Guía de referencia para el sostenimiento del deporte y su desarrollo mediante los derechos de propiedad intelectual



OMPI

Guía de referencia para el sostenimiento del deporte y su desarrollo mediante los derechos de propiedad intelectual*

Jacques de Werra**

* El presente informe está dedicado a la memoria de la Sra. Carole Croella, que se encargó de la supervisión del mismo en la OMPI, y que falleció trágicamente en un accidente de tráfico en agosto de 2020.

** Profesor de Derecho contractual y Derecho de la propiedad intelectual en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra; director del Digital Law Center (www.digitallawcenter.ch); vicepresidente del consejo de la International Academy of Sport Science and Technology (www.aists.org).

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Índice

1

1. Introducción 4

2. Características importantes de la industria del deporte 6

a) La industria del deporte depende de la protección eficaz de los derechos de PI 6

b) La industria del deporte es una industria de varios niveles y partes interesadas 7

c) La industria del deporte se rige por una variedad de normas jurídicas que combina las normas específicas del deporte con normas jurídicas generales 9

d) Principales conclusiones 12

3. Determinadas cuestiones de PI para apoyar al deporte y su desarrollo en lo relativo a los derechos de propiedad intelectual 14

a) La protección de las propiedades olímpicas y el símbolo olímpico 14

b) El Derecho de marcas 16

Condiciones del registro 16

(i) Ámbito de protección 20

c) Derecho de los diseños 22

d) Derecho de autor y derechos conexos 23

(i) Protección de los eventos deportivos y de la grabación de estos mediante el derecho de autor. 24

Protección de los organismos de radiodifusión 26

Protección de los organizadores de acontecimientos deportivos 29

Protección de las bases de datos relativas a los acontecimientos deportivos 30

e) Derechos de imagen 34

f) Protección contra la competencia desleal: *marketing* parasitario 39

g) Protección contra la competencia desleal: protección de los secretos comerciales 49

h) Patentes de utilidad 52

i) Mecanismos de observancia y de solución de controversias 52

j) Transacciones contractuales relativas a derechos de PI relacionados con el deporte 55

4. Medidas de política que pueden adoptar los países en pro del desarrollo del deporte basándose en los derechos de PI 59

a) Consideraciones generales 59

b) Obligaciones de las ciudades y países anfitriones de grandes acontecimientos deportivos en cuanto a la adopción de un ecosistema adecuado de protección de los derechos de PI 61

c) Medidas de política específicas 63

i) Los países deben garantizar que los sistemas jurídicos locales ofrezcan una base adecuada para apoyar la creación, la gestión y la observancia de derechos de PI relacionados con el deporte 64

ii) Los países deben emprender actividades de fortalecimiento de capacidades con el objetivo de aumentar la conciencia, así como las habilidades y los conocimientos personales e institucionales, respecto de la creación, la gestión y la observancia de los derechos de PI relacionados con el deporte 64

iii) Los países deben crear herramientas y documentos de referencia normalizados que ayuden a las partes interesadas de la industria del deporte a crear, gestionar y hacer valer sus derechos de PI relacionados con el deporte 65

d) Conclusión 66

1. Introducción

Como afirma Daren Tang, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), "el uso de los derechos de propiedad intelectual ha favorecido el desarrollo del deporte hasta convertirlo en la industria mundial de 350.000 millones de dólares que conocemos hoy.[1] Desde los Juegos Olímpicos hasta la Copa del Mundo, el deporte es fundamental para nuestra identidad y es un lenguaje verdaderamente universal que une a las personas. Los derechos de PI siempre han desempeñado un papel importante en el desarrollo del deporte y seguirán haciéndolo con la aparición de nuevos ámbitos como los deportes electrónicos, que han crecido rápidamente hasta tener hoy casi 500 millones de jugadores en todo el mundo.[2] A medida que la industria continúe innovando, una mejor comprensión de la PI ayudará a llevar los deportes a todos los rincones del mundo, a apoyar a los deportistas para que se ganen la vida y a llevar todo el beneficio de los deportes a todos los países". **La industria del deporte es un sector importante en muchas economías nacionales y regionales**, en cuyas estrategias de crecimiento y desarrollo puede desempeñar una función destacada.[3]

La organización de grandes acontecimientos deportivos, en particular, puede tener un gran impacto económico en los países que los acogen.[4] Además, el desarrollo del

---

[1] Véase: The Business Research Company. *Sports Global Market Report 2022, By Type, Revenue Source, Ownership.* Febrero de 2022. Internet. https://www.prnewswire.com/news-releases/sports-global-market-report-2022-301500432.html.

