publicitaria, asignen a la cesión de los derechos de explotación sobre la publicidad un plazo de duración determinado, transcurrido el cual el autor (o la agencia de publicidad para el caso de las creaciones colectivas) recuperarán la plenitud de los derechos de explotación sobre la obra creada.

Sin embargo, en ausencia de pacto entre las partes, la duración de la cesión de los derechos de explotación sobre la publicidad también podrá fijarse en atención a los fines perseguidos por el contrato. De forma que si en el contrato de creación publicitaria se encomienda al creador o a la agencia la elaboración de una campaña o de un anuncio publicitario para un período concreto, la cesión de los derechos de explotación sobre la publicidad debe entenderse realizada para ese específico período. En consecuencia, la explotación de la publicidad por el anunciante o por la agencia que hayan contratado su elaboración en un momento posterior, y sin el consentimiento del autor, constituiría una infracción de los derechos de explotación que éste ya habría recuperado en su plenitud.

Así lo pone de manifiesto nuestra jurisprudencia, dentro de la cual podemos destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2001. Se debatía en ella la actuación de un anunciante que había encomendado a una agencia de publicidad la elaboración de una campaña publicitaria de algunos de sus productos para un período concreto. El anunciante, sin embargo, había continuado explotando las creaciones proporcionadas por la agencia con posterioridad a las campañas publicitarias para las que, según el contrato, habían sido diseñadas. Esta actuación del anunciante fue objeto de reproche por parte del alto Tribunal. En su opinión, la determinación en el contrato de las campañas publicitarias para las cuales se encomendaba la elaboración de la publicidad provocaba la fijación de un claro límite temporal para la cesión de los derechos de explotación sobre las mismas, de suerte que su utilización por el anunciante en campañas publicitarias posteriores sin el consentimiento de la agencia suponía una infracción de los derechos de explotación de esta última sobre la publicidad. Según el Tribunal Supremo, en definitiva, “la utilización fuera de la relación precisa siempre el consentimiento autorizado de la agencia, que conserva los derechos económicos que regían las relaciones entre agencia y anunciante, y los derechos de éste se preservan mientras se ejecuten dentro de los tiempos y condiciones fijados en la reglamentación negocial”.

Para finalizar, debemos destacar que en aquellos casos en los que las partes no hayan fijado una duración específica para la cesión de los derechos de explotación sobre la publicidad, y ésta tampoco pueda fijarse en función de los fines perseguidos por el contrato, la duración de la cesión de los derechos de explotación sobre la publicidad deberá fijarse aplicando en esta sede el artículo 43.2 de la LPI, conforme al cual “*la falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años*”¹.

¹ En el mismo sentido. vid. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2009), p. 771.

2.5. Titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones publicitarias de naturaleza audiovisual.

a. Adquisición originaria.

Dentro de las obras con pluralidad de autores, la LPI establece un régimen específico para las obras audiovisuales, entendiéndose por tales “las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras”¹.

Al propio tiempo, el artículo 90.6 de la LPI contempla expresamente la posibilidad de que una creación publicitaria pueda ser calificada como una obra audiovisual².

Por consiguiente, en aquellas hipótesis en las que una creación publicitaria reúna los requisitos exigidos por la LPI para ser calificada como obra audiovisual, regirá –en relación con la misma– el régimen específico que establece aquel texto legal en punto a la titularidad de los derechos de autor sobre las obras audiovisuales³.

De esta forma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la LPI, son autores (y, por ende, titulares originarios de los derechos de autor sobre la creación publicitaria audiovisual) el director-realizador, los autores del argumento, de la adaptación, del guion y de los diálogos, y los autores de las composiciones musicales creadas específicamente para la obra⁴.

b. Adquisición derivativa.

En la hipótesis de las obras audiovisuales, el artículo 88 de la LPI establece una presunción de cesión en exclusiva al productor de la obra –por parte de los autores– de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública.

Así las cosas, en el caso de las obras audiovisuales, junto a la adquisición originaria de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra por parte de los autores, se produce una

¹ La LPI también equipara a las obras o creaciones radiofónicas con las obras audiovisuales en sentido estricto. Así se desprende del artículo 94 de la LPI, conforme al cual “las disposiciones contenidas en el presente Título serán de aplicación, en lo pertinente, a las obras radiofónicas”.

² Al regular la remuneración de los autores de obras audiovisuales, el artículo 90.6 de la LPI alude de forma específica a los “autores de obras audiovisuales de carácter publicitario”. Sobre el alcance de esta precisión, vid. PÉREZ DE CASTRO (2007), p. 1197.

³ PÉREZ DE CASTRO (1999), p. 251. Esta misma autora (p. 258) destaca que el régimen de obra colectiva queda implícitamente excluido por el artículo 87 TRLPI cuando se trate de obras audiovisuales, independientemente de la categoría a la que ellas pertenezcan.

⁴ SAIZ GARCÍA (1998), p. 257.

adquisición derivativa de ciertos derechos de explotación por parte del productor.

Por lo demás, el artículo 120 de la LPI define al productor como la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de la grabación audiovisual. Quiere esto decir que, en la hipótesis de las creaciones publicitarias de naturaleza audiovisual, la condición de productor puede recaer, bien en el anunciante, bien en la agencia de publicidad, en función de quién asuma en cada caso concreto la iniciativa y la responsabilidad sobre la obra¹. Ahora bien, en aquellos supuestos en los que, en función de las circunstancias del caso, la condición de productor corresponda a la agencia, los derechos de explotación que ésta adquiere por aplicación del artículo 88 de la LPI² se presumirán a su vez cedidos en exclusiva al anunciante por aplicación del artículo 21 de la LGP.

En otras palabras: en aquellos casos en los que –en función de las circunstancias- la condición de productor pueda ser atribuida al anunciante, los derechos de explotación sobre la obra publicitaria se entenderán cedidos directamente a éste por parte de los autores. En cambio, en aquellos otros supuestos en los que sea la agencia quien asuma la condición de productora de la creación publicitaria audiovisual (pero, al propio tiempo, actúe en ejecución de un contrato de creación publicitaria concluido con un anunciante), se producirán dos cesiones sucesivas de los derechos de explotación sobre la publicidad. Así, los derechos de explotación –en primer término- se entenderán cedidos por parte de los autores a la agencia de publicidad en su condición de productora. Pero, al propio tiempo, esta primera transmisión va acompañada de una segunda cesión de los derechos de explotación por parte de la agencia al anunciante.

Las características de esta segunda cesión –que se produce en virtud del contrato de creación publicitaria- ya han sido analizadas en un epígrafe anterior del presente trabajo³. En cuanto a la cesión de ciertos derechos de explotación por parte de los autores a la agencia en su eventual condición de productora, nos encontramos de nuevo ante una cesión *ope legis*, que se produce por aplicación directa del artículo 88 de la LPI. Igualmente, nos encontramos ante una cesión en exclusiva y limitada, pues afecta únicamente a ciertos derechos de explotación sobre la creación publicitaria.

3. La protección de las creaciones publicitarias en el Derecho de la propiedad industrial: la marca eslogan

3.1. Nociones previas.

Como veíamos al inicio, el artículo 21 de la LGP establece que “las creaciones publicitarias

¹ SAIZ GARCÍA (1998), p. 269.

² SAIZ GARCÍA (1998), p. 263.

³ Vid. *supra* epígrafe 2.4.b).

podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes”

Pues bien, se ha apuntado con acierto que son varias las creaciones publicitarias susceptibles de protección al amparo del Derecho de la propiedad industrial¹. Pero, dentro de todas ellas, destaca –por su singularidad y relevancia- la denominada marca-eslogan.

En efecto, el artículo 4.2 de la Ley de Marcas (en adelante, LM) contempla la posibilidad de registrar como marcas “las palabras o combinaciones de palabras”. De suerte que un eslogan publicitario, en cuanto que combinación de palabras, podría en principio ser registrado como marca².

De hecho, se ha destacado con acierto que la protección del eslogan a través del cauce del Derecho de marcas presenta indudables ventajas frente a su tutela al amparo del Derecho de la propiedad intelectual³. Así, no cabe ignorar que mientras la protección de las creaciones publicitarias a través del Derecho de la propiedad intelectual es temporalmente limitada⁴, la tutela de un eslogan como marca podría ser potencialmente ilimitada en el tiempo⁵. De igual modo –y en segundo lugar- el carácter constitutivo del registro de un eslogan como marca⁶ proporciona a su titular un mayor grado de seguridad que la tutela de una creación a través del derecho de autor⁷, que nace por el mero hecho de la creación y sin que la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual tenga carácter constitutivo, generando esta última únicamente una presunción *iuris tantum* de la existencia y titularidad de los derechos inscritos^{8,9}.

¹ En este sentido, vid. LÁZARO (2011), pp. 197 y sigs. Destaca este autor que ciertas creaciones publicitarias como algunos envases o envoltorios podrían ser protegidos a través del diseño industrial.

² La protección del eslogan al amparo del Derecho de marcas es compatible y acumulable con aquella que pueda obtener al amparo del Derecho de autor. En este sentido, vid. MARCO (2009), p. 715; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2009), p. 770.

³ FERNÁNDEZ NÓVOA, p. 9.

⁴ Vid. *supra* epígrafe 2.3.

⁵ Según el artículo 31 de la LM, “el registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.

⁶ Según el artículo 2.1 de la LM, “el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”.

⁷ MARCO (2009), p. 655.

⁸ Vid. *supra* epígrafe 2.3.

⁹ Por lo demás junto a las ventajas apuntadas en el texto, MARCO ALCALÁ destaca también “el mayor ámbito material del *ius prohibendi* de la marca slogan, que ampara a su legítimo titular frente a cualesquiera otras marcas o signos posteriores, o frente a cualesquiera otros usos no autorizados de este slogan de forma idéntica o meramente similar al mismo siempre que se aprecie riesgo de confusión (...), lo que va mucho más allá de la estricta concepción del plagio en el marco de la propiedad intelectual”; MARCO (2009), p. 657.

