

# ÉRASE UNA VEZ UN RATÓN CON DOBLE PROTECCIÓN INTELECTUAL

## ARTÍCULO

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ ACEVES\*

Introducción.....	751
I. Inventiva humana como libertad de expresión vs. la doble protección de propiedad intelectual .....	753
II. <i>Dastar</i> y el peligro del <i>copyright</i> mutante .....	757
III. Dominio Público .....	759
IV. Los personajes y su evolución jurídica en la búsqueda de la doble protección .....	763
V. Mickey Mouse como una de las marcas más amadas en Estados Unidos.....	768
VI. La libertad de expresión como el límite constitucional al derecho de marcas .....	770
VII. El futuro uso aplicable del ratón más popular de la historia .....	772
Conclusión .....	774

### INTRODUCCIÓN

La expresión humana, por medio del arte, ha evolucionado gracias a las posibilidades tecnológicas que nuestra inventiva nos ha otorgado particularmente durante el último siglo. Estas nuevas formas de expresión solo son un reflejo de nuestra evolución social, por lo que el arte no puede ser de ninguna manera estático. Estas creaciones originales han aportado un sinnúmero de historias a nuestro acervo cultural, que para bien o para mal han dejado huella en la cultura popular. Desde superhombres que realzan el llamado estilo de vida estadounidense, hasta familias amarillas cínicas e irónicas que usan el humor negro y el sarcasmo para criticar nuestra situación social y cómo nos desenvolvemos como individuos tanto en el núcleo familiar como en la sociedad en general. Estas aportaciones han cambiado y mezclado los conceptos del arte y el consumo, creando personajes que pueden generar millones de dólares en una película. El arte se ha convertido en un negocio millonario viable.

---

\* El autor es graduado del JD de la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo además el grado del LLM en Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Así también, cuenta con el grado y licencia de abogado en México de la Universidad de Guadalajara. El autor quiere agradecer a Efraín Otero, Estela Aceves y María A. Palacios, por todo el apoyo ofrecido en sus años de estudios. Sin ellos este trabajo no se hubiera llevado a cabo.

Por tanto, el arte ya no es solo la expresión emotiva de un artista, sino un medio potente, y en ocasiones subestimado, para cambiar el curso de la historia. Este es el caso de un pequeño roedor que ha logrado ser tan famoso que el derecho vigente ha tenido que adaptarse a él, en ciertas instancias, para la búsqueda de su protección. Es así como este ratón, llamado Mickey Mouse, creó una revolución en el cine y la animación que hoy día, a casi noventa años de su nacimiento, sigue siendo un referente de aportación cultural. Sin embargo, el personaje no ha dado únicamente aportes positivos, también es cierto que ha representado un obstáculo, en ciertas situaciones, a los nuevos artistas. Lo anterior es a raíz de que el propietario de Mickey Mouse es una de las corporaciones más poderosas e influyentes en materia de propiedad intelectual: The Walt Disney Company (en adelante, “Disney”). Esta empresa ha defendido agresivamente su propiedad intelectual del uso de nuevos artistas. Lo irónico de todo es que su fundador, Walt Disney, creó la mayoría de su imperio a base del uso de obras en dominio público.<sup>1</sup>

Lawrence Lessig nombró, acertadamente, a este proceso creativo el *Walt Disney Creativity*,<sup>2</sup> el cual le permitió a un joven Walt Disney ver las riquezas de las obras ya existentes y utilizarlas como base de sus creaciones. Sin embargo, Disney está a solo cuatro años de perder el derecho propietario sobre Mickey Mouse, a raíz de que su derecho constitucional exclusivo está por vencer.<sup>3</sup> Lo anterior es consecuencia de que la protección de derechos de autor (“copyrights” en inglés) es un derecho exclusivo con el cual Disney tiene la libertad de hacer uso de su creación por un tiempo determinado. Esta protección va ligada a la obra por sus características artísticas y solo estas, en teoría, entrarán al dominio público.

Así también, la propiedad intelectual es una rama del derecho que ha evolucionado constantemente con el devenir de la civilización, por lo que hoy no solo protegemos el arte o los inventos, sino también otras manifestaciones de la expresión humana. Las marcas comerciales o marcas de fábrica (“*trademarks*”, en inglés) son ejemplo de ello. Disney no solo tiene la protección de Mickey Mouse por medio de *copyright*, sino también está protegido como marca. Por lo tanto, Mickey Mouse cuenta con una protección dual de propiedad intelectual, lo cual puede generar un conflicto para los nuevos artistas. Al haber una doble protección, la obra es más inaccesible a nuevos creadores. Ahora bien, Mickey Mouse pronto perderá su protección artística y en teoría podrá ser usado más libremente.<sup>4</sup> No obstante, lo anterior es mera especulación ya que todo esto podría cambiar de aquí al 2024, el año en el que entrará al dominio público.

En este escrito se analizará lo que significa esta doble protección y cómo puede generar un nuevo paradigma en el acceso a las ideas y la cultura. Para responder esta pregunta, será necesario analizar qué han dicho los tribunales sobre la doble protección y cómo

---

<sup>1</sup> LAWRENCE LESSIG, *FREE CULTURE: HOW BIG MEDIA USES TECHNOLOGY AND THE LAW TO LOCK DOWN CULTURE AND CONTROL CREATIVITY* 23-24 (2004).

<sup>2</sup> *Id.*

<sup>3</sup> Jesse Kirkland, *In 2024, Mickey Mouse Will Finally Enter the Public Domain —Sort of*, NYU J. OF INTELL. PROP. AND ENT. L. (Dec. 4, 2019), <https://blog.jipel.law.nyu.edu/2019/12/in-2024-mickey-mouse-will-finally-enter-the-public-domain-sort-of/>.

<sup>4</sup> Timothy B. Lee, *Sorry Disney —Mickey Mouse Will Be Public Domain Soon— here’s What That Means*, ARS TECHNICA (Jan. 1, 2019), <https://arstechnica.com/tech-policy/2019/01/a-whole-years-worth-of-works-just-fellinto-the-public-domain/>.

esta puede afectar el dominio público. Por lo que, en la primera parte de este trabajo, se estudiará el conflicto que se genera entre la libertad de expresión y la doble protección de propiedad intelectual. Luego, en la segunda y tercera parte se observará la postura del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (en adelante, “Tribunal Supremo”) sobre la doble protección o, como también la llaman, *copyright mutante*, así como lo que han determinado de la inviolabilidad del dominio público.

Por otro lado, en la cuarta parte se examinará la evolución jurídica de la protección de los personajes y cómo estos han adquirido mayores derechos con el paso del tiempo. Por último, se hablará en profundidad sobre el personaje de Mickey Mouse y lo que representa su doble protección, así también como las futuras consecuencias que podrá generar a los nuevos artistas una vez entre al dominio público.

## I. INVENTIVA HUMANA COMO LIBERTAD DE EXPRESIÓN VS. LA DOBLE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Han pasado 232 años desde que los padres fundadores decidieron legislar la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos y plasmar en ella aquellos derechos básicos que consideraban necesarios para la protección de todo individuo. En la Constitución descansan las defensas de los derechos fundamentales que todo individuo debe tener para su pleno desarrollo como parte vital de la nueva sociedad republicana que estaba naciendo en Norteamérica. Entre las consideraciones que establecieron en la Carta de Derechos nos encontramos con la Primera Enmienda, una de las más importantes porque protege el derecho básico del individuo a expresarse de acuerdo con la libertad inherente con la que nace.

En esa Primera Enmienda, los padres fundadores establecieron que “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or *abridging the freedom of speech*, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”.<sup>5</sup> En pocas palabras, se otorgó un derecho que ahora consideramos fundamental e inalienable porque el individuo tendrá la libertad de creer, pensar, expresarse, publicar y reunirse pacíficamente de acuerdo con sus ideales e intereses y su libertad. Por tanto, bajo la Carta de Derechos, todos somos libres de pensar y manifestar nuestras ideas sin imposición, censura o prohibición por parte del Estado.

No obstante, esta afirmación puede ser incompleta puesto que la libertad de expresión, como casi todos los derechos, no es absoluta. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha determinado que, en ciertas circunstancias, el Estado podrá restringir tipos específicos de expresión.<sup>6</sup> Ahora bien, el derecho a la libertad de expresión converge también con otros derechos esbozados en la cláusula de progreso, la cual indica que el Congreso tendrá el poder de “[f]omentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos

---

5 CONST. EE.UU. enm. I (énfasis suplido).

6 Brian B. Mahoney, *Comment constitutional law-speech restriction, governmental interests, and an ordinance's constitutionality*, 37 SUFFOLK U. L. REV. 569, 571 (2004).

escritos y descubrimientos”.<sup>7</sup> Esta cláusula otorga a los artistas e inventores el poder de restringirle a otros el uso de sus creaciones. En el caso de las artes, esta restricción podría parecer como una limitación directa a la libertad de expresión de los nuevos artistas. Para evitar el atropello a la libertad de expresión, el Congreso y los tribunales han creado limitaciones y defensas para prevenir que los artistas tengan un poder absoluto y monopolista sobre sus creaciones, como lo es la defensa del uso justo o *fair use* que se atenderá más adelante.