[2] Véase: Tristão, Hugo."The Esports Audience Will Pass Half a Billion in 2022 as Revenues, Engagement, & New Segments Flourish." newzoo.com, 19 de abril de 2022. Internet <https://newzoo.com/insights/articles/the-esports-audience-will-pass-half-a-billion-in-2022-as-revenue-engagement-esport-industry-growth#:~:text=The%20global%20esports%20audience%20will,for%20the%20remaining%20271%20million>

[3] Véase: SportsEconAustria (SpEA, coordinador del proyecto), et al. "Study on the contribution of sport to economic growth and employment in the EU" (Estudio sobre la contribución del deporte al crecimiento económico y al empleo en la UE). ec.europa.eu. Comisión Europea, noviembre de 2012. Internet. <https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/studies/study-contribution-spors-economic-growth-final-rpt.pdf>: "Conclusión 1 en materia de políticas: El deporte es un importante sector económico: El estudio muestra que el deporte es un sector económico importante en la UE, con una cuota en las economías nacionales comparable a la de la agricultura, la silvicultura y la pesca juntas. Además, se espera que su cuota aumente en el futuro.
Conclusión 2 en materia de políticas: El deporte representa una industria de crecimiento intensivo en mano de obra: El deporte es una industria relativamente intensiva en mano de obra. Esto significa que el crecimiento previsto en la industria del deporte puede dar lugar a un aumento del empleo, ya que la cuota del deporte en el empleo total es superior a su cuota de valor añadido. El sector del deporte puede, por lo tanto, contribuir al cumplimiento de los objetivos de Europa 2020"; obviamente, es importante definir el ámbito de la industria del deporte a tener en cuenta (que se analiza y define en el estudio); para una actualización, véase ""Study on the economic impact of sport through sport satellite accounts."(Estudio sobre el impacto económico del deporte a través de las cuentas satélite del deporte). euoffice.eurolympic.org. Comisión Europea, mayo de 2018. Internet. <https://www.euoffice.eurolympic.org/blog/new-study-economic-impact-sport-released-european-commission>.

[4] Véase la recopilación de artículos publicados en: Maennig, Wolfgang and Zimbalist, Andrew, eds. *International Handbook on the Economics of Mega Sporting Events.* Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012; véase también: "The economic impact of major sports events - Analysis of Hong Kong's 2017 major sports event calendar and outlook for the future" *assets.kpmg.* KPMG, 2018. Internet. <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2018/09/the-economic-impact-of-major-sports-events.pdf>. Cabe señalar que los factores y criterios que determinan el impacto pueden ser pertinentes para medir los beneficios a largo plazo de los acontecimientos deportivos, es decir, la huella que dejarán. En lo que respecta al legado olímpico, por ejemplo, véase: Comité Olímpico Internacional (COI). "Olympic Legacy."*olympic.org.* IOC. Internet. <https://www.olympic.org/olympic-legacy>. En cuanto a lo que se apunta, en el sentido de tener en cuenta los factores adecuados en los estudios de impacto económico, véase también: Jeanrenaud, Claude. "Sports Events: Uses and Abuses of Economic Impact Studies." *Finance & Bien Commun* 1: 26 (2007): pp. 99-104. Internet. <https://www.cairn.info/revue-finance-et-bien-commun-2007-1-página-99.htm#>.