3.2. La aptitud de un eslogan para convertirse en marca.

a. Aptitud distintiva

Según establece el artículo 4 de la LM, “se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Así pues, un eslogan publicitario sólo podrá convertirse en marca si posee suficiente aptitud distintiva. Esto es, el eslogan publicitario debe ser apto para diferenciar productos o servicios en el mercado.

Pues bien, en relación con la aptitud o capacidad distintiva de los eslóganes publicitarios se ha suscitado un intenso debate. Resulta indudable, en este sentido, que un eslogan publicitario no nace inicialmente para diferenciar productos o servicios en el mercado, sino para ensalzar sus cualidades ante los ojos de los consumidores. Así pues, las más de las veces, un eslogan publicitario no es percibido por el público de los consumidores como una indicación del origen empresarial de los correspondientes productos o servicios, sino como una mera expresión laudatoria de sus características y ventajas.

Sin embargo, no cabe descartar que, en ciertos supuestos, un eslogan publicitario, trascendiendo su función original, posea fuerza distintiva y sea apto para diferenciar en el mercado productos o servicios. Así lo ha admitido el TJUE en su importante sentencia de 21 de octubre de 2004¹.

En efecto, en los apartados 34 y 35 de esta sentencia se afirma lo siguiente: “El Tribunal de Justicia ha declarado, asimismo, que si bien los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, es posible que al aplicar dichos criterios la percepción del público relevante no sea necesariamente la misma para cada uno de estos tipos y que, por consiguiente, pueda resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros (...). No cabe excluir que la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior de la presente sentencia sea también aplicable a las marcas denominativas constituidas por eslóganes publicitarios como la del presente caso. En concreto, así podría suceder si al apreciar el carácter distintivo de la marca controvertida se pusiera de manifiesto que ésta tiene una función promocional consistente, por ejemplo, en destacar la calidad del producto de que se trata, y que la importancia de dicha función no es manifiestamente secundaria en relación con la función que se le presume como marca, a saber, la de garantizar el origen del producto. En efecto, en este caso las autoridades podrán tener en cuenta que los consumidores medios no tienen la costumbre de deducir el origen de los productos a través de tales eslóganes”.

En definitiva, el eslogan nace con una clara vocación publicitaria, consistente en ensalzar las características y cualidades de los productos o servicios. Y cuando ésta sea su única función, carece de capacidad distintiva y no es un signo apto para convertirse en marca.

¹ STJUE, 2ª, 21.10.2004 (C-64/02; MP: C. W. A. Timmermans).

Así lo ha afirmado con rotundidad el TGUE en su sentencia de 17 de septiembre de 2015¹, en la que encontramos la siguiente doctrina: “una marca consistente en un eslogan publicitario debe considerarse carente de carácter distintivo si el público pertinente sólo puede percibirla como una mera fórmula promocional”.

Un buen ejemplo de aplicación de esta doctrina lo encontramos en el caso que dio origen a la sentencia del TGUE de 6 de diciembre de 2013². Se analizaba en ella la posibilidad de registrar como marca el eslogan “Valores de futuro” en relación con servicios de educación y formación. El tribunal comunitario rechazó esta posibilidad, al concluir que “el público pertinente entenderá la expresión valores de futuro como un mensaje promocional laudatorio cuyo objetivo es destacar los aspectos positivos de los servicios de que se trata. En particular, se entenderá como una referencia al hecho de que, contratando los servicios a los que se aplique el signo solicitado, el consumidor adquirirá ciertos valores en una época posterior”.

Sin embargo, cuando el eslogan trascienda su función publicitaria original, y pueda ser percibido por el público de los consumidores como una indicación del origen empresarial de los productos, poseerá fuerza distintiva y aptitud para ser registrado como marca.

En este sentido, resulta muy explícita la ya citada sentencia del TGUE de 6 de diciembre de 2013. Se afirma en ella que “debe reconocerse carácter distintivo a una marca consistente en un eslogan publicitario si, más allá de su función promocional, puede ser percibida desde el primer momento por el público pertinente como una indicación del origen comercial de los productos o servicios de que se trate”.

Esto no significa, sin embargo, que un eslogan publicitario sólo pueda ser registrado como marca cuando haya desaparecido su primera función promocional. Antes bien, esta función, y la consistente en indicar el origen empresarial de los productos pueden estar simultáneamente presentes en un eslogan, sin que ello sea suficiente para negar al eslogan su capacidad o aptitud distintiva.

En este sentido se ha pronunciado una vez más la jurisprudencia comunitaria. Dentro de ella, debemos destacar la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2012³, en la que se afirma lo siguiente: “la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que ésta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y un indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente. De lo anterior se deriva que, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo”.

Una vez llegados a este punto, tan sólo nos resta una cuestión por resolver. En efecto, debemos determinar si, al analizar la aptitud o fuerza distintiva de un eslogan, deben aplicarse criterios distintos de los aplicados a otros tipos de marcas.

¹ STGUE, 6ª, 17.09.2015 (JUR 222477; MP: A. M. Collins).

² STGUE, 8ª, 6.12.2013 (T-428/12; MP: M. Kancheva).

³ STJUE, 5ª, 12.07.2012 (C-311/11; MP: M. Ilesic).

La respuesta ha de ser negativa. En efecto, según la reiterada jurisprudencia del TJUE, no deben aplicarse criterios diferentes a la hora de analizar la capacidad distintiva de un eslogan publicitario.

Así lo ha afirmado de forma rotunda y reiterada el TJUE desde su ya citada sentencia de 21 de octubre de 2004, en la que encontramos la siguiente doctrina: “las dificultades para establecer su carácter distintivo que pueden conllevar, debido a su propia naturaleza, algunos tipos de marcas, como las constituidas por eslóganes publicitarios, que es legítimo tener en cuenta, no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia”.

Así pues, al analizar la capacidad distintiva de un eslogan, debe rechazarse la aplicación de criterios específicos, y tan sólo debe determinarse si el eslogan, además de su función publicitaria original, es apto también para desarrollar una función distintiva consistente en diferenciar productos o servicios en el mercado. A estos efectos, el eslogan ha de poseer un cierto grado de originalidad o fuerza, pues es entonces cuando puede ser percibido por el público pertinente, no sólo como una mera expresión laudatoria, sino también como una indicación del origen empresarial de los correspondientes productos o servicios¹.

La exigencia de que el eslogan posea un cierto grado de originalidad o fuerza como presupuesto para afirmar su capacidad o aptitud distintiva es constante tanto en la doctrina² como en la jurisprudencia. Dentro de esta última, merece ser destacada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 21 de enero de 2010³. En esta sentencia el Tribunal de Justicia afirmó la capacidad distintiva de la marca “Vorsprunch durch Technik”. Y, para alcanzar esta conclusión, afirmó lo siguiente: “todas las marcas compuestas por signos o indicaciones que se utilizan, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refieren dichas marcas transmiten por definición, en mayor o menor medida, un mensaje objetivo. Sin embargo, de la jurisprudencia (...) se desprende que tales marcas no carecen, por ese mero hecho, de carácter distintivo. Así pues, siempre que tales marcas no sean descriptivas (...) pueden expresar un mensaje objetivo, incluso simple, e indicar, no obstante, al consumidor el origen comercial de los productos o servicios de que se trate. Así puede ocurrir, en particular, cuando dichas marcas no se reducen a un mensaje publicitario corriente, sino que poseen una cierta originalidad o fuerza, requieren un mínimo esfuerzo de interpretación o desencadenan un proceso cognoscitivo en el público interesado”.

b. Prohibiciones de registro

i.- La prohibición relativa a los signos e indicaciones descriptivas.

Además de poseer aptitud distintiva, el eslogan publicitario sólo podrá ser registrado como marca si no se ve afectado por ninguna de las prohibiciones de registro –absolutas y relativas–

¹ En sentido contrario, un eslogan banal o excesivamente simple difícilmente puede aspirar a su registro como marca. Así lo destaca MARCO (2009), p. 668.

² FERNÁNDEZ NÓVOA, p. 9.

³ STJUE, 1ª, 21.01.2010 (C-398/08; MP: M. Ilesic).

que enuncian los artículos 5 y siguientes de la LM. Por lo demás, dos de estas prohibiciones revisten especial relevancia en el caso de la marca eslogan: por un lado, la prohibición concerniente a los signos e indicaciones de naturaleza descriptiva; y, por otro lado, la prohibición relativa a los signos e indicaciones amparados por derechos de propiedad intelectual.

La primera de estas dos prohibiciones se recoge en el artículo 5.1.c) de la LM. Este precepto prohíbe el registro como marca de aquellos signos o indicaciones “que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio”.

Por consiguiente, para poder ser registrado como marca, el eslogan, además de poseer aptitud distintiva en un plano abstracto, también habrá de poseer aptitud distintiva específica¹ en relación con los concretos productos o servicios que aspire a distinguir. Y, con este fin, habrá de evitarse la utilización en el eslogan de términos que puedan ser considerados descriptivos de los correspondientes productos o servicios.

En la jurisprudencia comunitaria encontramos numerosos ejemplos de eslóganes cuyo registro como marca ha sido rechazado por su carácter descriptivo.

Así, en su sentencia de 30 de junio de 2004², el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea rechazó el registro como marca del eslogan “Mehr für Ihr Geld” para productos incluidos en las clases 3, 29, 30 y 35 del Nomenclátor internacional. En opinión del Tribunal, “el público pertinente percibe inmediatamente la marca solicitada como una mera fórmula publicitaria o un eslogan que indica que los servicios de que se trata presentan para los consumidores una ventaja en términos de cantidad o calidad en relación con los productos competidores”.