De ordinario, la libertad de expresión se suele relacionar con las expresiones de carácter político, religioso e ideológico. Sin embargo, la libertad de expresión no solo protege este tipo de discursos, sino también aquellos que nacen en el reino del arte.<sup>8</sup> Es decir, aquellas obras que llevan a cabo los artistas para transmitir su expresión y emoción de sus ideas, aunque en estas no se plasme un carácter político, ideológico o una crítica social. La ausencia de un mensaje de esta índole en una obra artística no es razón para que la creatividad del artista no goce de la protección de la libertad expresión.<sup>9</sup>

Por lo tanto, el Tribunal Supremo ha determinado que la protección de la Primera Enmienda incluye a la expresión artística.<sup>10</sup> Es importante establecer que, para otorgar esta protección, no se mide la calidad artística, ni su valor educativo.<sup>11</sup> De igual manera, tampoco entra en el análisis lo que se pueda considerar como buen arte, debido a que se pretende dar espacio a la gran variedad de gustos e ideas de cada individuo.<sup>12</sup> No obstante, aunque se ha dado protección constitucional a la expresión artística, la misma no se ha distinguido de otras formas de expresión, ni se le ha otorgado un significado en la jurisprudencia al término de *expresión artística* y su importancia social.<sup>13</sup> Como consecuencia, al no establecer un significado conceptual a la expresión artística, en ocasiones, la misma se ha visto atemperada o eclipsada a favor de otros derechos constitucionales como la cláusula de progreso.<sup>14</sup>

Por otro lado, en esta cláusula nacen los llamados derechos de propiedad intelectual, de este texto constitucional surgen los derechos de patentes para los inventores y los derechos de *copyright* para los autores. Cabe señalar que los derechos de propiedad intelectual no se han desarrollado solamente por medio de esta cláusula. Tal es el caso de los derechos de marcas o *trademark*, los cuales nacieron en el derecho común y se han ido desarrollando a través de legislación.<sup>15</sup> El derecho marcario, como los derechos de autor

---

7 CONST. EE.UU. art. I, § 8, cl. 8 (traducción suplida).

8 Raman Maroz, *The freedom of artistic expression in the jurisprudence of the United States Supreme Court and Federal Constitutional Court of Germany: A comparative analysis*, 35 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 341, 343 (2017).

9 *Id.* en la pág. 346.

10 *Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson*, 343 U.S. 495, 501-02 (1952).

11 *Hannegan v. Esquire, Inc.*, 327 U.S. 146, 157-58 (1946).

12 *Id.*

13 Maroz, *supra* nota 8, en las págs. 347-48.

14 *Id.* en las págs. 343-44.

15 Tara J. Goldsmith, *What's wrong with this picture? When the Lanham Act clashes with artistic expression*, 7 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L. J. 821, 829 (1997).

y patentes, protegen un tipo específico de creaciones del intelecto humano. El *trademark* más que proteger una expresión creativa del autor, en teoría, busca la protección del consumidor de productos para que no haya probabilidad de confusión del origen de estos.<sup>16</sup> Otra diferencia vital, entre estos tres tipos de protección intelectual, es que los derechos de autor y patentes son finitos, como se establece en la cláusula de progreso. Por el contrario, los derechos de marcas son por tiempo indefinido, mientras su propietario lo siga renovando y utilice la misma en el comercio.<sup>17</sup> Como consecuencia, otorgan un tipo de protección ilimitada sobre la marca.

Los derechos de propiedad intelectual protegen diferentes facetas de la inventiva humana; unos protegen las obras artísticas, otras los inventos funcionales y el *trademark* las marcas. La realidad de estas protecciones no es tan simple; con el paso del tiempo, y la importancia de la propiedad intelectual, estas protecciones han convergido para crear una protección dual a cierto tipo de creaciones. Este fenómeno jurídico llamado superposición u *overlapping* ocurre cuando cierta obra o creación adquiere protección de diversos derechos de propiedad intelectual.<sup>18</sup> Como consecuencia de esta situación, se limita el acceso a las creaciones protegidas y, por tanto, ocasiona que la libertad de expresión de los nuevos creadores se vea afectada. Este no es el único problema, por ejemplo, la protección de marcas que inicialmente protegía los nombres, palabras o logos que identifican al producto, hoy día protegen al producto en sí.<sup>19</sup> Tal es el caso de los personajes, que aún cuando están protegidos por *copyright* también lo están bajo el derecho marcario, cuando este es el producto *per se* y no la expresión que lo relacionaba con su origen.<sup>20</sup>

El profesor Viva R. Moffat señaló que la superposición u *overlapping* de la propiedad intelectual se debe, no como consecuencia intencional de la legislación en la materia, sino como respuesta a la presión de los grupos de interés y propietarios de estas creaciones que buscan su interés y no el beneficio del dominio público o el interés social.<sup>21</sup> Lo anterior no es muy difícil de reconocer cuando se analiza el ejemplo de esta investigación. Disney, en la necesidad de protección de su preciado Mickey Mouse, invirtió cantidades millonarias en cabildeo político para la ampliación del término de *copyright*.<sup>22</sup> Ciertamente, esta expansión de la propiedad intelectual no solo se debe a la presión de proteger sus propiedades y beneficios, sino como respuesta a las nuevas tecnologías que han abierto el mercado a niveles más accesibles que anteriormente no se contemplaban.<sup>23</sup> Por tanto, este cabildeo de legislación y protección más rígida a la propiedad intelectual, se ha materializado de manera más visible en las últimas décadas.

---

<sup>16</sup> Lanham Act, 15 U.S.C. § 1114 (2018).

<sup>17</sup> *Id.* § 1058.

<sup>18</sup> Viva R. Moffat, *Mutant copyright and backdoor patents: The problem of overlapping intellectual property protection*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 1473, 1490 (2004).

<sup>19</sup> *Id.* en la pág. 1495.

<sup>20</sup> *Id.* en la pág. 1496.

<sup>21</sup> *Id.*

<sup>22</sup> Elissa A. Santo, *The Impact of The Digital Age on Copyright Law*, 231-DEC N.J. LAW. 29, 30 (2004) (logrando aumentar los años de protección que tenían las obras con derechos de autor, lo cual generaría que esta protección durara 70 años en lugar de los 50 que contemplaba el *Copyright Act* de 1976).

<sup>23</sup> Moffat, *supra* nota 18, en la pág. 1496.

Este *overlapping* sucede en dos instancias: (1) pudiera ocurrir cuando los propietarios buscan proteger una obra de manera concurrente por más de un derecho de propiedad intelectual y (2) cuando los propietarios solicitan protección consecutiva —es decir, una de las protecciones expira y cuando la obra entra al dominio público entra en vigor otro tipo de protección— como se espera que ocurra en el caso de Mickey Mouse.<sup>24</sup> En el primero de los casos es más sencillo contemplar la validez de la protección con la que cuentan los propietarios de la obra, ya que teniendo ambas protecciones vigentes, al final podría ser entendible que el uso no autorizado de la obra o creación se enfrente a un interdicto por violación de propiedad intelectual. Por el contrario, en el segundo caso, la protección que continúa se interpondrá con el carácter de uso de dominio público que adquirió al vencerse un tipo de protección intelectual. Por lo tanto, en la primera situación al estar vigente aún el derecho de protección de una propiedad intelectual, la segunda protección —ejemplo *trademark*— solo será una protección más de algo que de por si es inaccesible, mientras que en la segunda situación ya se habla de una obra que por ley debería poder usarse por cualquier individuo. Por lo que valdría preguntarse si el dominio público y los intereses sociales que éste representa vencen a la protección subsistente.

Un ejemplo de esta protección doble se puede dar cuando convergen las protecciones de *copyright* y *trademark*, ya que la primera solo se da a obras de autoría originales y la segunda, en teoría, se concede a frases cortas, logos y palabras para identificar el origen de los productos, por lo que no debería haber una problemática al proteger distintos tipos de creaciones. Como ya se ha establecido, el alcance de la protección de marcas ha aumentado desde sus orígenes y ya no protege solamente a la palabra que identifica el producto, sino al producto como tal. Por otro lado, el *trademark*, al proteger simples palabras no protegibles por derechos de autor ha permitido proteger el uso de vocabulario que se encuentra en el dominio público. Tal es el caso de marcas como *United Airlines* que, aunque la misma marca sea descriptiva, ésta ha alcanzado significación secundaria, lo cual será explicado más adelante.<sup>25</sup> Lo anterior no es problemático porque la marca solo es una palabra como tal y solo habría violación cuando otro comerciante la utiliza para identificar su producto y debido a este uso exista la posibilidad de generar una confusión en el consumidor.<sup>26</sup>

Ahora bien, dado a esta ampliación del alcance de la propiedad intelectual es lógico que, a medida que transcurran los años, surjan controversias para definir la validez de la doble protección. El Tribunal Supremo ha intuido esta controversia acuñando el término de *copyright mutante*. Dada la defensa férrea que ha gozado el personaje de Mickey Mouse, probablemente no estemos lejos de ver esta controversia resurgir.<sup>27</sup> El término de *copyright mutante* se utilizó por primera vez en la opinión mayoritaria de *Dastar Corp.*

---

24 *Id.* en la pág. 1499.

25 *Id.* en la pág. 1506.

