

LA MALA FE EN EL REGISTRO MARCARIO: CASO BANKSY

Por: Santiago Rafael Torres Zapata

Una adecuada estrategia para la protección de los activos intangibles, entiéndase obras, signos distintivos, invenciones y demás bienes inmateriales, es fundamental para el desarrollo de las actividades comerciales que puede llevar a cabo una persona dentro del mercado, ya sea ésta una persona natural como un artista o una persona jurídica como titular derivado de los derechos patrimoniales del autor. De esta estrategia depende que, a través de las herramientas que la Propiedad Intelectual otorga, se pueda dar una protección holística y armónica con el fin de blindar, en todos los flancos posibles, al titular de los derechos de Propiedad Industrial o de Derecho de Autor.

Ahora bien, es claro que los signos distintivos (marcas, nombres comerciales, enseñas, etc) son uno de los activos intangibles más importantes que pueden llegar a tener los agentes del mercado pues, es a través de éstos, que se logran identificar los productos y los servicios que ofrecen al público consumidor en aras de lograr un posicionamiento en el mercado y de distinguirse frente a sus competidores.

Dada la trascendencia de los signos distintivos, tanto en la economía como en el éxito comercial de las empresas, su protección requiere del registro constitutivo de derechos ante la Oficina Nacional Competente, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Mediante dicho registro se le confiere al titular la facultad exclusiva de usar y explotar su signo distintivo, de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de la CAN.

En consonancia con lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio ha concluido que el objeto jurídico del registro de una marca es conferirle a su titular dos tipos de prerrogativas, las cuales están consagradas en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de la CAN y que consisten, en primer lugar, en que con el registro del signo distintivo su titular adquiera el derecho al uso exclusivo del mismo y, por otro lado, que el titular pueda impedir y evitar que terceros exploten el signo distintivo registrado sin su consentimiento previo.¹

Es por esto que, cuando el registro de una marca no busca cumplir con el objeto jurídico antes mencionado y, en adición a ello, busca generar un perjuicio injustificado a terceros, estaremos en el marco de lo que se denomina un “registro de mala fe”, el cual ha sido desarrollado de manera jurisprudencial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina además de estar consagrado de manera normativa en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como causal de nulidad del registro.

El artículo 172 de la Decisión 486 dispone que “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe” y para tal efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha concluido que *“para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia*

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución N° 35433 del 24 de mayo de 2018. Ref. Expediente N° SD2017/0017529

*de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal*².

Así las cosas, es claro que uno de los casos más evidentes de mala fe en el registro marcario se daría, por ejemplo, cuando se busca registrar una marca que sea idéntica o similar a otra que sea notoria como lo es Coca Cola o Apple. Sin embargo, existen otros casos en los cuales es necesario realizar un estudio más detallado para que se logre acreditar que determinada actuación de una persona sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.³

Un ejemplo de lo anterior es el Caso Banksy, en el cual la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sentó un importante precedente al declarar la nulidad de la marca registrada de la obra “Lanzador de flores” o “Flower Thrower”, por cuanto consideró que al momento de presentarse la solicitud de registro de la marca, ésta se hizo con mala fe pues, considera el tribunal, que simplemente se llevó a cabo con el propósito de evitar que terceros pudieran hacer uso de la misma, mas no con la intención de que se constituyera como una marca registrada que pretendiera identificar productos o servicios en el mercado; tanto así, que fue solo hasta octubre de 2019, cuando la marca estaba en riesgo de que caducara por su no uso, que Banksy abrió la tienda temporal denominada “Gross domestic product” en Londres, en un esfuerzo por evitar que acaeciera la caducidad.

El actuar de Banksy, aunado a las múltiples declaraciones que realizó en las cuales manifestaba que “Los derechos de autor son para perdedores” – *Copyright is for losers* – fue lo que el Tribunal de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea tomó en consideración para concluir su posición. El Tribunal determinó que el registro de la marca no se hizo con el fin de identificar productos y servicios que Banksy pudiera ofrecer en el mercado, sino con el objetivo de evitar que terceros pudieran hacer uso de la obra, lo que podría evidenciar la supuesta mala fe y una contraposición al objeto jurídico que tiene el registro marcario.

Si bien es cierto que la decisión adoptada por el Tribunal de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea es susceptible de recursos, es de resaltar lo que se expuso dentro de la misma, haciendo referencia a que Banksy no puede ser considerado como “titular indiscutible” de las obras debido a su anonimato, lo que pondría en riesgo no solo la titularidad de sus obras sino también de sus marcas registradas y tal situación lo obligaría a revelar su identidad para proteger sus activos intangibles.

De lo anterior se denota claramente la importancia y necesidad de contar con una adecuada estrategia que permita proteger de manera integral y armónica los intangibles de los artistas o de las Compañías que representen o gestionen los derechos de éstos. Enfocarse únicamente en un solo ámbito de protección de la Propiedad Intelectual, como por ejemplo puede ser la protección de las obras artísticas a través del Derecho de Autor, las puede dejar “desamparadas” en lo relativo a la Propiedad Industrial como por ejemplo el nombre, las marcas, los productos y/o servicios que pretenda ofrecer, etc. En ese orden de ideas, en el marco de una creación, se debe propender por la protección de todos los aspectos que se deriven de la misma, máxime teniendo

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Decisión 05 – IP – 2014 del 26 de febrero de 2014.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Decisión 30 – IP – 1997 del 8 de mayo de 1998.

en cuenta que la Propiedad Intelectual admite la concurrencia de la mayoría de los mecanismos de protección.

A manera ilustrativa encontramos a los titulares de la marca “Lili Pink”, quienes no se limitaron únicamente a registrar los signos distintivos ante la Superintendencia de Industria y Comercio sino que fueron más allá, registrando las artes gráficas del corazón, que está contenida en su marca, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esta estrategia es muy útil en aras de lograr una mayor protección que no solo permitiría una posible indemnización por infracción de derechos de Propiedad Industrial sino también una indemnización por violación de Derecho de Autor.

Ahora bien, todo ello no puede considerarse o constituirse como un registro de mala fe, de ahí la necesidad de analizar cada caso en concreto para así determinar la pertinencia y procedencia de uno u otro mecanismo de protección, y siempre evitarse que se incurra en una conducta contraria al ordenamiento jurídico.