

LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS COMERCIALES

THE EXPRESSIVE USES OF TRADEMARKS

MANUEL BERNET PÁEZ*

RESUMEN

En las últimas décadas se ha observado que el Derecho de marcas ha sufrido importantes modificaciones que han alterado sus bases dogmáticas expandiendo su ámbito de tutela más allá de sus confines tradicionales. Como contrapartida a tal fenómeno, de forma creciente las marcas comerciales ajenas son utilizadas como un medio para transmitir mensajes artísticos, ya sea al incorporarlas en títulos o en el contenido de creaciones intelectuales. Esta cuestión es la finalidad de esta investigación para lo cual se efectuará un análisis comparado de esta materia, y se finalizará con una propuesta normativa al respecto.

Palabras clave: Derecho de marcas, usos expresivos, libertad de expresión.

ABSTRACT

In recent decades it has been observed that Trademark Law has suffer important modifications that have altered its dogmatic grounds, expanding its scope of protection beyond its traditional confines. As a counterpart to this phenomenon, increasingly, third-party trademarks are used as a means to transmit artistic messages, either by incorporating them into titles or the content of intellectual creations. This issue is the purpose of this research, for which a comparative analysis of this matter will be carried out and will end with a normative proposal in this regard.

Keywords: trademark Law, expressive uses, free speech.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA NOTABLE EXPANSIÓN DEL DERECHO DE MARCAS.—III. LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS AJENAS EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE.—1. Primera etapa: la doctrina de las avenidas alternativas.—2. Segunda etapa: el test *Rogers*.—3. Tercera etapa: la defensa autónoma de libertad de expresión.—4. Cuarta etapa: el desorden actual en la temática de los usos expresivos.—IV. UNA PROPUESTA NORMATIVA SOBRE LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS AJENAS.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

* Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de los Andes (Santiago de Chile). Dirección de correo electrónico: mbnet@uandes.cl.

Fecha de recepción: 10 de abril de 2023 // *Fecha de aceptación:* 5 de mayo de 2023.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE REMARKABLE EXPANSION OF TRADEMARK LAW.—III. EXPRESSIVE USES OF TRADEMARKS IN U.S. LAW.—1. First stage: The doctrine of alternative avenues.—2. Second stage: The *Rogers* test.—3. Third stage: The Autonomous defense of freedom of expression.—4. Fourth stage: The current disorder in the subject of expressive uses.—IV. A PROPOSAL FOR A REGULATION ON EXPRESSIVE USES OF TRADEMARKS.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

El propósito de este texto es presentar el estado de la cuestión respecto de los denominados usos expresivos de las marcas comerciales. En términos generales, se alude a usos expresivos para referirnos a una amplia gama de hipótesis en que es empleada una marca ajena por un tercero, sin autorización de su titular, para manifestar una idea artística, ya sea que se exprese en el título o en el contenido de una creación intelectual.

La elección de esta temática obedece a dos razones. La primera, debido a que como se explicará más adelante, las marcas comerciales cada vez forman parte del léxico común de las personas, y por ello, no sólo denotan el origen empresarial de un producto o servicio, sino que además son portadoras de representaciones culturales cada vez más intensas. De esta forma, estos signos distintivos son utilizados como elementos para transmitir conceptos de naturaleza artística. En segundo lugar, en atención a que la tutela a las marcas comerciales se ha vuelto más exorbitante, la colisión con otros derechos fundamentales, como lo es la libertad de expresión se ha intensificado más en el tiempo.

Para acercarnos a este asunto en este trabajo utilizaremos de forma preferente el Derecho comparado, y en especial, el Derecho federal estadounidense. Lo anterior se debe a la rica jurisprudencia de dicho ordenamiento, como a su vez, a los novedosos enfoques que ha exhibido su doctrina.

De esta manera, este texto tendrá cuatro partes. La primera daremos cuenta de la evolución contemporánea del Derecho de marcas, y los potenciales conflictos con la libertad de expresión. En la segunda, nos enfocaremos en examinar los usos expresivos en el Derecho comparado. A continuación, en la tercera presentaremos una propuesta normativa sobre estas utilidades en el marco del Derecho continental. Se finalizará con las debidas conclusiones.

II. LA NOTABLE EXPANSIÓN DEL DERECHO DE MARCAS

El titular sobre un signo marcario está facultado para utilizar este para distinguir sus productos o servicios en el mercado, lo que se denomina su faz positiva. Del mismo modo, dispone de un derecho para impedir que otros empleen dicho símbolo para diferenciar sus productos o servicios en el comercio, potestad llamada *ius prohibendi*. Estas proyecciones del derecho sobre la marca constituyen su núcleo esencial y sirven para desarrollar su función primordial, a saber, la distintiva¹.

En la actualidad se aprecia una tendencia generalizada de potenciar la posición del titular marcario que le habilita a impedir cualquier uso que se realice del signo por terceros, acercando a la marca a monopolios más fuertes como

¹ GARCÍA VIDAL (2000), pág. 20.

lo son el Derecho de patentes o el Derecho de autor². Esta llamada *propietariación* de las marcas comerciales, como la llama Lemley, genera importantes costos sociales, que van desde un aumento de los precios de los productos —al impedirse toda copia— a la supresión de comentarios sociales o políticos, o bien, la creación de obras de arte³. Las razones de esta expansión de la tutela marcaria son variadas.

La primera es el ensanchamiento de las funciones jurídicamente relevantes asignadas a las marcas. Es así como era doctrina común que estos signos tenían como rol principal servir como un medio para dar a conocer el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por estos. Sin embargo, de manera reciente se ha impuesto una mirada distante de tal función, al sostenerse que las marcas no sólo transmiten a los consumidores el origen de los productos, sino otros aspectos vinculados o no a los mismos, como es su calidad o los valores inherentes a su fabricante, de manera que se debe sancionar toda interferencia o perturbación en el mensaje que se transmite por medio de la marca⁴.

