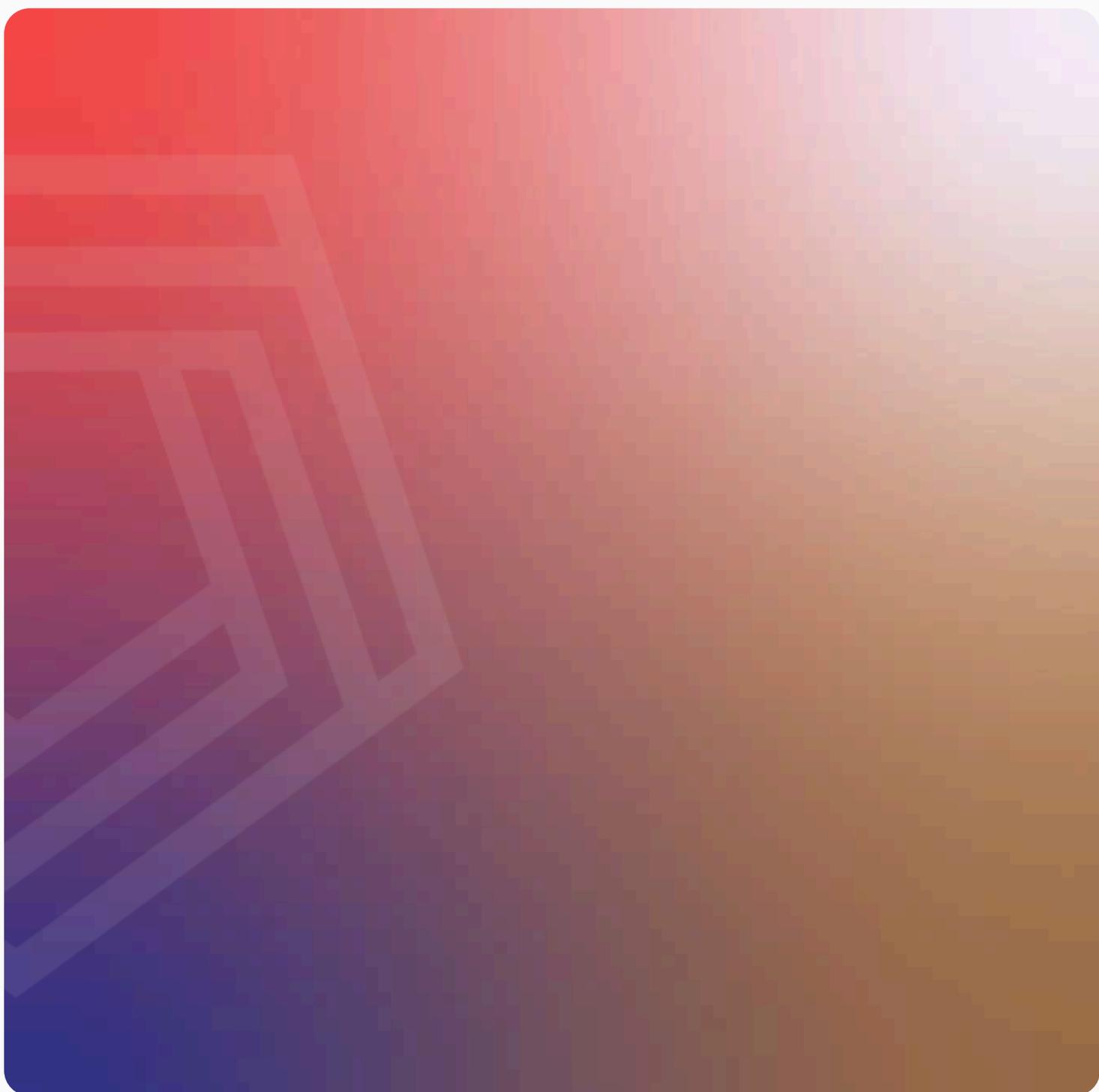


El uso de marcas comerciales en obras de arte: ¿libertad creativa o infracción marcaria?