26 Una posible violación de marcas podría ocurrir en el caso de que una nueva aerolínea o empresa de transporte decidiera llamar su marca: *United Lines*, *United transport*, entre otras. Según ilustra este ejemplo, al utilizar nombres parecidos en productos similares, podría generar una confusión en el consumidor.

27 David, *Disney's Copyright History*, INTELLECTUAL PROPERTY CISC356 AT UNIV OF DELAWARE: INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DIGITAL AGE (May 1, 2015), <https://sites.udel.edu/cisc356/2015/05/01/disneys-copyright-history/>.

v. *Twentieth Century Fox Film Corp.*, en relación con una posible doble protección.<sup>28</sup> Por esta razón, es importante analizar esta controversia, para así poder tratar de vislumbrar una posible respuesta del Tribunal Supremo a esta importante y trascendente situación.

## II. DASTAR Y EL PELIGRO DEL *COPYRIGHT* MUTANTE

Los derechos de autor tienen la función particular de proteger las expresiones artísticas por medio de un derecho exclusivo a su creador. Aun así, este derecho tendrá que ser por tiempo limitado, de lo contrario iría en contra de su otra finalidad, el progreso cultural de la sociedad. Sin embargo, con la importancia contemporánea del comercio y la protección de las marcas, los propietarios de derechos de autor han buscado conseguir un doble blindaje para sus obras. Por lo que, para entender esta situación, es importante atender uno de los pocos precedentes sobre dicha controversia.

En *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.* el juez Scalia, en su opinión mayoritaria, resuelve una controversia relacionada a una obra en el dominio público. En el año de 1948, el general Dwight D. Eisenhower publicó un libro titulado *Crusade in Europe*, el cual registró y cedió los derechos televisivos para obra derivativa a *Twentieth Century Fox* (en adelante, “Fox”); con estos derechos, la casa productora llevó a cabo una miniserie del mismo nombre que fue transmitida por primera vez en el 1949.<sup>29</sup> Al pasar de los años, se renovaron los derechos de *copyright* del libro, pero Fox no renovó los derechos sobre la serie. Por esto, la miniserie entró al dominio público en 1977 al momento de expirar sus derechos de *copyright*.<sup>30</sup>

Después de casi dos décadas, Dastar —empresa dedicada a la venta de música en discos compactos— decidió publicar la obra audiovisual *World War II Campaigns in Europe*, la cual utilizaba material publicado en la serie de Fox y no daba crédito a la misma.<sup>31</sup> Por esta razón, Fox decide demandar a Dastar, con la alegación de falsa designación de origen establecida en la sección 43(a) del *Lanham Act*, ya que a su juicio Dastar llevo a cabo una violación de esta sección al no establecer que las imágenes eran originalmente de Fox.<sup>32</sup> Por consiguiente, esto podría provocar confusión, error, o un supuesto engaño de afiliación entre Dastar y Fox.<sup>33</sup> Para dar respuesta a esta reclamación, el juez Scalia analizó la ley de marcas para interpretar el significado de *origen*.

En primer lugar, estableció que *origen* no solamente se relaciona con el origen geográfico del producto, sino también a la fuente o empresa que lo produjo.<sup>34</sup> Sin embargo, el metraje utilizado por Fox en la primera serie fue hecho por el Ejército, la Armada y la Guardia Costera de los Estados Unidos, así como otros entes militares de diferentes países. Por lo cual, si alguien podía reclamar el origen serían éstos y no Fox.<sup>35</sup>

---

28 *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23, 34 (2003).

29 *Id.* en las págs. 25-26.

30 *Id.* en la pág. 26.

31 *Id.* en las págs. 26-27.

32 *Id.* en la pág. 27.

33 *Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1125(1)(a) (2018).

34 *Dastar Corp.*, 539 U.S. en las págs. 31-35.

35 *Id.* en la pág. 35.

Segundo, al ser un producto comunicativo, el interés del consumidor es diferente al que puede tener con un producto con cualidades físicas.<sup>36</sup> Por tal razón, el consumidor, más que pensar en el vídeo como objeto tangible para reproducir, tendrá más bien interés en conocer quién fue el autor o realizador del metraje.<sup>37</sup> Por esto, el Tribunal Supremo determinó que, si fuese a dar protección de marcas a un producto comunicativo estaría en conflicto con los derechos de *copyright*, los cuales ya atienden dicha protección a los autores.<sup>38</sup>

De acuerdo con lo anterior, el dar protección a un producto comunicativo, así como un fallo a favor sobre la supuesta violación de *trademark*, generaría un derecho de marcas al autor que produjo el metraje, es decir su origen. Sin embargo, este derecho para el autor está contemplado en el *copyright*, el cual ya había vencido al entrar al dominio público por su fallida renovación.<sup>39</sup> De otorgar esta protección se estaría creando un *copyright mutante*, con cualidades de protección al autor, pero con la característica de protección ilimitada del derecho marcario.<sup>40</sup>

También existe otra complicación para dar protección de *trademark* a un producto comunicativo. Esto se debe a que la protección del VHS o el material que Fox utilizaba para vender, tendrá que adquirir una significación secundaria para tener un derecho de protección de marcas.<sup>41</sup> El juez Scalia entiende que solo se podría dar una protección de *trade dress* a la compilación en el dispositivo de reproducción del metraje si ésta generará una significación secundaria, lo cual requiere que el consumidor con ver el metraje inmediatamente relacione al producto con su origen.<sup>42</sup> Al ser un producto comunicativo, su origen es aquel autor o productor que llevo a cabo el metraje, que como se estableció anteriormente, ni siquiera fue Fox.

Por último, ya que las imágenes utilizadas y la serie de Fox estaban en el dominio público, el establecer una violación de *trademark* afectaría el interés que busca preservar la cláusula de progreso, así como reactivar el derecho de *copyright* y crear una versión mutante del mismo.<sup>43</sup> Sin embargo, es importante definir lo que es el dominio público y ver si éste es inviolable. En *Dastar* se atendió la interrogante del dominio público de manera superficial, además de que la obra en controversia, como señala la opinión mayoría, no tenía significación secundaria para darle una protección de marcas. No obstante, habrá que preguntarse si el resultado sería el mismo de haber tenido esta significación secundaria, como es el caso de Mickey Mouse y su entrada al dominio público.

Por esta razón, a continuación, será importante establecer qué es el dominio público y qué ventajas representa para la sociedad. Así también, el definir si el mismo es absoluto y cómo lo anterior se ha analizado por los tribunales.

---

<sup>36</sup> *Id.* en la pág. 33.

<sup>37</sup> *Id.*

<sup>38</sup> *Id.*

<sup>39</sup> *Id.* en las págs. 33-34.

<sup>40</sup> *Id.* en la pág. 34.

<sup>41</sup> *Id.* en la pág. 36 (*citando a Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 851 (1982)).

<sup>42</sup> *Id.* en las págs. 36-37.

<sup>43</sup> *Id.* en la pág. 37.



### III. DOMINIO PÚBLICO

El dominio público se establece de manera incidental en la cláusula de progreso, al decretar que la protección de *copyright* es temporal y limitada. Es decir, el derecho exclusivo sobre la creación solo será por un tiempo y, al terminar éste, la creación pasará al dominio de todos los individuos.<sup>44</sup> La protección exclusiva funciona de manera dual. Primeramente, como un incentivo económico que motive a los nuevos artistas e inventores a crear, ya que por medio de este derecho exclusivo podrá explotar económicamente su creación y, por tanto, tener una ganancia monetaria del uso de sus creaciones por otros individuos.<sup>45</sup> Por otro lado, el catálogo de obras y creaciones del acervo cultural será más amplio, como resultado indirecto del otorgar este derecho exclusivo beneficiando a la cultura y a la sociedad.<sup>46</sup> Es importante el contemplar que esta visión utilitarista de la propiedad intelectual tiene que estar limitada. Si este derecho se otorgara por un tiempo indefinido jugaría un papel en contrario de los intereses sociales. Por esta razón, para que puedan coexistir los intereses individuales y comunitarios, será necesaria la expectativa de un dominio público futuro en la propiedad intelectual.<sup>47</sup>

Al terminarse la vigencia de estos derechos, las obras entraran a la esfera social y comunitaria. Por lo que cualquier individuo podrá utilizar las creaciones de otros como decida conveniente, ya sea para crear nuevas obras derivadas de la misma o distribuirla sin tener que pagar regalías a los propietarios por el uso de sus obras. Por lo tanto, se podrán republicar y vender a menor costo.

Por otra parte, aunque se puede inferir que el dominio público nace de la cláusula de progreso, es menester mencionar que no se establece claramente que, al entrar al dominio público, la obra no podrá volver a adquirir protección de *copyright*. Aun cuando ya no cuente con el derecho exclusivo del autor, la misma podrá ser sacada del dominio público y recobrar la protección individualista de la propiedad intelectual. Lo anterior, ha sido determinado y aclarado por el Tribunal Supremo al decretar que, del texto de la cláusula de *copyright* (también conocida como la cláusula de progreso), no se excluye la aplicación de protección de derechos de autor a obras ya en el dominio público.<sup>48</sup>

Este precedente se determinó en una opinión mayoritaria del año 2012, en el importante caso de *Golan v. Holder*. Este caso es esencial para entender cómo el dominio público no es absoluto y cómo los tribunales podrían determinar en un futuro que la doble protección del derecho marcario podría interferir con la libertad de uso público que haya adquirido la obra al perder la protección de *copyright*. Este caso trascendental se originó a raíz de la aplicación en los Estados Unidos del acuerdo internacional de la Convención

---

44 Moffat, *supra* nota 18, en las págs. 1485-86.

45 *Id.* en la pág. 1487.

