
This is the **published version** of the bachelor thesis:

Egea Saez, Carla Sha; Santamaria Pons, Jordi, dir. La muerte legal de Mickey Mouse : análisis jurídico de la pérdida de derechos de autor sobre personajes emblemáticos y el posible uso del derecho marcarí. 2025. (Grau en Dret)

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/319400>

under the terms of the  license

This is the **published version** of the bachelor thesis:

Egea Saez, Carla Sha; Santamaria Pons, Jordi, dir. La muerte legal de Mickey Mouse : análisis jurídico de la pérdida de derechos de autor sobre personajes emblemáticos y el posible uso del derecho marcarí. 2025. (Grau en Dret)

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/319400>

under the terms of the  license

LA MUERTE LEGAL DE MICKEY MOUSE

**ANÁLISIS JURÍDICO DE LA
PÉRDIDA DE DERECHOS DE
AUTOR SOBRE PERSONAJES
EMBLEMÁTICOS Y EL
POSIBLE USO DEL DERECHO
MARCARIO**

CARLA SHA EGEA SAEZ

TUTOR: JORDI SANTAMARIA PONS

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)

4TO GRADO DERECHO, CURSO 2024/2025

Para mis padres, porque esto es gracias a ellos, a su apoyo incondicional, por creer en mí y por estar siempre a mi lado. Sin ellos, nada de esto sería posible.

Agradezco profundamente a mis profesores, Jorge Miquel y Jordi, por su guía, su paciencia y por compartir su conocimiento con dedicación. Gracias por acompañarme en este camino de aprendizaje.

Y por último, gracias a las mentes creativas de Disney y al propio Mickey Mouse, por haber creado historias llenas de magia y fantasía que han marcado mi infancia y la de muchas otras personas durante generaciones. Gracias por ser parte de nuestros recuerdos, por enseñarnos a soñar y por regalarnos mundos donde todo es posible.

RESUMEN:

Este artículo analiza el impacto jurídico, económico y cultural de la entrada en dominio público de *Steamboat Willie*, la primera versión animada de Mickey Mouse. A través de un enfoque comparado entre el marco legal de Estados Unidos, España y la Unión Europea, se exploran las implicaciones para el futuro de la propiedad intelectual. El estudio se centra en la interacción entre derechos de autor y marcas, y cómo las grandes corporaciones, como Disney, podrían emplear la ley de marcas para prolongar la protección de personajes icónicos más allá del vencimiento del copyright. Se examinan los riesgos jurídicos de utilizar las marcas como sustituto del derecho de autor y se plantean posibles reformas legislativas. También se abordan los desafíos éticos y doctrinales relacionados con la dilución de marca, la libertad creativa y el equilibrio entre acceso cultural y protección comercial. El caso de Mickey Mouse sirve como catalizador de un debate más amplio sobre el futuro de la regulación de la propiedad intelectual en una era de transición digital y reinterpretación jurídica.

PALABRAS CLAVE

Dominio público, Propiedad intelectual, Derechos de autor, Marcas registradas

ABSTRACT

This Final Degree Project analyzes the legal, economic, and cultural impact of the public domain entry of *Steamboat Willie*, the first animated version of Mickey Mouse. Using a comparative approach between the legal frameworks of the United States, Spain, and the European Union, it explores the implications for the future of intellectual property. The study focuses on the interaction between copyright and trademark law, and how large corporations like Disney may use trademarks to extend the protection of iconic characters beyond copyright expiration. It examines the legal risks of using trademarks as a substitute for copyright and proposes potential legislative reforms. Ethical and doctrinal challenges are also addressed, including brand dilution, creative freedom, and the balance between cultural access and commercial protection. The Mickey Mouse case acts as a catalyst for a broader debate on the future of intellectual property regulation in a digitally evolving and legally reinterpreted era.

KEYWORDS:

Public domain, Intellectual property, Copyright, Trademarks

ÍNDICE

RESUMEN:.....	1
PALABRAS CLAVE.....	1
ABSTRACT.....	2
KEYWORDS:.....	2
ÍNDICE.....	3
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO:.....	5
Capítulo 1: Contexto histórico y legal del caso de Mickey Mouse.....	7
1.1. Creación y evolución del personaje de Mickey Mouse.....	7
1.2. Propiedad intelectual: Definición y conceptos clave.....	8
1.3. Importancia simbólica y económica de Mickey Mouse para Disney.....	9
Capítulo 2: Normativa en Estados Unidos.....	10
2.1. El Copyright Act.....	10
2.2. El "Sonny Bono Copyright Term Extension Act".....	11
2.3. El Lanham Act.....	16
Capítulo 3: Normativa en España y Europa.....	18
3.1. Regulación española:.....	18
Ley de Propiedad Intelectual.....	18
La Ley 17/2001, de Marcas.....	21
3.2. Marco normativo europeo: Directivas , reglamento y armonización legislativa.....	22
El Convenio de Berna.....	23
Capítulo 4: Uso de las marcas registradas para la protección de personajes como Mickey Mouse.....	24
4.1. Diferencia entre derechos de autor y derechos de marca.....	24
4.2. Protección del personaje como marca registrada.....	25
Capítulo 5: ¿Es una solución legítima mantener personajes en el comercio evitando el dominio público?.....	42
Conclusión.....	43
LISTA DE REFERENCIAS.....	46
Bibliografía.....	46
Jurisprudencia.....	48
Legislación.....	51
Estados Unidos.....	51
España.....	52
Unión Europea.....	52
Otras fuentes.....	53

ANEXOS.....	56
ANEXO 1. Tabla 1: Diferencias entre Copyright y Trademark de CAPÍTULO 4.1.....	56
ANEXO 2. Tabla 2: “The evolution of Mickey Mouse's design” del CAPÍTULO 1.1.....	60

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO:

La entrada en dominio público en 2024 de *Steamboat Willie*, la primera versión animada de *Mickey Mouse*, ha marcado un hito en el ámbito de la propiedad intelectual. Se trata de un hecho inédito, ya que afecta directamente a una de las figuras más emblemáticas y comercialmente explotadas del siglo XX y XXI, símbolo central del imperio Disney. Este Trabajo de Fin de Grado surge de la necesidad de comprender las implicaciones jurídicas, doctrinales y estratégicas de la pérdida de exclusividad sobre uno de los activos más emblemáticos de una de las corporaciones más influyentes del sector. El fenómeno de la caducidad de los derechos de autor en personajes mundialmente reconocidos plantea nuevas tensiones entre el acceso libre a la cultura y el intento empresarial de mantener el control simbólico y económico a través de otras vías legales.

La hipótesis que vertebría el trabajo es que la entrada en dominio público de *Mickey Mouse* no tendrá efectos exclusivamente simbólicos o temporales, sino que provocará una transformación estructural en la forma en que se protegen los contenidos creativos. En concreto, se plantea que la industria del entretenimiento adoptará nuevas estrategias jurídicas centradas en la explotación del derecho de marcas como herramienta principal especialmente sobre marcas renombradas, lo cual generará futuros debates normativos sobre la delimitación entre marca y copyright. Asimismo, se anticipa que estas tensiones pueden desembocar en reformas legales orientadas a redefinir el alcance de las marcas, especialmente cuando éstas se aplican a personajes con alta notoriedad cultural y valor económico residual.

Las preguntas centrales que se pretenden responder son las siguientes:

- ¿Qué cambios al derecho de propiedad intelectual puede suponer la entrada al dominio público de *Mickey Mouse*?

- ¿Qué posibles estrategias asumirá la industria del entretenimiento para afrontar el nuevo panorama jurídico?
- ¿Por qué y cómo serán utilizadas estas estrategias en esta nueva era normativa?

La perspectiva adoptada es esencialmente jurídica, pero integra una visión transversal e interdisciplinar. El análisis parte del marco normativo estadounidense, español y europeo, también se realiza una revisión de casos jurisprudenciales representativos con especial atención a la evolución del derecho de autor y de marcas, incluyendo fuentes secundarias relevantes, como informes legales, artículos doctrinales y estudios de caso. Se examina la forma en que los titulares de derechos —en este caso, grandes corporaciones del entretenimiento— recurren al derecho marcario como vía para prolongar el control sobre personajes más allá de la duración del copyright. Esta práctica, aunque legalmente permitida en muchos casos, pone en entredicho la finalidad original de las figuras de protección intelectual y plantea dudas sobre la viabilidad del dominio público como espacio real de creación y reutilización libre.

Este enfoque permite no solo describir el estado actual del derecho aplicable, sino también anticipar posibles líneas evolutivas y conflictos futuros derivados del uso combinado de mecanismos de protección intelectual para obras de gran valor cultural y simbólico.

En conjunto, este trabajo busca ofrecer una reflexión crítica y fundamentada sobre el papel que jugarán las marcas registradas en la protección futura de los personajes más emblemáticos del imaginario cultural global, y sobre las implicaciones jurídicas, sociales y económicas que este cambio puede traer consigo.

Capítulo 1: Contexto histórico y legal del caso de Mickey Mouse

1.1. Creación y evolución del personaje de Mickey Mouse

El año 1928 se considera la fecha de nacimiento oficial de *Mickey Mouse* debido al estreno de *Steamboat Willie*¹, el primer corto oficial donde aparece este. Rápidamente se convirtió en un gran éxito por la revolucionaria integración del sonido como nueva tecnología de la época..

Fue este punto lo que marcó el verdadero nacimiento de “*Mickey*” en la cultura popular, aunque se puede ver claramente que este “*Mickey Mouse*” es muy diferente al actual puesto que en el momento de estreno de este cortometraje aún no había sido bautizado con el nombre de “*Mickey Mouse*” y tenía un comportamiento más travieso y pícaro, con una vestimenta totalmente diferente a la actual, pero con el tiempo, su imagen se refinó para hacerlo más familiar y accesible al público general hasta llegar al *Mickey* que hoy conocemos.^{2 3}

Es importante esta distinción puesto que el corto que ha entrado al dominio público es el de *Steamboat Willie* y sobre el cual se basa este trabajo.

¹ Iwerks, L., & Kenworthy, J. (2001). *The hand behind the mouse : an intimate biography of the man Walt Disney called «the greatest animator in the world»*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB20221932?l=en>

² ProgressCityPublicTV. (2012, 13 marzo). *It all started with a mouse: The Disney Story* (1989) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=MlnpGiEjxN0>

³ Ver Anexo 2

1.2. Propiedad intelectual: Definición y conceptos clave

Según la OMPI, la propiedad intelectual (PI) “*se relaciona con las creaciones de la mente, como las invenciones, las obras literarias y artísticas, y los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.*”⁴. Así que se refiere al conjunto de derechos legales que protegen las creaciones del intelecto humano.

El objetivo de la propiedad intelectual es otorgar a los creadores y titulares de derechos el reconocimiento y beneficios económicos por sus invenciones o creaciones, fomentando así la innovación y la creatividad en la sociedad.⁵

Existen diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual, de las cuales las que son relevantes a efectos de este trabajo son:

- Derechos de autor: Resguardan obras literarias, artísticas y audiovisuales.
- Marcas comerciales: Distinguen productos o servicios de una empresa respecto a otras.
- Diseños industriales: Protegen la apariencia estética de un producto.

Además, se reconocen dos tipos de derechos dentro de la propiedad intelectual, aunque sólo que profundizará en uno:

⁴ ¿Qué es la propiedad intelectual? (s. f.). About-ip. <https://www.wipo.int/es/web/about-ip>

⁵ Ministerio de Cultura. (s. f.). *La Propiedad Intelectual*. Recuperado 5 de febrero de 2025, de <https://www.cultura.gob.es/cultura/propiedadintelectual/portada.html>

- Derechos patrimoniales: Relacionados con la explotación de la obra, permitiendo al titular obtener beneficios económicos mediante su uso y distribución.