De igual modo, en su sentencia de 6 de noviembre de 2007³, el Tribunal de Primera Instancia rechazó el registro de la marca “Vom Ursprung her vollkommen” en relación con cervezas, bebidas alcohólicas y otros productos incluidos en las clases 32 y 33 del Nomenclátor. Para alcanzar esta conclusión, el Tribunal alegó que “la carga conceptual de la marca solicitada contiene una referencia suficientemente directa y concreta a las características de los productos para los que se solicita el registro, a saber, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas comprendidas en las clases 32 y 33. El eslogan se refiere claramente a la pureza y perfección de las sustancias básicas de las bebidas, en particular del agua utilizada. Pues bien, la pureza y la perfección de las sustancias básicas tienen especial importancia para los productos comprendidos en las clases 32 y 33. En el caso del agua mineral, la perfección original del agua de manantial utilizada es un factor decisivo para determinar la calidad de la bebida, tanto desde el punto de vista del sabor como de la salud. En cuanto a los zumos de frutas, cervezas y otras bebidas alcohólicas, el origen de sus sustancias básicas constituye igualmente un factor de gran importancia para determinar la calidad de dichos productos. Así pues, este Tribunal considera que los vocablos, en si mismos o combinados, se refieren directa y claramente a las características de los productos contemplados”.

¹ En el texto empleamos la terminología acuñada por FERNÁNDEZ NÓVOA, p. 2.

² STPI, 4ª, 30.06.2004 (T-281/02; MP: H. Legal).

³ STPI, 1ª, 6.11.2007 (T-28/06; MP: J. D. Cooke).

Por último, también podemos traer a colación la sentencia pronunciada por el Tribunal General el 8 de febrero de 2011¹ en relación con la marca “Insulate for Life”. Al igual que en los casos anteriores, el Tribunal General rechazó el registro de este eslogan como marca por su carácter descriptivo en relación con los correspondientes servicios. Para el Tribunal, “por lo que atañe a los servicios de que se trata, el público pertinente percibirá el signo denominativo “Insulate for Life”, directamente y sin mayor reflexión analítica, como una alusión a servicios de efectos duraderos relacionados con la utilización de un material aislante particularmente resistente, y no como una indicación del origen comercial de dichos servicios”.

ii.- La prohibición relativa a los signos e indicaciones protegidos por derechos de autor.

El artículo 9.1.c) de la LM prohíbe el registro como marca de aquellos signos “que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial”².

Pues bien, ya hemos visto en epígrafes anteriores de este mismo trabajo que las creaciones publicitarias, bajo determinados presupuestos, pueden estar protegidas al amparo del derecho de autor. Por consiguiente, el registro de un eslogan como marca puede verse impedido si quien lo solicita no es el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la correspondiente creación.

Ahora bien, una vez llegados a este punto debemos recordar que, en la hipótesis de las creaciones publicitarias que sean el resultado de la ejecución de un contrato de creación publicitaria, la adquisición originaria de los derechos de propiedad intelectual por parte del autor va acompañada de una adquisición derivativa de algunos de aquellos derechos por parte del anunciante³. De suerte que, por aplicación del artículo 21 de la LGP, “los derechos de explotación de las creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al anunciante o agencia, en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el mismo”.

Por otra parte, al analizar los rasgos característicos de esta cesión, destacábamos en otro epígrafe de este mismo trabajo –entre otros- su carácter limitado. De suerte que la cesión afectaba únicamente a los derechos de explotación, y no a los derechos morales.

¹ STGUE, 1ª, 8.02.2011 (T-157/08, MP: J. Azizi).

² En el sistema de marcas de la Unión Europea, la protección previa del signo que pretende ser registrado como marca a través del derecho de autor no se configura como una prohibición relativa de registro. Eso sí, la existencia de derechos de autor que amparen el signo registrado como marca se contempla como una causa de nulidad relativa de la marca de la Unión Europea. Así se desprende del artículo 53.2 del Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, conforme al cual “la marca de la Unión también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de (...) un derecho de autor”; a este respecto, vid. MARCO, 2009, p. 716.

³ Vid *supra* epígrafe 2.4.b.

En consecuencia, en la hipótesis de las creaciones publicitarias que sean fruto de la ejecución de un contrato de creación publicitaria, se produce una cierta disociación en punto a la titularidad de los derechos de autor, pues mientras el creador retiene los derechos morales, el anunciante –o la agencia- adquieren de forma derivativa los derechos de explotación.

Esta disociación en punto a la titularidad de los derechos de autor, a su vez, obliga a identificar correctamente la persona que ostenta legitimación para el registro del eslogan como marca. Bajo nuestro punto de vista, esta persona será la que en cada caso ostente la titularidad de los derechos de explotación sobre la correspondiente creación.

Dos son las razones que nos llevan a alcanzar esta conclusión. Así, no cabe ignorar –en primer lugar- que la prohibición de registro contemplada en el artículo 9.1.c) de la LM alude de forma específica a los signos que “reproduzcan” o “transformen” creaciones protegidas por el derecho de autor. Por consiguiente, parece oportuno afirmar que la legitimación para instar el registro del eslogan como marca corresponde a aquella persona que ostente la titularidad de los derechos de reproducción y transformación.

Por otro lado, veremos a continuación que el registro del eslogan como marca confiere a su titular un derecho de exclusiva. En su faceta positiva, este derecho de exclusiva implica –según lo dispuesto en el artículo 34 de la LM- “el derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico”. Y puesto que el derecho de exclusiva que se obtiene a través del registro del eslogan como marca implica la facultad de explotarlo en exclusiva en el tráfico económico, debe concluirse que la legitimación para instar el registro del eslogan como marca corresponde a aquella persona que en cada caso ostente los derechos de explotación sobre el mismo.

Así pues, es la persona que ostente los derechos de explotación sobre el eslogan la que podrá solicitar su registro como marca¹. Esta persona, según los casos, podrá ser, bien el creador del correspondiente eslogan, bien el anunciante o la agencia en aquellas hipótesis en las que se haya producido una adquisición derivativa de los derechos de explotación sobre un eslogan fruto de la ejecución de un contrato de creación publicitaria.

Ahora bien, no cabe ignorar que en este último supuesto la adquisición derivativa de los derechos de explotación por parte del anunciante o la agencia puede ser temporalmente limitada². Por esta razón, en el contrato de creación publicitaria deberá contemplarse la obligación del anunciante o de la agencia de ceder la marca registrada al creador –si ésta permanece vigente- en el momento en que éste recupere la titularidad de los derechos de explotación al extinguirse la cesión de los mismos operada por virtud del contrato de creación publicitaria³.

¹ Para una opinión contraria, vid. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2009), p. 771.

² Vid. *supra* epígrafe 2.4.b.iv.

³ De la problemática apuntada en el texto, aunque aportando soluciones parcialmente divergentes, también se ha ocupado GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2009), p. 771.

4. La protección de las creaciones publicitarias a través del Derecho contra la competencia desleal.

4.1. Nociones previas.

Según establece el artículo 11 de la LCD, “la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”.

Puede comprobarse, así pues, que el artículo 11 de la LCD parte de un principio general en virtud del cual toda prestación que no se encuentre protegida por un derecho de exclusiva es libremente imitable. No obstante, el propio artículo 11 –en su segundo párrafo– introduce varias excepciones a este principio general de libre imitabilidad. De suerte que, en su segundo párrafo, el artículo 11 regula ciertas hipótesis en las que la imitación será calificada como un acto de competencia desleal aun cuando recaiga sobre prestaciones no protegidas por un derecho de exclusiva, ya sea éste un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Así las cosas, el artículo 11 de la LCD abre una puerta a la tutela complementaria de las creaciones publicitarias a través del Derecho contra la competencia desleal aun cuando aquéllas no se encuentren protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial¹. Esta tutela complementaria podrá plantearse –singularmente– en aquellas hipótesis en las que la imitación de la correspondiente creación publicitaria sea apta para generar un riesgo de confusión, y en aquellos supuestos en los que implique un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

4.2. Imitación desleal por su aptitud para generar un riesgo de confusión.

La imitación de una creación publicitaria podrá ser calificada como un acto de competencia desleal –en primer lugar– cuando aquélla sea apta para generar un riesgo de confusión; esto es, cuando sea apta para llevar al público de los consumidores, bien a atribuir a los productos o servicios promocionados un mismo origen empresarial, bien a concluir que estos productos o servicios proceden de empresas vinculadas jurídica o económicamente.

Se ha destacado con acierto que el concepto de riesgo de confusión es común al Derecho de Marcas y al Derecho contra la competencia desleal². Y, por esta razón, al igual que sucede en el Derecho de marcas, la existencia de un riesgo de confusión en el ámbito que nos ocupa exige el concurso de dos factores: la similitud entre las creaciones publicitarias enfrentadas, y la similitud

¹ PORTELLANO (1995), p. 405.

² FERNÁNDEZ NÓVOA (2006), p. 273.

o semejanza entre los productos o servicios promocionados¹.

a. La similitud o semejanza entre las creaciones publicitarias enfrentadas.

A su vez, a la hora de valorar la similitud o semejanza entre las creaciones publicitarias enfrentadas, deberá prestarse especial atención a los siguientes factores: la variedad y relevancia de los elementos publicitarios objeto de imitación, su singularidad y notoriedad, y -finalmente- la eventual presencia de claros e inequívocos elementos de diferenciación.

i. La variedad y relevancia de los elementos publicitarios objeto de imitación

Conforme a lo expuesto, la similitud o semejanza entre dos creaciones publicitarias depende, en primer término, de la variedad y relevancia de los elementos publicitarios que hayan sido objeto de imitación.

Así, parece razonable afirmar que el grado de semejanza o similitud entre dos creaciones publicitarias es mayor cuanto más elevado sea el número de elementos que hayan sido objeto de imitación.

