

LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO COMO MARCA DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS.

CORTE SUPREMA, SENTENCIA DE 8 DE MAYO DE 2017

(Rol N° 55054-2016; CL/JUR/2870/2017)¹

MANUEL BERNET PÁEZ²

Resumen:

La sentencia de la Corte Suprema de 8 mayo de 2017 de manera tangencial examina la prohibición de registro como marca de los símbolos con contenido religioso. Tal decisión nos permitirá revisar qué posición adopta el Derecho comparado sobre esta cuestión. Acto seguido, trataremos de resolver bajo qué criterios normativos es posible denegar la inscripción de tales signos en nuestro país, teniendo a la vista conceptos jurídicos indeterminados, como son el orden público, la moral o las buenas costumbres, que se recogen en la prohibición contenida en el artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial.

Palabras Claves: marcas comerciales, símbolos religiosos, signos ofensivos, prohibición de registro

Abstract

The ruling of the Supreme Court of May 8, 2017 tangentially examines the prohibition of registration as a trademark of symbols with religious content. This decision will allow us to review the position taken by comparative law on this issue. Then, we will try to resolve under what normative criteria it is possible to deny the registration of such signs in our country, having in view indeterminate legal concepts, such as public order, morals or good customs, which are included in the prohibition contained in article 20 letter k) of the Industrial Property Law.

Keywords: trademarks, religious symbols, offensive signs, registration ban

DOI: 10.7764/RLDR.8.92

1. INTRODUCCIÓN

¹ La redacción de este artículo ha contado con la ayuda del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República de Chile, en el marco del Proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11180517 titulado «Los usos permitidos de una marca ajena en el Derecho comparado y en el Derecho chileno», en el cual su autor tiene la calidad de investigador responsable

² Doctor en Derecho y Máster en Derecho Privado. Profesor de Derecho Comercial. Universidad de los Andes, Chile. Departamento de Derecho Comercial y de la Empresa. E-mail: mbernet@uandes.cl

El artículo 20 letra k) de nuestra Ley de Propiedad Industrial establece que no podrán registrarse como marcas: “k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.”. De este modo, cabe indagar si esta prohibición de registro resulta aplicable respecto de los símbolos con contenido religioso, ya sea aquéllos que identifican al Ser Supremo o que tienen una significación vinculada a la fe.

Esta cuestión fue objeto de un examen tangencial en la sentencia que será objeto de este comentario, lo cual nos permitirá revisar importantes precedentes en el Derecho comparado que coinciden en establecer una prohibición de registro sobre los signos de esta naturaleza. En este sentido, en atención a que esta causal de denegación de registro está construida en base a conceptos jurídicos indeterminados, como son el orden público, la moral o las buenas costumbres, se presentará al final de este texto los criterios hermenéuticos a considerar para una correcta aplicación del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial.

2. ANTECEDENTES DE LA LITIS

La sentencia de la Corte Suprema fue pronunciada conociendo un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de una sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, por la cual se admitió a registro la solicitud de marca mixta: “Virgencita bendíceme porfis” para distinguir los servicios de estampados e impresión de dibujos y diseños gráficos de la clase 40, la que se reproduce a continuación:



El referido recurso fue intentado por el titular de la marca mixta: “Virgencita plis... cuidame mucho”, el cual se opuso a la solicitud en cuestión, debido a que, a su juicio, la misma está incursa en un conjunto de prohibiciones de registro, como lo eran la afectación a su marca notoriamente conocida o la potencial confusión que se generaría entre los consumidores si se concediera la inscripción pedida.

La Corte Suprema desestimó el recurso interpuesto al considerar no haberse demostrado una infracción a las normas presuntamente infringidas por el juez del grado que hubiesen tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado. Sin embargo, en lo que nos interesa, en la sentencia el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus expresa una interesante prevención que es menester reproducir:

“Asimismo, se previene que el Abogado Integrante Sr. Matus concurre al fallo, atendidas las limitaciones que impone a este Tribunal la resolución de un recurso de esta naturaleza, no obstante ser su parecer que tanto la marca solicitante como la del oponente adolecen del vicio de irregistrabilidad no sometido a la decisión de esta Corte, contemplado en el artículo 20, letra k) de la Ley de Propiedad Intelectual, al ser ambas contrarias al orden público vigente, en la medida que el registro como propiedad de expresiones de carácter religioso, propias de la expresión del derecho constitucional consagrado en el Nº 6 del Art. 19 de nuestra Constitución, limitan de manera indebida el ejercicio de la libertad de culto por parte de los creyentes en la fe católica. En efecto,

expresiones tales como "VIRGENCITA PLIS... CUIDAME MUCHO" y "VIRGENCITA BENDÍCEME PORFIS", a pesar de lo coloquial de sus términos son, de hecho, manifestaciones frecuentes (incluso en esos mismos términos) de los creyentes de la fe católica que encomiendan sus oraciones y ruegos a la que estiman la madre de su salvador. El solo hecho de añadir una figura de escaso valor artístico a la expresión referida, con el objeto de transformarla en "mixta" y comercializar productos con base a un ruego o parte de una oración propios del culto católico, no hace más que degradar una expresión de dicho culto a un objeto del comercio humano, lo que, con mayor razón, parece contrario a la garantía constitucional referida."

Este *dictum* manifestado por el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus nos obliga a preguntarnos si se trata de una proposición correcta en nuestro Derecho. En otras palabras, si en virtud del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial es posible negar el registro a símbolos con un contenido religioso.

Este asunto no ha sido objeto de tratamiento preferente por parte de la doctrina y la jurisprudencia nacional³. Dicha ausencia me obliga a acudir a las directrices que al efecto es posible encontrar en el Derecho comparado, tarea que desarrollaré en las siguientes líneas.