Sumario

La utilización de marcas por parte de artistas en sus obras, sin la autorización de sus titulares, es un fenómeno cada vez más frecuente, ya que las marcas son también símbolos culturales que transmiten ideas y valores. Sin embargo, este uso puede dar lugar a conflictos legales, generando una tensión entre dos derechos: el derecho de marcas y la libertad artística. Esto fue lo que sucedió en casos como ***Johann Perathoner Vs. Rolex*** en Francia o el de ***Odee vs. Samherji*** en Reino Unido. Por ello, resulta esencial valorar, en cada caso, la naturaleza del uso de la marca y, en concreto, si el uso tiene un fin meramente descriptivo, si afecta a las funciones de marca y si tal uso provoca un aprovechamiento de la reputación ajena o una denigración del signo distintivo.

POR

Eloísa Maté

Baylos ^{IP}

Las marcas son un instrumento muy importante en el imaginario colectivo, ya que no solo identifican un producto o servicio, sino que además funcionan como símbolos culturales que transmiten ideas, valores y caracterizan una determinada época. En el arte contemporáneo, su uso permite representar la cotidianidad, criticar la realidad y establecer diálogos, lo que da lugar a críticas, parodias, etc.

A pesar de lo anterior, no debemos olvidar que la reproducción de marcas en obras de arte sin autorización del titular puede generar conflictos legales, ya que puede llegar a considerarse una infracción marcaria. Cabe entonces preguntarse, ¿cuándo puede un artista usar una marca ajena en su obra de forma lícita? ¿Cuándo estamos ante libertad artística y cuándo ante una infracción del derecho de marca?

Atendiendo estrictamente al marco legal recogido en el Art. 34 LM, se dará infracción de una marca cuando se use un signo idéntico o similar sin el consentimiento del titular, siempre y cuando dicho uso (i) se realice en el tráfico económico; (ii) se dirija a productos o servicios iguales o similares a los protegidos; y (iii) afecte a las funciones esenciales de la marca. Esto último será la clave.

Siguiendo con lo anterior, la jurisprudencia del TJUE ha identificado cuales son las funciones de marca: la función de origen empresarial, es decir, permitir al consumidor identificar el origen de un producto o servicio (STJUE 25.07.2018, Mitsubishi, C-129/17); la publicitaria y de inversión relativa a proteger el valor económico y el atractivo comercial (STJUE 22.09.2011, Interflora, C-323/09); y la función de calidad consistente en la asociación de la marca con determinados estándares (STJUE 08.07.2010, Portakabin, C-558/08).

El uso por parte de un artista de una marca podrá constituir una vulneración de la marca en determinados casos.

A la luz de lo anterior, ha sido entendido que el uso por parte de un artista de una marca podrá constituir

una vulneración de marca cuando (a) induzca a error o confusión sobre un posible vínculo económico con el titular; (b) genere un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca, y/o (c) denigre o diluya su valor distintivo.

Por el contrario, un artista podrá reproducir una marca sin autorización del titular cuando (i) el uso tenga un fin meramente descriptivo o contextual, por ejemplo, reflejar una época o ambiente; (ii) no se utilice a “título de marca”, es decir, no busque identificar productos o servicios; y (iii) no interfiera con las funciones esenciales de una marca. En este tipo de supuestos, el artista se verá amparado por la libertad de creación artística reconocida por el artículo 20.1 de la Constitución Española.

Centrándonos en la casuística, existen diferentes escenarios en los que los artistas utilizan marcas ajenas. En primer lugar, suelen ser reproducidas con el fin de reflejar la realidad en la que la marca estaba presente. Este tipo de casos, por lo general, no suele generar conflicto. Aquí un ejemplo del afamado pintor Antonio López que reproduce la marca PIAGET fijada en un edificio emblemático de la Gran Vía de Madrid:

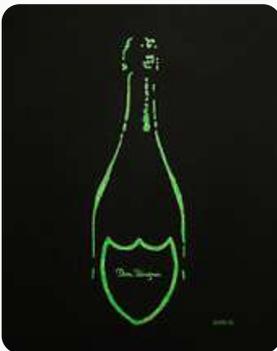


Obra de Antonio López

Sin embargo, también es habitual la incorporación de marcas en obras de arte en un contexto que no busca representar la realidad sino crear una narrativa alternativa, crítica o conceptual. A diferencia de las reproducciones exactas de la realidad, en este grupo de casos la marca se introduce en un relato nuevo, donde se le otorga un nuevo significado y es utilizada como vehículo de expresión de una idea nueva, ajena a los conceptos que la marca transmite en el mercado. Esto puede dar lugar a una asociación de valores no deseados por la marca.