De igual modo, el grado de semejanza entre dos creaciones publicitarias también se incrementa si la imitación recae sobre elementos publicitarios que gozaban de una gran relevancia en la publicidad originaria². En efecto, son los aspectos más relevantes de una creación publicitaria los que en mayor medida condicionan el impacto de ésta entre el público. De suerte que si la imitación recae sobre uno o varios aspectos relevantes o centrales de la publicidad, se incrementa -a los ojos de los destinatarios- el grado de similitud o semejanza entre los correspondientes anuncios publicitarios.

Un buen ejemplo a este respecto lo encontramos en el supuesto de hecho que dio origen a la resolución del Pleno del Jurado de Autocontrol de 12 de julio de 2000³. En este caso -al que ya hemos hecho referencia con anterioridad- se analizaba una reclamación interpuesta frente a un anuncio publicitario de un complemento alimenticio. En dicho anuncio, una persona inicialmente invisible recuperaba de forma progresiva la visibilidad con el consumo del producto promocionado. A juicio de la reclamante, esta imagen constituía una imitación desleal de la previamente empleada por ella en la publicidad de un producto lácteo, publicidad en la que la imagen de una persona, inicialmente difuminada, iba adquiriendo nitidez a medida que se consumía el producto promocionado. Pues bien, en su resolución el Pleno del Jurado aceptó que, en ocasiones, la imitación de un único elemento publicitario puede ser suficiente para generar un riesgo de confusión. Así sucederá en aquellas ocasiones en las que el elemento

¹ En su importante sentencia en el asunto "Canon", el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostuvo que "la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados". Vid. STJUE, 29.9.1998 (C-39/1997, C. Gulmann).

² En un sentido similar, PORTELLANO (1995), p. 411.

³ RJAP, 12.7.2000 (www.autocontrol.es).

supuestamente imitado posea una indudable relevancia o importancia en el marco general de la publicidad examinada. Las palabras empleadas por el Jurado a este respecto fueron las siguientes: “A la hora de valorar la posibilidad de aplicar la norma 20 del Código de Conducta Publicitaria [que prohíbe la imitación de creaciones publicitarias cuando aquella sea apta para generar un riesgo de confusión] es criterio de este Pleno que deben ponderarse restrictivamente las circunstancias de su aplicación con el fin de no extender inapropiadamente zonas de dominio exclusivo del lenguaje visual y oral, o de cualquier otro canal de comunicación. En este sentido, no se duda que en ocasiones la imitación de uno solo de los elementos del anuncio puede incidir en el presupuesto objetivo de aplicación de la norma 20 cuando ese elemento sea el que constituya, sin ningún género de dudas, la parte captativa del anuncio y suponga de hecho un capital publicitario vinculado al anunciante por su esfuerzo creativo”.

ii. La singularidad de la publicidad objeto de imitación.

Un segundo factor que debe ser valorado a la hora de analizar la similitud o semejanza entre dos anuncios o mensajes publicitarios es la singularidad de la publicidad que haya sido objeto de imitación¹.

En efecto, cuando un anuncio o mensaje publicitario –o un elemento del mismo– presenta un grado de singularidad muy elevado, suele causar un impacto más profundo en la mente de los consumidores. Estos, por lo tanto, recordarán con mayor facilidad o nitidez aquellos anuncios o mensajes publicitarios dotados de un elevado grado de singularidad. Y, en consecuencia, percibirán como similares o semejantes aquellos anuncios posteriores que se aproximen a los mensajes singulares que aún recuerdan.

Como consecuencia de lo anterior, cabría afirmar que la similitud o semejanza entre dos anuncios publicitarios será mayor cuanto mayor sea también la singularidad del mensaje objeto de imitación.

Y, en sentido contrario, la similitud o semejanza entre dos anuncios o mensajes publicitarios será menor cuando aquellos coinciden en elementos comunes con un escaso grado de singularidad².

Esta pauta fue claramente formulada por el Pleno del Jurado de Autocontrol en su resolución de 2 de diciembre de 1999³. En este caso se decidía en punto a una reclamación presentada por la empresa Procter & Gamble frente a la entidad Johnson Wax. Entendía la reclamante que la publicidad del producto de esta última empresa denominado “Pronto Gamuza Atrapapolvo” imitaba la publicidad del producto de la reclamante denominado “Swiffer”. Pues bien, al analizar la reclamación, el Jurado estimó que entre las dos campañas existía un grado de proximidad evidente. Ahora bien, la escasa originalidad de los distintos elementos en los que coincidían ambas campañas provocaba, a juicio del Jurado, que la proximidad entre ambas no generase un riesgo de confusión. La doctrina que a este respecto estableció el Jurado fue la siguiente: “Un cierto grado de proximidad entre dos anuncios publicitarios puede ser

¹ PORTELLANO (1995), p. 413, habla a este respecto de originalidad. En cambio, MASSAGUER (1999), p. 347, al igual que nosotros, alude a la singularidad competitiva. En el mismo sentido, DOMÍNGUEZ PÉREZ (2011), p. 299.

² MASSAGUER, 1999, p. 347; DOMÍNGUEZ PÉREZ (2011), p. 300.

³ RJAP 2.12.1999 (www.autocontrol.es).

suficiente para generar el riesgo de confusión (...) cuando uno de ellos tiene un grado de originalidad sumamente elevado o es lo suficientemente impactante como para provocar una impresión tal en el consumidor que lleve a éste a atribuir el mismo origen a cualquier otro anuncio que se le aproxime o que utilice elementos similares –que no idénticos-. La situación es distinta, en cambio, en aquellos anuncios en los que se utilizan elementos y recursos que no se alejan de los tradicionalmente utilizados en el correspondiente sector. En estas circunstancias, el consumidor está habituado a la utilización de aquellos elementos y recursos y, por ende, está acostumbrado a que los anuncios que recurren a los mismos presenten un cierto grado de proximidad entre sí. Pero esta proximidad, evidentemente, no tiene necesariamente que llevar a los consumidores a identificar los anuncios o atribuirles a todos ellos un mismo origen”.

iii. La notoriedad de los elementos publicitarios objeto de imitación.

Junto a la variedad, la relevancia y la singularidad de los elementos publicitarios objeto de imitación, un factor ulterior que contribuye a incrementar la semejanza o similitud entre dos creaciones publicitarias es el de su notoriedad¹.

A su vez, son dos los factores que –operando de forma conjunta- pueden incidir en la notoriedad de un mensaje o creación publicitaria: su singularidad –de la que ya nos hemos ocupado- y su difusión.

Pues bien, cuando un mensaje o una creación publicitaria –por su singularidad y por su difusión- alcanza notoriedad entre el público de los consumidores, esta notoriedad, como avanzábamos, incrementa la posibilidad de que el público de los consumidores perciba la semejanza entre aquélla y otras posteriores que empleen elementos publicitarios comunes.

La razón es fácil de comprender: un elevado grado de difusión de un mensaje publicitario con un cierto grado de singularidad, por regla general, provoca que el público de los consumidores lo recuerde con mayor nitidez, asociándolo a su vez con mayor precisión con un concreto operador. La nitidez o precisión de este recuerdo, por consiguiente, provocará que aquel mismo público, al contemplar con posterioridad otros anuncios que empleen elementos similares, los asocien o vinculen con aquel que recuerdan, percibiéndolos como semejantes.

iv. La presencia de elementos de diferenciación.

La variedad, la relevancia, la singularidad y la notoriedad de los elementos publicitarios que hayan sido objeto de imitación constituyen factores que, conforme a lo expuesto, incrementan la proximidad o similitud entre dos creaciones publicitarias.

Mas, a su lado, existen otros factores que contribuyen a disminuir el grado de semejanza entre

¹ La necesidad de que la prestación imitada se encuentre suficientemente implantada en el mercado para poder afirmar la existencia de un riesgo de confusión derivado de la imitación ha sido afirmada por MASSAGUER, 1999, p. 348.

dos mensajes publicitarios. Y, entre todos ellos, destaca sobre todo la presencia inequívoca, en los correspondientes anuncios publicitarios, de claros elementos de diferenciación.

En efecto, la presencia inequívoca en los mensajes publicitarios objeto de análisis de claros elementos de diferenciación puede constituir un factor clave a la hora de llevar al público destinatario de la publicidad a percibirlos como anuncios diferentes, sobre todo en aquellas hipótesis en las que los correspondientes anuncios coincidan únicamente en elementos comunes y generalmente utilizados en un sector. Como ya hemos tenido ocasión de comprobar, la semejanza entre dos anuncios publicitarios se incrementa cuanto mayor sea la singularidad de los elementos publicitarios imitados. De suerte que si dos anuncios coinciden en elementos publicitarios que no son singulares, sino comunes en el sector, la presencia inequívoca en los mismos de claros elementos de diferenciación (como pueden ser marcas netamente diferentes) llevará al público de los consumidores a percibirlos como anuncios diferentes¹.

La relevancia –a la hora de analizar la similitud entre dos campañas publicitarias– de la presencia en las mismas de claros elementos de diferenciación ha sido adecuadamente destacada por nuestra jurisprudencia y por el Jurado de Autocontrol.

En la jurisprudencia, podemos destacar –en primer término– la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2002². Se analizaba en este caso una demanda interpuesta por dos empresas que comercializaban aperitivos frente a una competidora a la que imputaban haber imitado deslealmente la presentación comercial de sus productos. En su sentencia, el Tribunal Supremo negó la existencia de un riesgo de confusión. Y, en apoyo de sus conclusiones, apeló a la presencia inequívoca –en los envases objeto de controversia– de marcas claramente diferenciadas. Según el alto tribunal “aun reconociendo que se dan coincidencias aparentes, existen diferencias inimitables cuales son las de la marca que indistintamente aparece en unas y otras, como propias de cada entidad fabricante, y que permiten al comprador o ciudadano medio diferenciar lo que es producido bajo el patrocinio de Matutano y lo que es fabricado por Frit Ravich”.