Se han utilizado como una herramienta esencial para el desarrollo económico y cultural ya que protege a los creadores y fomenta la inversión en innovación.

1.3. Importancia simbólica y económica de Mickey Mouse para Disney

Mickey Mouse es el símbolo más icónico de *Disney* y un pilar clave tanto en términos simbólicos como económicos.

Representa el espíritu creativo e innovador de *Disney* desde su debut y salto a la fama en 1928 con *Steamboat Willie*.⁶ Es el personaje que consolidó la imagen de *Walt Disney* como líder en la industria de la animación y logrando así expandirse globalmente, convirtiéndose así, con el paso del tiempo, en un emblema global.

Ha sido pues la base del crecimiento del imperio creado por *Disney*, y tanto anteriormente como actualmente genera ingresos constantes a través de varias vías como la mercadotecnia (*merchandising*), licencias y productos derivados regulados por Propiedad Intelectual (*Intellectual Property*). Su éxito inicial permitió la creación y expansión del gigante norte americano, impulsando así otros proyectos como varios parques temáticos y el desarrollo de diferentes franquicias que son una fuente de ingresos y *brand recognition*

⁶ The Evolution of Mickey Mouse | The Walt Disney Family Museum. (s. f.).

<https://www.waltdisney.org/blog/evolution-mickey-mouse>

bastante importantes. Continúa entonces siendo una de las marcas más valiosas de la empresa, contribuyendo significativamente al reconocimiento y la rentabilidad de *Disney* a nivel mundial.

Es por eso que *Mickey* para *Disney* es más que un simple personaje, es el corazón y la raíz del legado y poder de *Disney*.

Capítulo 2: Normativa en Estados Unidos

2.1. El Copyright Act

El *Copyright Act* de 1976 es la base legal principal de los derechos de autor en Estados Unidos y regula los derechos de los creadores sobre sus obras. Esta ley reemplazó la anterior de 1909 y fue diseñada oficialmente para adaptarse a los avances tecnológicos en los diferentes medios y teniendo en cuenta la armonización con otras regulaciones.

Anteriormente, la regulación de 1909 tenía un término fijo de 28 años con una posibilidad a renovación del mismo tiempo, lo que llevaba a una posible extensión total de 56 años.

Con el *Copyright act* de 1976 la protección cambió a durar toda la vida del autor más 50 años posteriores a su muerte o un total de 75 años desde la fecha de publicación para obras anónimas, seudónimas o creadas por encargo, y esta última fue aplicable a los trabajos registrados antes de 1978 y que no habían entrado a dominio público que es el caso de

Steamboat Willie. En 1998 se extendió nuevamente los plazos en un incremento de 20 años a los establecidos.

Ya no es necesario registrar una obra para que esté protegida. Basta con que esté "fijada en un medio tangible" (por ejemplo, escrita, grabada o almacenada en formato digital)⁷. Sin embargo, el registro es necesario para demandar por infracción.⁸

Se codificó el concepto de uso justo o *fair use*, que permite el uso limitado de material con *copyright* sin permiso del titular, en casos como críticas, comentarios, educación o investigación. Se evalúa según factores como propósito, cantidad usada y efecto en el mercado de la obra original.⁹

Los autores tienen así derechos exclusivos sobre sus obras, incluyendo reproducción, distribución, creación de obras derivadas, exhibición pública y, en el caso de grabaciones, interpretación digital.

2.2. El "Sonny Bono Copyright Term Extension Act"

El *Copyright Term Extension Act* (1998), también llamado de manera popular *Sonny Bono Copyright Term Extension Act* o, de manera crítica, *Mickey Mouse Protection Act*,

⁷ Office, U. C. (s. f.-b). Chapter 4 - Circular 92 | U.S. Copyright Office.
<https://www.copyright.gov/title17/92chap4.html#412>

⁸ Office, U. C. (s. f.-a). Chapter 4 - Circular 92 | U.S. Copyright Office.
<https://www.copyright.gov/title17/92chap4.html#411>

⁹ Yankwich, L. R. (1954). What Is Fair Use?. The University of Chicago Law Review, 22(1), 203-215.

amplió los plazos de protección de los derechos de autor en Estados Unidos como ya he mencionado anteriormente. Su objetivo principal fue extender en 20 años adicionales la duración de los derechos de autor respecto a lo establecido en el *Copyright Act* de 1976.

Los principales cambios introducidos por la ley son varios, entre ellos el más notorio fue que para obras de autor individual se extendió la protección general anterior. Pasó de la vida del autor más 50 años posteriores a la vida del autor más 70 años posteriores, y para las obras corporativas/por encargo (*works made for hire*), anónimas o con seudónimo se amplió de los establecidos 75 años desde la publicación, a un total de 95 años desde su publicación o 120 años desde su creación dependiendo de lo que ocurriera primero, extendiendo así igualmente los plazos por un periodo de 20 años adicionales. Esta regulación es la que sigue vigente actualmente para obras registradas en el año 1964 o posteriores¹⁰.

De la misma manera que con el *Copyright act* de 1976, para obras publicadas antes de 1978 se extendió el plazo total de protección de 75 años a 95 años, categoría en la que entra el cortometraje que se estudia en cuestión.

Esta extensión tuvo un impacto directo en la entrada de obras al dominio público, ya que se retrasó la fecha en la que nuevas obras podrían quedar libres de *copyright*. Por ejemplo, las obras publicadas en 1923, que habrían ingresado al dominio público en 1999, no lo hicieron hasta 2019, y en caso de *Steamboat Willie*, que ha entrado al dominio público el año 2024, debiera en la regulación anterior entrar al dominio público el año 2004.¹¹

¹⁰ Office, U. C. (s. f.). Copyright Law of the United States | U.S. Copyright Office.

<https://www.copyright.gov/title17/>

¹¹ Alliance, A. (2022, 25 mayo). Copyright Term, Disney, and “Steamboat Willie”. Authors Alliance. <https://www.authorsalliance.org/2022/05/25/copyright-term-disney-and-steamboat-willie/#:~:text=However%20in%201976%20Congress%20passed,the%20public%20domain%20until%202003.>

El principal argumento para aprobar la ley fue la necesidad de armonizar la legislación estadounidense con la europea, donde en 1993 se había establecido una protección de vida del autor más 70 años como veremos más adelante y la adhesión de Estados Unidos al convenio de Berna¹². También se argumentó que extender los derechos de autor incentivaría la preservación de obras y aseguraría mayores beneficios económicos para creadores y empresas de entretenimiento¹³.

No obstante, cabe mencionar que la ley fue fuertemente impulsada por grandes corporaciones como *The Walt Disney Company*¹⁴, que tuvieron una presencia importante en el Congreso para proteger sus intereses sobre las propiedades intelectuales. En el caso de *Disney*, tenía un interés directo en evitar que *Mickey Mouse* (introducido en *Steamboat Willie*, 1928) entrara en el dominio público antes de 2024. Por esta razón, y por la envergadura del gigante del entretenimiento, la ley recibió el apodo popular de "*Mickey Mouse Protection Act*" y esto resultaría en una de las causas de la generación de controversia y oposición al respecto.

¹² Jane C. Ginsburg & John M. Kernochan, One Hundred and Two Years Later: The U.S. Joins the Berne Convention, 13 Colum.-VLA J. L. & Arts 1 (1988).

¹³ COPYRIGHT TERM EXTENSION ACT OF 1996. (1996). En Government Publishing Office (104TH CONGRESS 2D Session REPORT 104-315 Calendar No. 491). The Committee on the Judiciary. Recuperado 24 de febrero de 2025, de <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-104srpt315/pdf/CRPT-104srpt315.pdf>

¹⁴ D. HARTMANN, J. (2017). Disney's Fight to Keep Mickey. En The University Of Chicago Booth School Of Business (Stigler Center case no.3). Stigler Center for the study of the Economy and the State. <https://www.chicagobooth.edu/research/stigler/teaching/-/media/86c6fab7c52e4d5b8663ab96a9c5ff87.ashx>

Los críticos de este argumentaron que la extensión del *copyright* beneficiaba principalmente a corporaciones en lugar de fomentar la creatividad.

Se sostenía que restringía el acceso a la cultura pues obras que habrían sido de dominio público continuaron bajo control de derechos privados, dificultando su uso y distribución libre.¹⁵ También se argumentó que no incentivaba la creación de nuevas obras pues los beneficios de la ley iban a los actuales propietarios de derechos en lugar de a los creadores originales y que reducía la accesibilidad de obras más antiguas, por ejemplo muchas películas, libros y composiciones musicales quedaron en un limbo legal, sin restauraciones o reediciones debido a las restricciones de *copyright*. Otro argumento fue el impacto en la educación y la innovación puesto que las universidades y bibliotecas enfrentaron barreras para digitalizar y preservar obras protegidas.

El caso *Eldred v. Ashcroft* (2003) llevó la disputa sobre la constitucionalidad de la ley ante la Corte Suprema. Los demandantes argumentaban que la Constitución de EE.UU. exige que los derechos de autor sean por "*tiempos limitados*" y que extenderlos repetidamente equivalía a una monopolización indefinida de obras¹⁶.

Sin embargo, la Corte Suprema falló a favor del gobierno, determinando que el Congreso tenía la facultad de definir los términos del copyright siempre que fueran técnicamente "*limitados*", sin importar qué tan largos fueran. Esto sentó un precedente que

¹⁵ Jenny L. Dixon, The Copyright Term Extension Act: Is Life Plus Seventy Too Much, 18 UC Law SF Comm. & Ent. L.J. 945 (1996).

https://repository.uclawsf.edu/hastings_comm_ent_law_journal/vol18/iss4/8

¹⁶ Ammori, M. (2002). The Uneasy Case for Copyright Extension. En Harvard Journal Of Law & Technology (Volume 16, Number 1 Fall 2002). Harvard Journal of Law & Technology. Recuperado 4 de febrero de 2025, de <https://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v16/16HarvJLTech287.pdf>

permite futuras extensiones si así lo decidiera el Congreso. Su impacto sigue siendo debatido en términos de equilibrio entre incentivo a la creatividad y acceso a la cultura.

A raíz de esta ley, el dominio público en EE.UU. fue pospuesto durante 20 años, hasta que recientemente las primeras obras protegidas bajo la extensión finalmente pasaron a dominio público. Es por lo expuesto anteriormente que, finalmente, en 2024, *Steamboat Willie* también ingresó al dominio público, aunque a día de hoy *Disney* sigue gozando de la protección de derechos de autor de las otras reiteraciones de *Mickey Mouse* y su más icónica apariencia, y más importante aún es comentar que, a pesar del *copyright*, sigue protegiendo el personaje mediante marcas registradas.

Como ya he mencionado anteriormente, esta extensión fue seguida de controversia y generó a varias voces críticas de su legitimidad y validez desde varios puntos incluyendo el moral. Es un debate jurídico que actualmente todavía sigue vivo puesto que es la legislación vigente la que produce en la actualidad efecto

Aún así, es importante añadir que hay un alto grado de complejidad a la hora de regular un personaje ficticio mediante el *copyright*, como se ve en la decisión de *1930 Nichols v. Universal Pictures Corp*¹⁷ sobre el “*Distinct Delineation Standard*”¹⁸. Fue el juez *Learned Hand* quien estableció que un personaje ficticio podía ser protegido “*quite independently of the plot*.”¹⁹ fijando así un criterio estadounidense.

¹⁷ Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930)

¹⁸ Jasmina Zecevic, Distinctly Delineated Fictional Characters That Constitute The Story Being Told: Who Are They And Do They Deserve Independent Copyright Protection?, 8 Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law 365 (2020) Available at: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/jetlaw/vol8/iss2/4>

¹⁹ Id. at 121.