46 *Id.* en la pág. 1485.

47 *Id.* en la pág. 1516.

48 *Golan v. Holder*, 565 U.S. 302 (2012).

de Berna,<sup>49</sup> el tratado internacional más importante en materia de derechos de autor del cual 164 países son parte.<sup>50</sup>

Estados Unidos decidió adherirse a dicho tratado a partir del año 1989.<sup>51</sup> Sin embargo, el Congreso no implementó completamente todos los requerimientos de este en cuanto a los términos de protección de las obras protegidas en países que formaban parte del tratado.<sup>52</sup> En otras palabras, aún siendo parte del convenio, estas obras que no tenían protección de *copyright* en Estados Unidos —ya sea porque habían entrado al dominio público o simplemente nunca habían estado protegidas— seguirían siendo de uso público para personas que quisieran utilizarlas en contraposición de lo exigido por este tratado internacional.<sup>53</sup>

Posteriormente, y como respuesta a la inclusión de los Estados Unidos, mediante el Tratado Multilateral de Uruguay, se otorgó la protección a los trabajos preexistentes de los países miembros del Convenio de Berna.<sup>54</sup> Por esta razón, el Congreso de los Estados Unidos, en el año de 1994, enmendó el *Copyright Act* en la cual dispuso que las obras de origen de los países miembros del Convenio de Berna tuvieran la protección completa de *copyright* vigente en el país.<sup>55</sup>

En el 2001, los peticionarios en *Golan*, un grupo de músicos que disfrutaban el acceso a obras ya en dominio público, argumentaron que remover las obras del acceso público iba en contra de la cláusula de progreso y la libertad de expresión de la Primera Enmienda.<sup>56</sup> Sin embargo, la determinación de la opinión mayoritaria no favoreció las alegaciones de los peticionarios.

La primera alegación de los peticionarios fue que el Congreso no tenía el poder de retirar obras del dominio público.<sup>57</sup> El Tribunal Supremo negó este argumento utilizando el precedente del año 2003 de *Eldred v. Ashcroft* respecto al *Copyright Term Extension Act* (en adelante, “CTEA”) y la ampliación del término de *copyright* de cincuenta años a setenta.<sup>58</sup> Es importante señalar que esta ampliación fue fuertemente cabildeada por empresas que buscaban un tiempo mayor de protección a sus derechos de autor sobre sus obras.<sup>59</sup> Disney fue una de estas empresas.<sup>60</sup> Los demandantes alegaron que su situación era distinguible de *Eldred*, el cual versaba sobre trabajos aún con protección, contrario a la actual

---

49 Véase Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 9 de septiembre de 1886, 828 U.N.T.S. 221.

50 *Golan*, 565 U.S. en las págs. 306-309.

51 *Id.* en la pág. 309.

52 *Id.* en las págs. 309-10.

53 *Id.* en la pág. 310.

54 *Id.* en las págs. 312-13.

55 *Id.* en las págs. 313-14 (enmendando así las secciones 105A y 109(a) del *Copyright Act*).

56 *Id.* en las págs. 316-17.

57 *Id.* en las págs. 317-19.

58 *Id.* en la pág. 319.

59 Moffat, *supra* nota 18, en la pág. 1497.

60 Timothy B. Lee, *15 years ago, Congress kept Mickey Mouse out of the public domain. Will they do it again?*, THE WASHINGTON POST (Oct. 25, 2013), <https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/10/25/15-years-ago-congress-kept-mickey-mouse-out-of-the-public-domain-will-they-do-it-again/>.

controversia de obras en dominio público.<sup>61</sup> No obstante, la determinación del Tribunal Supremo en *Eldred* está sustentada en un análisis histórico de las reformas hechas por el Congreso, como el *Copyright Act* de 1790, para desafectar obras en dominio público.<sup>62</sup> De igual forma, el Tribunal Supremo afirmó que, la legislación del *Copyright Act*, siendo contemporánea a la época de los padres fundadores, demostró que el dominio público inferido en la cláusula de progreso no era inviolable.<sup>63</sup>

Por otro lado, se reclamaba que aceptar retirar trabajos del dominio público iría en contraposición directa con la finalidad de la cláusula constitucional y su búsqueda del progreso científico y artístico.<sup>64</sup> Para responder a este cuestionamiento, se determinó que la búsqueda de progreso no solamente se da cuando las obras entran al dominio público porque al otorgar protección exclusiva también se está fomentando el progreso social.<sup>65</sup> De forma que, el Congreso en el ejercicio de sus poderes enumerados, siempre ha tenido la capacidad de legislar lo que cree conveniente para la búsqueda de esta finalidad social.<sup>66</sup>

Lo que procede analizar en *Golan*, es acerca de la desafectación de obras en dominio público y cómo esta acción no violenta los derechos otorgados por la Primera Enmienda.<sup>67</sup> Nuevamente, utilizando *Eldred* como fundamento, la opinión mayoritaria reconoció que existe cierta restricción de expresión inherente en los derechos de *copyright* en contraposición a la Primera Enmienda.<sup>68</sup> Esto a raíz del incentivo económico otorgado por los constituyentes al momento de crear y aprobar la Constitución.<sup>69</sup> En última instancia y para contrarrestar tales restricciones, se puede utilizar la defensa de *fair use* y la doctrina de la dicotomía idea/expresión.<sup>70</sup>

A pesar de lo anterior, los peticionarios reclaman que, interpretada correctamente la cláusula de progreso, se debe considerar que el dominio público es inviolable en *pro* de la libertad de expresión amparada en la Primera Enmienda.<sup>71</sup> El argumento anterior también fue rechazado por el Tribunal Supremo, utilizando el análisis histórico de que el Congreso, ejerciendo su poder legislativo, otorgó protección a obras en el dominio público sin violentar la Primera Enmienda.<sup>72</sup> Ciertamente, utilizar un análisis histórico, sin argumentos legales para sostenerlo, genera una sentencia que carece de fundamento. Estos justifican su decisión utilizando el precepto de que, como ya se hizo en el pasado, es válido hacerlo hoy. Así también, se desaprovechó la oportunidad de analizar la importancia del dominio público y la problemática social al retirar obras que tenían el carácter de uso público.

---

61 *Golan*, 565 U.S. en la pág. 319.

62 *Id.* en la pág. 321.

63 *Id.*

64 *Id.* en las págs. 324-25.

65 *Id.* en las págs. 325-26.

66 *Id.* en la pág. 327.

67 *Id.* en la pág. 330.

68 *Id.* en las págs. 328-329.

69 *Id.*

70 *Id.*

71 *Id.*

72 *Id.* en la pág. 330.

Por consiguiente, según este caso, el dominio público de *copyright* no es inviolable como podría interpretarse. Por tanto, el beneficio de poder acceder de manera libre al uso de estas obras se verá mermado a criterio y discreción de los tribunales. Esta situación se puede acrecentar en el caso de obras protegibles con doble propiedad intelectual. Por un lado, las obras de uso público podrían ser desafectadas con el fundamento de que ya se ha hecho anteriormente y, de no hacerlo, las mismas podrán continuar protegidas por medio de la protección ilimitada del derecho marcario.

Por otro lado, el dominio público, similar a la propiedad intelectual, ha evolucionado en respuesta a las innovaciones tecnológicas. El internet es el ejemplo perfecto de ello, el cual ha abierto una gama de posibilidades de acceso a obras en el dominio público. Como se mencionó anteriormente, el CTEA otorgó una ampliación de veinte años a trabajos que estaban por perder su protección, como es el caso de Mickey Mouse. Sin embargo, estas obras comenzaron a entrar en el dominio público a finales del 2018, por lo que la cantidad de obras accesibles de uso público aumentará de manera significativa.<sup>73</sup> Tanto la literatura, como productos audiovisuales y personajes icónicos en la cultura popular, perderán su protección de *copyright* en los siguientes años.<sup>74</sup> Aun así, es esencial subrayar que algunas de estas obras podrían continuar con protección de *trademark*. Más adelante se analizará cuál tipo de obras pueden adquirir este tipo de protección intelectual y lo que esto conlleva.

En el artículo *The New Public Domain* de Joseph P. Liu, se pueden apreciar las diferencias sociales y tecnológicas entre el dominio público de la actualidad o, lo que el autor denomina como el Nuevo Dominio Público, y el de hace veinte años.<sup>75</sup> Para Liu, esta diferencia radica en tres vertientes. En primer lugar, establece que los cambios tecnológicos desde el año 1998 han avanzado de manera drástica.<sup>76</sup> De igual forma, el porcentaje de personas que cuenta con internet ha ido aumentando cada vez más.<sup>77</sup> Por esta razón, habrá más usuarios que podrán acceder a estos trabajos del nuevo dominio público, ya sea para reproducción o para crear obras derivativas a base de ellos. Así también, la actual inventiva humana ha creado una amplia gama de herramientas de descarga y transferencia de archivos, por lo que el mercado de distribución es muy diferente al que había en la década de los noventa.<sup>78</sup> Aunque el nuevo dominio público conceptualmente y en esencia es igual que antes en cuanto a su función, el acceso al mismo es completamente distinto. Debido a esto, el costo de acceso y transferencia de las obras ha disminuido considerablemente e igualmente ha logrado reflejar de manera positiva los casos de obras que ya no cuentan con protección de *copyright*.<sup>79</sup>

La última vertiente que analiza Liu, son los cambios culturales que ofrecen las nuevas tecnologías.<sup>80</sup> A través de éstas, la creación de nuevas obras utilizando como base trabajos

---

73 Joseph P. Liu, *The New Public Domain*, 2013 U. ILL. L. REV. 1395, 1397 (2013).

74 *Id.* en la pág. 1409.