Un pronunciamiento similar lo encontramos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 10 de noviembre de 2010³. En ella se analizaba un anuncio difundido para promocionar un turrón de praliné de café. En el anuncio, intervenía un conocido imitador recreando un personaje que recordaba a Juan Valdez, personaje publicitario creado por la demandante para la promoción de café. Pues bien, en su sentencia la Audiencia admite la existencia de una imitación del personaje conocido como Juan Valdez. Pero rechaza la ilicitud o deslealtad de esta imitación, al entender que no es apta para generar un riesgo de confusión. Una vez más, el principal argumento que esgrime la Audiencia para alcanzar esta conclusión es la destacada presencia en la publicidad objeto de la demanda de una marca propia (Lacasa). A juicio del tribunal, “es cierto que la figura de Juan Valdez que la actora ha creado como signo que la distingue inspira la caracterización de D. Carlos en el particular momento en el que el anuncio hace mención al turrón praliné de café ofertado por la demandada, pero del examen y valoración de conjunto de todas las circunstancias concurrentes en el anuncio litigioso resulta la total predominancia de la marca Lacasa, que goza de una notable identidad y penetración en el mercado por su

¹ DOMÍNGUEZ PÉREZ (2011), p. 300.

² STS, Civil, 20.9.2002 (RJ 7866; MP: Teófilo Ortega Torres).

³ SAP Zaragoza, Civil, 10.11.2010 (AC 2122; MP: Javier Seoane Prado).

reconocimiento y amplia trayectoria”.

En lo que respecta a la doctrina del Jurado de Autocontrol, podemos traer a colación la resolución del Pleno del Jurado de 19 de diciembre de 2000¹. Con ella, se resolvía una reclamación interpuesta por la empresa Solán de Cabras frente a la mercantil Gestión Fuente Liviana. La reclamante entendía que la presentación del producto denominado Bio Liviana imitaba la presentación comercial de su producto Bio Solan. Según ponía de manifiesto en su escrito, ambas presentaciones comerciales coincidían en múltiples elementos, tales como el tipo de envase, el empleo de imágenes de bodegones de frutas, la situación y el contenido de la información, el recurso a ciertos recuadros, colores y textos, etc. Pues bien, el Jurado examinó en primer término los envases objeto de la controversia, concluyendo a este respecto que existían coincidencias entre ambos. Las coincidencias, eso sí, se producían en elementos comunes, tales como los colores utilizados, las imágenes impresas de frutas, etc. En opinión del Jurado, estas coincidencias difícilmente pueden llevar al público de los consumidores a percibir los envases como similares, sobre todo cuando en ellos se incorporaban claros elementos de diferenciación como, por ejemplo, marcas completamente distintas. La doctrina que a este respecto establece el Jurado –de gran interés– es la siguiente: “Se ha de tener presente que la marca es el elemento preferentemente utilizado por el consumidor para identificar productos en el mercado. Así las cosas, y dado que la proximidad entre las presentaciones de los productos considerados no recae en elementos dotados de suficiente singularidad identificadora, ni se ha probado que en el tráfico de hecho se vinculen a un oferente en particular, la presencia de dos marcas diferentes debe estimarse suficiente para entender que la proximidad apuntada no inducirá a confusión entre los consumidores”.

b. La similitud o semejanza entre los productos promocionados.

Como hemos apuntado, para que se produzca un riesgo de confusión deben concurrir dos factores: la similitud o semejanza entre las creaciones publicitarias enfrentadas –de la que ya nos hemos ocupado– y, en segundo lugar, la similitud o semejanza entre los productos promocionados

Dicho con otros términos, no cabe afirmar la existencia de un riesgo de confusión derivado de la imitación de una creación publicitaria cuando los mensajes publicitarios enfrentados promocionan productos claramente diferentes y sin conexión competitiva entre ellos.

Esta pauta la encontramos aplicada, entre otras, en la resolución de la Sección Quinta del Jurado de Autocontrol de 1 de junio de 2000², a la que ya hemos hecho referencia. En este caso, si recordamos, se debatía en torno a la utilización –en la publicidad de un complejo vitamínico– de la imagen de una persona en principio invisible que iba adquiriendo visibilidad a medida que consumía el producto promocionado. A juicio de la reclamante, esta imagen constituía una imitación desleal de su publicidad, en la que se utilizaba la imagen de una persona difuminada que iba adquiriendo nitidez a medida que consumía el producto “Actimel”. Pues bien, uno de los argumentos en los que se apoya el Jurado para desestimar la reclamación es, precisamente, el relativo a la distancia competitiva entre los productos promocionados. Para el Jurado, en definitiva, no existía posibilidad alguna de riesgo de confusión, toda vez que los anuncios enfrentados promocionaban dos productos claramente distintos: un producto lácteo, por un lado, y un complejo vitamínico, por el otro.

¹ RJAP 19.12.2000 (www.autocontrol.es).

² RJAP 1.6.2000 (www.autocontrol.es)

4.5. Imitación desleal por implicar un indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

a. La imitación por reproducción.

El artículo 11 de la LCD también califica como desleal la imitación que implique un indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Por lo demás, un somero análisis de la jurisprudencia nos permite apreciar que ésta ha afirmado la existencia de un indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno en dos supuestos distintos.

En efecto, la imitación conlleva un indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno -ante todo- en las hipótesis de imitación por reproducción¹. En este sentido, nuestra mejor doctrina² pone de manifiesto que “la prohibición de la imitación que comporte un indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno (...) no puede interpretarse en sentido amplio”, de modo que se propicie “la protección concurrencial mediante la concesión del oportuno derecho de monopolio sobre todas las creaciones de alguna complejidad que hubiesen sido desarrolladas con cierto esfuerzo y dinero”. Antes al contrario, la prohibición que recoge el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal se refiere ante todo a las hipótesis de imitación por reproducción. Esto es, a aquellos supuestos en los que la imitación suponga una mera reproducción o multiplicación del original -normalmente por medio de procedimientos técnicos- sin ningún tipo de esfuerzo intermedio.

En idéntico sentido se pronuncia nuestra jurisprudencia. Resulta muy ilustrativa, a este respecto, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de marzo de 1988³. Se afirma en ella que “no basta aquí la imitación -que, como se ha repetido, es libre (artículo 11.1) ni basta cualquier imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno. La Ley exige que ese aprovechamiento sea indebido. Ese plus que atribuye a la imitación el carácter de desleal, por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, es el de la existencia, no de una imitación, sino de una verdadera reproducción, una mera copia sin esfuerzo intermedio”.

En el caso de las creaciones publicitarias, esto significa que ha de considerarse desleal -por ejemplo- la reproducción en el catálogo propio de las mismas fotografías, planos o diseños incluidos en el catálogo de un competidor⁴.

Así lo ha puesto de manifiesto una reiterada jurisprudencia de nuestras Audiencias Provinciales. Dentro de esta jurisprudencia, podemos traer a colación, en primer lugar, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de diciembre de 1994⁵. En ella, la Audiencia Provincial de Madrid consideró desleal -por implicar un indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno- la inserción en un catálogo publicitario de las mismas fotografías que las utilizadas por un competidor en sus folletos.

¹ Sobre la figura de la imitación por reproducción, su concepto y alcance, vid. PORTELLANO, 1995, p. 111.

² PORTELLANO (1995), p. 110.

³ SAP Barcelona, Civil, 25.3.1998, (AC 567; MP: Marta Rallo Ayezuren).

⁴ PORTELLANO (1995), p. 131.

⁵ SAP Madrid, Civil, 13.12.1994 (AC 37; MP: Ramón Velo González).

En un sentido similar, la Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sentencia de 4 de abril de 1995¹, consideró desleal la introducción en el propio catálogo de una copia exacta de los mismos planos, diseños y fotografías recogidos en el catálogo de un competidor.

En tercer lugar, también podemos destacar la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 22 de marzo de 2006², en la que se afirma que “el aprovechamiento del esfuerzo ajeno resulta inherente al dato fáctico de apoderarse de las fotografías del catálogo del competidor para beneficio propio al insertarlas en el catálogo”.

Por último, también podemos recordar la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 19 de enero de 2011³. En ella se tachó de desleal –por implicar un indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno- la copia de los folletos editados por un competidor para promocionar diversos servicios turísticos. En su sentencia, además, la Audiencia Provincial destaca las razones por las que una hipótesis de imitación por reproducción como la descrita implica un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno: “el coste de los folletos copiados elaborados por las demandadas –sostiene el tribunal- se limitó, tras el escaneo o captación digital de los originales en los tres idiomas y su manipulación digital cortando y pegando las menciones indicadas (...) a encomendar su impresión a una empresa por un coste muy inferior al de creación y elaboración en Alemania de los folletos originales de la demandante”⁴.

b. El aprovechamiento de un canal de comunicación específico abierto por el esfuerzo publicitario ajeno.

En segundo lugar, también puede considerarse desleal aquella imitación que implique la parasitación del esfuerzo publicitario desarrollado por un tercero para abrir un canal de comunicación específico con el público de los consumidores. Existen ocasiones, en efecto, en las que el intenso esfuerzo publicitario desarrollado por un anunciante lleva al público destinatario de la publicidad a vincular un elemento publicitario utilizado por aquél con un significado preciso o un mensaje concreto. En estas circunstancias, la utilización de un elemento publicitario idéntico o similar para transmitir idéntico mensaje puede eventualmente implicar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

A este respecto, resulta muy ilustrativa la resolución del Jurado de Autocontrol de 14 de enero de 2004⁵. Durante muchos años, la entidad Loterías y Apuestas del Estado utilizó para la publicidad de su lotería de navidad un singular protagonista: un personaje calvo enigmático que soplabla sobre su mano para así simbolizar cómo distribuía la suerte y la ilusión. Por lo demás, fue éste un personaje que se mantuvo constantemente presente durante varios años en todas las campañas del sorteo de navidad, campañas que además eran objeto de una amplia difusión como consecuencia de una elevada inversión publicitaria. Gracias a ello, el personaje (popularmente conocido después como el calvo de la lotería)

¹ SAP Pontevedra, Civil, 4.4.1995 (AC 647; MP: Gustavo Troncoso Facorro),

² SAP Valencia, Civil, 22.3.2006 (AC 1436; MP: Gonzalo Caruana Font de Mora).