3. COMENTARIO

3.1. La recepción positiva de la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o las buenas costumbres

³ En la doctrina nacional IGLESIAS sostiene que un tipo de signo contrario a la moral sería aquel que se burla de las instituciones religiosas, mientras que una categoría de símbolo opuesto a las buenas costumbres podría ser aquel que elogia al demonio. Esta opinión se encuentra en: IGLESIAS (2003) p. 258. En cuanto a la jurisprudencia, si bien fue objeto de rechazo la solicitud de inscripción del signo mixto denominado "Jesus" mediante el fallo del 14 de noviembre de 1989 del Director del Departamento de Propiedad Industrial, en el mismo no existió un pronunciamiento específico acerca que se trataría de un signo contrario a la moral o buenas costumbres, puesto que la denegación de la inscripción se debió a la existencia del registro previo "Jeans Jesus".

Tal como correctamente enseña FERNÁNDEZ-NÓVOA en el plano del Derecho de marcas surge la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres en el seno del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883⁴. Es así que siguiendo a este autor esta interdicción se introduce concretamente en el ámbito de la norma denominada marca “*telle quelle*” (tal cual es)⁵.

El propósito de esta regla es proteger al titular de una marca inscrita en algún país suscrito al Convenio, que frente a su interés de solicitar su registro en otro estado perteneciente a la Unión de París, se vea perjudicado debido a que en este último, por motivos de su legislación interna, no se permita la inscripción del signo pedido⁶. De esta manera, la finalidad expresada se obtiene a través del mecanismo de la marca “*telle quelle*”, según la cual la oficina receptora de una solicitud de registro deberá proceder a la inscripción de la marca extranjera tal como es, salvo que adolezca de alguna de las causales de prohibición de registro contempladas en el artículo 6 quinquies, sección B del Convenio de París, entre las cuales se contempla que la marca sea contraria a la moral o al orden público⁷.

Posteriormente este impedimento de registro ha sido recogido en diversas legislaciones comparadas. Es así que en el ámbito europeo, ya en la primera Directiva comunitaria de marcas se contiene como causal absoluta de registro las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres, y se añade como norma facultativa para los Estados miembros la posibilidad de incorporar en su legislación interna la prohibición de

⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), p. 49.

⁵ Esta norma se encuentra en el artículo 6° quinquies del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, incorporado en nuestro ordenamiento mediante el Decreto N° 425, de 30 de septiembre de 1991.

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), pp. 52-53. Este autor indica como supuesto que justifica la protección de la marca “*telle quelle*” el obstáculo que puede tropezar un solicitante en una oficina de marcas extranjera que pretende inscribir su marca compuesta por simples letras o números, modalidades de signos que en algunos ordenamientos nacionales no se recoge. De esta manera, para eliminar tal impedimento, el Convenio de París instaura este mecanismo.

⁷ MARTÍNEZ MEDRANO y SOUCASSE (2000), pp. 52-54.

inscripción de una marca que “incluya un signo de alto valor simbólico, en particular, un símbolo religioso”⁸. En el caso de Estados Unidos de América, su Ley de marcas contempla en su § 2 letra (a) la prohibición de registro de las marcas que consisten en signos inmorales, engañosos o escandalosos⁹.

3.2. La interpretación doctrinal sobre la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o las buenas costumbres

Una vez que se ha establecido que las principales legislaciones del Derecho comparado han consagrado la prohibición de registro en examen, me corresponde pasar revista sobre qué ha dicho la doctrina sobre su alcance y contenido, para lo cual examinaré en particular la opinión de ciertos autores destacados de la dogmática germana, inglesa y española.

Así, en el Derecho germano, FEZER sostiene que el orden público en el Derecho de marcas tiene una plena autonomía conceptual, y por ello no resulta adecuado acudir al tratamiento que se ha realizado a tal noción en otros sectores normativos, como el Derecho administrativo, y en específico el Derecho de policía. De esta manera, este autor afirma que por orden público debe entenderse el Estado y los principios constitucionales de sus instituciones, como son los órganos públicos, el Parlamento y sus tribunales, como también los principios fundamentales contenidos en la Constitución y las convenciones internacionales. A partir de esto, sostiene que una marca será contraria al orden público si es hostil, intolerante o burlesca a las instituciones y principios constitucionales. Asimismo, esgrime que el concepto de orden público se ve modificado en el tiempo como consecuencia de los cambios que

⁸ Artículo 3°, apartado 2°, de la Directiva 89/104/CEE. En consecuencia, de manera imperativa los Estados miembros de la Comunidad Europea incluyeron esta prohibición de registro en sus legislaciones internas, y sólo Grecia integró en su ordenamiento la norma facultativa sobre los símbolos religiosos.

⁹ Se debe mencionar que en el año 2017 la Corte Suprema de Estados Unidos de América consideró que esta norma -denominada *disparagement clause*- es contraria a la Constitución, en particular a su Primera Enmienda que contempla la Libertad de Expresión. La referencia de este caso es: *Matal v. Tam*, 137 S. Ct. 1744 (2017).

ISSN 0719-7160

experimenta una sociedad democrática y liberal¹⁰. En cuanto al concepto de buenas costumbres, FEZER menciona que una marca será contraria a tal noción si su contenido produce un daño a la sensibilidad moral o religiosa del público¹¹.

Finalmente, este autor alude a las marcas discriminadoras, que serían aquellas que atacan a la igualdad entre las personas, ya sea por razones de género, descendencia, raza, lengua, patria u origen, creencias, religión o ideas políticas. En este elenco de marcas FEZER contempla los signos con expresiones xenófobas, atentatorios a la dignidad de la mujer, y con contenido religioso. Respecto de estos últimos, si bien FEZER sostiene que los términos e imágenes religiosas destinadas al culto no son considerados dañosos, su utilización en otros sectores puede tener un efecto lesivo, dando como ejemplo la marca “Messias” para distinguir vestimentas. Del mismo modo, afirma que el uso como marca del nombre de personajes religiosos puede ser admitido respecto a productos en ramos tradicionales, como lo son las bebidas alcohólicas¹².