75 *Id.*

76 *Id.* en la pág. 1411.

77 *Id.*

78 *Id.* en las págs. 1411-12.

79 *Id.*

80 *Id.* en la pág. 1413.

en el dominio público, será más sencilla que en el pasado.<sup>81</sup> El uso de aparatos de vídeo de bajo costo y la amplia accesibilidad que permite el uso del internet, son ejemplos de cómo los artistas usan estos nuevos recursos para distribuir sus obras.<sup>82</sup> Así también, el uso de las redes sociales ha expuesto a los consumidores a nuevas obras, esto implica que el arte se está transformando en una cultura de participación más abierta. Aunado a lo anterior, el nuevo dominio público otorgará más herramientas culturales para la creación de nuevas formas de expresión.<sup>83</sup> En resumen, aunque el concepto del dominio público es el mismo que en el 1998 —cuando se extendió la protección de *copyright*— la cantidad de contenido no será la misma, al igual que el acceso, capacidad de distribución y modificación de las obras.<sup>84</sup>

Ahora bien, cabe preguntarse si se buscará una nueva ampliación en los términos de *copyright*. Por lo que aquellos grupos de interés que procuran la protección de sus obras podrían buscar otras maneras de proteger su propiedad intelectual aun cuando éstas estén en el dominio público. Un ejemplo de esto es la doble protección. Por lo que habrá obras que, aun entrando al dominio público, continuarán protegidas con *trademark*. Por tal razón es imperante realizar un análisis del marco legal creado por las decisiones jurisprudenciales que establecen los requisitos para obtenerla. Como cuestión práctica se analizará cómo los tribunales han establecido la protección de los personajes, primero otorgándoles derechos de *copyright* y después de *trademark*.

#### IV. LOS PERSONAJES Y SU EVOLUCIÓN JURÍDICA EN LA BÚSQUEDA DE LA DOBLE PROTECCIÓN

Los derechos de autor y el derecho de marcas no han sido estáticos y han evolucionado de acuerdo con las nuevas herramientas de creación que la inventiva humana ha desarrollado. Lo que en el pasado era visto como una protección de obras como novelas, pinturas o las artes clásicas más populares, ha tenido que mutar para ampliar la protección de la expresión artística a tenor con las nuevas necesidades de los derechos de autor. Tal es el caso, que la propiedad intelectual se ha extendido más allá de la mera protección de la obra y se ha convertido en un todo, otorgándole a su vez un blindaje adicional a los personajes.

Los personajes son parte integral de las obras artísticas a las que pertenecen. Los autores, para crear personajes y desarrollar una narrativa, les otorgan características especiales con los que el usuario pueda sentirse identificado. Tales características, aunque son parte de la misma historia, le otorgan matices peculiares que les permiten identificarse de manera separada de la obra que los vio nacer, por lo que los tribunales han establecido que necesitan y pueden gozar de protección propia.<sup>85</sup>

El famoso ratón de Disney es un punto de inflexión de los personajes como los conocemos hoy. Lo que en su momento nació como la parodia de Steamboat Bill, Jr., película

---

81 *Id.*

82 *Id.* en la pág. 1414.

83 *Id.*

84 *Id.* en la pág. 1421.

85 *Walt Disney Productions v. Air Pirates*, 581 F.2d 751, 755 (9th Cir. 1978).

muda de los años veinte, generaría eventualmente una revolución en materia de derechos de autor.

En el año 1928, Walt Disney llevaría a cabo su versión animada y paródica de esta película, la cual bautizaría como *Steamboat Willie*.<sup>86</sup> En esta, se vio el nacimiento de un imperio artístico encabezado por uno de los personajes contemporáneos más importantes de la cultura norteamericana. Por otro lado, es importante recalcar que Mickey Mouse fue creado como parodia de una obra ya existente, por lo que se usaron características particulares de la obra original, como por ejemplo la música, la cual también era protegida de manera independiente del metraje.<sup>87</sup>

*Steamboat Willie* adquirió protección de derechos de autor por la obra en su totalidad y, con el tiempo, se vería como el personaje protagonista adquiriría mayor importancia que el mismo trabajo que lo originó. No obstante, en el año 1938, la ley y los tribunales no habían determinado si los personajes de las obras ya protegidas tenían una protección particular separada de la obra en la que nacieron. En el año 1978, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dio respuesta a lo anterior en el caso *Walt Disney Productions v. Air Pirates*, al determinar la controversia interpuesta por Disney en contra del uso ilegal de sus propiedades intelectuales —entiéndase, los personajes— desarrolladas a lo largo de su historia.<sup>88</sup>

*Air Pirates*, la parte demandada, era un grupo de artistas contraculturales que publicó dos revistas utilizando personajes animados de Disney en situaciones contrarias a su comportamiento pacífico e inocente.<sup>89</sup> Estas publicaciones buscaban parodiar a los personajes a base de situaciones promiscuas y graciosas, representando a dichos personajes usando drogas o en escenas obscenas.<sup>90</sup> Por esta razón, Disney demandó a *Air Pirates* y alegó una violación de *copyright*, entre otras acusaciones. Disney solicitó un interdicto para que *Air Pirates* dejara de usar sus propiedades, destruyera las obras existentes y pagase daños por su uso ilícito.<sup>91</sup>

Los demandados alegaron que su trabajo, al ser una parodia, estaba protegido por medio del *fair use*.<sup>92</sup> Esta defensa otorga a los nuevos autores la posibilidad de utilizar trabajos protegidos para los siguientes propósitos: crítica, comentarios, noticias, uso académico, escolar e investigación.<sup>93</sup> Para determinar si aplica dicha defensa el tribunal analizó los cuatro factores que establece el *Copyright Act*.<sup>94</sup> El primero es el propósito del uso de la obra protegida, en cuanto a este factor *Air Pirates* alegó que el uso de estos personajes fue con la intención de hacer una crítica a través de una parodia de los mismos, aun

---

86 LESSIG, *supra* nota 1, en las pág. 21.

87 *Id.* en las págs. 21-24.

88 *Air Pirates*, 581 F.2d en la pág. 751.

89 *Id.* en la pág. 753.

90 *Id.*

91 *Id.* en la pág. 752.

92 *Id.* en la pág. 756.

93 Copyright Act, 17 U.S.C. § 107 (2018).

94 *Id.*

cuando existiera un fin comercial, ya que las revistas se vendían.<sup>95</sup> El segundo factor es la naturaleza de la obra original, en este depende del tipo de obra que se utiliza, por ejemplo, al utilizar personajes de ficción se podría impedir el uso de esta defensa. No obstante, el Tribunal no utilizó este factor en su análisis, aunque en un caso posterior se expresó sobre el mismo. Por otro lado, el tercer factor es la cantidad utilizada de la obra original, en cuanto a la esencia que la hace única; y, por último, el cuarto factor analiza la afectación en el mercado de la obra original a raíz de la distribución de la obra nueva.<sup>96</sup>

El Tribunal Supremo en el caso *Campbell v. Acuff-Rose* determinó que las parodias son protegidas por medio de esta defensa y que estas tienen un beneficio social importante al realizar una visión crítica, en ocasiones humorística, de una obra anterior protegida.<sup>97</sup> Por lo que no importa si la misma tiene buen gusto o no, estas controversias se resolverán caso a caso.<sup>98</sup> No obstante, al momento de resolver la controversia en *Air Pirates*, el caso de *Campbell* no había ocurrido, por lo que el Tribunal Supremo no analizó este factor. Por tanto, en el año 1978 para determinar el *fair use*, se le daba más importancia al primer y tercer factor.<sup>99</sup> Dieciséis años después, el Tribunal Supremo determinó que en el caso de las parodias este factor no tendría el mismo peso que en otros supuestos usos, ya que al crear una parodia es necesario utilizar el corazón mismo de la obra, para que la persona que la contemple sepa identificar a qué obra original se está parodiando.<sup>100</sup>

Por otro lado, *Air Pirates* alegó que los personajes no tenían protección de *copyright* de manera separada a la obra original y que ellos solo estaban utilizando los personajes y no las obras donde habían sido plasmados por primera vez.<sup>101</sup> Para contestar a lo anterior, el Noveno Circuito hizo una diferencia entre los personajes que nacen en las novelas escritas y los personajes de *comics* o animados. Esta diferencia radica en que la narrativa escrita, acompañada con ilustraciones o imágenes de los personajes, otorga cualidades más allá de meras descripciones literarias, por lo tanto, cuando se incluye una representación física de estos, los personajes tendrán cualidades únicas de expresión.<sup>102</sup> Aunque el *Copyright Act* no establece una protección específica a los personajes que son parte de la obra, sí establece que la protección de derechos de autor cubre a todas aquellas obras originales fijadas en un medio tangible de expresión donde puedan ser percibidas, reproducidas o comunicadas.<sup>103</sup> Por consiguiente, estos personajes podrán adquirir protección individual de derechos de autor al tener cualidades únicas de expresión independientes.