Así este fenómeno, que se ha intensificado como consecuencia de las técnicas de marketing y comercialización de productos, ha dado pie a señalar que las marcas transmiten una forma de vida o experiencias que van más allá de la mera indicación sobre la fuente de los artículos⁵. Así autores han expresado que la naturaleza de las marcas se ha transformado, por lo que ya no son simplemente «*trademarks*» sino que ahora serían «*brands*»⁶. Ello se entendería puesto que estos signos tendrían la habilidad de lograr lealtad con sus consumidores, con total independencia de los productos o servicios distinguidos por ellos⁷.

En segundo lugar, en vistas a estas nuevas funciones de las marcas, se aprecia un notable desbordamiento del *ius prohibendi* a favor de los titulares. Es así que la protección ya no sólo se concede frente a supuestos de riesgo de confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial de los productos o servicios involucrados (*confusion of source*), lo que se denomina riesgo de confusión en un sentido estricto. Sino por el contrario, la cobertura jurídica a las marcas se ha extendido al llamado riesgo por confusión en un sentido amplio o de asociación (*confusion of sponsorship or affiliation*) que se presenta si los consumidores —aunque distinguan claramente la fuente de los artículos implicados— puedan ser inducidos a creer que entre el infractor y el actor existe una relación de espónsor o de licencia⁸. Esto ha permitido el ejercicio del *ius prohibendi* para impedir el uso de marcas comerciales en el área del *merchandising* o en sectores económicos alejados de la actividad principal del titular⁹.

Esto último se complementa con la protección especial que se concede a las marcas renombradas ante el llamado riesgo de dilución de las marcas sancio-

² GARCÍA VIDAL (2003), pág. 524.

³ LEMLEY (1999), pág. 1696.

⁴ KUR (2020), pág. 169. La doctrina española ha reconocido las funciones publicitarias y comunicativas de las marcas, en particular: ARÉAN (1982), pág. 60; MARTÍNEZ (2002), pág. 34; FERNÁNDEZ NÓVOA (2014), págs. 41-42; GARCÍA PÉREZ (2021), págs. 254-259. Por su parte, en el Derecho italiano, por todos: GHIDINI (2008), págs. 254-257.

⁵ WRIGHT (2013), pág. 197.

⁶ DINWOODIE (2020), pág. 181.

⁷ DAVIS (2008), págs. 80-81.

⁸ LITMAN (1999), pág. 1722.

⁹ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 290.

nándose el uso de una marca ajena que provoca la disminución de la capacidad distintiva de una marca famosa, ya sea por ocuparse dicho signo en una amplia gama de productos ocasionado la pérdida de su aura o unicidad (*dilution by blurring*), o bien, al aplicarse tal marca famosa para distinguir artículos de pa-cotilla, peligrosos, sexualmente explícitos o ilegales (*dilution by tarnishment*)¹⁰.

Frente a este panorama de excesiva protección a los signos marcarios se ha destacado por la doctrina que es necesario reestablecer el equilibrio perdido, puesto que en el afán de tutelar en demasía a los titulares se han descuidado los demás intereses en conflicto, como lo es la libre competencia, la libertad de creación o la libertad de expresión¹¹. En este sentido, Denicola de manera pionera se percató que los conflictos entre la tutela marcaria y otros derechos fundamentales no se presentaban en la medida que la protección se ceñía al ámbito tradicional del riesgo de confusión. Sin embargo, al admitirse el riesgo de asociación o la dilución, la temática de la libertad de expresión cobra relevancia, puesto que las marcas en muchas ocasiones son un medio para expresar ideas políticas o artísticas¹². En una similar línea Dreyfuss argumenta que las marcas en la actualidad operan como una *lingua franca*, esto es, forman parte del lenguaje común de las personas como metáforas o símbolos, y por ello a su juicio deben mantenerse alejadas del control absoluto por parte de sus titulares, en especial respecto de los usos comunicativos¹³.

Acerca de lo dicho, en este estudio nos centraremos en los llamados usos expresivos de una marca ajena, que se caracterizan por ser un medio para articular un mensaje diverso, o en adición, a la función propiamente distintiva¹⁴. Es así que son ejemplos de este tipo de uso la parodia, la crítica, y en general, cualquier otro empleo de un signo ajeno como componente de una obra artística, ya sea que se incluya en una pintura, en un texto literario o en una película, todo ello con independencia que tenga o no una finalidad lucrativa¹⁵.

En particular, en lo que dice relación con la libertad artística, se ha mencionado que los creadores frente al riesgo de una eventual demanda por la utilización no consentida de una marca comercial ajena prefieren inhibirse de emplearla, lo que se conoce como «*chilling effect*»¹⁶. Es así como se pregunta la doctrina si es posible fundamentar una excepción autónoma en el uso de una marca ajena basada en consideraciones de libertad de expresión o libertad creativa, aludiendo algunos autores a una verdadera *exceptio artis*¹⁷.

Sin perjuicio que esta es una cuestión todavía abierta, se sostiene que como resultado de la expansión del ámbito de protección de las marcas en la actualidad no es posible sólo depender de los límites intrínsecos a los derechos marcarios para evitar el conflicto con otros intereses relevantes, como lo es la libertad de expresión o artística¹⁸. Por tanto, se hace necesario evaluar nuevas herramientas

¹⁰ FHIMA (2011), págs. 13-19.

¹¹ KUR (2010), pág. 422.

¹² DENICOLA (1982), pág. 190.

¹³ DREYFUSS (1990), págs. 372-422; GINSBURG (2008), pág. 101.

¹⁴ McGEVERAN (2008), pág. 54.

¹⁵ BEEBE (2020), pág. 580; DREYFUSS (2008), pág. 266.

¹⁶ SENFTLEBEN (2022), pág. 580; ZANGRILLO (2017), pág. 387.

¹⁷ SENFTLEBEN (2022), pág. 598.

¹⁸ McGEVERAN y McKENNA (2013), pág. 270.

dogmáticas para que los usos expresivos de marcas ajenas tengan lugar en el mercado sin interferencias de los titulares¹⁹.

III. LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS AJENAS EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

En materia de usos expresivos en el Derecho comparado es posible delinear diferencias notables entre el Derecho federal estadounidense con el Derecho europeo de marcas. En este sentido, en el primer ordenamiento se ha ido incorporado, ya sea por intermedio de la jurisprudencia o de la ley, importantes defensas a los usos expresivos de las marcas ajenas. Por el contrario, en el Derecho europeo, esta materia no ha recibido un tratamiento tan extenso por la doctrina y la jurisprudencia²⁰. Por este motivo, en este trabajo hemos elegido el Derecho federal estadounidense como el ordenamiento modélico para el examen de esta cuestión.

En el caso de este Derecho es preciso mencionar que es posible advertir diversas etapas en el tratamiento de esta temática. Es así que inicialmente se aprecia un periodo en que se privilegió a los titulares marcarios en desmedro de los realizadores artísticos, para luego, dar pie a un mayor equilibrio entre los intereses implicados, ya sea por obra de la jurisprudencia o por el legislador. Estas etapas se revisarán de forma sucinta a continuación.

1. Primera etapa: la doctrina de las avenidas alternativas

En un primer momento los tribunales se mostraron reacios a permitir los usos expresivos de las marcas ajenas, pudiendo establecer que dicho periodo se comprende desde la década de los años setenta hasta finales de la década de los ochenta²¹.

Un caso paradigmático de esa fase es *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. vs. Pussycat Cinema, Ltd.* resuelto en 1976 por el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito²². En este litigio las animadoras de este conocido club de fútbol americano demandaron el cese de la exhibición de la película para adultos intitulada «Debbie Does Dallas», la que fue producida por la demandada, y en la que una de sus protagonistas utilizaba un uniforme muy similar a las de dichas bailarinas, lo que incluso se apreciaba en el aviso publicitario del film, junto con indicar que participaba en tal cinta justamente una ex animadora de tal equipo deportivo.

La acción fue acogida, a pesar de que la demandada invocó a su favor la libertad de expresión. En este punto el Tribunal sostuvo que este derecho fundamental no cubre las infracciones marcarias, y que por ello no se está frente a una censura, sino sólo a un intento de tutela de un derecho de propiedad. Del mismo modo, la libertad de expresión no se vería restringida, en la medida que existirían otras alternativas de comunicación disponibles para los demandados

¹⁹ GULASEKARAM (2005), pág. 894.

²⁰ FHIMA (2013), pág. 294; BASMA (2021), pág. 206.

²¹ Una relación de las sentencias más importantes de este periodo se encuentra en GULASEKARAM (2005), págs. 899-902.

²² *Dallas Cowboys Cheerleaders Inc. vs. Pussycat Cinema, Inc.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1976).

para transmitir su mensaje sin necesidad para ello de violar los derechos de las demandantes.

Por tanto, esta mirada restrictiva se cimentaba en dos fundamentos. El primero era que el titular marcario gozaba de un derecho de propiedad sobre su signo distintivo, y por ello disponía de la atribución para impedir su uso por terceros en contextos denigratorios, ello con independencia que tal empleo se contuviese en creaciones artísticas²³. El segundo era el enfoque denominado «*alternatives avenues*», según el cual frente a un conflicto entre los intereses de los titulares y de los terceros creadores, se debe estimar que siempre el artista dispondrá de otras vías —distintas al empleo de la marca ajena— para obtener el objetivo comunicacional perseguido²⁴. Esta aproximación fue objeto de crítica por los autores al señalar que concedía a los titulares marcarios la facultad para controlar el contenido de las obras artísticas por el hecho que el creador en cuestión utilizaba su marca, lo que facilitó la entrada a una siguiente fase de mayor apertura respecto a estos usos²⁵.

2. Segunda etapa: el test *Rogers*

El péndulo a favor de la libertad de expresión respecto de los usos expresivos se inclinó en la decisión *Rogers vs. Grimaldi*²⁶, de 1989, en la cual el mismo Tribunal de Apelación del Segundo Circuito rechazó la doctrina de las «*alternatives avenues*» para resolver el conflicto entre los intereses de los titulares y los creadores²⁷. Se trata por ello de la decisión más relevante que se ha dictado en la materia dando nacimiento al denominado test *Rogers*²⁸.

Este litigio se inició por una acción intentada por la actriz Ginger Rogers —pareja de baile en diversas películas de Fred Astaire— que pretendía impedir la incorporación de su nombre de pila en el título del film «Ginger and Fred», dirigido por Federico Fellini, y que se había distribuido en Europa y Estados Unidos de América desde marzo de 1986. La trama de esta película versaba sobre dos bailarines ficticios llamados Amelia y Pipo, quienes en sus mejores años imitaban a Rogers y Astaire, y por ello eran conocidos en Italia como «Ginger y Fred». Así, este film se enfoca en una reunión televisada de tales personajes, en su tercera edad, siendo por ello una sátira agrídulce del mundo de la televisión y sus programas de variedades.

La demandante sostenía, en base a una encuesta de opinión, que el título de la película era potencialmente engañoso para el público, puesto que sugería una relación entre Rogers con la cinta, lo cual se demostraba además por la utilización por los publicistas de antiguas fotografías de Astaire y Rogers para promocionar el film.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, argumentado que los títulos de las películas tenían una inmunidad ante la Ley de marcas por tratarse de obras artísticas que eran relevantes para describir su contenido²⁹.

²³ GULASEKARAM (2005), pág. 899.

²⁴ MCGEVERAN y MCKENNA (2013), pág. 288.

²⁵ ZANGRILLO (2017), pág. 395.

²⁶ *Rogers vs. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

²⁷ JORDAN y KELLY (2009), pág. 1364.

²⁸ WRIGHT (2013), pág. 200.

²⁹ *Rogers vs. Grimaldi*, 695 F. Supp. 112, 115 (S.D.N.Y. 1988).

El Tribunal del Segundo Circuito morigeró el pronunciamiento tan amplio del juez inferior. En este punto, señaló que los títulos, como cualquier expresión creativa, tienen una naturaleza híbrida, ya que combinan tanto elementos artísticos como comerciales, al estar formada por la visión personal del realizador junto con ser un medio de marketing. Por tales razones los títulos de las obras artísticas deben tener una mayor protección que un simple etiquetado de un producto comercial.