A la hora de valorar si un artista puede incorporar en su obra una marca sin la autorización del titular, es necesario llevar a cabo una ponderación entre el derecho de marcas y la libertad artística.

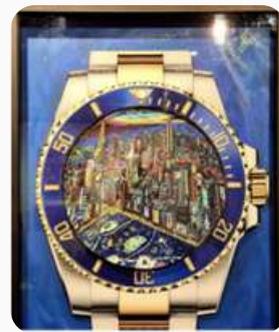
Esto fue lo que sucedió en el caso ***Cedric Peers*** dilucidado por el Tribunal de Justicia de Benelux el 14.10.2019. El artista pintó una serie de obras en las que se reproducían botellas de champán de la marca DOM PÉRIGNON en un estilo provocador junto con cuerpos femeninos semidesnudos, lo que fue considerado por el grupo LVMH, titular de la marca, como causante de un daño a su reputación y constitutivo de vulneración marcaria. A pesar de lo anterior, el tribunal del Benelux entendió que se trataba de un uso lícito, fruto de un proceso creativo autónomo, sin intención de generar una apariencia de vínculo con la marca y tampoco de dañar su reputación, concluyendo, por lo tanto, que no concurría infracción de los derechos de propiedad industrial del grupo LVMH. Aquí las imágenes en cuestión:



Diferente fue el reciente caso ***Johann Perathones Vs. Rolex***, resuelto mediante Sentencia del Tribunal Judicial de París de 02.04.2025. El artista francés Johann Perathoner desarrolló una colección de obras denominadas *3D Watches* compuesta por representaciones tridimensionales de relojes en cuyas esferas eran talladas ciudades y, a la vez, reproducían la marca denominativa y figurativa ROLEX. Estas obras eran promocionadas en sus redes sociales, invitando a los compradores a elegir

directamente el modelo de ROLEX, o de otras marcas de lujo, que deseaban que el artista reprodujese.

El titular de la marca ROLEX demandó al artista por infracción marcaria y por considerar que se daba aprovechamiento de la reputación ajena. La decisión del Tribunal resultó especialmente interesante, pues distinguió entre la obra en sí y la promoción que el artista realizaba de la misma. En este sentido, declaró que la reproducción de la marca ROLEX quedaba amparada por la libertad artística; sin embargo, la forma concreta de promocionarla sí constituía vulneración de la marca, al tratarse de un uso de un signo ajeno con finalidad comercial y carácter parasitario. Así, el tribunal francés entendió que el artista se beneficiaba indebidamente del prestigio de la marca al invitar directamente a los coleccionistas de relojes a elegir los relojes de una determinada casa. Aquí la imagen:



Por último, cabe mencionar un conflicto judicial acontecido en el Reino Unido en 2023: el caso ***Odee vs. Samherji***. **Samherji**, una empresa pesquera implicada en un escándalo de corrupción fue objeto de una de las obras del artista Odee, titulada *We're Sorry*, en la que imitaba la página web oficial de la compañía para dar apariencia de que ésta había publicado una disculpa corporativa. Como era previsible, la empresa demandó al artista por infracción de marca y *passing off*. Reproducimos la obra en cuestión:



El *High Court* de Londres concluyó que la obra no podía calificarse como parodia ni como un uso artístico amparado por la libertad creativa, sino que constituía una clara infracción marcaria, puesto que el artista reprodujo de manera idéntica el logotipo y la imagen corporativa de la compañía, sin la suficiente diferenciación respecto de la propia titular como para ser considerada obra lícita.

El objetivo es dar con un equilibrio entre ambos derechos evaluando el tipo de uso que se hace de la marca ajena.

En definitiva, estos casos recientes muestran que, a la hora de valorar si un artista puede incorporar en su obra una marca sin la autorización del titular, es necesario llevar a cabo una ponderación entre el derecho de marcas y la libertad artística. El objetivo es dar con un equilibrio entre ambos, lo que exige que sea esencial examinar si el uso de la marca posee carácter contextual o descriptivo o si, por el contrario, se realiza a título marcario, puede generar confusión respecto del propio titular, se aprovecha de la reputación ajena o incluso si denigra la marca.