Por su parte, INGERL y ROHNKE afirman que no es posible apreciar en abstracto si una marca es contraria al orden público o las buenas costumbres, debiendo realizarse tal análisis en concreto, teniendo a la vista los productos o servicios que se distinguirán con el signo. De este modo, estos autores señalan que una marca con contenido religioso puede ser considerada ofensiva si está destinada a identificar productos de uso corriente, como la expresión “Messias” para textiles, mientras que en otras áreas del tráfico, por ejemplo, vinos o licores, una referencia religiosa puede utilizarse lícitamente¹³. Adicionalmente, INGERL y ROHNKE esgrimen que en la determinación acerca si una marca es inmoralmemente incorrecta el juez no puede ocupar sólo criterios cuantitativos, esto es, si ofenden a una porción significativa

¹⁰ FEZER (2009), Rn. 585-587. En el Derecho alemán, la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público y las buenas costumbres se contiene en la § 8 (2) 5 de la Ley de marcas de 1995.

¹¹ FEZER (2009), Rn. 592-593.

¹² FEZER (2009), Rn. 586-867.

¹³ INGERL y ROHNKE (2010), Rn. 277.

del público. Por el contrario, proponen que el juez debe indagar si al consumidor medio, que no será aquel demasiado sensible como lo es un fanático religioso, le resultará ofensiva una marca, no bastando en tal calificación la vulgaridad o el mal gusto de la misma¹⁴.

En el Derecho inglés, algunos autores han afirmado que las marcas contrarias al orden público o a los principios de moralidad aceptados son aquellas que se encasillan en las siguientes categorías, a saber, las marcas con connotaciones criminales, los símbolos con significación religiosa y los signos inaceptables. Del mismo modo, afirman que es probable que aquellas marcas que ofenden el orden público también lesionan la moral¹⁵. Por su parte PHILLIPS, a pesar que rechaza esta causal por su imprecisión conceptual, sostiene que ella debería aplicarse respecto de términos que sean contrarios a la intolerancia racial o las preferencias sexuales¹⁶. Finalmente, se advierte que existe una delgada línea entre las marcas ofensivas y las de escaso gusto, por lo que el examinador o los tribunales, en caso de duda, deben resolver a favor del registro de tales expresiones, todo ello fundado en la libertad de expresión¹⁷.

Como cierre, en el Derecho español FERNÁNDEZ-NÓVOA señala que esta prohibición de registro, a pesar de presentar contornos difusos y fluctuantes, permitiría impedir la inscripción de marcas que atentan abiertamente contra un mínimo sentido de la decencia y la moralidad¹⁸. Así, para realizar tal tarea, este autor considera que deben estimarse los

¹⁴ INGERL y ROHNKE (2010), Rn. 278.

¹⁵ MORCOM, ROUGHTON y MALYNICZ (2008) p. 148. En el Derecho inglés, la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público y los principios aceptados de moralidad se contemplan en la *section 3(3)* de la Ley de marcas.

¹⁶ PHILLIPS (2003), p. 70.

¹⁷ MELLOR *ET AL* (2018), p. 337.

¹⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), pp. 231-232. En el Derecho español, la prohibición de registro de las marcas contrarias a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres se incluye en el artículo 5.1. letra f) de la Ley de marcas de 2001. Se hace presente que este mismo autor, en un estudio posterior (2016, 118-119), se refiere al orden público comunitario, el cual identifica como el conjunto de valores básicos que se reflejan en los Tratados de la Unión y en la Carta de Derechos Fundamentales. En particular, esgrime que se debe considerar lo dicho en el artículo 2° del Tratado de la Unión Europea que dice: "La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad

ISSN 0719-7160

siguientes factores: (i) la propia estructura denominativa o gráfica del signo, puesto que puede ocurrir que un signo sea *per se* inadecuado para constituir una marca, al margen de los productos o servicios que pretende distinguir, como lo sería una denominación de una droga nociva, o una expresión que atente directamente contra la dignidad de la mujer; (ii) la naturaleza de los productos o servicios a los que se pretende aplicar la marca, destacando que los símbolos religiosos pueden ser lícitos para individualizar publicaciones que versen sobre la fe, mientras que serán reprobables si distinguen prendas o vestidos en el mercado, y (iii) finalmente, sobre el carácter inmoral o escandaloso de una marca puede influir la sensibilidad media del consumidor al cual están destinados los productos o servicios que distingue dicho signo. En este punto, argumenta este autor que la tolerancia sobre ciertos tipos de marcas será menor si el producto o servicio es de acceso general al público, a diferencia de los artículos que son consumidos por un sector específico.

A modo de recapitulación, de la doctrina examinada es posible concluir que las marcas contrarias al orden público o las buenas costumbres serán aquellas que lesionan los valores esenciales de un estado democrático. En particular, se encuadran dentro de este tipo los signos que sean ofensivos a ciertas cualidades de las personas (*v.gr.* su raza), o que denigren sus preferencias religiosas o sexuales, o bien, que inciten a la ejecución de actividades delictivas. De esta manera, admitiendo que los signos con contenido religioso pueden resultar contrarios al orden público o las buenas costumbres, en el siguiente apartado revisaré ciertos pronunciamientos específicos sobre la materia.

humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.”. Asimismo, FERNÁNDEZ-NÓVOA indica que un valor básico del orden público comunitario es el derecho a la vida y la integridad física, por lo que una marca constituida por un signo que simbolice el terrorismo viola abiertamente esta noción, como lo es, a modo de ejemplo, la marca “Bin Laden”. Por último, la determinación de que una marca infringe este orden público comunitario es una labor objetiva, sin que se tenga a consideración los productos o servicios a los que se pretende aplicar la marca.

3.3. La interpretación de la jurisprudencia comparada sobre la prohibición de registro de las marcas con contenido religioso

Una vez que he determinado que las marcas con contenido religioso pueden ser encasilladas como contrarias al orden público o las buenas costumbres, estimo que el examen de ciertas decisiones jurisprudenciales permitirá fijar con una mayor claridad los criterios de ilicitud de estos signos distintivos.