Por consiguiente, teniendo el Tribunal de Apelación como presupuesto normativo esta visión integradora entre lo artístico y lo comercial, acto seguido, procedió a rechazar el enfoque de las *alternatives avenues* para los títulos de las obras. A su juicio tales obras literarias están tan estrechamente ligadas al objeto artístico que identifican, por lo que el creador no dispone de medios alternativos para expresar de que se trata la producción en cuestión.

Por tanto, reconociendo como regla general que los títulos de las obras artísticas están amparados por la libertad de expresión, a continuación, se expone que tal tutela no es absoluta —a diferencia de lo sostenido por el tribunal inferior—, puesto que no pueden admitirse comportamientos engañosos para los consumidores³⁰. De ahí que se sostenga que debe efectuarse un análisis entre los intereses implicados, estos son, por un lado, la libertad de expresión, y por el otro, el riesgo de confusión para el público.

Luego, a fin de realizar este análisis, este Tribunal de Apelación construyó un examen de balance, que recibe el nombre de test *Rogers*, según el cual, sólo procederán acciones por el uso de una marca ajena en un título de una creación en la medida que se acredite que: i) el título carece de relevancia artística con relación a la obra que designa, o ii) si tiene alguna relevancia artística, que tal título sea explícitamente engañoso en cuanto a la fuente o al contenido de la obra.

En base a este razonamiento el Tribunal procedió a negar la acción por infracción marcaria, puesto que se consideró que el título de la película sí poseía relevancia artística, debido a que sus protagonistas recibían como apodos «Ginger» y «Fred», siendo algo importante para el film según Fellini, ya que Astaire y Rogers representaban un símbolo de glamour de lo que era el cine estadounidense durante los tiempos complejos de Italia en los años treinta y cuarenta, y por ello resultaba interesante contrastar tal elegancia con la banalidad de la televisión contemporánea, tal como se exhibe en la película.

Asimismo, dicho título no contenía indicaciones explícitas acerca que la demandante patrocinaba la obra o tenía un rol como productora de ella. Ahora bien, aunque existía alguna evidencia sobre un posible error en los consumidores acerca que la actora podría estar implicada en la película, se estimó que tal circunstancia era insuficiente para acoger la demanda, debiendo este eventual riesgo de engaño quedar en una posición secundaria frente al peligro de suprimir este uso artísticamente relevante.

³⁰ El Tribunal en este punto profundiza en la inclusión del nombre de las celebridades en las obras artísticas, como los libros. Así indica, a modo de ejemplo, que el libro «Jane Fonda's Workabout Book» supone que tal actriz es al menos la autora o editora de dicha publicación, de ahí que, si esa referencia explícita en el libro es falsa, entonces la posición del titular marcario deberá prevalecer por sobre el autor del texto.

Con posterioridad, el test *Rogers* ha sido seguido por la mayoría de los tribunales de apelación de los circuitos, y se ha extendido su aplicación no sólo a los títulos de las obras, sino que además al contenido de las creaciones. Sin embargo, como veremos más adelante, su aplicación todavía no ha logrado una uniformidad en la jurisprudencia.

3. Tercera etapa: la defensa autónoma de libertad de expresión

Sin perjuicio que el test *Rogers* con el devenir de los años incrementó su importancia es necesario destacar que ciertos pronunciamientos judiciales, y luego el legislador consideró a la libertad de expresión como una defensa autónoma frente a las acciones judiciales intentadas por los titulares marcarios.

Así en este periodo es paradigmático al respecto el denominado caso *Barbie Girl*³¹. En este litigio Mattel demandó el uso no consentido de la marca de su muñeca en una canción (el título del tema musical era «Barbie Girl») del grupo de pop danés Aqua cuya compañía discográfica era MCA Records. En particular, en la demanda se sostenía que el uso de la marca en el título de la obra musical inducía a confusión, como a su vez, la diluía. De ambas supuestas infracciones nos abocaremos por separado.

El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito rechazó la infracción por riesgo de confusión. Para ello en primer lugar invocó al respecto la libertad de expresión. En este punto sostuvo que existen marcas —como «Barbie»— que entran al discurso público y forman parte integrante de nuestro vocabulario, como lo es a modo de ejemplo, la marca «Aspirina». Así tales signos distintivos, una vez imbuidos de este contenido expresivo tienen un papel más allá de las fronteras del Derecho de marcas, y a consecuencia de ello, cualquier limitación a su uso se enfrenta con la libertad de expresión.

El efecto natural de esta línea de pensamiento es que el titular marcario no tiene el derecho para controlar el discurso público cada vez que el público le asigna un significado a dicho signo más allá de su rol como indicador de la fuente empresarial. En el asunto en cuestión para el Tribunal la expresión «Barbie» no es sólo un juguete, sino un icono cultural. Por ello, el grupo musical Aqua, junto con incluir la denominación «Barbie» en el título de su canción, da cuenta en ella de su particular visión sobre esta muñeca y que es lo que para tales músicos representan.

Luego, en conjunto con esta defensa autónoma anclada en la libertad de expresión, el Tribunal acude al test *Rogers* para desechar el riesgo de confusión. En este sentido esgrime que el primer requisito de dicho método se cumpliría, puesto que el título de la obra es artísticamente relevante con relación a dicha canción, que justamente alude al juguete y a los valores que según el conjunto danés representa. En cuanto a la segunda exigencia de *Rogers*, el título del tema musical no sería engañoso, puesto que no sugiere que es producido por Mattel.

A continuación, en cuanto a la demanda cimentada en el riesgo de dilución la discusión giró en otro contexto. Ello se debe a que este tipo de infracción marcaria se encuentra específicamente regulada por la *Federal Trademark Dilution*

³¹ *Mattel Inc. MGA Records Inc.*, 296 F3d 894 (9th Cir. 2002).