También es el caso de *Detective Comics, Inc. v. Bruns Publications*²⁰ Pero no solo en este caso sino que, más adelante, el *Ninth Circuit* formuló un nuevo estándar, llamado “*the story being told test* ” en el posterior caso *Warner Brothers v. Columbia Broadcasting Systems*²¹ pero tampoco se quedó congelado y que se fue redefiniendo en casos posteriores.

(Véase casos como *Walt Disney Productions v. Air Pirates*²², *Olson v. National Broadcasting Co.*²³, *Gaiman v. McFarlane*²⁴, *Hill v. Whalen & Martell*²⁵, *Silverman v. CBS Inc*²⁶, *Harvey Cartoons Inc. v. Columbia Pictures Industries*²⁷)

2.3. El Lanham Act

El Lanham Act, oficialmente conocido como 15 U.S.C. §§ 1051 y siguientes, fue promulgado por el Congreso de los Estados Unidos en 1946 y constituye el marco legal principal que regula el registro y protección de marcas comerciales a nivel federal en EE.UU por lo que vendría a ser una especie de equivalente a la Ley de Marcas española. Su objetivo

²⁰ 2 Detective Comics, Inc. v. Bruns Publ’ns, Inc., 111 F.2d 432, 433–34 (2d Cir. 1940)

²¹ Warner Bros. Pictures, Inc. v. Columbia Broad. Sys. Inc., 216 F.2d 945, 946 (9th Cir. 1954).

²² Walt Disney Prods., 581 F.2d at 755

²³ Olson v. Nat’l Broad. Co., 855 F.2d 1446, 1452 (9th Cir. 1988)

²⁴ Gaiman v. McFarlane, 360 F.3d 644, 660 (7th Cir. 2004)

²⁵ Hill v. Whalen & Martell Inc., 220 F. 359, 360 (S.D.N.Y. 1914)

²⁶ Silverman v. CBS Inc., 870 F.2d 40 (2d. Cir. 1989)

²⁷ Harvey Cartoons Inc. v. Columbia Pictures Indus. Inc., 645 F. Supp. 1564 (S.D.N.Y. 1986)

principal es proteger a los titulares de marcas registradas frente al uso de marcas similares que puedan generar confusión entre los consumidores o diluir el valor de marcas famosas.²⁸

Para que una marca sea protegible bajo el Lanham Act, debe cumplir dos condiciones esenciales, primero el uso en comercio; es decir la marca debe estar en uso efectivo en el comercio o el solicitante debe tener una intención real de usarla comercialmente en el futuro, y también un carácter distintivo; la marca debe ser capaz de identificar y distinguir los productos o servicios de un origen concreto. Además, se aplica la doctrina de la funcionalidad, que prohíbe registrar como marca aquellos elementos funcionales del producto cuya protección afectaría negativamente a la competencia. Por ejemplo, una característica técnica esencial de un producto no puede protegerse como marca.

Las marcas se dividen en cuatro categorías según su grado de distintividad, primero están las arbitrarias o fantásticas y sugestivas que son intrínsecamente distintivas y se protegen sin necesidad de demostrar uso prolongado. Después están las descriptivas que solo se protegen si han adquirido un significado secundario, es decir, si el público las asocia con un origen específico, y por última las Genéricas que nunca son registrables, ya que designan una categoría general de productos (por ejemplo, “leche” para productos lácteos).

Para establecer una infracción de marca bajo el Lanham Act, ya sea para marcas registradas (15 U.S.C. § 1114) o no registradas (15 U.S.C. § 1125(a)), el demandante debe demostrar que se posee una marca válida y legalmente protegible, que es el propietario de la marca y que el uso del demandado causa una probabilidad de confusión en el consumidor respecto al origen del producto o servicio.

²⁸ Lanham Act. (s. f.). LII / Legal Information Institute. https://www.law.cornell.edu/wex/lanham_act

Esta ley también cubre casos de dilución de marcas famosas, incluso si no existe competencia directa ni confusión, lo que permite a las grandes marcas proteger su valor distintivo frente a usos que lo debiliten.

Capítulo 3: Normativa en España y Europa

3.1. Regulación española:

Ley de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual en España se regula mediante el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Esta ley busca regularizar, aclarar y armonizar las normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos.

Se protegen así todas las creaciones originales de carácter literario, artístico o científico, en cualquier soporte.

Hablando de los derechos de autor, nos encontramos con una clasificación de la cual los más importantes son dos, y los derechos de explotación, recogidos en el art 17 al 23 de la norma y que permiten al autor autorizar o prohibir la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra²⁹.

²⁹ SAP M 12903/2020 (Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, sentencia 501/2020

Permiten así autorizar o prohibir la utilización de la obra, incluyendo la explotación de ésta puesto que el autor puede explotar su obra libremente dentro de los límites legales, y la reproducción ya que incluye grabación, impresión, copia y difusión total o parcial por cualquier medio. También se incluye la distribución porque el autor decide cómo se distribuye su obra y la comunicación pública, es decir la presentación de la obra al público sin acceso directo individual (excluyendo el ámbito doméstico).

La duración de estos derechos varía según explica el CAPÍTULO I. Duración. Son relevantes a este TFG los siguientes fragmentos de la ley;

Según el art 26, el cómputo general de las obras será de la totalidad de la vida del autor más 70 años consiguientes. El art 27 habla de las obras póstumas, seudónimas y anónimas (autor no identificado) y sus derechos de explotación durarán “*setenta años desde su divulgación lícita*” como regla general, pero si se descubre la identidad del autor, se regirá por el art 26. y la ley establece que “*durarán setenta años desde la creación de éstas, cuando el plazo de protección no sea computado a partir de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o autores*”

Las obras colectivas según el art 28, de las obras en colaboración y colectivas “*durarán toda la vida de los coautores y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último coautor superviviente*”.

El art 30 establece que los plazos se computan desde el 1 de enero posterior a la fecha de muerte, declaración de fallecimiento o divulgación lícita de la obra.

La Disposición transitoria cuarta introduce una excepción y habla de los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 de los que gozan una protección de 80 años (Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual).

Siguiendo los términos anteriormente expuestos, a fecha de 2025, las obras de autores fallecidos en 1944 o antes están en dominio público. Entonces, es posible que surja la duda de que porque *Steamboat Willie* ha entrado al dominio público porque, aun cogiendo de referente al mismo *Walt Disney*, este murió en 1966, sin contar las muerte de otros posibles coautores como *Ub Iwerks* en 1971. Y la respuesta es que la normativa europea establece que los derechos de autor sobre una obra duran, por regla general, 70 años después del fallecimiento del autor. En España, se recoge en los artículos 26 y siguientes ya mencionados en la LPI. Pero, estos no se aplicarían al caso de *Steamboat Willie*, ya que sus creadores no cumplen los requisitos personales establecidos en el artículo 199.

Tal como se menciona en *Mickey Mouse En Dominio Público: ¿Mito o Realidad?*, s. f., para beneficiarse de estos plazos, los autores deben ser nacionales o residentes habituales en España o la Unión Europea, o haber publicado la obra por primera vez en territorio español o en un plazo máximo de 30 días tras su publicación en otro país.

Además, al no existir un tratado de reciprocidad entre España y Estados Unidos en materia de propiedad intelectual (art. 199.3 LPI), se aplica el criterio del artículo 199.4, es decir que el plazo de protección en España será el mismo que el reconocido en el país de origen de la obra, sin superar nunca el límite fijado por la propia LPI.

En consecuencia, dado que *Steamboat Willie* ha pasado al dominio público en Estados Unidos tras cumplirse los 95 años desde su publicación, también se considera en dominio público en España y, previsiblemente, en el resto de Europa.³⁰

³⁰ *Mickey Mouse en dominio público: ¿mito o realidad?* (s. f.). Ceca Magán.

<https://www.cecamagan.com/blog/mickey-mouse-dominio-publico-mito-realidad#:~:text=Por%20tanto%2C%20los%20derechos%20de,dispuesta%20en%20el%20art%C3%ADculo%207.>

La Ley 17/2001, de Marcas

La legislación española en materia de marcas, alineada con la normativa europea, establece un sistema de protección que otorga derechos exclusivos sobre signos distintivos que identifican productos o servicios en el mercado. Su finalidad es evitar que terceros utilicen dichos signos sin autorización, protegiendo así la identidad comercial de las empresas.

Según el artículo 4 de la ley de marcas, pueden constituir marca todos aquellos signos que permitan distinguir productos o servicios de una empresa frente a los de otras, y que sean representables de forma clara y precisa en el Registro de Marcas. Esto incluye palabras (como "*Coca-Cola*"), nombres, dibujos, letras, cifras, colores (como el "*Barbie Pink*"), formas tridimensionales (como el envase del "*Happy Meal*"), sonidos (como el tono inicial de *Netflix*), entre otros.

El artículo 34 otorga al titular de una marca registrada el derecho exclusivo de uso, permitiéndole prohibir que terceros utilicen signos idénticos o similares sin su consentimiento cuando exista riesgo de confusión en el mercado. Este régimen busca garantizar tanto la protección del empresario como la claridad para el consumidor.

3.2. Marco normativo europeo: Directivas , reglamento y armonización legislativa

La UE ha adoptado varias directivas que los Estados miembros deben transponer a sus legislaciones nacionales de acuerdo al convenio de Berna.

Algunos reglamentos complementan la armonización al ser de aplicación directa en todos los Estados miembros, como el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea puesto que las marcas de la UE (MUE) están reguladas por este, y establece la jurisdicción para determinar la competencia para resolver litigios sobre marcas de la UE, que recae en los tribunales nacionales (generalmente en el país donde el demandado tenga su domicilio o establecimiento)³¹. En caso de que no se pueda determinar, la competencia recae en los Tribunales de Marcas de la UE en Alicante, España (dado que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea – EUIPO – está en Alicante).

También establece la ley aplicable que en primer lugar se aplica el Reglamento 2017/1001 pero si el reglamento no regula una situación específica, se aplica el derecho nacional del país del titular de la marca, si el titular no está en la UE, se usa la ley del país donde tenga un establecimiento y si no se puede determinar un domicilio ni un establecimiento, se aplica el derecho español (Alicante)³².

³¹ Reglamento - 2017/1001 - EN - EUR-LEX. (s. f.).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32017R1001>

³² Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, liaisons dangereuses? (2025, 5 enero). Rafael Arenas García.

<https://rafaelarenasgarcia.com/derecho/publicaciones/mi-ultima-publicacion-2/>

El Convenio de Berna

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas es un tratado internacional que regula los derechos de autor y establece estándares mínimos de protección para los creadores en los países firmantes. Se firmó en 1886 y ha sido revisado varias veces, con su última enmienda en 1979. Actualmente, España, la Unión Europea y Estados Unidos son miembros del convenio.

España y Estados Unidos son signatarios del Convenio de Berna y aplican sus disposiciones a través de su legislación nacional, principalmente la Ley de Propiedad Intelectual y el Lanham Act..

Las interpretaciones anterior se alinean con el artículo 7.8 del Convenio de Berna, que establece que la duración de la protección no debe exceder la concedida en el país de origen de la obra

En la UE, el Convenio de Berna ha influido en numerosas directivas sobre derechos de autor, armonizando las normativas entre los países miembros. Algunas características clave son la duración de los derechos de autor. La protección mínima establecida por el Convenio de Berna es 50 años después de la muerte del autor pero la Unión Europea y Estados Unidos ha extendido esta protección a 70 años *post mortem auctoris* (después de la muerte del autor)³³ y es una protección sin formalidades puesto que en la UE y España

³³ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. (s. f.). WIPO.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_287-accessible1.pdf

aplican el principio de protección automática, sin necesidad de registro. Sin embargo, existe la posibilidad de inscribir obras en el Registro de la Propiedad Intelectual en España, lo que facilita la prueba de autoría en disputas legales, igual pasa en Estados Unidos con la *U.S. Copyright Office*.