Una primera sentencia relevante sobre esta materia es la dictada por la Corte de Aduanas y de Patentes, de Estados Unidos de América, de 1938, por la cual se proscribió el registro de la marca “Madonna” para distinguir vinos al considerarla escandalosa¹⁹. Para arribar a dicha conclusión, el sentenciador, en primer término, determinó que el significado usual de la expresión “Madonna” se vinculaba a la Virgen María. A continuación, esgrimió que si bien la voz “Madonna” no es *per se* escandalosa, su utilización para distinguir vinos si podría ser considerada como tal, ya que algunas personas estiman que el consumo excesivo de este licor es sumamente perjudicial para la salud, y que podrían verse choqueadas al observar un vino con semejante marca exhibida en lugares como bares.

Un pronunciamiento de suyo sobresaliente es el emitido por la judicatura inglesa respecto de la solicitud de registro de la marca “Jesus” la cual pretendía distinguir un conjunto de productos, tales como jabones, aparatos ópticos, joyería, papelería, maletas, productos textiles, calzados y juguetes²⁰.

Es así que la Oficina de marcas denegó la solicitud de la inscripción del signo “Jesus” por ser contraria al orden público y a los principios aceptados de moralidad. Para fundamentar esta resolución, este órgano administrativo estimo necesario inicialmente determinar el

¹⁹ In Re Riverbank Canning Co., 95 F.2d 237 (C.C.P.A. 1938). Es preciso indicar que a la fecha de este fallo la *section* 5(a) de la Ley de marcas de 1905 no se refería a las marcas contrarias al orden público o las buenas costumbres, sino que aludía a las marcas escandalosas.

²⁰ Basic Trademark SA’S Trademark Application [2005], R.P.C. 25.

ISSN 0719-7160

sentido usual o común de la voz “Jesus”. Así, sostuvo que no existe evidencia que esta palabra sea utilizada como un nombre de pila o un apellido en el Reino Unido, siendo su significado primario el de identificar a Jesucristo, Jesús de Nazareth, quien es el fundador del Cristianismo. Determinado lo anterior, el paso siguiente de su razonamiento consistió en precisar qué evaluación tendrían las personas sensatas o razonables si apreciarán el signo “Jesus” vinculado a los productos identificados en la solicitud de la marca. Bajo dicho estándar, según este organismo público, el registro pedido no es simplemente desagradable, sino que causaría una gran ofensa a una porción relevante del público en general, al afectar un valor social y religioso generalmente aceptado. En particular, este valor sería la creencia que “Jesus” es el nombre de Jesucristo, quien es considerado por los cristianos como el Hijo de Dios, cuyo nombre no debe ser minado por el uso común como marca para los productos mencionados en la petición de registro. Por ello, se concluye por la Oficina de Marcas que este signo estaría incurso en la prohibición de inscripción revisada.

El *Appointed Person* confirmó la decisión de la oficina de registro de marcas en cuanto a considerar que la marca solicitada era contraria al orden público y a la moral²¹. Es así que inicia su argumentación razonando que si bien no toda marca con significación religiosa está afecta al impedimento de registro examinado, empero, una marca que emplea palabras o imágenes de importancia religiosa puede fácilmente causar un efecto perturbador para las personas cuyas creencias religiosas están involucradas, y para las otras que adhieren al sentir que todos los credos religiosos deben ser tratados con respeto en una sociedad civilizada. De este modo, en relación a la probable reacción que produciría el registro pedido sostuvo: “Jesús es el nombre cristiano por excelencia. Exige el grado máximo de reverencia y respeto entre los cristianos comprometidos. La opinión de que sus creencias religiosas deben ser respetadas está, sin duda, profundamente arraigada y extendida. La propia idea que el nombre JESUS fuese apropiado para uso comercial como marca es, y estoy igualmente seguro, un anatema

²¹ En el sistema inglés, los dictámenes de la *UK Intellectual Property Office* son conocidos en segunda instancia por un tribunal unipersonal denominado *The Appointed Person*.

para los creyentes y para todas las personas que creen en la necesidad de respetar las sensibilidades religiosas de otros. (...) Yo pienso que la respuesta común entre estas personas sería una mezcla de ira y de desesperación de acuerdo a su temperamento.”²². Finalmente, concluye que es legítimo aplicar la causal de prohibición de registro en examen a aquellas marcas que tengan la aptitud para socavar los valores sociales y religiosos en un grado significativo, como sería el caso analizado²³.

Por último, revisaré dos sentencias del Tribunal Federal de Patentes alemán. La primera de ellas, de 1986, recae en el signo denominativo “Coran” para distinguir medicamentos²⁴. En este caso, inicialmente la Oficina de marcas denegó el registro de la marca “Coran” por ser engañosa y ofensiva para la religión musulmana. El solicitante, apelando ante el Tribunal Federal de Patentes, sostuvo que el registro debía de ser válido, puesto que las señales religiosas se han ocupado desde largo tiempo en el ámbito sanitario, mencionado al efecto particularmente a los santos. Además, esgrimió que la expresión “Coran” no se asocia directamente con el libro sagrado del Islam.

Los razonamientos expuestos por el solicitante no fueron considerados por el Tribunal de apelación. Ello, puesto que se estimó que la expresión “Coran” no es fonéticamente diferente a la palabra “Koran”, que en la lengua alemana se refiere al libro sagrado del Islam. Asimismo, argumentó que el uso de un concepto tan central del Islam para propósitos de etiquetar o promocionar puede causar generalmente una ofensa no sólo a los musulmanes, sino a los cristianos y miembros de otras religiones. Como cierre, se añade por esta Corte que

²² Apartado 25 de la decision Basic Trademark SA’S Trademark Application [2005], R.P.C. 25.