Por lo anterior, el Tribunal Supremo interpretó que algunos personajes merecen adquirir protección, debido a que estos tienen un grado separado de originalidad que no

---

95 *Air Pirates*, 581 F.2d en la pág. 756. Véase 17 U.S.C. § 107 (1).

96 17 U.S.C. § 107 (3)-(4).

97 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 579 (1994).

98 *Id.* en la pág. 581.

99 *Air Pirates*, 581 F.2d en la pág. 756.

100 *Campbell*, 510 U.S. en la pág. 589.

101 *Air Pirates*, 581 F.2d en la pág. 754.

102 *Id.* en la pág. 755.

103 *Copyright Act*, 17 U.S.C. § 102(a) (2018).

radica meramente en su conexión con la obra donde fueron fijados por primera vez.<sup>104</sup> Los personajes de Disney, o los personajes de *cómics*, se han utilizado nuevamente en obras derivativas, por lo que se les ha dado un matiz más profundo a aquello que los hace únicos y protegibles. En resumen, la importancia de este caso radica en la determinación de que los personajes podrán adquirir protección individual por medio de *copyright*, negando así la alegación de Air Pirates.

Por otro lado, un año después de la determinación de que el uso que le dio Air Pirates a los personajes de Disney era una violación de *copyright*, el Tribunal del Distrito de New York determinó qué otra protección sobre la propiedad intelectual pueden adquirir ciertas obras. En *Frederick Warne v. Book Sales Inc.* la controversia no giró en torno a Mickey Mouse o las propiedades de Disney, sino sobre Peter Rabbit, otro personaje popular en el imaginario colectivo y cultural de los países anglosajones.<sup>105</sup>

Este popular conejo vio su origen en el año 1902 a través del libro *The Tale of Peter Rabbit* publicado por la autora Beatrix Potter.<sup>106</sup> La similitud de Peter Rabbit con Mickey Mouse no radica solamente en su popularidad, sino que este personaje, aunque nació en una novela, tenía ilustraciones del conejo. Es decir, que los dos personajes tuvieron cualidades únicas definidas por sus autores, por medio de representaciones artísticas que iban más allá de la descripción conceptual de la típica novela. Peter Rabbit así como Mickey Mouse, fueron utilizados por sus propietarios y creadores en una serie de libros y diversas creaciones artísticas, que hoy en la actualidad siguen en venta. Así también, como pasó con Mickey Mouse, los propietarios de Peter Rabbit realizaron obras derivativas del mismo entre las cuales se encuentra una película protagonizada en el 2018 por este conejo.

No obstante, existe una diferencia fundamental entre el famoso conejo británico y Mickey Mouse: el primero entró al dominio público. Sin embargo, al momento del caso de *Frederick Warne v. Book Sales Inc.*, únicamente habían entrado al dominio público los primeros siete libros publicados en Estados Unidos.<sup>107</sup> Este caso trató sobre el personaje como tal, y no de los libros que eran parte del dominio público, por lo que Book Sale publicó los libros sin la autorización del creador, al haber perdido el derecho de *copyright* sobre la obra.<sup>108</sup> Sin embargo, lo anterior no generaba un problema, ya que el material estaba libre para que otros lo usaran y reprodujeran debido a que se perdió la protección exclusiva de derechos de autor que la ley otorga. Por consiguiente, la controversia versó sobre nuevas ediciones que venían acompañadas con las ilustraciones que Warne alegaba no eran de dominio público.<sup>109</sup> Por otro lado, reclamó que la ilustración titulada como *Running Rabbit* no estaba protegida solamente por los derechos de autor sino que también estaba protegida por medio del derecho marcario establecido en el *Lanham Act*.<sup>110</sup>

---

104 *Air Pirates*, 581 F.2d en la pág. 755.

105 *Frederick Warne & Co., Inc. v. Book Sales Inc.*, 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979).

106 *Id.* en la pág. 1193.

107 *Id.* en la pág. 1194.

108 *Id.*

109 *Id.*

110 *Id.*



Es importante analizar de manera escueta lo que determina esta ley del derecho marcario para poder continuar con el análisis del caso de Peter Rabbit.

El *Lanham Act* de 1946 es la legislación federal que protege la propiedad intelectual conocida como *trademark*, la cual otorga derechos y protección sobre la identificación de los productos.<sup>111</sup> Esta ley define como marca a cualquier palabra, nombre, símbolo, color, entre otros, que se utilicen en el comercio interestatal para distinguir el origen de los bienes y servicios.<sup>112</sup> Lo anterior quiere decir que esta es la propiedad intelectual que distingue los productos de otros y evita la confusión en los consumidores.

Una violación de marcas ocurre cuando una persona o empresa usa cualquier nombre, término o símbolo que pueda generar confusión sobre su origen.<sup>113</sup> Para determinar esto, los tribunales han desarrollado una prueba de probabilidad de confusión, que analiza los siguientes factores: (1) la fuerza de la marca; (2) la similitud de las dos marcas; (3) la similitud y relación de los productos; (4) la sofisticación de los consumidores; (5) la evidencia de confusión real; (6) la relación entre la publicidad de ambas partes; (7) el mercado de distribución usado por ambas empresas, y (8) el intento de uso de la marca ajena.<sup>114</sup> Estos factores pueden ser diferentes dependiendo la jurisdicción y serán analizados caso a caso, brindándole el mismo nivel de importancia a cada uno de ellos.<sup>115</sup>

Retomando el tema de Peter Rabbit, el Tribunal determinó que obras con protección de derechos de autor también pueden tener protección de marcas. La doble protección de propiedades intelectuales bajo *copyright* y *trademark* es particularmente apropiada para representaciones gráficas de personajes.<sup>116</sup> Para que Peter Rabbit obtenga esta protección, aun cuando la obra ya esté en dominio público, se tendrá que demostrar que el personaje ha adquirido significación secundaria.<sup>117</sup> Este último concepto se define como “[t]he power of a name or other configuration to symbolize a particular business, product or company”,<sup>118</sup> entendiéndose, que la marca ha conseguido tal reconocimiento del consumidor, que automáticamente la relaciona con la fuente de origen del mismo. Por tanto, al adquirir tal distinción entre los consumidores será casi imposible separar la marca de su fuente. Dato curioso, es que la misma sentencia hace mención de como Mickey Mouse ha adquirido tal distinción y reconocimiento en los Estados Unidos, así ganándose el corazón de los estadounidenses.<sup>119</sup>

Mickey Mouse cuenta actualmente con la protección de derechos de autor, también es posible establecer que ha adquirido efectivamente la significación secundaria necesaria para que se le otorgue el derecho de marca. Para que lo anterior se pueda afirmar,

---

111 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a)(1) (2018).

112 Joseph Greener, *If You Give a Mouse a Trademark: Disney's Monopoly on Trademarks in the Entertainment Industry*, 15 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 598, 600 (2015).

113 15 U.S.C. § 1125(a)(1).

114 Pignons S.A. de Mecanique de Precision v. Polaroid Corporation, 657 F.2d. 482, 487 (1st Cir. 1981).

115 *Id.* en las págs. 488-93.

116 Frederick Warne & Co., Inc. v. Book Sales Inc., 481 F. Supp. 1191, 1197 (1979).

117 *Id.* en la pág. 1195.

118 *Id.* (citando a Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 203 n.5 (2d Cir. 1979)).

119 *Id.* en la pág. 1194.

Disney solo tendría que probar la significación secundaria de uno de los personajes más populares de los últimos 100 años. Eso probablemente no sería muy difícil debido a la automática relación que tiene el consumidor con la fuente de origen del conocido ratón, Disney. Por esta razón, la problemática al respecto de una doble protección de propiedad intelectual se acentúa al hablar de Mickey Mouse y su importancia para Disney como compañía.

Cabe resaltar que esta doble protección no genera un conflicto mientras estén vigentes. En la eventualidad de un uso no autorizado de la obra o marca, Disney podría establecer estas violaciones de ambos derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, esto no es tan sencillo de determinar cuándo una obra ya está en el dominio público. Si se determina que Mickey Mouse cuenta con significación secundaria, el caso no tendría que ser atendido de la misma manera que en *Dastar*, porque en dicho caso el metraje al ser un producto comunicativo era difícil, más no imposible, adquirir esta significación. Aunque Mickey Mouse también es un producto comunicativo, este fácilmente se puede relacionar directamente con su origen de producción y de autoría. Un ejemplo de lo anterior es el diseño particular de sus orejas, las cuales son utilizadas en una variedad extensa de productos como animaciones, tazas, juguetes, entre otros.