Capítulo 4: Uso de las marcas registradas para la protección de personajes como Mickey Mouse

4.1. Diferencia entre derechos de autor y derechos de marca

Los derechos de autor y los derechos de marca son dos tipos de protección legal dentro de la propiedad intelectual, pero tienen objetivos y características diferentes.

En rasgos generales, los derechos de autor o *copyright* protegen el contenido creativo, mientras que los derechos de marca o *trademark* protegen la identidad comercial de un producto o empresa³⁴.

Aunque el *copyright* de *Steamboat Willie* ha expirado, *Disney* aún puede reclamar derechos de marca si el uso de la imagen o el nombre genera confusión con sus productos oficiales. Como se puede ver en la tabla que he creado para ilustrar las diferencias que existen³⁵, los derechos de autor y los derechos de marca cumplen funciones diferentes, los

³⁴ BOE-A-2001-23093 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (s. f.).

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

³⁵ Ver Anexo 1

primeros protegen la creatividad, mientras que los segundos protegen la identidad comercial. Aunque una obra pueda estar en dominio público por el vencimiento del copyright, su uso en el mercado puede seguir estando restringido si está vinculada a una marca registrada.

4.2. Protección del personaje como marca registrada

Además de la protección por derechos de autor, los personajes ficticios pueden estar protegidos como marcas registradas, lo que extiende la capacidad de una empresa para controlar su uso, incluso después de que el *copyright* haya expirado como se ve en el caso de *Boston Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem*³⁶. Esto ocurre cuando un personaje se convierte en un símbolo distintivo de una marca, usado en productos y *merchandising* que identifican una empresa específica, como es el caso que nos ocupa de *Mickey Mouse* con *Disney*.

Un personaje puede ser registrado como marca cuando su imagen, nombre o elementos característicos son utilizados para identificar un producto o servicio en el mercado³⁷. Esto significa que la empresa que lo registró puede evitar que terceros usen esa imagen o nombre en productos similares que puedan generar confusión en los consumidores³⁸.

³⁶ Boston Prof'l Hockey Ass'n Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mft. Inc., 510 F.2d 1004, 1100–11 (5th Cir. 1975);

³⁷ 15 U.S.C. § 1125 (2006)

³⁸ Christine Nickels, The Conflicts Between Intellectual Property Protections When a Character Enters the Public Domain, UCLA ENT. L. REV. 133, 155 (1999)

Por ejemplo, aunque el aparente “*Mickey Mouse*” de *Steamboat Willie* (1928) entró en dominio público en 2024, *Disney* aún tiene marcas registradas sobre su nombre y versiones posteriores de su imagen. Esto significa que cualquiera puede hacer nuevas historias o películas con el *Mickey* de 1928, pero no puede vender por ejemplo camisetas o mochilas con su imagen, e inclusive se puede extender el efecto a las nuevas creaciones que debieran ser protegidas por el dominio público si esto genera la impresión de que es un producto oficial de *Disney*.

Es importante este último punto porque, junto con las características que he referenciado anteriormente, es concluyente entender la viabilidad del uso de la marca como el vehículo futuro en la industria del entretenimiento, entre otras, para sustituir a los derechos de autor o *copyright* como herramienta primaria para manejar sus propiedades intelectuales sobretodo en el campo de las marcas notables.

Como ya he dicho antes, una de las grandes diferencias es que los derechos de autor ofrecen una protección más reforzada pero expiran después de un tiempo determinado. En cambio, las marcas registradas pueden renovarse indefinidamente, siempre que se usen activamente en el comercio y mantengan su distintividad pero garantizan al titular una protección mucho más limitada.

El uso de las marcas como el siguiente vehículo por el cual los derechos de propiedad intelectual más reconocidos se controlarán dentro de la industria del entretenimiento permitiría a las empresas seguir gestionando el uso comercial de sus personajes más allá de la expiración del *copyright*. La única imitación se encuentra en el alcance que estas brindan frente a los derechos de autor, pero es ahí donde es posible abrir un nuevo debate para poder redefinir el alcance de las marcas registradas, como ya se ha hecho anteriormente.

Como en el caso de *Lone Ranger, Inc. v. Cox*, donde se acabó de consolidar jurisprudencialmente la idea de que un personaje ficticio puede funcionar como marca si alcanza notoriedad suficiente en el mercado, este caso fue un precedente importante para justificar la protección de personajes sin necesidad de una marca registrada, basándose únicamente en su uso sostenido y reconocimiento público, teniendo así una explicación doctrinal que nace de esta sentencia sobre el debate que personajes culturalmente significativos queden indefinidamente protegidos mediante marcas, incluso tras la expiración de los derechos de autor³⁹.

Actualmente nos encontramos en un punto donde, a pesar de las extensiones del tiempo de *copyright*, muchas de las obras importantes de *Disney* u otras empresas que están protegidas están empezando a llegar a su fin y es solo cuestión de tiempo que las demás creaciones sigan el ejemplo de *Steamboat Willie* y entren al dominio público⁴⁰. Es así que estamos en el comienzo de una nueva era en lo que respecta a la propiedad intelectual donde hay incertidumbre y muchas preguntas y las marcas pueden ser una respuesta.

Para que un personaje obtenga protección marcaria se deben cumplir ciertos requisitos, en estados unidos sobretodo el demostrar una distintividad adquirida o “*Acquired*

³⁹ *Lone Ranger, Inc. v. Cox*, 124 F.2d 650, 651–52, 654 (4th Cir. 1942).

⁴⁰ *Winnie-the-Pooh and hundreds of other works are now in the public domain.* (2024, 31 enero). Temple Now | news.temple.edu.

<https://news.temple.edu/news/2022-01-24/winnie-pooh-and-hundreds-other-works-are-now-public-domain>

*distinctiveness*⁴¹, es decir, los tribunales exigen que los personajes ficticios demuestren haber adquirido distintividad en el mercado, que el público los identifique como un indicativo de origen comercial. Es el proceso mediante el cual un signo que en principio no es distintivo por naturaleza, como un personaje ficticio, adquiere capacidad distintiva a través del uso prolongado y el reconocimiento público, hasta llegar a identificar un origen comercial concreto puesto que no se acepta que los personajes sean “*inherentemente distintivos*”. La carga probatoria es alta y requiere demostrar reconocimiento amplio y su uso consistente, puesto que vemos que la marca registrada, al ser diferente en naturaleza al “*copyright*” que es automático, y bajo derecho español es propiedad industrial, tiene un papel diferente a los derechos de autor.

El caso *Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc.* es prueba de ello, donde el editor de los libros de *Peter Rabbit* intentó proteger ciertas ilustraciones como bajo su marcas aunque los libros fueran dominio público, pero el tribunal rechazó la protección marcaria, ya que *Warner* no demostró que las ilustraciones hubieran adquirido distintividad aunque los personajes eran populares. Este caso muestra que la fama no es suficiente para proteger una marca si no hay además identificación de origen

Y es que incluso si un personaje es distintivo, debe poder identificarse con una única fuente de origen. La Identificación de Fuente Única o “*Single Source Identification*” es un principio central del derecho de marcas, especialmente bajo la *Ley Lanham* en EE. UU. Este requisito establece que, para que un signo —*incluido un personaje ficticio*— pueda funcionar como marca registrada, debe ser capaz de indicar un único origen comercial de los productos o servicios con los que se lo asocia.

⁴¹ Foley, Kathryn M., "Protecting Fictional Characters: Defining the Elusive Trademark-Copyright Divide Note" (2009). Connecticut Law Review. 20.

Esto es problemático porque muchos personajes ficticios están asociados con múltiples entidades (autores, productores⁴², etc.) y pueden aparecer en diferentes medios. Por ejemplo, el caso anterior de *Peter Rabbit*, o sobre *King Kong vs. Donkey Kong*, donde el tribunal encontró que los derechos sobre *King Kong* estaban tan fragmentados que el personaje no podía servir como marca, ya que no identificaba una fuente única⁴³, ilustran cómo los tribunales pueden negar la protección si el personaje no representa inequívocamente una sola fuente.

Es cierto que el registro de marca no puede impedir todos los usos de un personaje, ya que las normas respecto la propiedad intelectual establecen límites para evitar abusos, y entre los usos permitidos están la creación de nuevas historias o películas con el *Mickey* de 1928 sin sugerir que son de *Disney*, usar el personaje en obras artísticas o críticas, protegidas por la libertad de expresión o referirse al personaje de manera descriptiva sin generar confusión comercial.

Entre los usos restringidos se encuentra colocar la imagen de *Steamboat Willie* en productos comerciales (ropa, juguetes, tazas, etc.) en productos que estén protegidos bajo “*trademark law*”, sobre todo si esto puede hacer creer al público que son oficiales de *Disney* o usar a *Mickey* como un logotipo o símbolo identificador de otra empresa o producto, ya que esto sí caería dentro de la protección de marca. Pero aunque estos casos sean muy claros, existen muchos ejemplos y situaciones, que es posible que se den en un futuro no muy lejano, y se encuentren en una zona más divisoria y puedan crear controversia al respecto.

⁴² ; Wyatt Earp Enters. v. Sackman Inc., 157 F. Supp. 621, 624–25 (S.D.N.Y. 1958)

⁴³ Universal Studios v. Nintendo Co., 578 F. Supp. 911, 923–26 (S.D.N.Y. 1983)

No se puede obviar el hecho que se ha dejado claro que una marca registrada no puede extender la exclusividad de un personaje más allá de lo que permite el *copyright*. En casos anteriores, los tribunales han rechazado intentos de empresas por utilizar marcas registradas para evitar el uso de personajes en dominio público⁴⁴.

Por ejemplo, el famoso caso *Dastar v. Twentieth Century Fox* (2003)⁴⁵. *Twentieth Century Fox* había producido una serie de televisión basada en el libro *Crusade in Europe* de *Dwight D. Eisenhower* pero el *copyright* de la serie expiró y entró en el dominio público. Entonces *Dastar Corp.* compró copias de la serie, las editó mínimamente y las vendió sin hacer mención a *Fox* por lo que éste demandó a *Dastar* alegando una violación de la Sección 43(a) de el *Lanham Act* (sobre falsas designaciones de origen), argumentando que *Dastar* engaño al público sobre la “*autoría*” del contenido. Entonces la cuestión jurídica principal era si se podía usar la ley de marcas (*Lanham Act*) para proteger la “*autoría*” o el contenido creativo de una obra cuando el *copyright* ya ha expirado.

La Corte Suprema de EE.UU. definió que el término “*origen*” en la *Ley Lanham* se refiere únicamente al productor físico del bien tangible (por ejemplo, el *DVD*), no al autor intelectual del contenido (la obra) y así dejó claro que las marcas no pueden utilizarse para restringir el acceso a obras en dominio público, evitando así que se cree un “*copyright eterno*” disfrazado de marca registrada.

⁴⁴ Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000).