²³ Con posterioridad, en el año 2010, en el Reino Unido se rechazó el registro de la marca “Jesus Junkie” para distinguir artículos de papelería, artículos de cuero, vestimentas, cinturones, servicios legales, entre otros. El *Appointed Person* no consideró las alegaciones del interesado en cuanto a que la expresión “Jesus Junkie” aludida a una circunstancia positiva de ser “adicto” a Jesús. De este modo, nuevamente, se confirmó que para una persona razonable esta marca sería ofensiva, y no meramente de mal gusto. Esta sentencia se encuentra en: <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o13310.pdf> (última visita 15.05.2018).

²⁴ BPatg 25 W (pat) 394/84 “Coran” (16.01.1986). A la época del pronunciamiento de esta sentencia la norma sobre la prohibición del registro de signos contrarios al orden público o la buenas costumbres se recogía en la § 4, párrafo 2, numeral 4 de la Ley de marcas de 1967.

ISSN 0719-7160

se debe distinguir el uso de santos para publicitar medicamentos o bebidas alcohólicas de los conceptos centrales de la fe. Es así que los santos son personas, especialmente en la Iglesia Católica, que son veneradas por sus vidas dignas, y su humanidad, lo que no excluye las debilidades, y que tienen probablemente una connotación regional. Por el contrario, el Corán no es considerado un trabajo humano por los musulmanes, sino más bien como una "Sagrada Escritura" de origen divino, la que reputan como única fuente auténtica de doctrina y de ley. De esta manera, admitir este registro sería similar a concederlo para otras palabras, tales como la Biblia.

La segunda sentencia que examinaré, de 1993, se refiere a la marca "Messias" para distinguir vestidos, calzados o sombreros²⁵. En este litigio, la oficina de marcas rechazó esta solicitud de registro por su carácter ofensivo. Por su parte, el interesado presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Patentes, esgrimiendo que el significado religioso de la voz "Messias" no conduce necesariamente a la conclusión que atenta contra el sentimiento de parte importante del público. En este punto, el apelante afirma que sólo una porción pequeña de la población tiene vínculos religiosos en la actualidad, y añade que los términos religiosos no constituyen en la modernidad conceptos tabú. Finalmente, el uso de la expresión "Messias" para designar objetos cotidianos neutrales como lo son los del presente caso no tendrían un efecto denigratorio.

El Tribunal no consideró estas argumentaciones, y confirmó la decisión del órgano administrativo acerca del carácter ofensivo del signo en cuestión. Para ello sostuvo que un símbolo es ofensivo cuando es apto para herir la sensibilidad de una parte considerable del público, especialmente si es moral, política o religiosamente ofensivo o es altamente de mal gusto. Así, a diferencia de lo sostenido por el apelante, el Tribunal estima que estas condiciones se cumplen porque el término "Messias" tiene una significación religiosa incuestionable, y resulta ser su uso lesivo en el contexto dado por la solicitud. De esta manera, esta Corte, aunque reconoce que existe una tendencia general a relajar los lazos religiosos de la población,

²⁵ BPatg 27 W (pat) 85/92 "Messias" (02.11.1993).

no siempre ello ocurre con el uso de aquellos conceptos religiosos esenciales que se pretenden utilizar para distinguir productos que se perciben como insultantes para la generalidad de las personas. A mayor abundamiento, este Tribunal afirma que para una fracción sustancial de la población, incluso si no está vinculada con la Iglesia, bajo todo supuesto estimaría que existiría una flagrante infracción al buen gusto si un término como "Messias", que en el uso cristiano es el otro nombre para Dios mismo (en judío para un profeta enviado por Dios), se relaciona con productos de uso cotidiano como prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

A modo de síntesis, es posible distinguir de las sentencias examinadas una opinión común consistente en proscribir el registro de símbolos que tengan un alto contenido religioso. Ahora bien, no bastará para tal calificación que el signo sea simplemente vulgar, sino que sólo se considerarán contrarios al orden público o las buenas costumbres aquellos signos que sean calificados como ofensivos. Esta última valoración dependerá de dos factores: (i) la composición del signo en sí mismo, en especial si su significado primario en la lengua

ISSN 0719-7160

examinada alude al nombre del Ser Supremo²⁶, y (ii) la naturaleza de los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca solicitada²⁷.

3.4. Una mirada crítica a la sentencia objeto de este comentario

Una vez realizado un somero análisis de la doctrina y jurisprudencia comparada sobre la prohibición de registro de las marcas con contenido religioso, me corresponde volver sobre la prevención efectuada por el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus en la sentencia examinada. En otras palabras, detenernos en los motivos mencionados en ésta para rechazar el registro de la marca “Virgencita bendíceme porfis”.

Es así que en dicha prevención se argumentó que la marca objeto del recurso era contraria al orden público por: (i) limitar indebidamente la libertad de culto por parte de los

²⁶ En algunas jurisdicciones se ha admitido el registro de símbolos religiosos, puesto que se ha considerado que su significado primario no está vinculado exclusivamente con cuestiones de fe. A modo de ilustración, el Tribunal de apelación de Ámsterdam, por sentencia de 30 de noviembre de 2006, rechazó la oposición en contra de la solicitud de registro del signo “Shiva” para distinguir películas pornográficas. Esta oposición fue presentada por una agrupación de miembros de la religión hindú, fundaba en el hecho que la expresión “Shiva” alude a una de sus deidades, y por ello el registro requerido dañaba sus sentimientos religiosos. El Tribunal no estimó tal argumentación, al considerar que el nombre de la solicitante (“Shiva Entertainment”) no se refería de manera directa o indirecta al hinduismo, y que la elección de la expresión “Shiva” se debía a que se trataba del nombre común de una niña. La identificación de este caso es: Hof Amsterdam 30 November 2006 Stichting Werkgroep Agni v. Shiva Entertainment. C.V & Jaroe Entertainment B. En una similar dirección, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por sentencia de 27 de octubre de 2011, resolvió que no era contrario al orden público el registro de la marca “La oxtia” para distinguir vinos y bebidas alcohólicas, excepto cervezas. En este sentido, si bien reconoció este sentenciador que el signo tiene connotaciones religiosas, consideró que también en el lenguaje popular esta voz alude a algo o alguien extraordinario, acepción que ha sido recogida por la Real Academia de la Lengua, de ahí que a su parecer no tendría el carácter de ofensivo. Esta sentencia se localiza en base de datos Vlex, referencia: VLEX-365515210.