deporte es un componente esencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible[5] de las Naciones Unidas, dado que "el deporte es un importante facilitador del desarrollo sostenible", y "contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social."[6] A ese respecto, es necesario establecer lazos de colaboración y asociación entre las partes interesadas, incluidas las organizaciones deportivas internacionales, y la OMPI interviene muy activamente en el debate en el que se hace valer el uso de la propiedad intelectual (PI) en la industria del deporte.[7]

El objetivo de la presente publicación es servir de **herramienta de referencia que ayude a orientar la elaboración de estrategias nacionales para respaldar el deporte y su desarrollo a través de los derechos de PI**. Hay países que han **incluido la PI en su estrategia deportiva nacional** (como es el caso de Jamaica),[8] o que han reconocido debidamente la importancia de la PI para la industria del deporte (como se refleja, por ejemplo, en un artículo reciente sobre Singapur).[9]

Por consiguiente, en esta guía se analiza la pertinencia de la protección de los derechos de PI en la industria del deporte. Además, se explica cómo los derechos de PI pueden contribuir a fomentar el desarrollo social y económico de las actividades deportivas y la organización de acontecimientos deportivos a nivel nacional o regional.

Esta guía no se centra en ningún deporte en concreto, ya que la pertinencia de los derechos de PI puede variar considerablemente en función del tipo de deporte y de otras características (por ejemplo, deporte individual frente a deporte colectivo, etc.). Al igual que muchos otros sectores e industrias, la industria del deporte se enfrenta a los retos que plantea el **entorno digital** (entre otros factores, el auge de los deportes electrónicos), que pueden tener importantes implicaciones para la PI.[10] Algunas de estas implicaciones se

---

[5] Asamblea General. "Resolución adoptada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2016. 71/160. "El deporte como medio de promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz." (doc. A/RES/71/160, p. 4) *undocs.org*. Naciones Unidas, 19 de enero de 2017. Internet. <https://undocs.org/A/RES/71/160>; véase también: Asamblea General. "Fortalecimiento del marco mundial a fin de potenciar el deporte como medio para lograr el desarrollo y la paz". Informe del secretario general (doc. A/73/325) *undocs.org*. United Nations, 14 Aug. 2018. Internet. <https://undocs.org/A/73/325>.

[6] *Ibid.*

[7] Acerca de la interacción del Comité Olímpico Internacional (COI) con las Naciones Unidas, véase: COI: "Cooperation with the UN." olympic.org. IOC. Internet. <https://www.olympic.org/cooperation-with-the-un>; en cuanto a las actividades de la OMPI en materia de PI y deporte, véase: OMPI. "El deporte y la propiedad intelectual", wipo.int. OMPI. Internet. <https://www.wipo.int/ip-sport/es/.

[8] Véase: "White Paper on the National Sport Policy (Ministry Paper No. 29/13)". Oficina del Primer Ministro, marzo de 2013: párr. 10.4.3 p. 16. Internet. <https://jis.gov.jm/media/National-Sports-Policy-March-25-2013-FINAL-6.pdf>. ("El desarrollo del potencial económico del deporte dependerá de una firme protección de los derechos de propiedad intelectual como recurso fundamental. Aunque Jamaica cuenta actualmente con un marco jurídico básico para la protección de los derechos de propiedad intelectual [...] el desarrollo a largo plazo del deporte requerirá el fortalecimiento de su capacidad institucional"); para otra perspectiva de Jamaica, véase también Beckford, Carole: "Propiedad intelectual, deporte y turismo: una combinación perfecta." *wipo.int*. Revista de la OMPI, 19 de abril de 2019. Internet. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/02/article_0005.html>.

[9] Véase: Lai, Stanley. ""Game on: It's time to mind intellectual property rights in sport." *The Business Times* (Singapur), 26 de abril de 2019. Internet. <https://www.businesstimes.com.sg/opinion/game-on-its-time-to-mind-intellectual-property-rights-in-sport.