³ SAP Las Palmas, 19.1.2011 (JUR 251503; MP: Mónica García de Yzaguirre).

⁴ El razonamiento de la Audiencia coincide en este punto con el tradicionalmente esgrimido por la doctrina para fundamentar la deslealtad de la llamada imitación por reproducción. A este respecto, vid. PORTELLANO (1995), p. 118 y 127 y sigs.; DOMÍNGUEZ PÉREZ (2011), p. 308.

⁵ RJAP 14.1.2004 (www.autocontrol.es).

acabó siendo ampliamente conocido y reconocido, siendo además identificado por el público de los consumidores como un personaje que simbolizaba la suerte. En este contexto, otra empresa que también comercializaba loterías utilizó –para promocionar sus productos- un personaje calvo similar. Sin embargo, la utilización de este personaje por esta segunda empresa mereció el reproche del Jurado. A su modo de ver, la utilización de este personaje implicaba un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno; en particular, implicaba un aprovechamiento indebido del esfuerzo de comunicación desarrollado por Loterías y Apuestas del Estado, esfuerzo de comunicación merced al cual se había conseguido identificar un determinado personaje con un concreto mensaje, aprovechándose indebidamente ahora una tercera empresa de este específico canal de comunicación abierto gracias al esfuerzo de Loterías y Apuestas del Estado. Las palabras del Jurado a este respecto fueron las siguientes: “debe tenerse presente que en este supuesto, la utilización del personaje central y exclusivo de la campaña publicitaria de un determinado servicio que se reitera anualmente, que es objeto de una amplísima difusión y que ha alcanzado una gran notoriedad entre el público, entraña un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno en la medida en que se revela apropiada no sólo para facilitar la promoción del sorteo objeto del anuncio (aspecto que se enjuicia más acertadamente desde la perspectiva de la confusión, pues esa facilitación resulta en lo esencial de la proximidad que se establece entre el sorteo promocionado y la lotería de Navidad de la LAE) sino sobre todo para conducir a la banalización de ese personaje central de la estrategia de comunicación comercial decidida y puesta en práctica por la LAE única y exclusivamente respecto de uno de los sorteos que organiza y por tanto para debilitar su potencial comunicativo y su asociación con esa particular prestación, obstaculizando de este modo la penetración de las campañas de la LAE basadas en el citado personaje”.

Por lo demás, para que se produzca un supuesto de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno como el que estamos describiendo deben concurrir tres presupuestos. Así, es preciso que la creación publicitaria imitada haya supuesto la apertura de un canal de comunicación propio y específico –para la transmisión de un concreto mensaje- entre el anunciante y el público de los consumidores, y así sea percibida por estos últimos. En segundo lugar, el mensaje publicitario difundido con posterioridad debe aprovecharse de ese canal de comunicación específico, merced a la utilización de elementos publicitarios idénticos o similares para la transmisión de un mismo mensaje. Por último, debe existir una cierta proximidad temporal entre ambas campañas publicitarias.

En lo que respecta al primero de estos presupuestos, para permitir la apertura de un canal de comunicación específico entre el anunciante y el público de los consumidores, la creación publicitaria imitada debe estar provista de un elevado grado de singularidad. Por otro lado, también debe haber alcanzado –merced al esfuerzo publicitario desarrollado por el anunciante- un alto grado de notoriedad. Sólo si concurren estos dos factores (elevada singularidad y notoriedad) cabe la posibilidad de que con aquella creación publicitaria se haya abierto un canal específico de comunicación con el público de los consumidores del que pretenda aprovecharse el imitador.

La necesidad de que la creación publicitaria imitada posea –en el caso que nos ocupa- un elevado grado de singularidad y notoriedad ha sido acertadamente destacada por el Jurado de Autocontrol.

Así, en lo que se refiere al primero de estos dos factores, debemos llamar la atención sobre la resolución del Jurado de 15 de septiembre de 2005¹. En este caso se analizaba una reclamación interpuesta por

¹ RJAP 15.9.2005 (www.autocontrol.es).

Danone contra un anuncio publicitario del producto denominado Pascual Dinamic. El anuncio frente al cual se dirigía la reclamación comenzaba con una serie de imágenes en blanco y negro de una mujer y un joven realizando tareas habituales en la vida diaria. Ambos mostraban signos de desesperación y cansancio. En ese momento, en pantalla aparecían unas esferas que representan las diferentes vitaminas: A, C, E, B1, B6 y B9. Las esferas se iban iluminando, a modo de alarma. En ese momento se escuchaba la siguiente locución: “La carencia de vitaminas hace que tu organismo esté al cincuenta por ciento”. A continuación, se mostraba a los protagonistas ingiriendo el producto promocionado. Como consecuencia de este consumo, las esferas entraban en contacto con los protagonistas, momento éste en el que los protagonistas adquirirían color. Finalmente, se mostraba a los protagonistas realizando nuevamente sus actividades habituales, con vitalidad y alegría, al tiempo que se escuchaba la siguiente locución: “Pascual lanza Dinamic. El primer completamínico natural, elaborado con zumo de naranjas y vitaminas A, C, E, B1, B6 y B9. Tómalo cada día y compensa tu alimentación para estar siempre al 100%. Nuevo Pascual Dinamic con Vitaminas. ¿Y tú? ¿Estás al 100%?”.

En opinión de Danone, esta publicidad constituía una imitación desleal de la publicidad previa de su producto Actimel. Entre las razones invocadas por Danone para fundar esta conclusión, destacaba aquella según la cual la publicidad de pascual Dinamic se aprovechaba indebidamente de un canal de comunicación específico abierto por Danone con el público de los consumidores a través de la publicidad de su producto Actimel. Este argumento, sin embargo, fue rechazado por el Jurado, que se apoyó en la escasa singularidad de los elementos publicitarios objeto de imitación para rechazar la existencia de ese canal de comunicación específico. Las palabras del Jurado a este respecto fueron las siguientes: “tampoco entiende este Jurado que se produzca –como pretende la reclamante- un riesgo evidente de interferencia en el canal de comunicación establecido por DANONE con los consumidores mediante el empleo de determinadas técnicas publicitarias. En efecto, técnicas tales como el empleo de imágenes en blanco y negro, constituyen técnicas comunes que deben considerarse de libre utilización en el campo de la publicidad y, en consecuencia, la utilización indistinta de las mismas por uno u otro anunciante es común y generalizada, sin que aquéllas sean percibidas por los consumidores como técnicas de comunicación propias, exclusivas y características de un determinado anunciante”.

Una vez que una creación publicitaria –merced a su elevada singularidad y notoriedad- ha permitido la apertura de un canal de comunicación propio y específico entre un anunciante y el público de los consumidores, cabría afirmar la existencia de un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno cuando otro anunciante utilice elementos publicitarios idénticos o similares para la transmisión de un mismo mensaje.

Pero, para que esto suceda, es preciso también una cierta proximidad temporal entre ambas campañas publicitarias. Y esto por dos razones. Así, sólo cuando se da esta proximidad temporal el público de los consumidores mantiene vivo el recuerdo de la publicidad original y de la estrecha conexión existente entre ésta, un anunciante, y los mensajes que éste transmitía. Por el contrario, cuando las campañas publicitarias se encuentran distanciadas en el tiempo, el canal de comunicación específico que eventualmente se hubiese podido abrir con la primera se encontrará –con toda probabilidad- diluido. En estas circunstancias, difícilmente cabría afirmar que al emplear elementos similares para la transmisión de un mismo mensaje el anunciante posterior se aprovecha indebidamente de un canal de comunicación que el transcurso del tiempo ha hecho olvidar a los consumidores.

A este respecto, debemos traer a colación la resolución del Jurado de Autocontrol de 18 de diciembre de 2002¹. En esta resolución se analizaba una reclamación interpuesta por la compañía Arbora Ausonia frente a una publicidad de Ono. En el anuncio, una mujer pasea sonriente por la calle, al tiempo que se oye de fondo una música animada. La mujer se encuentra entonces con un mimo, que tiene una flor de papel en la mano. Entonces ella estornuda, y la flor se deshace, mientras se oye una locución que dice: "Hoy me siento feliz. Me gusta hablar por teléfono. Y no pagar. Me siento bien habla que te habla". A continuación, se ve a la misma mujer paseando por un parque y a una niña de rasgos orientales que compra un globo. La locución afirma entonces: "Hoy llamo yo. Mañana me llamas tú. Soy de Ono". Finalmente se ve a la mujer que se detiene ante un puesto de fruta en la calle, cuando de repente éste se cae al suelo. Justo después, se puede ver la imagen de la niña que había comprado el globo, que sale volando por el aire, mientras la mujer la mira sonriente y dice: "Con Ono te sientes bien. Porque todas las llamadas entre hogares Ono...son gratis".

En opinión de la compañía reclamante, el anuncio que acabamos de describir suponía una imitación desleal de dos anuncios que previamente ella había difundido. En el primero de estos dos anuncios denominado "Salgo", se veía a la protagonista en situaciones cotidianas (como salir a trabajar, a por el pan, paseando por la calle o con los amigos...) de forma sonriente, mientras se afirmaba: "Salgo a trabajar. Salgo a por el pan. No salgo. Vienen. Salgo tranquila". A continuación se veían también imágenes del producto promocionado al tiempo que una locución afirmaba lo siguiente: "Hay días que para estar tranquila sólo confías en Ausonia. Su filtrante de seda absorbe y se mantiene seco. Así tienes la mejor protección". El anuncio finalizaba con la imagen de la mujer que paseaba contenta por la calle, llevando en la espalda a una niña de rasgos orientales, mientras se le oía decir: "He salido. Deja tu mensaje. Ausonia. Me gusta ser mujer".