²⁷ Acerca de lo dicho, es posible apreciar en el Derecho comparado una marcada tolerancia para admitir el registro de símbolos religiosos en ciertos sectores, como lo son las bebidas alcohólicas, en particular vinos y cervezas. A modo de ejemplo, el Tribunal Federal de Patentes alemán, por sentencia de 30 de abril de 2014, se pronunció favorablemente sobre el registro de la marca mixta “Agnus Dei” para distinguir cervezas, la cual inicialmente había sido rechazada por la oficina de marcas por ser contraria al orden público. Para arribar a tal decisión, este Tribunal esgrimió el desconocimiento de la población sobre el significado en latín de la expresión en disputa (=Cordero de Dios), como en la circunstancia que desde muchísimos años se han ocupado denominaciones religiosas en relación con cervezas y bebidas, incluso por la actividad desarrollada por monasterios y entidades pertenecientes a la Iglesia. La referencia de este caso es: BPatg 26 W (pat) 525/13 “Agnus Dei” (30.04.2014).

creyentes de la fe católica, y (ii) degradar una expresión del culto católico al transformarla a un objeto del comercio humano, lo cual se logra al añadirle una figura de escaso valor artístico.

A mi parecer, no todos los argumentos empleados en la prevención resultan suficientemente atendibles. Esto, en primer lugar, por no indicarse de qué manera o forma con el registro de la marca comercial en cuestión se afectaría la libertad religiosa y de culto, o el ejercicio de la misma, en los términos del artículo 6º de la Ley Nº 19.638, de 14 de octubre de 1999. En este punto, se debe poner de relieve que el titular de una marca registrada sólo goza de una facultad de exclusión o *ius prohibendi* para impedir que terceros utilicen su marca en el ámbito estrictamente comercial, y con una finalidad distintiva, quedando por tanto fuera de su alcance limitar usos puramente privados, o que tengan un objetivo artístico, religioso o de crítica, tal como lo dice el artículo 19 letra bis D, inciso 2º, de la Ley de Propiedad Industrial, que por su importancia reproduzco:

“Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.” (El destacado es mío).

De un tenor similar, SENFTLEBEN sostiene que el *ius prohibendi* al restringirse al empleo de una marca en operaciones comerciales- exigencia también denominada uso en el comercio (*in the course of trade*)- mantiene como atípicas las utilizaciones puramente privadas. En mejores palabras, este autor afirma: “El uso de una marca para propósitos de estudios privados, de debate político, ceremonias religiosas, enseñanza o investigación académica es improbable que constituya un «uso en el curso del comercio» en la medida que sea de una

ISSN 0719-7160

naturaleza no comercial. Así independiente de la adquisición de derechos marcarios, un signo religioso, por lo tanto, sigue estando disponible para los usos estrictamente religiosos”²⁸.

Por otro lado, una segunda observación crítica –aunque marginal- que debe realizarse a la prevención se refiere a la valoración estética que el abogado integrante realiza respecto de la imagen que compone la marca objeto del recurso. Es así que se refiere a que tendría un escaso valor artístico. Acerca de ello, un primer alcance a efectuar se refiere a que en el Derecho de marcas carece de todo interés el valor estético o artístico del signo que se pretende tutelar, sin necesidad siquiera de exigirse originalidad sobre el mismo, puesto que lo relevante es que posea capacidad distintiva, esto es, que por su intermedio permita distinguir o diferenciar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra²⁹. Lo expresado se confirma al revisar la definición de marca comercial contenida en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual demanda exclusivamente dicho requisito, al decir:

“Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica **capaz de distinguir** en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.” (El destacado es mío).

De esta manera, al momento del análisis de la distintividad de una marca comercial, el juzgador no debe atender a la originalidad o valor artístico del signo pedido, sino sólo a su cualidad distintiva. Ello es expresado en términos ejemplares por el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, en sentencia de 27 de febrero de 2002, que expone:

“(…) una marca comunitaria no necesariamente procede de una creación ni se basa en un elemento de originalidad o de imaginación, sino en la capacidad de

²⁸ SENFTLEBEN (2015), p. 363.

²⁹ GÓMEZ SEGADÉ (1995), p. 346.

diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores.”³⁰

Finalmente, una segunda observación que debo apuntar trata sobre la capacidad de apreciación estética contenida en la prevención. Sobre esto, ya hace más de un siglo, el renombrado Juez de la Corte Suprema estadounidense Oliver Wendell Holmes, en un litigio sobre Derecho de autor, llamó la atención sobre el riesgoso camino que no deben transitar los jueces en la disciplina del arte, al decir:

“Sería un peligroso emprendimiento que personas entrenadas sólo en derecho se constituyeran ellas mismas en jueces finales acerca del valor de ilustraciones pictóricas, fuera de los más estrechos y obvios límites. En un extremo, algunos trabajos de genios seguramente perderían tal apreciación. Su novedad los haría repulsivos hasta que el público haya aprendido el idioma nuevo en que habló el autor. Por ejemplo, es más que dudoso que los grabados de Goya o las pinturas de Manet hubieran sido objeto de protección segura cuando se vieron por primera vez. En el otro extremo, se les negarían los derechos de autor a las imágenes que atraen a un público menos educado que el juez.”³¹.