[10] Véase el interesante informe: Sports industry: time to refocus? - Encuesta de PwC sobre el deporte 2019". pwc.ch. PwC, 2019. Web. <https://www.pwc.ch/en/publications/2019/PwC-Sports-Survey-2019-web.pdf>. Es obvio que la industria del

analizan en esta guía (en lo que respecta a la piratería digital de las emisiones deportivas (véase el apartado 2. d) ii), y al *marketing* digital parasitario (véase el apartado 2. f).

La presente guía se basa en una **definición amplia de los derechos de PI**, que abarca las distintas categorías de derechos (incluso los que no crean derechos de propiedad) que protegen los activos intangibles contra su uso no autorizado por terceros. Los activos intangibles incluyen activos que no están protegidos por las categorías tradicionales de derechos de PI, sino por otros derechos. Este es el caso de los derechos de la personalidad/derecho a la intimidad/derecho de publicidad, que son una categoría de derechos que no forma parte de los derechos de PI en sentido estricto, pero que desempeña un papel muy importante en la industria del deporte.[11]

La guía se divide en tres partes. En primer lugar, se presentan tres características importantes de la industria del deporte que tienen un impacto desde el punto de vista de los derechos de PI (véase el apartado 2).

A continuación se exponen varios de los problemas de PI más significativos que pueden plantearse en la industria del deporte, que guardan relación con casi todas las categorías principales de derechos de PI y que confirman la importancia clave de los derechos de PI para dicha industria (véase el apartado 3). A continuación se exponen medidas normativas específicas que los países pueden contemplar para el desarrollo de la industria del deporte basándose en los derechos de PI (véase la sección 4).

2. Características importantes de la industria del deporte

Cabe destacar tres características importantes de la industria del deporte que tienen un impacto desde el punto de vista de los derechos de PI, a saber: la industria del deporte se basa y depende de la protección eficaz de los derechos de PI (véase el apartado a); la industria del deporte es una industria de varios niveles y partes interesadas (véase el apartado b); y la industria del deporte se rige por una serie de normas jurídicas que comprenden normas específicas del deporte y normas jurídicas generales (véase el apartado c).

a) La industria del deporte depende de la protección eficaz de los

deporte debe adaptarse al entorno digital y que los derechos de PI son pertinentes a ese respecto (y se ven afectados por este contexto); este informe no aborda todas las cuestiones de PI en el ámbito digital que pueden plantearse para el sector del deporte y no examina los retos de PI que plantea el deporte electrónico; sobre esta cuestión, véase, por ejemplo: Tan, David N. "Owning the World's Biggest eSport: Intellectual Property and DotA". *Harvard Journal of Law and Technology*. 31: 2 (2018): 965-989. Internet. <https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v31/Owning-the-Worlds-Biggest-eSport-David-Tan.pdf>; y: IP Sentinel - European IP Helpdesk Blog. "IP and eSports". *iprhelpdesk.eu*. European IP Helpdesk. Internet<http://www.iprhelpdesk.eu/blog/ip-and-esports>.

[11] Véase: Blackshaw, Ian S: "International Sports Law: An Introductory Guide". La Haya: *Asser Press*, 2017. Formato impreso. Esta fuente incluye los derechos de imagen en los derechos de PI. Véase también: Anthamatten-Büchi, Sylvia; Staub, Roger; Vasella, David. "Sport & Immaterialgüterrecht" en *Sportrecht*. Berna: *Stämpfli*, 2018, 2: 217. En esta fuente también se adopta una definición amplia de los derechos de PI que abarca los derechos de la personalidad; a modo de ejemplo, en la Ley Pelé se prevé la protección de los derechos de imagen de los deportistas. (artículo 87.a). Internet. https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16222>.

derechos de PI

La industria del deporte es una industria que depende de la protección eficaz de los derechos de PI.[12] La razón de ello es que la industria del deporte obtiene una parte importante de sus ingresos del control legal de los derechos de PI relativos a los acontecimientos deportivos o a las instituciones deportivas, que permiten comercializarlos de forma provechosa para terceros (por ejemplo, los organismos de radiodifusión mediante la concesión de derechos exclusivos de emisión de acontecimientos deportivos, o los patrocinadores oficiales de acontecimientos deportivos o de equipos de deportistas en todos los ámbitos geográficos (incluso a nivel mundial, como sucede, por ejemplo, en el Programa TOP de Patrocinio Olímpico del Comité Olímpico Internacional[13]).[14]