El segundo anuncio que, en opinión de la reclamante, había sido objeto de imitación, se denominaba "Mimo", y en él se veía a la protagonista que se va encontrando con diferentes personajes siempre sonriente (una madre que pasea a sus trillizos, unos zapatos de diseño en un escaparate, etc.). En un momento dado, la protagonista, se detenía ante un hombre que hacía mimo y que sostenía una flor de papel, mientras ella afirmaba: "Hoy es un día de esos que estoy a gusto conmigo. Y con quien me voy encontrando por el camino. Tengo ganas de decir a todos que estoy contenta de ser como soy. Y tengo la regla. Pero eso no me cambia nada. Me gusta ser mujer". El anuncio finalizaba con varios planos de las compresas anunciadas y con el logotipo de Ausonia, mientras se oía la siguiente locución: "Con Ausonia siempre tienes la mejor protección. Ahora seda ultra con nuevas alas. Elástica, para un ajuste perfecto. Me gusta ser mujer".

Pues bien, en este caso el Jurado rechazó que se produjese un indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Y uno de los principales motivos que esgrimió para alcanzar esta conclusión fue, precisamente, la distancia temporal existente entre la publicidad objeto de reclamación y los anuncios que previamente había difundido Arbora Ausonia. Las palabras del Jurado a este respecto fueron las siguientes: "La evidente similitud de algunos de los elementos de las dos campañas objeto de análisis (personajes, guión, música, eslogan, etc...) han generado en este Jurado numerosas dudas en punto a la existencia de un indebido aprovechamiento del esfuerzo publicitario desarrollado por la reclamante. Sin embargo, los datos que han sido aportados al presente procedimiento permiten concluir que entre las dos campañas publicitarias existe una separación temporal superior a los dos años. Por esta razón -y aun aceptando la notoriedad y el prestigio alcanzado en su momento por las campañas de la reclamante- no parece probable que un consumidor medio mantenga en la actualidad el recuerdo imborrable de las mismas. Por esta razón, tampoco parece posible aceptar las alegaciones de la reclamante en el sentido de que la

¹ RJAP, 18.2.2002 (www.autocontrol.es).

parte reclamada se ha aprovechado del prestigio y notoriedad alcanzados por la publicidad de aquélla para impactar de forma mucho más rápida y efectiva en los destinatarios de la publicidad.

Por otro lado, tampoco cabe ignorar que, si las campañas publicitarias analizadas se han difundido con una distancia temporal significativa entre ellas, el anunciante que con su esfuerzo consiguió abrir un canal de comunicación específico con el público de los consumidores ha podido aprovecharlo para sí obteniendo así un retorno adecuado al esfuerzo desarrollado¹. Por consiguiente, difícilmente el aprovechamiento de aquel canal de comunicación por un tercero podrá ser calificado como “indebido” a la luz del Derecho contra la competencia desleal.

En este sentido, y aunque no fue dictada en aplicación del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, sino al amparo de la cláusula general de prohibición de la competencia desleal, resulta muy ilustrativa la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013².

En el caso que dio origen a esta sentencia se enfrentaban dos conocidas empresas: Grupo Leche Pascual por un lado, y J. García Carrión por el otro. Pues bien, ambas empresas comercializaban desde hacía años sendos productos denominados Pascual Bio y Bio Don Simón. Sin embargo, en un momento dado la normativa comunitaria obligó a cambiar la denominación de estos productos, pues reservó el término “bio” para los productos ecológicos. Grupo Leche Pascual acuñó entonces para su producto la denominación “Pascual funciona”. Al propio tiempo, emprendió una intensa campaña publicitaria para dar a conocer al público de los consumidores el cambio de denominación de su producto. Cuando esta campaña finalizó, J. García Carrión comenzó a comercializar su producto bajo el nombre Don Simón Funciona Max.

Grupo Leche Pascual presentó entonces una demanda contra J. García Carrión. En dicha demanda se acumulaban acciones por violación de marca y competencia desleal. Para fundar estas últimas, la demandante alegaba –entre otros extremos– que la conducta de J. García Carrión implicaba un aprovechamiento indebido del esfuerzo desarrollado por ella para dar a conocer al público de los consumidores el cambio de denominación de su producto.

En su sentencia, el alto Tribunal concluyó –al amparo de la cláusula general de prohibición de la competencia desleal– que existía un indebido aprovechamiento del esfuerzo desarrollado por Grupo Leche Pascual. Pero, al argumentar su decisión, precisó que dicho aprovechamiento indebido se debía, en parte, al escaso tiempo transcurrido entre la conducta examinada y la intensa campaña publicitaria difundida por Grupo Leche Pascual, lo que no había permitido a esta última obtener un retorno adecuado al esfuerzo desarrollado.

Los razonamientos del Tribunal Supremo a este respecto –que por su interés reproducimos íntegramente– fueron los siguientes: “Cabe apreciar el expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno cuando se utilizan las prestaciones o los resultados alcanzados por un tercero sin su consentimiento, en supuestos que no se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial o intelectual (la demandante no tiene un derecho de exclusiva sobre el empleo del signo “funciona”, sin perjuicio de que sí lo tenga sobre las tres marcas registradas en las que este término acompaña a la

¹ En un sentido similar, aunque en relación con la figura de la imitación por reproducción, la doctrina destaca que el reproche de deslealtad debe mantenerse únicamente durante el tiempo apropiado para permitir al innovador la amortización de los costes de producción; PORTELLANO (1995), pp. 119 y 136; DOMÍNGUEZ PÉREZ (2011), pp. 308 y 309.

² STS, Civil, 19.12.2013 (RJ 6716; MP: Ignacio Sancho Gargallo).

denominación Leche Pascual, con la grafía con que es notoriamente conocida en el mercado) y tampoco constituyen un acto de competencia desleal (se ha desestimado que la imitación del envase lo fuera al amparo del art. 11.2 LCD). Pero la deslealtad no se basa en la mera utilización o aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva o monopolio ajeno a la regulación legal, sino que la deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación o resultado, lo que reduce mucho el margen de apreciación de la deslealtad e incide, como veremos, en el alcance de sus consecuencias. Dentro de este estrecho margen de comportamiento desleal, la doctrina entiende que cabría incluir la parasitación de las inversiones hechas por un tercero en el lanzamiento o en la consolidación de un producto o servicio en el mercado. Y esto es lo que se habría producido en este caso, en que, justo después de la reseñada campaña publicitaria desarrollada por Leche Pascual, la demandada (que explota sus productos con la marca Don Simón), para aprovecharse indebidamente de esta campaña y del esfuerzo económico que le supuso a Leche Pascual, empleó en la presentación de sus productos el término "funciona" sobre el que se basaba la reseñada campaña publicitaria, esto es, utilizó el mismo medio publicitario empleado por la demandante, sin su consentimiento, como elemento para trasladar a los consumidores una oferta competidora. Conviene insistir en que la deslealtad viene determinada en este caso porque el lanzamiento del mismo producto con una presentación muy similar, en la que se utiliza el medio publicitario (el término "funciona") empleado por Leche Pascual en su campaña de publicidad, de forma idónea para aprovecharse de ella, se hace justo después de que se realizara esta campaña y, lo que es más importante, antes de que se consolidaran sus efectos o frutos. Pues, si el lanzamiento por parte de la demandada de su nueva forma de presentación del producto, que incluía el término "funciona", se hubiera realizado en otro mercado o en otras circunstancias, como lo es después de que hubiera pasado un tiempo razonable para que la campaña publicitaria de Leche Pascual y, con ella, las inversiones que requirió, hubieran podido alcanzar el objetivo perseguido de ampliar la cuota de mercado de su producto y asentar la vinculación del elemento publicitario que supone el término "funciona" (sustitutivo de la denominación antes empleada "bio frutas") con Leche Pascual, entonces la conducta no hubiera sido desleal por muy importantes que hubieran sido las inversiones y muy destacada la posición y reconocimiento del producto de Leche Pascual".

No obstante lo anterior, debemos finalizar advirtiendo que la figura que hasta aquí hemos analizado ha de ser objeto de una aplicación sumamente cautelosa, pues –en caso contrario– existe la posibilidad de permitir a un anunciante la monopolización de elementos publicitarios que no serían susceptibles de apropiación en exclusiva. Como con acierto pone de relieve nuestra mejor doctrina, la aplicación del artículo 11.2 *in fine* de la LCD no debe conducir a “la protección concurrencial mediante la concesión del oportuno derecho de monopolio sobre todas las creaciones de alguna complejidad que hubiesen sido desarrolladas con cierto esfuerzo y dinero”¹.

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013, a la que acabamos de hacer referencia, constituye un magnífico ejemplo de los riesgos inherentes a una aplicación excesivamente flexible o laxa de la figura que nos ocupa. Como ya hemos tenido ocasión de comprobar, la utilización del término “Funciona” por parte de J. García Carrión dio lugar en este caso al ejercicio –por parte de Grupo Leche Pascual– de distintas acciones por violación de marca y competencia desleal. Las primeras fueron desestimadas –entre otras razones– al entenderse que el término “Funciona”, por su carácter genérico, no era susceptible de apropiación en exclusiva. Sin embargo, las acciones por competencia desleal –como hemos visto– fueron estimadas, argumentando el Tribunal Supremo que la utilización del término “Funciona” implicaba un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno debido –entre otras razones– a que el escaso tiempo transcurrido entre su lanzamiento por parte de Grupo Leche Pascual y su posterior

¹ PORTELLANO (1995), p. 110. En un sentido similar, MASSAGUER (1999), p. 358.

utilización por J. García Carrión no había permitido a la primera obtener un retorno adecuado al esfuerzo desarrollado para su difusión. La estimación de las acciones por competencia desleal, por lo demás, llevó al Tribunal Supremo, a ordenar la cesación de la conducta examinada, si bien aclarando que esta cesación no podía ser definitiva, “pues ello –dice el alto tribunal- supondría reconocer a la demandante un monopolio sobre el signo que no le corresponde”. La cesación, en consecuencia, debía producirse en tanto no transcurriese “el tiempo razonable en que pudo producir efecto la campaña publicitaria de la demandante”. Mas, a nuestro modo de ver, es obvio que, al menos durante ese tiempo razonable –que la sentencia tampoco precisa- se permitiría a Grupo Leche Pascual la monopolización de un término –el vocablo “Funciona”- que previamente se ha considerado que no era susceptible de apropiación en exclusiva.