De esta manera, de este reducido análisis crítico de la prevención es posible concluir que la misma no se encontraría suficientemente fundada, puesto que no se avizora de qué manera la marca en examen tuviese la virtualidad de afectar el ejercicio de la libertad de culto. Ahora bien, es preciso hacerse cargo de una afirmación más sustancial de la prevención, esta es, si la comercialización de los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada produce el efecto de degradar una expresión del culto católico, lo cual me lleva a sugerir una pauta destinada a fijar si una marca es ofensiva o denigratoria en relación con una creencia

³⁰ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (hoy Tribunal General), “Rewe Zentral AG/OAMI”, T-79/00 (27.02.2002).

³¹ *Bleistein v. Donanldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239 (1903).

religiosa, y con ello se vea afectada por la prohibición de registro del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial.

3.5. Criterios normativos para evaluar la licitud de los signos con contenido religioso.

A partir del recorrido dogmático que he realizado del Derecho comparado es posible sostener que los signos con contenido religioso pueden ser objeto de interdicción de registro marcario por ser contrarios al orden público o las buenas costumbres. Ahora bien, no todo símbolo de dicho carácter es reprobable, debiendo proponerse ciertas reglas que permitan delimitar aquel signo que es marcadamente ofensivo, y por ello no registrable, frente a aquel que sólo es de mal gusto.

De este modo, una primera regla de valoración que se propone es el examen de la configuración del signo marcario en sí mismo, con independencia de los productos o servicios que pretende distinguir³². Acerca de lo dicho, resulta de particular interés la clasificación que realiza BAIRD a propósito de los símbolos religiosos³³.

Este autor plantea que esos signos pueden catalogar en: (i) aquellos que identifican al Ser Supremo; (ii) aquellos compuestos por palabras o imágenes de gran significación religiosa, y (iii) aquellos que conforman la denominación de una organización religiosa o que identifica a sus miembros. De este modo, respecto de los signos de la primera clase, tales como “Dios”, “Allah” o “Jahweh”, entre otros, es posible presumir fundadamente que *per se* son inadecuados para ser registrados como marca, puesto que por su alta connotación religiosa,

³² Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), p. 231.

³³ BAIRD (1993), p. 705.

su inscripción respecto de cualquier tipo de producto o servicio causaría inevitablemente un efecto perturbador para las personas cuyas creencias religiosas están involucradas³⁴.

Acto seguido, con relación a los signos descritos en el segundo elenco, tales como nombres de santos, personajes bíblicos o expresiones propias del culto, es posible estimar que los mismos no son *per se* irregistrables, puesto que su utilización en determinados contextos comerciales no resulta lesiva para los fieles, e incluso puede ser valorada positivamente, siendo ilustrativo de ello la designación de instituciones educacionales con el nombre de santos (*v.gr.* Universidad Santo Tomás)³⁵. Por el contrario, si una palabra o una imagen de significación religiosa pretende ser registrada como marca para distinguir artículos o servicios nocivos o que son abiertamente contrarios a las creencias de cierta fe, entonces se deberá negar su inscripción, puesto es probable que cause afectación a sus creyentes (*v.gr.* la denominación de un santo para individualizar productos como armas o vinculados a la industria de la pornografía).

Finalmente, respecto del tercer grupo de símbolos religiosos, a saber, aquellos que conforman la denominación de una organización religiosa o que identifica a sus miembros, se considera que tampoco serían signos *per se* excluidos del registro. Sin embargo, podrían encasillarse como signos ofensivos si son registrados como marcas en relación a productos o servicios que se oponen a sus enseñanzas básicas, como por ejemplo, si se registra como marca el nombre de un ente religioso para distinguir bebidas alcohólicas, siendo que ese particular credo prohíbe el consumo de alcohol entre sus fieles³⁶.

³⁴ BAIRD (1993), p. 706. Del mismo modo, en el Manual de Marcas Comerciales de la Oficina de Propiedad del Reino Unido, acerca de este tipo de símbolos religiosos se dice: “Cuando un signo tiene un estado muy sagrado para los miembros de una religión en particular, su mero uso como marca comercial puede ser suficiente para causar indignación.”. Esta directriz se contiene en: INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (2017), p. 132.

³⁵ BAIRD (1993), p. 711.

³⁶ BAIRD (1993), p. 712.

Una segunda pauta de valoración que se debe observar es que el símbolo debe ser comprendido conforme al significado usual o común que el consumidor medio le otorgue, y no debe tenerse en cuenta las definiciones científicas u ocupadas de manera poco frecuente por la población. A modo de ilustración, en el Derecho inglés se denegó el registro de la marca “Hallelujah” para distinguir vestidos para mujeres por ser ofensiva a las sensibilidades religiosas de un número relevante de personas³⁷. En particular, el sentenciador resolvió que el significado común de esta denominación consistía en una alabanza al Señor, dejando de lado con ello la interpretación del solicitante, que esgrimía que uno de los sentidos de esta palabra era ser una manifestación de júbilo que se expresaba mediante aplausos o gritos por las personas.

Como cierre, un tercer criterio a considerar es el que carácter ofensivo o meramente desagradable del signo en análisis debe ser efectuado en términos normativos, esto es, el juez deberá valorar el símbolo teniendo a la vista un modelo abstracto, que se identifica con el consumidor medio o una persona razonable, que está normalmente informado, y que no es excesivamente fanático, empero tampoco es insensible a las creencias religiosas. Del mismo modo, este estándar de valoración no debe limitarse respecto a aquellas personas a los que están destinados los productos o servicios a los cuales se aplica la marca, sino que también deberá comprenderse a todos a quienes pueden verse expuestos a los mismos, ya sea por actos publicitarios o la exhibición de los artículos o servicios en tiendas de libre acceso³⁸. Finalmente, no será necesario para calificar un signo como ofensivo que el mismo cause indignación en una parte considerable de la población, sino que dependiendo del grado de ira o afección que ocasione, bastaría para caracterizarlo como denigrante incluso si produce ese

³⁷ Hallelujah Trade Mark [1976], R.P.C. 22.

³⁸ MARCO (2012), p. 643.

tipo de reacción en una pequeña parte del público, en la medida que la lesividad generada sea de carácter intensa o severa³⁹.