## V. MICKEY MOUSE COMO UNA DE LAS MARCAS MÁS AMADAS EN ESTADOS UNIDOS

La protección del arte y la ciencia por medio de la propiedad intelectual es vital para el progreso social; esto le provee a los artistas y creadores el incentivo para liberar su imaginación e inventiva. Por lo que con este incentivo de propiedad intangible se abren las puertas a que la cultura florezca y se desarrolle en beneficio no solo del individuo al que le corresponde el derecho, sino de toda la sociedad. Sin embargo, la sobreprotección de estos derechos puede generar un resultado contrario a lo que busca la cláusula de progreso. Por esto es importante entender que la cultura se crea y se transforma de obras ya existentes. Como consecuencia, podría ser imposible determinar que cierta obra es completamente original, debido a que la misma emana de ideas y expresiones de artistas anteriores, así es como la cultura florece y se desarrolla, por medio de la acreción de nuevas obras que se construyen sobre trabajos que vinieron antes.<sup>120</sup>

Los derechos de propiedad intelectual no son, como bien señala el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito de Estados Unidos, en *White v. Samsung*, como otros derechos fundamentales que protegen al individuo en contra de cualquier tipo de interferencia.<sup>121</sup> En teoría, estos derechos fundamentales solo protegen en contra de ciertos tipos de apropiaciones. No obstante, cuando se habla de obras en dominio público, no nos referimos a obras que aún están protegidas con un derecho de propiedad ligado a un artista o creador. Por el contrario, este dominio público funciona como un derecho fundamental de acceso a obras ya no protegidas, pero a diferencia del derecho exclusivo de autor, este no tendrá un carácter individualista, sino por el contrario un carácter social. Por consiguiente, el incentivo que se le otorgó al creador venció en favor del dominio

---

<sup>120</sup> *White v. Samsung Electronics America, Inc.*, 989 F.2d 1512, 1513 (9th Cir. 1993).

<sup>121</sup> *Id.* en la pág. 1514.

público. Sin embargo, como se estableció anteriormente, este dominio público no es inviolable.

A pesar de que ciertas obras artísticas pueden ser protegidas mediante el *copyright* y el *trademark*, los tribunales han establecido que solo aquellos personajes con significación secundaria podrán ser los afortunados de adquirir una doble protección; así también, en el caso de *Dastar*, el juez Scalia hace mención de la significación secundaria y como esta es necesaria para que una obra protegida por derechos de autor adquiera la protección por *trademark*.

Por otro lado, para mantener la protección de una de sus posesiones más preciadas, Disney no se ha conformado con solo protegerlo por medio de derechos de autor, también ha protegido su *trademark*. Al acceder al registro del *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) se pueden observar las diligencias llevadas a cabo en la renovación del *trademark* del ratón favorito de la mayoría de los niños.<sup>122</sup> Ahora bien, esta protección ilimitada podría afectar directamente el derecho a reproducir o reutilizar a Mickey Mouse, por lo que podría afectar uno de los propósitos fundamentales de la cláusula de progreso, el cual es asegurar el suministro continuo de obras de expresión al dominio público.<sup>123</sup> Moffat señala que esta es una preocupación importante, ya que sobreproteger la propiedad intelectual representa un serio problema a la teoría utilitarista de la protección que otorgan estos derechos.<sup>124</sup> En un sistema basado en la teoría utilitarista con la finalidad de otorgar la mínima protección posible como incentivo de creación, en *pro* de los futuros intereses sociales de acceso al dominio público, la doble protección representa un detrimento a dichos intereses en favor de los propietarios de las obras protegidas.<sup>125</sup> Así también, la doble protección podría afectar económicamente a los consumidores, competidores y nuevos artistas. Al ser una obra tan protegida, el acceso de uso a esta estará condicionada a pagar por licencias de uso, de reproducción o simplemente por el aumento de precio de la misma.

El privar a los artistas de los beneficios del uso de obras de dominio público, afectaría de manera sustancial el flujo de nuevas creaciones. El ejemplo de Mickey Mouse es aplicable en este sentido, de ser otorgada la significación secundaria requerida, este continuará teniendo protección de marcas sin importar que el personaje sea de dominio público en cuanto a derechos de autor. Los nuevos artistas se verán en la necesidad de delimitar de manera muy calculada su futuro uso. Ahora bien, como se señaló en *Dastar*, será muy importante asegurarse que esta protección no represente una mutación de *copyright*. No obstante, de este importante caso, se pueden inferir dos problemas en la opinión mayoritaria. El primero está en la falta de una determinación más específica en el fallo, sobre la protección dual de propiedad intelectual. Así también, se estableció que el

---

122 MICKEY MOUSE, Registration No. 3598848 (Al llevar a cabo el registro de una marca en el sistema de USPTO se selecciona la clase y tipo de marca, ejemplo si será un diseño como el de Mickey Mouse o un *slogan*. Así también el tipo de producto al que esta relacionada. Una vez en el registro se protege de productos con marcas similares que puedan generar una confusión en los consumidores).

123 Moffat, *supra* nota 18, en las págs. 1518-19.

124 *Id.* en las págs. 1514-15.

125 *Id.* en la pág. 1516.

metraje en controversia no podía ser protegido al no tener la significación secundaria, por lo que se deja la puerta abierta a una interpretación diferente en cuanto a personajes como Mickey Mouse.<sup>126</sup>

Por último, el derecho de usar o copiar una marca tan bien establecida como Mickey Mouse se confrontaría con la finalidad del *Lanham Act* de evitar una posible confusión al consumidor sobre el origen del producto.<sup>127</sup> Ciertamente, esta futura controversia está basada en meras suposiciones, ya que ni los tribunales ni el Congreso han establecido parámetros al respecto sobre la doble protección de propiedad intelectual. Este *overlapping* se ha desarrollado de manera incidental y no por medio de una doctrina específica o de acuerdo con la teoría utilitarista de la cláusula de progreso. Por tanto, es necesario que se tomen determinaciones al respecto de manera más específica, lo cual podría ocurrir en el año 2024 con futuras controversias a consecuencia de la entrada de Mickey Mouse al dominio público. En la siguiente parte de este escrito, se analizará una posible defensa a la protección dual de *trademark* y *copyright*.

## VI. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO EL LÍMITE CONSTITUCIONAL AL DERECHO DE MARCAS

El derecho fundamental que otorga la Primera Enmienda a la libre expresión sea política, religiosa, ideológica, así como a la expresión artística, no es absoluto. El mismo se verá limitado por la cláusula de progreso, la cual a su vez tendrá sus propias limitaciones como el *fair use*, siempre y cuando se cumplan los factores para esta defensa.<sup>128</sup> Es decir, los derechos de *copyright* y la Primera Enmienda se deben encontrar en armonía con los contrapesos constitucionales. Sin embargo, el derecho de *trademark* no se encuentra en la misma posición al ser un derecho estatutario que nació en el derecho común, el cual no está configurado en la Constitución. Por esta razón, es importante analizar si el mismo puede ir en contra de un derecho sumamente importante como la libertad de expresión y cuáles serán las implicaciones prácticas al momento de configurarse una controversia entre estos dos derechos.

La protección de los derechos de marca implica así mismo una protección sobre el discurso comercial, el cual ha sido definido como aquella expresión relacionada solamente con los intereses comerciales entre el individuo que se expresa y su audiencia.<sup>129</sup> Lo anterior es aplicable en la relación existente entre el propietario del derecho de marca sobre la identificación de su producto y el consumidor que recibe su mensaje. Sin embargo, la protección de ciertas formas de expresión con interés económico puede presentar confrontaciones con la idea de la libre comunicación de la sociedad. Por otro lado, la expresión artística por no ser comercial, en teoría, no debe representar una violación directa al derecho de marcas ya que esta vive en la esfera del *copyright* y del arte. De tal forma, solo deberá haber controversia con el *trademark* en el caso de que el uso que se le dé al material protegido sea con una finalidad comercial, en relación con otro producto.

---

126 *Dastar Corp v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23, 37 (2003).

127 *Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1051(a)(3)(D) (2018).

128 *Copyright Act*, 17 U.S.C. § 107 (1)-(4) (2018).

129 Goldsmith, *supra* nota 15, en la pág. 845.

Goldsmith establece que solo en el caso de un uso como expresión artística, la Primera Enmienda deberá prevalecer, ya que este no se extiende a etiquetar o publicitar productos.<sup>130</sup> Por tanto, si este uso es meramente comercial se podría dejar a la supuesta libre expresión en desventaja.<sup>131</sup> Ante esta situación, el uso comercial tendrá que ser en función de identificar un producto que pueda generar confusión en el consumidor, en relación con la marca protegida.

No obstante, en el caso de las obras de arte, al ser vistas como objetos de libre expresión y por la necesidad de la diseminación de sus mensajes para el crecimiento cultural y social, es necesario, en la mayoría de los casos, el uso del comercio para su transmisión y distribución.<sup>132</sup> Así también, la necesidad de que los artistas reciban una compensación monetaria por sus trabajos, no limita o reduce su expresión —protegida por la primera enmienda— a una mera transacción comercial.<sup>133</sup> Sin esta compensación los artistas no podrían desarrollar su trabajo y así contribuir con el progreso social, el cual es una de las finalidades perseguidas por la cláusula de progreso.<sup>134</sup> En este sentido, el propietario del derecho de *trademark* solamente podrá limitar el uso de su marca bajo determinadas situaciones establecida en el *Lanham Act*. Por esto es importante recalcar que la libertad de expresión no solo protege discursos políticos, religiosos o comerciales, sino también protege el libre desarrollo de nuestra cultura.<sup>135</sup>

En síntesis, se podría suponer que el derecho de marcas no prevalecerá sobre la Primera Enmienda, siempre y cuando la expresión sea artística y no meramente un discurso comercial que pueda provocar la probabilidad de confusión de los consumidores. Por consiguiente, la defensa a utilizar en el caso de una supuesta violación del derecho marcario será el invocar la libertad de expresión, por ser un derecho constitucional de mayor jerarquía que los derechos concedidos por el *Lanham Act*. No obstante, para que prevalezca esta defensa constitucional será menester que el uso dado a la marca protegida tenga un carácter artístico. Igualmente será vital que la obra haya entrado al dominio público, de lo contrario, se podría configurar también una posible violación de derechos de autor. Si la obra no está en el dominio público, el uso solo podrá ser válido de ser aplicable la defensa de *fair use*, lo cual limitaría al nuevo artista a cumplir con los cuatro factores de esta defensa. Además, esta defensa tendrá que demostrarse por medio de un proceso judicial, lo cual consecuentemente implica gastos monetarios para el artista.