5. Tabla de jurisprudencia citada

<i>Tribunal, Sala y Fecha</i>	<i>Ar.</i>	<i>Magistrado Ponente</i>	<i>Partes</i>
STJUE, 29.9.1998	C-39/97	C. Gulmann)	Canon Kabuschiki Kaischa c. Metro Goldwyn Mayer Inc.
STJUE, 2ª, 21.10.2004	C-64/02	C. W. A. Timmermans	OAMI c. Erpo Möbelwerk BmbH
STJUE, 1ª, 21.01.2010	C-398/08	M. Ilesic	Audi AG c. OAMI
STJUE, 5ª, 12.07.2012	C-311/11	M. Ilesic	Smart Technologies ULC c. OAMI
STJUE, 1ª, 8.02.2011	T-157/08	J. Azizi	Paroc Oy AB c. OAMI
STGUE, 8ª, 6.12.2013	T-428/12	M. Kancheva	Banco Bilbao Vizcaya Argentria SA c. OAMI
STGUE, 6ª, 17.09.2015	JUR 222477	A. M. Collins	Volkswagen AG c. OAMI
STPI, 4ª, 30.06.2004	T-281/02	H. Legal	Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co HG c. OAMI
STPI, 1ª, 6.11.2007	T-28/06	J. D. Cooke)	RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co KG c. OAMI
STS, 1ª, 22.5.2001	RJ 3370	Alfonso Villagómez Rodil	La Banda de Agustín Medina S.A. c. J. García Carrión S.A.
STS, 1ª, 13.5.2002	RJ 6744	Ignacio Sierra Gil de la Cuesta	Talleres de Imprenta S.A. La Vanguardia c. C.I. Laborales S.L.
STS, 1ª, 20.9.2002	RJ 7866	Teófilo Ortega Torres	Pepsico Inc. y Snack Ventures Europe SCA c. Frit Ravich SL
STS, 1ª, 19.12.2013	RJ 6716	Ignacio Sancho Gargallo.	Grupo Leche Pascual S.A. y Corporación Empresarial Pascual S.L. c. J. García Carrión S.A.

SAP Madrid, 13.12.1994	Civil,	AC 37	Ramón Velo González	R. Snaidero Cucine c. Famueco
SAP Pontevedra, 4.4.1995	Civil,	AC 647	Gustavo Troncoso Facorro	Talleres Josmar c. Hermanos Alfaro
SAP Barcelona, 26.9.1996	Civil,	AC 1783	José Ramón Ferrándiz Gabriel	Talleres de Imprenta S.A. La Vanguardia c. C.I. Laborales S.L
SAP Barcelona, 25.3.1998	Civil,	AC 567	Marta Rallo Ayezuren	Isabal c. Pícaros Línea Bebé
SAP Barcelona, 23.1.2004	Civil,	CENDOJ Id 08019370152 004100439	Luis Garrido Espa	D. Fermín, D. Enrique, Dña. Natalia, D. David, D. Angel y D. Juan Enrique c. D. Luis Miguel
SAP Madrid, 21.12.2005	Civil,	JUR 64549	José Luis Duran Berrocal	Ammirati Puris Lintas S.A. y Unilever Foods España S.A. c. Young & Rubicam España S.A. y Pescanova S.A.
SAP Valencia, 22.3.2006	Civil,	AC 1436	Gonzalo Caruana Font de Mora	Mariner S.A. c. Crystalite S.L.
SAP Madrid, 2.7.2009	Civil,	AC 1914	Rafael Saraza Jimena	D. Prudencio c. Maradentro Producciones S.L.
SAP Zaragoza, 10.11.2010	Civil,	AC 2122	Javier Seoane Prado	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia c. Comercial Chocolates Lacasa
SAP Las Palmas, 19.1.2011	Civil,	JUR 251503	Mónica García de Yzaguirre	Skanull S.L. c. Top Diamantes España S.L. y Sunstar Tours S.L.
JMBarcelona, 20.4.2015		JUR 186225	Yolanda Ríos López	Group Lotus Corp S.L. c. Eurofred S.A.

Resoluciones del Jurado de Autocontrol de la Publicidad

Fecha	Partes
RJAP 2.12.1999	Johnsons Wax Española, S.A c. Procter & Gamble España, S.A,
RJAP 20.1.2000	Centro Politécnico y a distancia Editorial c. Antakira Audio Lis
RJAP 1.6.2000	Danone S.A. c. Productos Roche S.A.
RJAP 19.12.2000	Solán de Cabras c. Gestión Fuente Liviana
RJAP 12.7.2000	Danone S.A. c. Productos Roche S.A.
RJAP 19.12.2000	Solán de Cabras vs. Gestión Fuente Liviana
RJAP 18.12.2002	Arbora Ausonia S.L. c. Cableuropa S.A.
RJAP 20.1.2003	Panrico S.A. c. Danone S.A.
RJAP 14.1.2004	Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del

	<i>Estado c. Engloba Grupo de Comunicación S.A.</i>
RJAP 22.10.2004	<i>Binda Italia S.p.a. c. Grupo Munreco S.L.</i>
RJAP 15.9.2005	<i>Danone S.A. c. Grupo Leche Pascual S.A.</i>
RJAP27.12.2005	<i>Bandai España S.A. c. Diset S.A.</i>
RJAP 2.12.2006	<i>Ammirati Puris Lintas S.A. c. Pescanova S.A.</i>

6. Bibliografía

Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO (2007), "Comentario al artículo 10", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, págs. 151 y sigs.

Eva DOMÍNGUEZ PÉREZ, *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*, Aranzadi, Pamplona, 2003.

Eva DOMÍNGUEZ PÉREZ (2011), "Comentario al artículo 11", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A. (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, págs. 279 y sigs.

Carlos FERNÁNDEZ NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2004.

Carlos FERNÁNDEZ NÓVOA (1989), "La protección jurídica de las creaciones y obras publicitarias", *Estudios de Derecho de la Publicidad*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 1989, págs. 235 y sigs.

Carlos FERNÁNDEZ NÓVOA, "Creaciones publicitarias: la marca-slogan", *Autocontrol de la Publicidad*, núm. 68, págs. 1 y sigs.

Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, "Comentario al artículo 8", en PALAU RAMÍREZ / PALAO MORENO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, en prensa.

Eduardo GALÁN CORONA (1991), "El derecho de autor y la publicidad. Planteamiento General", en VV.AA., *I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Derecho de autor y derechos conexos en los umbrales del año 2000*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991, págs. 1051 y sigs.

María Belén GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2009), "Creaciones publicitarias y uso marcario de los elementos definitorios de una campaña publicitaria", en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (Dir.), *Marca y publicidad comercial*, La Ley, Madrid, 2009, págs. 755 y sigs.

Rafael JIMÉNEZ DE PARGA, "Otras modalidades de publicidad desleal: la publicidad confusionista y la protección de las creaciones publicitarias", *Autocontrol de la Publicidad*, núm. 67, págs. 1 y sigs.

Emilio J. LÁZARO SÁNCHEZ (2011), "Contrato de creación publicitaria", en LÁZARO SÁNCHEZ (coord.), *Los contratos publicitarios*, Civitas, Madrid, 2011.

Carlos LEMA DEVESA (1997), "La propiedad intelectual en la publicidad", *Comunicación y Estudios Universitarios, Revista de Ciéncias de la Informació*, núm. 7, 1997, págs. 85 y sigs.

Luis Alberto MARCO ALCALÁ (2009), "En torno a la protección jurídico marcaria del slogan publicitario", en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (dir.), *Marca y publicidad comercial*, La Ley, Madrid, 2009, págs. 635 y sigs.

Luis Alberto MARCO ALCALÁ (2014), "La contratación publicitaria (II): Los contratos de creación publicitaria y de patrocinio", en GARCÍA-CRUCES (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, Tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, págs.. 2169 y sigs.

Jose MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.

José Manuel OTERO LASTRES, "Otras modalidades de publicidad desleal: la imitación, la publicidad confusionista y la protección de las creaciones publicitarias", *Autocontrol de la Publicidad*, núm. 117, págs. 1 y sigs.

Pedro PORTELLANO DIEZ, *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995.

Nazareth PÉREZ DE CASTRO (1999), "Las obras publicitarias en el ámbito de la propiedad intelectual. Su específica referencia en el artículo 90", *PE-I, Revista de Propiedad Intelectual*, nº 2, mayo-agosto 1999, págs. 65 y sigs.

Nazareth PÉREZ DE CASTRO (2007), "Comentario al artículo 90", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, págs.. 1187 y sigs.

José Miguel RODRÍGUEZ TAPIA (2007), "Comentario al artículo 10", en RODRÍGUEZ TAPIA (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2007, págs. 93 y sigs.

Concepción SAIZ GARCÍA (1998), "Las obras audiovisuales de carácter publicitario y el derecho de autor", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo XIX, 1998, págs. 245 y sigs.

Concepción SAIZ GARCÍA, *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

Anxo TATO PLAZA (2001), "La protección de las creaciones publicitarias. Análisis de la jurisprudencia y de la doctrina del Jurado de Autocontrol de la Publicidad", *Autocontrol de la Publicidad*, nº59 (2001), págs. 1 y sigs.