3.6. La aplicación de los criterios propuestos al supuesto examinado

El paso final de este comentario es efectuar un enjuiciamiento a la marca objeto de la sentencia, esto es, determinar si resulta ser contraria al orden público o a las buenas costumbres. Acerca de lo dicho, se debe recordar que se trata de una marca mixta que se denomina “Virgencita bendíceme porfis”, y que distingue a los servicios de estampado e impresión de dibujos y diseños gráficos de la clase 40.

De este manera, siguiendo las pautas de evaluación que he propuesto, la marca en cuestión, si bien no alude al Ser Supremo, si se refiere a una figura central de la religión Católica como lo es María, la Madre de Dios, y respecto de la cual en nuestro país existe una especial devoción, ya a través de la advocación Virgen del Carmen, ya por medio de la advocación Inmaculada Concepción, u otras similares. Dicho sea de paso, la fiesta de la Inmaculada Concepción tiene tal importancia en nuestro país que es un día declarado como feriado y en el que se realizan masivas peregrinaciones y actos rituales en todo Chile.

Por lo tanto, a primera vista la marca en cuestión podría ser considerada *per se* irregistrable, puesto que se refiere a un personaje que resulta esencial para la Cristiandad, y que por lo tanto, su utilización como marca se presumiría que causaría afección o indignación entre el público. Ahora bien, para confirmar tal enunciado, se deberá tener a la vista, por un lado, los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca en cuestión, y por la otra, la probable reacción que ocasionará la marca solicitada en el consumidor medio.

³⁹ En el asunto Jesus Junkie, la oficina de marcas del Reino Unido realizó una encuesta para evaluar si la marca en cuestión era ofensiva o meramente desagradable. Así, del porcentaje total de las respuestas, sólo el 17 por ciento consideró que el signo le causaba un alto grado de indignación o censura. No obstante ello, se estimó que el símbolo era contrario al orden público, puesto que un elevado nivel de irritación entre una pequeña porción del público es suficiente para motivar una objeción de un registro, como también sería igualmente idóneo un grado inferior de ira si se presenta en una parte importante de la población.

Sobre el primer aspecto, a través del registro pedido se pretende distinguir servicios de estampados o de impresión, actividades que no son lesivas u ofensivas al carácter sagrado que se le profesa a la Virgen María, ya que inclusive entidades religiosas comercializan distintas imágenes o figuras de la misma. En cuanto al segundo elemento, este a mi parecer resulta más problemático, puesto que al consumidor medio, que no es el ferviente creyente, pero si es tolerante a la práctica religiosa, le puede resultar molesto, e incluso indignante, que la Virgen María sea representada en un estilo similar a una caricatura o un dibujo animado, y que se le añada la frase “Virgencita bendíceme porfis”, que desnaturaliza el adecuado trato que se debe desplegar con relación a cualquier figura religiosa, y en particular con aquellas que ostentan el mayor grado de fervor en la población.

En otras palabras, para el consumidor medio, la marca solicitada puede resultar ofensiva a los sentimientos religiosos, puesto que banaliza una personalidad esencial en la religión Católica, al representarla alejada de su cualidad sagrada, y la enlaza con un texto que es más cercano a una orden que se emite a un subalterno que una oración, medio a través del cual el creyente expresa una súplica.

En definitiva, de acuerdo a los criterios que sea ha propuesto, a mi parecer la marca en cuestión no debió ser concedida al estar incurso en la prohibición de registro contemplada en el artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, lo cual da cuenta que lo intuido por el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus en su prevención resultaba ser correcto. Lo expresado es coincidente con lo argumentado en otras jurisdicciones, como la inglesa o la alemana, que si bien reconocen un relajamiento de los vínculos religiosos de la población en la actualidad, empero, ello no impide estimar que expresiones que tienen una significación religiosa incuestionable –como lo es la Virgen María en nuestro país- deban estar excluidas del registro si con ello probablemente causen una lesión o herida a la sensibilidad de los creyentes como a los tolerantes de la práctica religiosa, y en particular si esta figura de especial devoción es representada en términos caricaturescos o vinculada a mensajes distantes de su dignidad.

REFERENCIAS

BAIRD, Stephen (1993): “Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks”, en *Trademark Reporter*, 83, pp. 661-800.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2016): “La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 36, pp. 39-122.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2004): *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons.

FEZER, Karl-Heinz (2009). *Markenrecht*. München: Verlag C.H. Beck.

GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio (1995). “Fuerza distintiva y «secondary meaning» en el derecho de los signos distintivos”, en *Estudios sobre marcas*. Granada: Comares, pp. 345-378.

IGLESIAS, Carmen (2003). *Estudio jurisprudencial de marcas y patentes. Comentado y analizado*. Santiago: Lexis Nexis.

INGERL, Reinhard y ROHNKE, Christian (2010). *Markengesetz*. München: Verlag C.H. Beck.

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (2017). *Trade Marks Manual*. Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/699515/trade-marks-Manual.pdf (última visita 15.05.2018).

MARCO, Luis Alberto (2012): “Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la jurisprudencia comunitaria reciente (Comentario a la STG [Sala Primera] T-417/10, *Federico Cortes del Valle* c. OAMI, de 9 de marzo de 2012 –caso «¡Qué buenu ye! HIPOPUTA»-)”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 32, pp. 625-646.

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE, Gabriela (2000). *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Ediciones La Roca.

MELLOR James *et al* (2018). *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names..* London: Thomson Reuters.

ISSN 0719-7160

MORCOM, Christopher, ROUGHTON, Ashley, y MALYNICZ, Simon. (2008). *The Modern Law of Trade Marks*. London: Lexis Nexis.

PHILLIPS, Jeremy (2003). *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press.

SENFLEBEN, Martin (2015). "Free signs and free use: How to offer room for freedom of expression within the trademark system", Geiger, Christophe (ed.) en *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 354-376.