

## ESTADOS UNIDOS:

La Corte Suprema falla a favor de Jack Daniel's contra un juguete para perros que se parece a su famosa botella de whisky

### ESTADOS UNIDOS



El pasado 8 de junio, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, emitió una sentencia donde se debate la aplicación del llamado "Rogers Test" (Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994, un test desarrollado por el Segundo Circuito de los Estados Unidos, con el objetivo de proteger los derechos de libertad de expresión recogidos en la Primera Enmienda de la Constitución, en un contexto de marca) frente a la protección otorgada por la ley de marcas de Estados Unidos (Ley Lanham).

La disputa se ha producido entre las entidades Vip Products, LLC (demandada) y Jack Daniel's Properties INC (demandante), a raíz de la promoción por parte de VIP PRODUCTS de un juguete masticable para perros, que representa la imagen de una botella de whisky Jack Daniel's:

El conflicto se centra en la aplicación de la Ley Lanham, que prohíbe el uso de una marca comercial que pueda causar confusión en los consumidores y en la aplicación de la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege las formas de parodia y sátira como aspectos necesarios de la libertad de expresión.

Una instancia inferior había fallado previamente a favor de VIP Products, lo que llevó a Jack Daniel's a buscar una revisión del caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos (writ of certiorari).



Por su parte, la demandante Jack Daniel's consideraba que el producto fabricado por Vip Products suponía un doble acto de infracción y dilución de sus marcas registradas. En los supuestos de infracción, se discute si el uso de una marca por el demandado es susceptible de generar confusión sobre el origen de los productos o servicios, y en los supuestos de dilución de "marcas renombradas", cuando éstas pueden ver dañadas su reputación a consecuencia de los actos llevados a cabo por el demandado. No obstante, existen exclusiones que hacen inaplicable el concepto de dilución de marca, entre las cuales está "el uso no comercial del signo".

Por el contrario, VIP PRODUCTS sostuvo que la **aplicación del "Rogers Test" requiere la desestimación de una reclamación por infracción, a menos que el demandante pueda demostrar (1) que el uso cuestionado de una marca "no tiene relevancia artística para el trabajo subyacente" o (2) que "explícitamente induzca a error en cuanto a la fuente o el contenido de la obra".** Debido a que Jack Daniel's no demostró ninguna de las excepciones, afirmó VIP, el estándar legal de "riesgo de confusión" de la Ley Lanham resultaba irrelevante. VIP también argumentó la inexistencia de dilución de la marca de Jack Daniel's al asumir que su uso resultaba una "parodia" y, por lo tanto, un uso justo.



UNGRIA®

## ESTADOS UNIDOS:

La Corte Suprema falla a favor de Jack Daniel's contra un juguete para perros que se parece a su famosa botella de whisky

---

### ESTADOS UNIDOS



Finalmente, es la Corte Suprema quién revisa el caso y en su sentencia define claramente qué es el “Rogers test”, los casos en los que ha sido estimada su aplicación, y los motivos por los que no resulta aplicable en el presente caso. La Corte establece claramente que **“el uso de una marca registrada no puede considerarse no comercial solo porque parodia o, más generalmente, comenta sobre otro producto”**, tal y como expresamente defendió la jueza Elena Kagan en su revisión del caso.

Esta decisión supone un antecedente de cómo el poder judicial considera los derechos constitucionales de libertad de expresión en el marco de la aplicación de la ley de marcas.

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México