La protección eficaz de los derechos de PI es esencial para el éxito económico y social y la sostenibilidad de las instituciones y acontecimientos deportivos.[15] Esta protección de los derechos de PI puede beneficiar a todas las partes interesadas de la industria del deporte, incluidos los deportistas individuales, los equipos y las federaciones deportivas, que pueden obtener ingresos de la explotación comercial de sus derechos de PI.

Aunque los derechos de autor y las marcas se consideran tradicionalmente las categorías más importantes de derechos de PI para la industria del deporte, existen muchos más derechos de PI de importancia clave para la industria del deporte y deberían utilizarse para que los países "construyan una economía del deporte moderna y próspera".[16]

b) La industria del deporte es una industria de varios niveles y partes interesadas

La industria del deporte se caracteriza generalmente por su estructura en varios niveles. Esto se debe a la **gobernanza piramidal de muchos deportes**, que comprende órganos de gobernanza mundial (por ejemplo, la federación internacional encargada de una

[12] Véase: Global Innovation Policy Center (GIPC). "Leveraging Intellectual Property in the Global Sports Economy – Sports as a Tool for Progress and Development" theglobalipcenter.com. GIPC, 2018 ("Informe del GIPC"). Internet. <https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2018/06/023441_GIPC_Sports_Econ_Insides_03.pdf>. La conclusión 1 del Informe del GIPC es que "[l]a industria moderna del deporte depende de los derechos de PI y no puede existir sin ellos".

[13] Véase Blackshaw (nota 10), pág. 32 ("[...] sin los derechos de propiedad intelectual, sería muy difícil promocionar acontecimientos deportivos, deportistas y equipos, porque las entidades deportivas y los individuos no tendrían nada que comercializar ni vender").

[14] Véase, a título ilustrativo, el Informe Anual del COI de 2018, p. 14 (en el que se indica que el 91% de la financiación del COI procede de los derechos de emisión (73%) y de los derechos de comercialización del programa TOP (18%)). COI. "Informe anual del COI 2018: Credibility, Sustainability, Youth. olympic.org. COI, 2018. Internet. <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/IOC-Annual-Report/IOC-ANNUAL-REPORT-2018.pdf

[15] Informe del GIPC (nota 11), pág. 8 (que señala que "desde los campeonatos mundiales hasta los acontecimientos deportivos regionales, nacionales o incluso locales, los derechos de PI desempeñan un papel fundamental en el éxito y la viabilidad a largo plazo del sector deportivo" y que "el deporte es un activo intangible y los derechos de PI proporcionan la protección jurídica necesaria para generar valor económico y estimular el interés y la vitalidad del deporte").

[16] Informe del CGIP (nota 11), en las págs. 5 y 38 (que afirma como " conclusión 2" que "una industria deportiva moderna requiere un amplio abanico de derechos de PI para prosperar").

categoría específica de deporte) y órganos de gobernanza local (regional y nacional) (por ejemplo, las federaciones regionales o nacionales de esa categoría de deporte).[17]

Estos organismos pueden tener actividades y misiones paralelas (concertadas). Esto puede repercutir en los mecanismos por los que las instituciones deportivas correspondientes pueden obtener financiación de terceros a partir de patrocinadores institucionales y en la asignación de los derechos de PI y los ingresos derivados de la monetización de estos derechos.[18]

La industria del deporte es también una **industria con múltiples partes interesadas**, caracterizada por un número elevado y una variedad muy diversa de partes interesadas públicas y privadas, que desempeñan un papel importante en el buen funcionamiento y el desarrollo del deporte en cuestión.[19]

Los **deportistas y los equipos de deportistas** son, obviamente, la categoría más importante de partes interesadas en la industria del deporte. No habría industria del deporte sin ellos. Su papel es bastante importante desde el punto de vista de la PI porque son titulares de derechos de PI y pueden verse directamente implicados en asuntos de PI (como se refleja en el importante debate sobre la capacidad de los deportistas para ser activos en los medios sociales en el contexto de los grandes acontecimientos deportivos con respecto a la cuestión del "*marketing* digital parasitario" (véase el apartado 2.f).