⁴⁵ *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23, 37 (2003)

No obstante, si nos centramos en el caso que nos ocupa, veremos rápidamente que por la propia naturaleza del objeto, que el alcance de su protección debe ser debatido puesto que nos encontramos delante de un personaje ficticio y original y no delante de un objeto más simple como lo puede ser un documental. El mismo caso no trata sobre personajes ficticios y aunque la sentencia *Dastar* establece límites claros al uso de la ley de marcas para proteger obras del dominio público, este precedente no impide que las marcas registradas se utilicen legítimamente para gestionar y proteger personajes ficticios conocidos, especialmente cuando estos personajes han adquirido distintividad secundaria (*acquired distinctiveness*) en el mercado, tienen una imagen visual definida y están asociados con un origen comercial claro, como es el caso. El caso *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox* se refiere a una serie documental histórica sobre la *Segunda Guerra Mundial*, un contenido puramente factual que carece de los elementos característicos que hacen únicos a los personajes ficticios, sobre todo en casos de personajes notable como en el caso *Frederick Warne y DC Comics v. Unlimited Monkey Business* que los tribunales demuestran que la protección marcaria es viable y deseable para personajes con gran reconocimiento y uso comercial sostenido⁴⁶.

Y es que la diferencia intrínseca se encuentra en la complejidad y la plenitud que posee el personaje. *Mickey Mouse* es una creación original, con rasgos físicos, psicológicos, historia, personalidad, valores y demás que son más propios de un ser vivo y como tal tiene una dimensión mucho más profunda y lo que es más importante, una trayectoria de futuro.

Como es parte de un universo narrativo más amplio e implica una identidad compleja y coherente y no se ha de subestimar la conexión emocional con el público que se crea puesto que se puede ver claramente las fuertes reacciones que puede crear la imagen de *Mickey Mouse* a nivel social e individual y eso tiene un valor económico y simbólico (*brand*

⁴⁶ DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Bus., Inc., 598 F. Supp. 110, 115–16 (D.C. Ga. 1984)

recognition y brand loyalty) muy importante y difícil de conseguir que se puede capitalizar⁴⁷ a lo largo del tiempo.

En cambio, un documental de la *Segunda Guerra Mundial* se basa en hechos históricos reales, que no están protegidos como tales. Es evidente la limitación dimensional de la que carece porque no suele tener un “*personaje*” con identidad desarrollada que se pueda dañar como tal. Y es que un personaje ficticio como *Mickey Mouse* cumple con el principio de función identificadora, pues se distinguen claramente los productos *Disney*, en múltiples formatos (juguetes, ropa, películas, parques), goza de asociación universal con su titular y tiene elementos distintivos no sólo visuales, sino de voz, personalidad, frases, etc, por tanto, cumple con los requisitos exigidos por el *Lanham Act*. Esto es completamente distinto a una obra audiovisual genérica como la de *Dastar*, que no estaba asociada con un productor específico en la percepción del consumidor.

Cabe resaltar que el sistema de marcas protege una dimensión distinta a la del *copyright* porque este protege la expresión creativa y la marca protege la función de identificación comercial. En personajes ficticios muy conocidos, estas dos dimensiones pueden coexistir sin superponerse de forma indebida, una vez vencido el *copyright*, la marca no protege el contenido de la obra, sino la capacidad del personaje para indicar un origen concreto en productos actuales, como el uso de *Mickey* en una camiseta *Disney*. Por tanto, la protección marcaria no perpetúa el *copyright*, sino que actúa en defensa del consumidor y de la reputación empresarial del titular.

⁴⁷The Walt Disney Company. (2025, 2 enero). FISCAL YEAR 2024 ANNUAL FINANCIAL REPORT.

<https://thewaltdisneycompany.com/>. Recuperado 14 de abril de 2025, de

<https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2025/01/2024-Annual-Report.pdf>

Y es que siguiendo el debate ya creado en este tópico y que solo se va a intensificar en los años siguientes a medida que el *copyright* de varias obras vayan expirando, la parte de la doctrina que entienda válidos los varios usos más extensos de las ya existentes marcas van a ser objeto de gran controversia y es inevitable que se dé un debate pa volver a redefinir que es una marca y hasta donde llega.

Entrando a las implicaciones jurídicas en protección como marca respecto a creaciones más complejas como los personajes, una es que pueden ser registrados como marca y sus varios elementos que lo componen por ejemplo nombre, imagen, voz, etc. ya que tiene un carácter distintivo inherente. Y es que los “*Protected Elements*” o elementos protegibles de estos ahora son reconocidos la protección marcaria de nombres, apodos, disfraces y frases asociadas a personajes. Aunque inicialmente se limitaban a proteger solo los nombres bajo marcas y las representaciones visuales bajo derechos de autor, casos como *Walt Disney Productions v. Air Pirates*⁴⁸ y *Warner Brothers v. American Broadcasting Co.*⁴⁹ cambiaron esta tendencia, y hoy se protegen ampliamente las representaciones tridimensionales bajo el derecho de marcas.

Este hecho suscita muchas incógnitas puesto que en casos donde ciertos elementos sean usados pero no otros, como la voz pero no la imagen, pueden crear problemas para determinar hasta qué punto los elementos de este personaje pueden estar protegidos y que tipo de control sobre estos puede ejercerse limitando así el uso dañino de un elemento del

⁴⁸ *Walt Disney Prods. v. Air Pirates*, 345 F. Supp. 108, 109 (N.D. Cal. 1972), aff'd in part and rev'd in part, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978)

⁴⁹ *Warner Bros., Inc. v. Am. Broadcasting Co.*, 720 F.2d 231, 246 (2d Cir. 1983)

personaje como por ejemplo la voz o imagen de *Mickey Mouse* siendo utilizada de manera que afecte a la marca original.

Un ejemplo gris sería una empresa de marketing que lanza una campaña publicitaria para un producto para adultos, y utiliza una voz muy similar a la de *Mickey Mouse* y el público reconoce esa voz por asociación directa.

Aunque no se use el personaje completo, la voz es un identificador sonoro característico que forma parte de la marca en sentido amplio y en derecho de marcas, se protege no solo el nombre o la imagen, sino cualquier signo distintivo asociado al origen empresarial del producto por lo que debería estar protegido por esta y al asociar esa voz con productos o contextos ajenos (y en este caso, claramente no aptos para el público infantil) puede haber riesgo de diluir el carácter distintivo de la marca, dañar su reputación y percepción pública, afectando el valor de la marca y generar confusión sobre si la marca original ha autorizado o aprobado el uso. Se puede justificar que la voz (o demás elementos identificadores), por su asociación inmediata con el personaje y con *Disney*, debe gozar de una protección similar a la del nombre o la imagen en proporción y esto abre la puerta a reclamar por infracción de marca (si la voz está registrada o se considera distintiva) y competencia desleal (aprovechamiento indebido de la reputación ajena entre otras vertientes).

Es así como el uso aislado de un componente como la voz de *Mickey Mouse* puede ser suficiente para menoscabar la marca si ese elemento está estrechamente ligado al personaje y genera asociaciones automáticas en el público. Esta conexión emocional y cultural puede justificar una protección jurídica reforzada, especialmente frente a usos que pueden afectar negativamente a la percepción o integridad del personaje y sin duda puede llegar a ser objeto de un nuevo debate sobre la limitación de las marcas..

Pero los riesgos que surgen con PIs (*propiedades intelectuales*) más complejas no se limitan solo a sus elementos, sino que al ser este caso un personaje, su uso en nuevas obras puede ser perjudicial para la versión oficial de la marca y, por tanto, justificar un control más riguroso por parte del titular original.

Aunque el personaje haya pasado al dominio público y pueda ser utilizado libremente en nuevas obras, el uso de ese personaje en contextos que alteren o deformen su carácter reconocible puede dañar la marca viva que sigue explotando *Disney*, lo que constituye un riesgo económico y reputacional que podría ser controlado, al menos parcialmente, por la vía del derecho de marcas o competencia desleal.

Por ejemplo, un autor independiente publica una novela gráfica con estética oscura, donde el *Mickey* de dominio público aparece como un personaje melancólico, involucrado en conflictos morales densos (corrupción, violencia, decadencia emocional), pero sin sátira ni crítica directa. El autor dice que es una exploración “*literaria*” del arquetipo, usando el personaje por estar en dominio público.

Aunque no hay sátira ni burla, esta obra asocia visual y conceptualmente a *Mickey* con valores totalmente opuestos a los que *Disney* sigue proyectando (inocencia, optimismo, seguridad familiar). El público puede no confundir la fuente exacta de la obra, pero sí puede reevaluar su percepción del personaje como tal. Esto erosiona la marca, aunque no haya una infracción clara de derechos de autor ni marca registrada.

Pero la simple asociación con el personaje no basta para probar infracción marcaria⁵⁰, debe haber una probabilidad de confusión sobre el origen o patrocinio del producto que lleva a “*Likelihood of Confusion*” o riesgo de confusión. En casos de personajes famosos como

⁵⁰ Toho Co. v. Sears Roebuck & Co., 645 F.2d 788, 790–91 (9th Cir. 1981)

Lone Ranger, Inc. v. Cox o *DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Business*, los tribunales han concedido protección porque el público podía pensar que los usos no autorizados estaban afiliados con los titulares. En cambio, personajes menos conocidos (como *Paladin* en *De Costa v. Columbia Broad. Sys., Inc.*, 520 F.2d 499, 502 (1st Cir. 1975)) no suelen recibir la misma protección.

Otro escenario plausible es que un colectivo educativo decida crear una serie animada utilizando al *Mickey Mouse* de dominio público. En la serie, el personaje enseña conceptos de economía, pero desde una perspectiva ideológica marcadamente radical (por ejemplo, una postura extrema anticapitalista o libertaria).

El personaje no es ridiculizado, ni se le añade contenido ofensivo ni inapropiado. La animación mantiene un tono serio y respetuoso, y usa un diseño y voz similar a los de *Mickey*.

Aunque el contenido no es satírico ni humorístico, asocia al personaje con una carga ideológica que *Disney* nunca ha respaldado y podría provocar rechazo en parte del público general, que asocia al personaje con neutralidad y entretenimiento familiar, confundir a padres, educadores o instituciones que piensan que hay un respaldo oficial detrás del contenido y diluir el control narrativo de *Disney* sobre su imagen de marca, creando versiones “ideologizadas” no controladas por la empresa.

Estos supuestos son totalmente posibles y afectan la imagen del personaje como marca activa y genera dilución de la marca, asociaciones negativas que erosionan su valor y confusión indirecta, incluso si el usuario sabe que “*no es el Mickey de Disney*”.

Desde 1995⁵¹, la doctrina de la dilución permite proteger marcas “famosas” aunque no exista riesgo de confusión. Protege contra el uso no autorizado que pueda “diluir” o “desprestigar” la marca, incluso en productos no relacionados. Casos como *James Bond*⁵² o *Arthur*⁵³ muestran cómo los tribunales han otorgado amplias protecciones para evitar la pérdida de valor o asociación de estos personajes con usos no deseados. La legislación estadounidense, a través de la Ley de Dilución de Marcas (*Trademark Dilution Revision Act* de 2006), permite a los titulares de marcas famosas protegerlas contra usos que puedan diluir su distintividad, incluso sin necesidad de demostrar confusión del consumidor. Esto es relevante en casos donde el uso de un personaje en dominio público podría asociarse con la marca registrada y afectar su reputación.

Se abre así un espacio para argumentar en defensa de la marca comercial, incluso cuando el personaje ya no está protegido por derechos de autor, puesto que el personaje como marca representa no solo un producto, sino un sistema de valores y el permitir usos libres y no transformativos, pero disruptivos en tono o fondo, puede afectar el posicionamiento de marca porque esta como entidad simbólica se construye no solo por el aspecto del personaje, sino por sus valores implícitos (familia, neutralidad, entretenimiento seguro). Si terceros usan ese mismo personaje en obras ideológicamente cargadas, aunque legales, pueden provocar efectos negativos en la percepción pública de la marca.

Es cierto que la jurisprudencia protege la libertad de creación en el dominio público, pero es posible que se reconozca el derecho de la marca a impedir ciertos usos del personaje que, aunque técnicamente legales, sean perjudiciales para su identidad comercial.