Ahora bien, en el caso de los personajes puede ser más difícil separar la expresión artística de la comercial, en comparación con otras obras protegidas. Esto debido a que en la actualidad los personajes que han adquirido una significación secundaria, por lo

---

130 *Id.* en las págs. 846-47 (*citando a* Girl Scouts of America v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 808 F. Supp. 1112, 1130 (S.D.N.Y. 1992)).

131 *Id.* en las págs. 848-49.

132 *Id.* en la pág. 881.

133 *Id.* en las págs. 864-65.

134 *Id.* en la pág. 865.

135 *White v. Samsung Electronics America, Inc.*, 989 F.2d 1512, 1519 (9th Cir. 1993).

regular son utilizados no solo como expresión artística, sino también como productos de consumo. Esto productos pueden ser muy variados, algunos ejemplos serían los juguetes, la ropa, los objetos de colección, entre otros. Hoy día el uso que se le da a los mismos va más allá de una búsqueda de expresión artística. Una característica de este tipo de personajes es que ni siquiera se puede determinar al artista que los creó, porque funcionan más como representación directa de la empresa que les dio origen, tal es el caso de Mickey Mouse con Disney.

Por lo tanto, Mickey Mouse al entrar al dominio público perderá la protección de *copyright* y los nuevos creadores podrían utilizarlo, aún teniendo protección de *trademark*, pues el derecho otorgado por la Primera Enmienda es superior al derecho comercial que otorga la ley de marcas. No obstante, es importante definir qué podrán hacer o no hacer lo artistas en este futuro uso.

## VII. EL FUTURO USO APLICABLE DEL RATÓN MÁS POPULAR DE LA HISTORIA

La importancia de utilizar a Mickey Mouse como ejemplo de la problemática de la doble protección de propiedad intelectual, radica en el hecho de que los tribunales probablemente determinen que tiene significación secundaria por su arraigada popularidad, claro está, de haber controversia al respecto. Es decir que, aunque Mickey Mouse pierda su protección de *copyright* a inicios del 2024, aún conservará la protección de tiempo ilimitado por funcionar como *trademark* de Disney. Según se mencionó anteriormente, el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en el caso de *Warne* analizó como Mickey Mouse es uno de los afortunados personajes que se ha ganado el corazón de Estados Unidos, lo cual se examinó como factor para probar afirmativamente la significación secundaria. Así también, aunque en *Dastar* el Tribunal Supremo determinó lo peligroso de crear derechos de *copyright mutantes*, lo fundamenta en parte, a raíz de la falta de significación secundaria del metraje utilizado. Ante esta incertidumbre, en el caso de una futura controversia entre Disney y artistas que utilicen a Mickey Mouse para crear nuevas obras, los tribunales podrían tomar determinaciones distintas.

El uso que le den los futuros artistas tendrá que ser de acuerdo con lo discutido en el apartado anterior, si este uso es meramente artístico aún estando en el comercio y derivando beneficios económicos, probablemente sea permitido. Esto quiere decir que futuros cineastas podrán crear trabajos derivados, como obras audiovisuales, con los personajes de Disney que entren al dominio público. Siempre y cuando no utilicen el nombre de Disney para confundir al consumidor sobre el origen de la nueva obra. También podrán crearse obras derivativas de cualquier tipo, no solo trabajos audiovisuales, tales como novelas gráficas, musicales, novelas, entre otros. En la actualidad, este uso se ve limitado ya que es necesario que la nueva obra se le pueda aplicar la defensa de *fair use*, tal es el caso del uso paródico de Mickey Mouse en la animación de *South Park*.<sup>136</sup> En esta caricatura utilizan a Mickey para hacer una crítica al sistema contemporáneo de *copyright* y las cor-

---

<sup>136</sup> David Muradyan, *SOUTH PARK PREVAILS IN COPYRIGHT INFRINGEMENT CASE THANKS TO THE "FAIR USE" DOCTRINE*, WEINTRAUB (Sept. 23, 2011), <https://www.theiplawblog.com/2011/09/articles/copyright-law/south-park-prevails-in-copyright-infringement-case-thanks-to-the-fair-use-doctrine/>.

poraciones como Disney, las cuales ostentan una cantidad exorbitante de propiedad intelectual. En cambio, a partir del año 2024 no será necesario estar cobijado por la defensa de *fair use*, por lo que podrá ser para cualquier tipo de uso y no solo a base de los factores de esta defensa o el uso paródico.

No obstante, al ser un personaje con significación secundaria, Disney podría alegar que este uso puede ir en contraposición de su derecho de marcas y provocar confusión en los consumidores. En esa instancia debería de ser aplicable la defensa de la de la Primera Enmienda en cuanto a la libertad de expresión artística, como se señaló anteriormente, este derecho fundamental supera los intereses económicos del derecho marcario. Por lo tanto, este uso solo será disponible en el caso de expresiones artísticas.

Otra controversia que puede levantar reclamo ante una infracción al derecho de marcas es que el uso que le dé el nuevo artista provoque una dilución de la marca y no necesariamente exista probabilidad de confusión entre los consumidores. La ley de derechos de marcas otorga otra protección a aquellas marcas famosas para que su distinción no se vea afectada cuando otros hacen referencia a esta. Este detrimento o dilución en la distinción de la marca no tiene que generar confusión en el consumidor, basta con demeritar la marca en un sentido negativo, contrario a la intención de sus propietarios.<sup>137</sup> Si se utiliza el ejemplo de Mickey Mouse y la violación de uso llevada a cabo por Air Pirates, probablemente se podría demostrar que hubo dilución por el uso inadecuado de una marca famosa. Sin embargo, aquí también sería aplicable lo anterior establecido, mientras que este uso tenga un carácter artístico deberá prevalecer la defensa de la Primera Enmienda.

Por otro lado, es importante entender que las nuevas obras derivativas sobre el personaje le darán un derecho exclusivo al nuevo artista sobre su creación. Sin embargo, esto no significa que podrá adquirir la protección sobre Mickey Mouse, sino que esta protección estará dirigida a todo lo nuevo y original que aportó el nuevo artista en relación con el uso que le dio al personaje en dominio público.<sup>138</sup> Lo anterior quiere decir que solo se protegerán, por *copyright*, sus nuevas aportaciones sobre lo que ya no era protegible. Ejemplo de esto es la película *Little Mermaid*, al ser ya de dominio público se pudo utilizar como base para crear una nueva adaptación. Esto significa que todos aquellos nuevos personajes de la película y la representación visual de Ariel —la sirenita— son nuevas obras protegibles, independientemente de la historia base que ya está en dominio público.

Definitivamente, estos ejemplos solo son suposiciones de lo que, en teoría, pudiera ocurrir en el año 2024, pero lo esencial de esta situación es que, de suscitarse futuras controversias, el Tribunal Supremo podrá pronunciarse sobre la doble protección de una manera más concisa y no superficial como ocurrió en *Dastar*. Así también, este tipo de controversias podrían ser la oportunidad para conceptualizar de manera particular lo que significa expresión artística y la función social que esta representa. Por lo que se podría dejar claro si la expresión artística siempre estará por encima de los derechos de marca, o si estos —al estar protegidos como un discurso comercial— afectarán la libre expresión de los nuevos artistas.

---

<sup>137</sup> Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (2018).

<sup>138</sup> *Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207, 231 (1990).

## CONCLUSIÓN

Las futuras consecuencias que genera la doble protección de Mickey Mouse, en teoría, son meramente especulativas. Sin embargo, estas especulaciones nacen de los antecedentes judiciales y extrajudiciales que The Walt Disney Company ha llevado a cabo en la búsqueda de protección de su preciado ratón. Disney ha defendido su obra de manera vigorosa y un tanto agresiva en el pasado. Por lo que no es difícil pensar que no dejará que cualquier uso sea permitido, aun cuando Mickey Mouse entre al dominio público. Por lo tanto, es importante que los tribunales determinen que el tener significación secundaria de *trademark*, no afecta la libertad de expresión de los nuevos artistas.

Por su parte, la Primera Enmienda otorga un derecho fundamental para las nuevas creaciones que no debe subyugarse bajo ninguna circunstancia ante una protección estatutaria de marcas. Así también, se tendrá entonces que legislar parámetros específicos de lo que se puede hacer en casos de doble protección de propiedad intelectual, para con esto no afectar el suministro de obras de dominio público que la sociedad merece y necesita.