Act, la cual a su vez contempla excepciones al *ius prohibendi* que permitirían los usos expresivos. De este modo se examinó en particular los alcances de la excepción denominada «*noncommercial use*», y si en concreto comprendía los usos de marcas famosas con fines artísticos. El Tribunal, acudiendo a la historia de la ley, esgrimió que este tipo de utilizaciones como era la parodia o la sátira se debían considerar como usos no comerciales, y por ello protegibles por la libertad de expresión. En el asunto en particular se estableció que la canción «*Barbie Girl*» no constituía una mera propuesta comercial, sino que exhibía elementos adicionales que la hacían acreedora de la protección de la libertad de expresión por lo que se debía rechazar esta segunda acción judicial.

Como cierre a esta tercera etapa se debe aludir que la *Federal Trademark Dilution Act* fue revisada en el año 2006, y se entregaron mayores directrices de usos de marcas ajenas en el contexto de la libertad de expresión, quedando incluidas como excepciones la parodia o la crítica a marcas famosas³².

4. Cuarta etapa: el desorden actual en la temática de los usos expresivos

En la actualidad el test *Rogers* ha sido seguido por la mayoría de los tribunales de apelación de los circuitos, y se ha extendido su aplicación no sólo a los títulos de las obras, sino que, a otro tipo de creaciones, como los videojuegos, pinturas o las series de televisión. En este punto, los distintos Tribunales de los Circuitos han mostrado un cierto desbarajuste en cuanto a la valoración de los dos requisitos del método *Rogers*³³, circunstancia normativa que eventualmente podría ser modificada por la decisión de la Corte Suprema en el asunto *VIP Products LLC vs. Jack Daniel's Properties, Inc*³⁴ que se reseñará más adelante.

En este extremo, sólo para dar un vistazo general sobre los alcances del test *Rogers* y su interpretación dispar, a continuación, revisaremos tres decisiones que han tratado de definir los contornos de esta excepción al *ius prohibendi* marcario.

La primera sentencia es la recaída en el caso *Rock Star Videos* dictada por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito el 2008. Lo relevante de este pronunciamiento es que el test *Rogers* pasa a extender su aplicación no sólo al título de las obras creativas, sino también al contenido de las mismas³⁵.

En particular, en este litigio se discutía si era legítimo incluir dentro del videojuego «*Grand Theft Auto: San Andreas*», una representación gráfica de un club nocturno real que se encuentra ubicado en la ciudad de Los Ángeles, cuyo rótulo y decoración estaban protegidos como marca y presentación comercial, respectivamente.

Así, el Tribunal como *ratio decidendi* afirmó que no existe ninguna razón para limitar la defensa derivada del test *Rogers* a los títulos de las creaciones pudiendo aplicarse también al uso de una marca ajena incorporada en el contenido de una obra. Acto seguido, señaló que la inclusión de este cabaret en el

³² TUSHNET (2014), pág. 417.

³³ Vid. JORDAN y KELLY (2019), págs. 833-874.

³⁴ La petición de *certiorari* efectuada por la demandante Jack Daniel's fue admitida el 21 de noviembre de 2022, y la audiencia oral se realizó el 22 de marzo de 2023, número de legajo: 22-148.

³⁵ *E.S.S. Entertainment 2000, Inc., vs. Rock Star Videos, Inc.* 547 f.3d 1095 (9th Cir. 2008).

videojuego tiene relevancia artística, puesto que da cuenta de una recreación —a título de parodia— del estilo arquitectónico del Este de la ciudad de Los Ángeles. Por último, rechazó que la inserción gráfica de este local comercial en el videojuego sea engañosa para los consumidores, al ser poco probable que un consumidor medio considere que una empresa que posee un club de *striptease* también produce un videojuego sofisticado como el examinado.

La segunda sentencia es la recaída en el asunto *Empire*³⁶ pronunciada por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito el año 2017. En esta resolución se postula una aplicación aún más generosa del test *Rogers*, debido a que en virtud del mismo no sólo se autoriza el uso de una marca ajena con fines artísticos en el contenido de una creación, sino que además se extiende a los artículos mercantiles vinculados a ella.

En este litigio la demandante Empire Records, que es un sello discográfico dedicado a la producción de música urbana, demandó a la cadena de televisión «Fox» por emitir una serie titulada «Empire», que representaba una compañía de música ficticia, llamada «Empire Enterprises», localizada en la ciudad de Nueva York. Debido al éxito de este programa televisivo se editaron discos musicales con su banda sonora, como también, se organizaron presentaciones en vivo, y la venta de artículos de mercadeo.

La actora esgrimió que en este caso no procedía la aplicación de la defensa del precedente *Rogers*, puesto que la marca «Empire» no se empleaba por Fox como un título artístico, sino como una «marca paraguas» (*umbrella brand*) de todas las actividades comerciales involucradas, como era la venta de artículos, registros sonoros y otras actividades promocionales.

El Tribunal desestimó la demanda. Para ello, en primer lugar, sostuvo que el uso de la marca «Empire» no sólo alcanza al título o al contenido de una obra, sino que inclusive al material promocional, el que no es más que una mínima extensión del caso *Rogers*. En este sentido, señala que la libertad de expresión no se protegería si sólo se autorizara a ocupar una marca ajena para titular una película o una serie, y luego, no poder publicitar tales creaciones por medio de actividades auxiliares de mercadeo.

De este modo, sometiendo el caso al test *Rogers*, se esgrimió que la marca «Empire» se empleaba con fines artísticos, puesto que el programa de ficción se situaba dramáticamente en el edificio «Empire State», y se hacía referencia a un conglomerado musical y del entretenimiento llamado «Empire Enterprises», lo cual figurativamente es un imperio. Por último, la utilización de tal denominación no era engañosa, ya que Fox no hacía referencias explícitas en su programa de televisión a la demandante, satisfaciendo con ello la segunda exigencia del test *Rogers*.

Como contraste a esta línea expansiva del test *Rogers* es preciso mencionar la decisión del caso *Honey Badger* emitida por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito en 2018³⁷, en la cual se restringen sus alcances, ya que se establece que para poder cumplir con el segundo requisito de este test el demandado debería probar además que el uso de la marca ajena deba estar acompañado con

³⁶ *Twentieth Century Fox TV vs. Empire Distribution, Inc.* 875 F.3d 1192 (9th Cir. 2017).