⁵¹ Federal Trademark Dilution Act of 1995

⁵² *Danjaq LLC v. Sony Corp.*, 49 U.S.P.Q.2d 1341, 1343–44 (C.D. Cal. 1998)

⁵³ *Brown v. It's Entm't, Inc.*, 34 F. Supp. 2d 854, 860 (E.D.N.Y. 1999)

Incluso si *Mickey Mouse* como personaje entra en dominio público, la continuidad y fortaleza de la marca *Disney* asociada a *Mickey*, por ejemplo el pequeño fragmento de *Steamboat Willie* que aparece en las obras audiovisuales de *Disney*, justifica un cierto nivel de control. Las nuevas obras que no parodian ni critican, pero que alteran profundamente su caracterización o lo colocan en contextos distorsionados, deberían poder ser desafiadas por la marca, no tanto por confusión, sino por el daño reputacional que puede surgir al reinterpretar la figura del personaje.

Es más, se pueden llegar a plantear casos respecto a obras que inclusive si sean transformativas pero, aunque a primera vista protegidas bajo el principio de creatividad y dominio público, pueden resultar perjudiciales para una marca como la de *Mickey Mouse*, especialmente cuando ganan visibilidad, éxito comercial y repercusión cultural, desplazando o contaminando la imagen oficial del personaje.

Aunque una obra derivada sea transformativa, si altera sustancialmente los valores esenciales de una marca consolidada y genera un impacto en la percepción del público, incluso sin que haya confusión directa sobre su origen, puede perjudicar gravemente la marca oficial y su capital simbólico. En consecuencia, podría admitirse una forma de protección para la marca frente a esos usos, especialmente si los terceros se lucran económicamente.

Un caso hipotético es que una productora independiente lance una miniserie titulada *"Mickey: El Comienzo Oscuro"*, disponible en plataformas digitales. En esta obra, *Mickey* es retratado como un personaje con un pasado trágico y turbio, asociado a ambientes depresivos, traumas psicológicos y violencia estructural, totalmente ajenos a la narrativa oficial. El personaje sigue teniendo la misma voz e imagen que el *Mickey*

de dominio público, y la obra no es ni sátira ni parodia. Esta gana gran popularidad e inclusive recibió premios de crítica. Es comercialmente exitosa y el público la identifica como una obra con valor cultural hasta llegados al punto que haya gente que pueda que no sepa si está o no respaldada por *Disney*.

Se genera una reinterpretación colectiva del personaje, y aunque no haya confusión legalmente exigible, el daño a la marca *Disney* es real, se distorsiona su percepción pública, se erosiona su capacidad simbólica y se capitaliza injustamente sobre su legado. En este marco, incluso una obra transformativa que use un personaje del dominio público como *Mickey Mouse* puede ser problemática si daña el prestigio de la marca renombrada y este uso podría considerarse una forma de "*dilución*" del signo.

El objetivo es preservar la integridad de la marca renombrada como activo intangible, cuya fuerza reside no solo en su reconocimiento, sino en los valores y emociones que transmite. El uso indebido, aunque en apariencia legítimo por su base en el dominio público, puede socavar estos valores si no está regulado.

Si una obra transformativa presenta una "*historia de origen*" para *Mickey Mouse*, profundamente oscura, contradictoria o conflictiva con los valores *Disney*, aunque sea una creación original y legalmente transformativa, puede cambiar la visión emocional que los consumidores tienen del personajes, afectar la estrategia comercial de *Disney* basada en la inocencia, alegría y valores familiares e introducir una narrativa alternativa tan popular y extendida que el personaje oficial se vea desplazado o reinterpretado por el público.

Si esta obra logra éxito económico y notoriedad, se configura un caso claro de aprovechamiento del renombre y del esfuerzo creativo ajeno, aun si técnicamente se usó una

versión en dominio público puesto que el público identifica claramente al personaje como *Mickey Mouse* y los creadores se benefician económicamente del valor simbólico acumulado por *Disney* durante décadas. Aun cuando una obra sea transformativa y se base en una versión de dominio público, si alcanza relevancia cultural y éxito económico, alterando de forma profunda la percepción pública de una marca reconocida como la de *Mickey Mouse*, existe una base jurídica para argumentar que se vulneran los intereses protegidos de la marca. Esto incluye su reputación, su carácter distintivo y su valor comercial. La protección de la marca debe extenderse más allá de la mera confusión, contemplando también los efectos de dilución y parasitismo sobre todo en marcas renombradas incluya no solo el ámbito tradicional de la competencia desleal, sino también actuaciones frente a usos transformativos cuando estos alcanzan una notoriedad suficiente para influir en la percepción pública y la estrategia de posicionamiento de la marca.

Siguiendo esta línea argumental, es importante entender que el daño potencial es distinto cuando hablamos de PIs complejas, y usar a *Mickey Mouse* en un contexto que lo desvirtúe (por ejemplo, violencia o política) puede dañar la integridad y la percepción pública del personaje, lo que es relevante tanto para derechos de autor como para el derecho de marcas y competencia desleal. En cambio, un documental no tiene una identidad unitaria que proteger; si alguien usa los mismos hechos o crea otra narrativa, puede hacerlo legalmente si no infringe derechos específicos. La diferencia clave radica en que un personaje como *Mickey Mouse* tiene una identidad protegible y comercializable que puede ser perjudicada por usos no autorizados, mientras que un documental sobre hechos históricos, aunque protegido como obra, no posee una integridad narrativa personificada que pueda sufrir daño de la misma manera.

Aunque ciertas versiones de *Mickey Mouse* estén en dominio público, su uso en contextos que alteren significativamente su carácter puede tener implicaciones legales bajo el derecho de marcas en EE. UU. *Disney* puede tener fundamentos para oponerse a tales usos si considera que afectan negativamente la percepción de su marca.

Es oportuno entonces, por todo lo expresado anteriormente, concluir que la protección de un personaje como marca registrada permite a las empresas controlar su uso comercial, incluso después de la expiración del *copyright* es una gran oportunidad para la industria del entretenimiento y podría hacer que esta se vuelva la herramienta más popular para poder regir la práctica en un momento tan delicado como en el que nos encontramos, al alba de un efecto cascada legal y social por la trascendencia que no solo obtuvo *Steamboat Willie* sino que se obtendrá a medida que las demás obras de renombre vayan entrando al dominio público. Sin embargo, esta protección tiene límites puesto que no puede impedir que se usen personajes en nuevas obras creativas cuando el *copyright* ha caducado, siempre que no haya riesgo de confusión sobre su origen o autenticidad.

Pero es inevitable que la práctica legal futura se reinvente en el campo de la propiedad intelectual y con los futuros debates fruto de las situaciones que se darán, uno de ellos será la redefinición de la marca como concepto y sobretodo su alcance, y, siguiendo los varios debate ya existentes, solo se agudizan más las sensibilidades por las partes al respecto y crecerán las voces que entiendan de diferentes maneras como la discusión debe de ir encaminada y a qué dirección debemos movernos.

Capítulo 5: ¿Es una solución legítima mantener personajes en el comercio evitando el dominio público?

La expiración de los derechos de autor permite que los personajes y obras pasen al dominio público, fomentando la creatividad y el acceso libre a la cultura, pero el derecho de autor tiene una duración limitada, después de la cual las obras pasan al dominio público y pueden ser utilizadas libremente. Sin embargo, muchas compañías buscan mantener el control sobre sus creaciones mediante estrategias legales, como el registro de marca como una estrategia para prolongar el control sobre personajes, nombres y símbolos asociados a obras protegidas por derechos de autor. Este fenómeno ha generado un intenso debate sobre los límites de la propiedad intelectual y el interés público y si este uso es una forma legítima de protección comercial o una manera de evitar artificialmente la entrada de obras al dominio público.

El debate sigue abierto. Mientras algunas protecciones pueden ser razonables para evitar confusión en el mercado, extender artificialmente el monopolio sobre personajes limita la creatividad y el acceso cultural. El desafío es equilibrar los derechos de los creadores con el beneficio del público y las nuevas generaciones de artistas.

Conclusión

La entrada en dominio público de *Steamboat Willie* ha supuesto mucho más que un acontecimiento anecdotico en el ámbito de la propiedad intelectual, ha revelado con claridad los límites estructurales del sistema jurídico vigente para responder a las tensiones entre cultura, comercio y tecnología. El presente trabajo ha logrado alcanzar los objetivos inicialmente propuestos, al demostrar que este caso marca un cambio de paradigma en la forma en que se gestionan y protegen las creaciones culturales, especialmente aquellas que, por su relevancia simbólica y económica, se han transformado en verdaderos activos empresariales.

A través del análisis comparado entre los marcos legales de Estados Unidos, España y la Unión Europea, se ha comprobado que, si bien los derechos de autor siguen siendo la herramienta principal de protección, su carácter limitado en el tiempo ha obligado a la industria del entretenimiento a buscar fórmulas alternativas, siendo las marcas la vía más prometedora. En efecto, es plausible que la tendencia creciente hacia la “*marcalización*” de personajes permita a las empresas prolongar su control sobre estos, incluso cuando su copyright ha expirado.

La hipótesis planteada al inicio queda confirmada, la protección a través de marcas registradas es una estrategia válida para controlar a las propiedades intelectuales más importantes, no solo como complemento del *copyright*, sino como posible sustituto funcional

en determinados contextos. Esta estrategia se justifica jurídicamente bajo la lógica de la distinción comercial, pero plantea serios interrogantes sobre el equilibrio entre protección empresarial y acceso al dominio público, especialmente en relación con personajes ficticios culturalmente consolidados como *Mickey Mouse*.

Entre los principales problemas detectados, destaca la falta de una delimitación clara entre el ámbito del *copyright* y el del *trademark*, lo que permite interpretaciones expansivas del derecho marcario que podrían vaciar de contenido el concepto mismo de dominio público. Asimismo, se identifica el riesgo de crear un sistema de protección "*indefinido de facto*", donde las creaciones más rentables de la industria del entretenimiento se mantendrán fuera del alcance libre incluso una vez superados los plazos legales de exclusividad.

Ante ello, este trabajo propone varias líneas de reflexión y solución. La primera, fomentar un debate legislativo que clarifique los límites del uso de marcas en obras cuyo *copyright* ha expirado, especialmente en lo relativo a personajes de dominio público. También se puede establecer directrices jurisprudenciales más estrictas para evitar la dilución del dominio público a través del registro masivo de elementos asociados a personajes o introducir cláusulas de uso justo específicas en el derecho marcario que garanticen la libertad creativa y el uso cultural de personajes liberados del *copyright*.

En cuanto a la aplicación práctica del conocimiento adquirido, este análisis permite comprender de forma crítica cómo la propiedad intelectual se adapta a los intereses de las grandes corporaciones, y cómo el derecho puede ser instrumentalizado estratégicamente para prolongar el control sobre el capital cultural. Esta comprensión es especialmente útil tanto en el ámbito académico como profesional, particularmente para quienes trabajan en derecho de la cultura, entretenimiento, *marketing* o gestión de activos intangibles.

En definitiva, el caso de *Steamboat Willie* y *Mickey Mouse* actúa como catalizador de una transformación jurídica que no ha hecho más que empezar. Su estudio permite anticipar un nuevo escenario legal donde los límites entre creación, mercado y derecho serán redefinidos. Comprender esta transición no sólo es relevante para juristas, sino para toda la sociedad, en tanto que implica decisiones sobre el acceso a la cultura, la libertad de expresión creativa y el papel que debe desempeñar el derecho en la era digital.

LISTA DE REFERENCIAS

Bibliografía

Ammori, M. (2002). The uneasy case for copyright extension. *Harvard Journal of Law & Technology*, 16(1), 287–324.