³⁷ *Gordon vs. Drape Creative, Inc.* 909 F.3d 257 (9th Cir. 2018). Más detalles del caso en KRAMER (2019), págs. 873-896.

su aporte artístico personal, de lo contrario tal utilización se calificaría como explícitamente engañosa en cuanto al origen empresarial³⁸.

Finalmente, este análisis no quedaría completo si no se mencionara el caso *VIP Products LLC vs. Jack Daniel's Properties, Inc.*, que actualmente está conociendo la Corte Suprema³⁹. En este proceso el demandado comercializaba un juguete para mascotas con la forma de una botella del conocido whisky «Jack Daniels» al cual se le añadían leyendas humorísticas como sustituir tal denominación por «Bad Spaniels». El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito rechazó las acciones marcarias por confusión y por dilución al entender que se estaba ante una expresión artística, y que la parodia —incluso aplicada a artículos mercantiles— se debería considerar como un uso no comercial bajo el prisma del riesgo de dilución⁴⁰.

Por consiguiente, la Corte Suprema deberá resolver si este uso humorístico de una marca ajena debe ser analizado a la luz de del riesgo de confusión, o en cambio, debería recibir un trato preferente en virtud de la libertad de expresión, que, en los hechos, implicaría mantener vigente el test *Rogers* para este tipo de litigios en que está involucrada la utilización artística no consentida de un signo de un tercero.

IV. UNA PROPUESTA NORMATIVA SOBRE LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS AJENAS

Por su parte en el Derecho comunitario de marcas no se contempla una excepción específica referida a los usos expresivos de marcas ajenas. Tal ausencia fue cuestionada por la doctrina al momento de la discusión de la nueva Directiva de marcas⁴¹, empero, ello no tuvo un reflejo específico en las normas de la Directiva (UE) 2015/2436. Sin embargo, se debe apuntar que la exposición de motivos de dicha Directiva se reconoció la necesidad de conciliar el interés tanto de los titulares marcarios como el de los creadores, al decir en su considerando 27 que: «La presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión».

A partir de esta declaración programática algunos autores han insistido que la libertad de expresión se convierte en un valor a considerar al momento de resolver un juicio marcario. Por tanto, se apreciaría una equivalencia de intereses entre el titular registral y los demás usuarios, lo que facilitaría la admisión de utilidades por razones de libertad de expresión o de libre competencia⁴².

Para otros, esta dirección resulta equivocada, puesto que la expansión de la libertad de expresión como una defensa independiente es una característica singular del sistema estadounidense. De ahí que se postule que estos usos artísticos pueden recibir acomodo si existe una correcta interpretación de los principios

³⁸ Esta decisión fue objeto de severas críticas por la doctrina: BEEBE (2020), pág. 605; LEMLEY (2018), págs. 9-13; KRAMER (2019), pág. 893.

³⁹ El expediente puede revisarse en <https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/22-148.html>.

⁴⁰ *VIP Products LLC vs. Jack Daniel's Properties, Inc.*, 953 F.3d 1170 (9th Cir. 2020).

⁴¹ SENFTLEBEN *et al.* (2015), pág. 341.

⁴² SCHOVBSO (2018), págs. 580-581; SENFTLEBEN (2022), pág. 592.

del Derecho de marcas, en especial limitando la desbordada lectura actual del riesgo de confusión y de dilución⁴³.

A nuestro parecer, esta última posición se encuentra más ajustada a sistemas como el europeo, en donde el catálogo de usos permitidos de marcas ajenas es tasado o de lista cerrada, de forma que a los tribunales nacionales le está vedado crear nuevas hipótesis que restrinjan al *ius prohibendi* marcario⁴⁴, como lo sería una excepción autónoma basada en la libertad de expresión.

Lo anterior no obsta para que no sea posible formular una propuesta normativa para examinar estos usos expresivos en ordenamientos pertenecientes al *civil law*. Así, este planteamiento debería cimentarse en la tesis que el Derecho de marcas es una pieza más del sistema jurídico que debe interpretarse a la luz de los principios constitucionales, y entre ellos la libertad de expresión⁴⁵. Lo dicho tiene como consecuencia que el juez al momento de evaluar una acción por infracción marcaria debería efectuar una ponderación de los intereses en juego —derecho de propiedad *vs.* libertad de expresión—, y en tal operación preferir aquella interpretación que sea más conforme con la Constitución⁴⁶.

Por tanto, se sugiere que los elementos propios del ilícito marcario, como lo es el uso a título de marca⁴⁷ o el riesgo de confusión, sean interpretados de tal forma que no inhiban la libertad creativa, salvo cuando nos presentemos en supuestos manifiestamente engañosos o desleales⁴⁸. De esta manera, no se postula a una derogación del Derecho de marcas por la libertad de expresión, sino sólo una lectura de sus normas que conserve en la medida de lo posible el entramado de los bienes jurídicos relevantes para la Constitución, todo ello teniendo a la vista la tutela exorbitada que exhiben actualmente los signos distintivos que puede inhibir el discurso público. Así, como dice Denicola, una vez que las marcas son un vehículo para comunicar ideas los demás derechos fundamentales implicados no pueden ser ignorados⁴⁹.

Ahora bien, como cuestión previa en la definición de qué es un uso expresivo no se debe atender al medio utilizado por el tercero (*v. gr.* una novela o una camiseta), sino examinar si en la obra implicada se manifiesta un mensaje artístico que vaya más allá de una mera propuesta comercial, todo ello con independencia de su valor creativo. De este modo, bastaría determinar que la marca implicada es un instrumento útil para exponer una idea creativa, empero no requiriéndose que dicha utilización sea imprescindible para tal fin, de ahí que se deba descartar el enfoque normativo de las avenidas alternativas.

Una vez asentado lo anterior, para resolver una posible infracción marcaria se argumenta que los usos expresivos deberían estar sometidos a un trato pre-

⁴³ BOHACZEWSKI (2020), págs. 874-876.