<https://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v16/16HarvJLTech287.pdf>

Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, liaisons dangereuses? (2025, 5 enero). Rafael Arenas García.

<https://rafaelarenasgarcia.com/derecho/publicaciones/mi-ultima-publicacion-2>

De la Nava, H., & María, A. (2020). La propiedad intelectual en el ámbito de los TFGs. Universidad de Salamanca.

<https://gredos.usal.es/handle/10366/144846>

Disney A to Z : the official encyclopedia : Smith, Dave : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. (1997). Internet Archive.

<https://archive.org/details/disneytozofficia0000smit/page/n1/mode/2up>

Dixon, J. L. (1996). The Copyright Term Extension Act: Is Life Plus Seventy Too Much? *UC Law SF Communications and Entertainment Law Journal*, 18(4), 945.

https://repository.uclawsf.edu/hastings_comm_ent_law_journal/vol18/iss4/8

Foley, K. M. (2009). Protecting fictional characters: Defining the elusive trademark-copyright divide. *Connecticut Law Review*, 42(3).

https://digitalcommons.lib.uconn.edu/law_review/20

Ginsburg, J. C., & Kernochan, J. M. (1988). One hundred and two years later: The U.S. joins the Berne Convention. *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts*, 13(1), 1–21.

https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/3796

Hartmann, J. D. (2017). Disney's fight to keep Mickey. Stigler Center for the Study of the Economy and the State, University of Chicago Booth School of Business.

<https://www.chicagobooth.edu/research/stigler/teaching/-/media/86c6fab7c52e4d5b8663ab96a9c5ff87.ashx>

Iwerks, L., & Kenworthy, J. (2001). *The hand behind the mouse : an intimate biography of the man Walt Disney called «the greatest animator in the world»*.

<http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB20221932?l=en>

Johnsson, V. (2020). The protection of fictional characters: A study on how fictional characters can be protected under copyright and trademark law [Trabajo de grado, Lund University]. LUP Student Papers.

<https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9032822>

Jurado Martínez, A. (2020). *La propiedad intelectual y su protección penal en el mundo digital*. Universidad Pontificia Comillas.

<https://repositorio.comillas.edu/xmlui/>

Martin, S. M. (2002). The mythology of the public domain: Exploring the myths behind attacks on the duration of copyright protection. *Loyola of Los Angeles Law Review*, 36(1), 253.

<https://digitalcommons.lmu.edu/llr/vol36/iss1/7>

Nickels, C. (1999). The conflicts between intellectual property protections when a character enters the public domain. *UCLA Entertainment Law Review*, 7(1).

<https://doi.org/10.5070/lr871026993>

Roiz López-Cancio, C. (2022). La caducidad de la marca por vulgarización. *Diálogos Jurídicos*, 7, 341–358.

<https://doi.org/10.17811/dj.7.2022.341-358>

Saval, J. (2014). Copyrights, trademarks, and terminations: How limiting comic book characters in the film industry reflects on future intellectual property issues for character law. *FIU Law Review*, 9(2).

<https://doi.org/10.25148/lawrev.9.2.15>

Spiridonova, N. B. (2024). Trademark co-ownership: Balancing the single-source doctrine and property rights in the American context. *Digital Law Journal*.

<https://doi.org/10.38044/2686-9136-2024-5-3-1>

Zecevic, J. (2020). Distinctly delineated fictional characters that constitute the story being told: Who are they and do they deserve independent copyright protection? *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 8(2), 365–400.

<https://scholarship.law.vanderbilt.edu/jetlaw/vol8/iss2/4>

Jurisprudencia

Boston Professional Hockey Association, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc., 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975).

Brown v. It's Entertainment, Inc., 34 F. Supp. 2d 854 (E.D.N.Y. 1999).

Comedy III Productions, Inc. v. New Line Cinema, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000).

Danjaq LLC v. Sony Corporation, 49 U.S.P.Q.2d 1341 (C.D. Cal. 1998).

Dastar Corporation v. Twentieth Century Fox Film Corporation, 539 U.S. 23 (2003).

De Costa v. Columbia Broadcasting System, Inc., 520 F.2d 499 (1st Cir. 1975).

Detective Comics, Inc. v. Bruns Publications, Inc., 111 F.2d 432 (2d Cir. 1940).

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

Gaiman v. McFarlane, 360 F.3d 644 (7th Cir. 2004).

Harvey Cartoons Inc. v. Columbia Pictures Industries Inc., 645 F. Supp. 1564 (S.D.N.Y. 1986).

Hill v. Whalen & Martell Inc., 220 F. 359 (S.D.N.Y. 1914).

Lone Ranger, Inc. v. Cox, 124 F.2d 650 (4th Cir. 1942).

Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930).

Olson v. National Broadcasting Co., 855 F.2d 1446 (9th Cir. 1988).

Silverman v. CBS Inc., 870 F.2d 40 (2d Cir. 1989).

Toho Co. v. Sears, Roebuck & Co., 645 F.2d 788 (9th Cir. 1981).

Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd., 578 F. Supp. 911 (S.D.N.Y. 1983).

Walt Disney Productions v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108 (N.D. Cal. 1972), aff'd in part and rev'd in part, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978).

Warner Bros. Pictures, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc., 216 F.2d 945 (9th Cir. 1954).

Warner Bros., Inc. v. American Broadcasting Companies, Inc., 530 F. Supp. 1187 (S.D.N.Y. 1982).

Wyatt Earp Enterprises v. Sackman Inc., 157 F. Supp. 621 (S.D.N.Y. 1958).

SAP M 12903/2020 (Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, sentencia 501/2020

Legislación

Estados Unidos

15 U.S.C. § 1114 (2006).

15 U.S.C. § 1125(a) (206).

Copyright Office, U.S. (s.f.). Title 17 – Circular 92. U.S. Copyright Office.(United States. (1976). *Copyright Act of 1976*, 17 U.S.C. § 101 et seq.)

<https://www.copyright.gov/title17/>

COPYRIGHT TERM EXTENSION ACT OF 1996. (1996). En Government Publishing Office (104TH CONGRESS 2D Session REPORT 104–315 Calendar No. 491). The Committee on the Judiciary.

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-104srpt315/pdf/CRPT-104srpt315.pdf>

Federal Trademark Dilution Act of 1995.

H.R.2281 - Digital Millennium Copyright Act: 105th Congress (1997-1998). (s. f.). CONGRESS.GOV. <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2281/text/enr>

Lanham Act. (s. f.). LII / Legal Information Institute.

https://www.law.cornell.edu/wex/lanham_act

United States. (1909). *An Act to Amend and Consolidate the Acts Respecting Copyright*, ch. 320, 35 Stat. 1075 (1909).

U.S. Copyright Office. (s. f.-a). Chapter 4 - Circular 92.

<https://www.copyright.gov/title17/92chap4.html#411>

U.S. Copyright Office. (s. f.-b). Chapter 4 - Circular 92.

<https://www.copyright.gov/title17/92chap4.html#412>

España

BOE. (2001). *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*. Boletín Oficial del Estado.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Boletín Oficial del Estado, núm. 97, de 22 de abril de 1996.

Unión Europea

Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de septiembre de 2015

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32015L1535>

Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32004L0048>

Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32017R1001>

WIPO. (s.f.). Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_287-accessible1.pdf

Otras fuentes

Authors Alliance. (2022, 25 mayo). Copyright Term, Disney, and “Steamboat Willie”.

<https://www.authorsalliance.org/2022/05/25/copyright-term-disney-and-steamboat-wil>

Biblioguías: BCI- La Biblioteca con la Investigación: Legislación sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. (s. f.).

https://biblioguias.uva.es/BCI/legislacion_PI

Ceca Magán Abogados. (s.f.). Mickey Mouse en dominio público: ¿mito o realidad?.

<https://www.ceciamagan.com/blog/mickey-mouse-dominio-publico-mito-realidad>

Harvard Law IP expert explains how Disney has influenced US copyright law to protect Mickey Mouse and Winnie the Pooh - Harvard Law School. (2023b, octubre 12). Harvard Law School.

<https://hls.harvard.edu/today/harvard-law-i-p-expert-explains-how-disney-has-influenced-u-s-copyright-law-to-protect-mickey-mouse-and-winnie-the-pooh/>

Hevia, C. C. G. (s.f.). Mickey Mouse... ¿es de todos?

<https://blog.cipi.es/blog2-industrial/item/256-mickey-mouse-es-de-todos-comentario-a-pposito-de-la-caida-al-dominio-publico-del-corto-steamboat-willie>

It All Started With A Mouse: The Disney Story : Free Download... (1989).

<https://archive.org/details/itallstartedwithamousethewdisneystory>

Lessig, L. (2007, 18 marzo). Make way for copyright chaos. The New York Times.

<https://www.nytimes.com/2007/03/18/opinion/18lessig.html>

LibGuides: Copyright Services: Copyright 101. (s. f.).

<https://guides.library.cornell.edu/copyright>

Madrid, M. P. (2024, 21 noviembre). 100 años de Disney...

<https://www.desafiosdelmarketing.com/2023/10/11/100-anos-de-disney-marketing/>

Mickey, Disney, and the Public Domain... <https://web.law.duke.edu/cspd/mickey/>

Now that Steamboat Willie is a public domain character... (s. f.). [https://www.quora.com/...](https://www.quora.com/)

Portafolio, R. (2018, 18 noviembre). Las ganancias que le ha dejado Mickey Mouse a Disney.

[https://www.portafolio.co/tendencias/...](https://www.portafolio.co/tendencias/)

ProgressCityPublicTV. (2012, 13 marzo). It all started with a mouse: The Disney Story (1989) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=MlnpGiEjxN0>

Temple Now. (2024, 31 enero). Winnie-the-Pooh and hundreds of other works are now in the public domain. [https://news.temple.edu/...](https://news.temple.edu/)

The Evolution of Mickey Mouse | The Walt Disney Family Museum. (s. f.).

[https://www.waltdisney.org/blog/...](https://www.waltdisney.org/blog/)

The Walt Disney Company. (2025, 2 enero). Fiscal Year 2024 Annual Financial Report.

<https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2025/01/2024-Annual-Report.pdf>

Wiki, C. T. D. (s. f.). Mickey Mouse Through the Years. Disney Wiki.

<https://disney.fandom.com/wiki/...>

World Intellectual Property Organization. (s.f.). *¿Qué es la propiedad intelectual?*.

<https://www.wipo.int/about-ip/es/>

Yankwich, L. R. (1954). What Is Fair Use? *The University of Chicago Law Review*, 22(1),

203-215

ANEXOS

ANEXO 1. Tabla 1: Diferencias entre Copyright y Trademark de CAPÍTULO 4.1

	Derechos de Autor (Copyright)	Derechos de Marca (Trademark)
¿Qué protege?	Obras originales de carácter creativo (libros, películas, música, dibujos, software, etc.).	Marcas comerciales (nombres, logotipos, símbolos distintivos que identifican productos o servicios).
Objetivo	Fomentar la creación y distribución de obras culturales y garantizar que los autores puedan beneficiarse de su trabajo.	Evitar la confusión del consumidor sobre el origen de un producto o servicio asegurar la reputación de las empresas..
Requisitos de protección	La obra debe ser original y estar fijada en un soporte tangible. No requiere registro obligatorio (aunque es recomendable).	La marca debe ser distintiva y usarse en el comercio. Requiere registro para obtener mayor protección legal.