⁴⁴ GARCÍA PÉREZ (2019), págs. 474-475.

⁴⁵ KUR y SENFLEBEN (2017), pág. 428.

⁴⁶ LARENZ (2001), pág. 338.

⁴⁷ SUÑOL afirma que el requisito de uso a título de marca en el Derecho español ha servido para rechazar la existencia de infracciones en supuestos de uso de una marca ajena en creaciones artísticas. *Vid.* SUÑOL (2022), pág. 184.

⁴⁸ En este extremo seguimos lo dicho por el BGH en el caso *Pudel*, que trataba sobre una parodia de la marca «Puma», en donde se sostuvo que libertad artística no es derecho absoluto, sino que tiene límites, y particularmente no cubre una representación pictórica que no se distancia del logo imitado. *Vid.* BGH, 2 de abril de 2015, «Springender Pudel», IZ 59/13.

⁴⁹ DENICOLA (1982), pág. 207.

ferente para lo cual se seguirá la siguiente distinción⁵⁰. Si el signo ajeno es empleado en el contenido de una obra escasamente es posible calificar tal utilización como ilícita, ya que es poco probable fundamentar un riesgo de confusión o de asociación al respecto. En cambio, resulta más dudoso el uso de una marca ajena en un título o en la publicidad de una obra artística, debiéndose en tal caso someterse a un control más exhaustivo⁵¹.

En relación a lo anterior, el Derecho de marcas sólo tiene por propósito servir como un mecanismo para que los consumidores puedan escoger los productos o servicios en el mercado, de ahí que sus titulares no podrían impedir otros usos —como el artístico— que no interfieren en la capacidad distintiva de sus marcas⁵². Por tanto, se debería rechazar toda acción que pretenda intervenir en el contenido de una obra artística, en donde no es evidente un riesgo de confusión concreto⁵³, advirtiendo como ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos que no debe efectuarse una aplicación extensiva del Derecho de marcas en áreas pertenecientes al Derecho de autor⁵⁴. En el caso de los títulos de las obras, se considerará lícito el uso de una marca ajena cuando este directamente vinculado con su contenido, generándose un riesgo de confusión o un eventual engaño si se carece de dicho nexo o es más bien remoto.

Finalmente, se debe advertir que, tratándose de marcas renombradas cargadas de una importante significación cultural, como es el caso de «Barbie», sus titulares deberán soportar el uso no consentido que expresen los demás sobre ellas, en particular mediante obras artísticas, puesto que de lo contrario podría existir un control sobre el discurso público⁵⁵. En tales situaciones, si eventualmente dimana una probabilidad de confusión o de dilución, ello será un riesgo que deberá asumir la parte que ostenta de tal notoriedad cultural en aras de permitir el libre diálogo de ideas en la sociedad, siendo las marcas fuertes las mejor equipadas para expresar mensajes artísticos que sean percibidos por un mayor número de personas⁵⁶.

V. CONCLUSIONES

Hemos podido conocer que las marcas comerciales hoy gozan de un amplio poder comunicativo, puesto que no sólo transmiten el origen empresarial de los productos o servicios que distinguen, sino que además son un medio para

⁵⁰ ROTHMAN (2020), pág. 553. Similar sentido: MCGEVERAN y MCKENNA (2013), pág. 305.

⁵¹ Se menciona como un caso improbable de infracción marcaría la escena en el cual un personaje de la película «Hangover II» utiliza una imitación de un bolso de la marca «Louis Vuitton» para ejemplificar de forma humorística la personalidad esnobista del sujeto. *Vid. Loius Vuitton Malletier SA vs. Warner Bros. Emtm't Inc.*, 868, F. Supp. 2d 172,177-184 (SNDY 2012). Por el contrario, un uso engañoso y sancionable se presenta en el caso *Ages of Hobbits*, el cual consistió en un título de una película de parodia lanzada de forma simultánea al estreno del film «Hobbit: un viaje inesperado». En tal litigio se argumentaba por la demandada que el uso de la expresión «hobbit» aludía a los antiguos humanos que vivían en Indonesia, empero el uso de tal expresión fue considerado como no relevante artísticamente y confundible con la marca «Hobbit». *Vid. Warner Bros Entertainment, Inc vs. The Global Asylum, Inc.*, No. 13-55352 (9th Cir. 2013).

⁵² DINWOODIE (2007), pág. 153.

⁵³ Se sugieren por parte de la doctrina que en este tipo de casos no es suficiente que exista una mera posibilidad que los consumidores se confundan, sino que se requiere la presencia de un riesgo de confusión relevante en que al menos se induzca a error al consumidor sobre quien garantiza la calidad de las prestaciones identificadas con el signo controvertido. Por todos: SUÑOL (2022), págs. 208-209.

⁵⁴ *Dastar Corp. vs. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003).

⁵⁵ DENICOLA (1982), pág. 206.

⁵⁶ BASMA (2021), pág. 238.

expresar ideas artísticas, políticas, sociales o una forma de vida. En este texto nos hemos centrado en el uso no consentido de las marcas ajenas con fines artísticos, ya sea al formar parte de un título de una obra, o bien, al incorporarse en el cuerpo de una producción intelectual.

De este modo es posible apreciar un conflicto entre los titulares marcarios y los creadores, controversia que en el Derecho federal estadounidense se ha resuelto mediante un trato preferente a favor de los autores al momento de evaluar una infracción marcaria. En el Derecho europeo de marcas este asunto no ha sido objeto de un tratamiento específico. Así, frente a esta omisión del legislador se han presentado diversos argumentos para tratar de amparar estos usos expresivos. En particular, se sugiere que es útil para solucionar esta controversia acudir al criterio de interpretación de la ley de forma acorde a los valores constitucionales —como lo es la libertad de expresión—, y de esta manera limitar los contornos del *ius prohibendi* marcario.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- AREAN, M. (1982), «En torno a la función publicitaria de las marcas», *ADI* 8, págs. 505-526.
- BARCZEWSKI, M. (2020), «Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality of Illusion?», *ICC*, 51 (7), págs. 856-877.
- BASMA, D. (2021), «Trade mark protection *versus* freedom of expression: towards an expressive use defense in European trademark law», *Intellectual Property Quarterly*, 3, págs. 206-240.
- BEEBE, B. (2020), *Trademark Law. An Open-Source Casebook*, Coppell (Tx): s.l.
- DAVIS, J. (2008), «Between a sign and a brand: mapping the boundaries of a registered trademark in European Union trade mark law», en BENTLY, L.; DAVIS, J., y GINSBURG, J. (eds.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*. Cambridge University Press, Cambridge, págs. 65-91.
- DENICOLA, R. (1982), «Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols», *Wisconsin Law Review*, 2, págs. 158-207.
- DINWOODIE, G. (2007), «What linguistics can do for trademark law», en BENTLY, L.; DAVIS, J., y GINSBURG, J. (eds.), *Trademarks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 140-157.
- (2020), «The Function of Trademark in the United States», en CALBOLI, I., y GINSBURG, J., *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 178-191.
- DREYFUSS, R. C. (1990), «Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation», *Notre Dame Law Review*, 65, págs. 397-424.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2014), *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, Madrid.
- FHIMA, I. (2011), *Trademark Dilution in Europe and the United States*, Oxford Press, Oxford.
- (2013), «Trademarks and Free Speech», *ICC*, 44 (3), págs. 293-321.
- GARCÍA PÉREZ, R. (2019), *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adoptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*, Wolters Kluwer, Madrid.
- (2021), *La expansión del Derecho de marca. De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca*, Marcial Pons, Madrid.

- GARCÍA VIDAL, Á. (2000), *El uso descriptivo de la marca ajena*, Marcial Pons, Madrid.
- (2003), «El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo», *ADI* 24, págs. 505-526.
- GHIDINI, G. (2008), *Profili evolutivi del Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano.
- GINSBURG, J. (2008), «“See me, feel me, touch me, hear me” (and maybe smell and taste me too): I am a trademark - a US perspective», en BENTLY, L.; DAVIS, J., y GINSBURG, J. (eds.), *Trademarks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 92-104.
- GULASEKARAM, P. (2005), «Policing the border between Trademarks and Free Speech: Protecting unauthorized trademark use in expressive works», *Washington Law Review*, 80, págs. 887-841.
- JORDAN, L., y KELLY, D. (2009), «Twenty Years of *Rogers vs. Grimaldi*: Balancing the Lanham Act with the First Amendment Rights of Creators of Artistic Works», *TMR*, 99, págs. 1360-1387.
- (2019), «Another Decade of *Rogers vs. Grimaldi*: Continuing to balance the Lanham Act with The First Amendment Rights of Creators of Artistic», *TMR*, 109, págs. 833-874.
- KRAMER, D. (2019), «Honey Dodger Does Care About First Amendment Protections in Trademark Law», *Missouri Law Review*, 84, págs. 873-896.
- KUR, A. (2010), «Marks for goods and services (trademark)», en CORREA, Carlos M. (ed.), *Research handbook on the protection of IP under WTO Rules: Intellectual Property in the WTO*, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 408-447.
- (2020), «Trademark Functions in European Union Law», en CALBOLI, I., y GINSBURG, J., *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 162-177.
- KUR, A., y SENFTLEBEN, M. (2017), *European Trademark Law*, Oxford University Press, Oxford.
- LARENZ, K. (2001), *Metodología de la Ciencia del Derecho*, en RODRÍGUEZ MOLINERO, M. (trad.), Ariel, Barcelona.
- LEMLEY, M. (1999), «The modern Lanham Act and the death of common sense», *Yale L. J.*, 108, págs. 1687-1715.
- (2018), «Brief Amici Curiae of 37 Intellectual Property Law Professors in support of Appellees’ petition for panel rehearing and rehearing en banc». Disponible en <https://law.stanford.edu/publications/brief-amici-curiae-of-37-intellectual-property-law-professors-in-support-of-appellees-petition-for-panel-rehearing-and-rehearing-en-banc/>.
- LITMAN, J. (1999), «Breakfast with Batman: The public interest in the advertising age», *Yale L. J.*, 108, págs. 1717-1736.
- MARTÍNEZ, A. (2002), *La marca engañosa*, Civitas, Madrid.
- MCGEVERAN, W. (2008), «Rethinking Trademark Fair Use», *Iowa Law Review*, 94 (1), págs. 49-124.
- MCGEVERAN, W., y MCKENNA, M. (2013), «Confusion isn’t everthing», *Notre Dame Law Review*, 89, págs. 253-318.
- SCHOVSBO, J. (2018), «‘Mark My Words’ - Trademarks and Fundamental Rights in the EU», *UC Irvine Law Review*, 8, págs. 555-581.
- SENFTLEBEN, M. (2022), «Robustness Check: Evaluating and Strengthening Artistic Use Defenses in EU Trademark Law», *ICC*, 53, págs. 567-603.
- SENFTLEBEN, M. *et al.* (2015), «Recommendation on Measures to Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition in EU Trademark Law», *EIPR*, 37 (6), págs. 337-344.
- SUÑOL, Á. (2022), *Estudios sobre la función y la protección de las marcas*, Comares, Granada.
- ROTHMAN, J. (2020), «Valuing the Freedom of Speech and the Freedom to Compete in Defenses to Trademark and Related Claims in the United States», *The Cambridge*

- Handbook of International and Comparative Trademark Law*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 539-557.
- TUSHNET, R. (2014), «Make me walk, make me talk, do whatever you please: Barbie and exceptions», en DREYFUSS, R. C., y GINSBURG, J., *Intellectual Property at the Edge. The Contested Contours of IP*, Cambridge University Press, págs. 405-426.
- WRIGHT, D. (2013), «Explicitly Explicit: The *Rogers* Test and the Ninth Circuit», *Journal of Intellectual Property Law*, 21, págs. 193-222.
- ZANGRILLO, A. (2017), «The Split on the *Rogers vs. Grimaldi* Gridiron: An Analysis of Unauthorized Trademark Use in Artistic Mediums», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 27, págs. 385-428.