Duración	<p>Es un tiempo limitado: En EE.UU. y la UE, es 70 años después de la muerte del autor. Para obras corporativas, en EE.UU. dura 95 o 120 años desde la publicación en EE.UU.</p> <p>Pasado este tiempo, la obra entra en dominio público y puede ser utilizada libremente.</p>	<p>No tienen un límite de tiempo fijo. Una marca registrada puede renovarse indefinidamente mientras se usa en comercio y se renueva periódicamente.</p>
Ejemplo de aplicación	<p>Los libros de Harry Potter están protegidos por derechos de autor; nadie puede copiarlos sin permiso.</p>	<p>El nombre Harry Potter y su logotipo están protegidos como marcas registradas; nadie puede vender productos con ellos sin autorización.</p>

¿Se puede perder?	Sí, cuando la obra entra en dominio público tras expirar el copyright.	Sí, sí la marca deja de usarse en comercio o se convierte en un término genérico. ⁵⁴
Aplicación y Restricciones	Protegen el contenido de una obra y evitan su reproducción o adaptación sin permiso. Sin embargo, permiten excepciones como el uso justo ("fair use") en EE.UU. o el derecho de cita en la UE.	Protegen contra el uso engañoso o confuso de un signo distintivo en productos similares. No impiden su uso en contextos donde no haya confusión.
Ejemplo en el caso de Mickey Mouse	El Mickey de 1928 ya es de dominio público, por lo que significa que cualquiera puede crear obras nuevas basadas en ese personaje.	Disney aún tiene derechos de marca sobre "Mickey Mouse" y su imagen en productos comerciales, impidiendo su uso en mercancía como ropa o juguetes sin autorización. Si una obra nueva usa a Mickey sin sugerir que es un

⁵⁴ Roiz López-Cancio, C. . (2022). La caducidad de la marca por vulgarización. *Diálogos Jurídicos*, 7, 341–358.

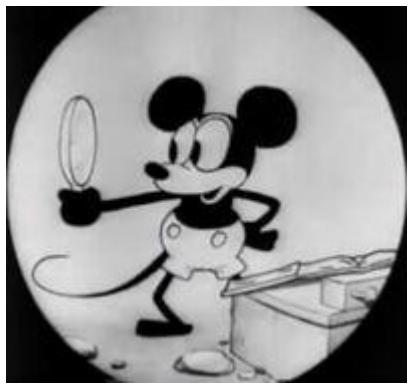
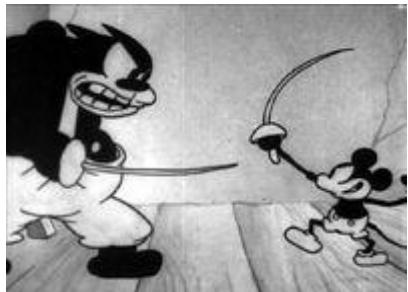
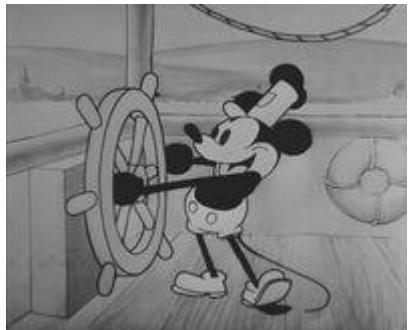
<https://doi.org/10.17811/dj.7.2022.341-358>

		producto oficial de Disney, no hay violación de marca.
--	--	---

ANEXO 2. Tabla 2: “The evolution of Mickey Mouse's design” del CAPÍTULO 1.1

Reproducción literal de Wiki, C. T. D. (s. f.). *Mickey Mouse Through the Years*. Disney Wiki.

https://disney.fandom.com/wiki/Mickey_Mouse_Through_the_Years

Image	As seen in/Year	Notes
	<i>Plane Crazy</i> (1928)	The original Mickey design, seen in <i>Plane Crazy</i> , doesn't wear gloves or shoes. His eyes also appear to take up half of his face.
	<i>The Gallopin' Gaucho</i> (1928)	Mickey now wears shoes, though, for the first half of <i>The Gallopin' Gaucho</i> , he still has his large-sized eyes. Midway through the short, he switches to the next design below.
	<i>Steamboat Willie</i> (1928)	Mickey's eyes are now merged into his face making his pupils look like as if they were small black ovals for eyes.

	<p><i>The Opry House</i> (1929)</p>	<p>From this short onward, Mickey now wears yellow (as shown on the posters) gloves, though on the first half, he's seen without them. The reason these were added was so his hands can be distinguished when drawn in front of his body.</p>
	<p><i>The Karnival Kid</i> (1929)</p>	<p>Here, Mickey's eyes are drawn as "pie-eyes", and he now appears to have eyebrows right under the outline of his face. His pants buttons are also closer together. His face would continue to be drawn with the pie-eyes in the newspaper comic strip and various merchandise up until his 1939 redesign.</p>
	<p><i>Blue Rhythm</i> (1931)</p>	<p>Mickey's "pie-eyes" were removed, but would strangely be used once more in <i>Musical Farmer</i>.</p>
	<p><i>The Beach Party</i> (1931)</p>	<p>Mickey's eyebrows were removed.</p>

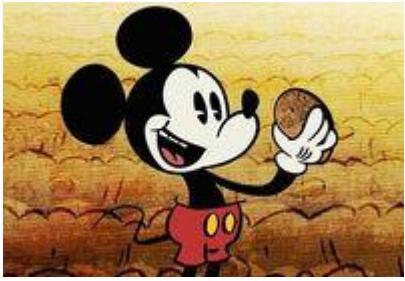
	<p><i>Parade of the Award Nominees</i> (1932)</p>	<p>Mickey appears in color for the first time. For this one film, his shorts are tinted green, despite his theatrical posters always depicting them as red.</p>
	<p><i>Mickey's Garden</i> (1935)</p>	<p>This is the first full-color Mickey short to feature his standard outfit, though the buttons on his shorts are now oval-shaped.</p>
	<p><i>Pluto's Judgement Day</i> (1935)</p>	<p>This short marked the first appearance of a new design for Mickey, in which his body is now a pear-shape, allowing him to appear more flexible. Note that his gloves are still tinted yellow.</p>
	<p><i>Mickey's Grand Opera</i> (1936)</p>	<p>Mickey's gloves are now tinted white.</p>

	<p><i>The Whalers</i> (1938)</p>	<p>The color of Mickey's face has gone to a more flesh tone hue.</p>
	<p><i>Mickey Mouse Meets Robinson Crusoe</i> (1938)</p>	<p>Starting from the strip published on December 22, 1938, Floyd Gottfredson began drawing Mickey with Fred Moore's new design, the biggest change being that his eyes now have pupils, like with the first two shorts, produced, albeit like with <i>Steamboat Willie</i> onwards, they are not covering his entire forehead. According to "Steamboat Silly", these are his contact lenses. For the first few strips to use this design, Mickey's pupils are still shaped like sliced pies, but this was quickly phased out.</p>
	<p><i>Mickey's Surprise Party</i> (1939)</p>	<p>In the first animated short to feature Fred Moore's redesign for Mickey, we see that he has a more vibrant-looking flesh tone-colored face.</p>

	<p><i>Mr. Mouse Takes a Trip</i> (1940)</p>	<p>Mickey's shoes are now tinted brown instead of yellow.</p>
	<p><i>The Little Whirlwind</i> (1941)</p>	<p>Mickey now has a slimmer body and perspective ears.</p>
	<p><i>Mickey's Delayed Date</i> (1947)</p>	<p>Mickey now appears to be taller than before. His ears are also rounded and facing the camera regardless of perspective, like with his pre-1941 design.</p>
	<p><i>Pluto's Party</i> (1952)</p>	<p>In the last few cartoons of his original run, Mickey has a more angular design and also has eyebrows.</p>

	<p>Nash Rambler Commercials (1955)</p>	<p>Mickey appears in a simpler design, with his head and ears becoming more angular.</p>
	<p><i>Mickey's Christmas Carol</i> (1983)</p>	<p>In his return to theatrical animation, Mickey's eyebrows are removed, and his drawing style is redone to be closer to the 1940s style, albeit with darker brown shade for the shoes.</p>
	<p><i>Runaway Brain</i> (1995)</p>	<p>Mickey's shorter stature and his classic red shorts and yellow shoes appear in animation for the first time in decades, though the buttons on his shorts are now colored yellow.</p>
	<p><i>Mickey Mouse Works</i> (1999-2000)</p>	<p>Mickey looks almost identical to how he looked in <i>Runaway Brain</i>, but with his buttons return to being tinted white.</p>
	<p><i>Mickey's Twice Upon a Christmas</i> (2004)</p>	<p>In his first all-CGI feature, Mickey's ears are in perspective mode (a la the 1941-42 shorts) again and his eyes appear to be</p>

		smaller in size with larger black pupils.
	<i>Mickey Mouse Clubhouse</i> (2006-2016)	Mickey's ears are perfectly flat, and the buttons on his shorts are round again. Additionally, his eyes are bigger, resembling the early-1940s cartoons and <i>Mickey Mouse Works</i> .
	<i>Epic Mickey</i> (2010)	For this video game, Mickey returns to his 1936 design, albeit in 3D and colorized. The game was intended to also have Mickey gradually change to his original 1928 design or his 1938 design depending on his in-game behavior, but this was scrapped in development.
	<i>Epic Mickey: Power of Illusion</i> (2012)	The 2D cutscenes in both this game and <i>Epic Mickey 2</i> depict Mickey with the pie-eyes of his 1929 design, though the gameplay still uses the black oval eyes.
	<i>Get A Horse!</i> (2013)	Mickey's design in this part-CGI short is based on the design used in <i>Steamboat Willie</i> , though in the closing shot seen here, he's drawn with the pie-eyes of his 1929 design.

	<p><i>Mickey Mouse</i> (2013-2019)/<i>The Wonderful World of Mickey Mouse</i> (2020-2023)</p>	<p>Paul Rudish's stylized designs of Mickey in the new series uses his face from his 1929 design, and also has a noticeably skinnier body, and his face is tinted white. Also, the buttons on his shorts are tinted yellow again, like in <i>Runaway Brain</i>.</p>
	<p><i>Mickey Mouse Mixed-Up Adventures</i> (2017-2021)</p>	<p>Mickey is based on his <i>Mickey Mouse Clubhouse</i> design but with a different model and couple of stylized outfits.</p>
	<p><i>Disney Junior Nursery Rhymes</i> (2017-2019)/<i>Disney Junior Lullabies</i>(2019)/<i>Disney Junior: Ready for Preschool</i> (2019-present)</p>	<p>Mickey appears in his Disney Junior design but in 2D flash animation and he has extremely large eyes and pupils. He also has eyebrows similar to his 1950s design, with the addition of dark blue fur instead of his usual black fur.</p>
	<p><i>Chip 'n' Dale: Park Life</i> (2021-present)</p>	<p>Mickey appears in his modern design, with the addition of eyebrows again.</p>

	<p>Mickey Mouse Funhouse (2021-present)</p>	<p>Mickey once again appears in CGI, again with differing outfits.</p>
	<p>Mickey's Tale of Two Witches (2021)</p>	<p>Mickey appears as Dracula throughout the film.</p>
	<p><i>Mickey in a Minute</i> (2022)</p>	<p>Mickey appears in his traditional clothing once more, although during this short he would revert to his previous designs.</p>
	<p><i>Mickey Saves Christmas</i> (2022)</p>	<p>Mickey appears for the first time in stop-motion in a design that resembles his modern appearance. This design would also appear in <i>Mickey and Friends: Trick or Treats</i>.</p>
	<p><i>Once Upon a Studio</i> (2023)</p>	<p>Mickey appears in his design from <i>Mickey's Birthday Party</i>, with the only change being his ears being rounded.</p>



"Donald Duck Tries to Keep His Cool While Eating Spicy Wings" (2024)

Mickey wears more modern and common clothing, with a red hoodie and gray pants. (While not an official Disney video, it used Disney voice actors and was animated by Disney animator Eric Goldberg.)