Las federaciones deportivas nacionales, regionales e internacionales y otros organismos de gobernanza deportiva desempeñan una función esencial en la industria del deporte, porque son los que pueden controlar algunos de los derechos de PI derivados de los acontecimientos deportivos y porque pueden establecer normas en el ámbito del deporte que pueden ser pertinentes para la PI. Los organismos gubernamentales

---

[17] Véase Blackshaw (nota 10), págs. 21 y ss.; puede haber diferencias locales en la organización y gobernanza de ciertos deportes, concretamente una diferencia entre los modelos estadounidense y europeo, en el sentido de que el modelo europeo de organización deportiva se considera generalmente abierto y piramidal, véase Blackshaw (nota 10), págs. 5-8; sobre el modelo estadounidense, véase, por ejemplo, Carfagna Peter A., "Sports and the Law, Examining the Legal Evolution of America's Three Major Leagues", *St: West Academic Publishing* (3ª ed), 2017. Formato impreso.

[18] A modo de ilustración con referencia a la estructura del patrocinio dentro del Movimiento Olímpico, el COI gestiona el programa TOP de patrocinio olímpico (nota 12), que tiene alcance mundial y cuenta con un número limitado de patrocinadores. Además, los comités organizadores de los Juegos Olímpicos (COG) "gestionan sus propios programas comerciales complementarios para apoyar la celebración de los Juegos", para los que "los contratos son negociados directamente por el COG y generalmente se limitan al período de cuatro años de los Juegos", por lo que los "programas de marketing del COG incorporan programas de patrocinio y suministro de los Juegos Olímpicos (categorías de productos no competitivos con los de los socios olímpicos del programa TOP), programas de venta de entradas para los Juegos Olímpicos [y] programas de licencias para los Juegos Olímpicos"; los Comités Olímpicos Nacionales (CON) además "gestionan programas de patrocinio locales en categorías de productos no competitivos con los de los socios del programa TOP que también apoyan las actividades de desarrollo deportivo y los respectivos equipos olímpicos. Estos programas de patrocinio conceden derechos de marketing olímpico únicamente dentro del país o territorio del CON. Los programas de marketing olímpico gestionados por los CON incluyen: programas de patrocinio y suministro olímpico nacional que operan dentro del país de origen del CON y programas de licencias olímpicas nacionales".

[19] Véase: OMPI, "Propiedad intelectual y deporte: puntos de conexión." *wipo.int.* OMPI. Web. <https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2019/ip_sports.html>. En este artículo se citan organizadores de eventos deportivos, federaciones deportivas, deportistas, equipos, entrenadores, fabricantes de material deportivo, organismos de radiodifusión y otras plataformas de medios de comunicación, patrocinadores privados y aficionados al deporte; el objetivo no consiste en describir precisamente las respectivas actividades y misiones de todas las partes interesadas en la industria del deporte, sino exponerlas en la medida en que resultan pertinentes habida cuenta de la atención que se presta a los derechos de PI.

nacionales, regionales e internacionales que se ocupan de los deportes (como los ministerios nacionales encargados de los deportes) también pueden desempeñar un papel importante en la promoción y la realización de actividades de desarrollo del deporte.

El **sector privado** tiene una importancia clave en la industria del deporte porque en su marco se realizan actividades esenciales para la industria. Estas actividades incluyen la organización de acontecimientos deportivos (por ejemplo, competiciones deportivas individuales, como las de tenis), la difusión de acontecimientos deportivos, la gestión de los derechos relacionados con los acontecimientos deportivos y los deportistas (agencias deportivas),[20] la fabricación y comercialización de artículos deportivos, la explotación de clubes deportivos y recintos deportivos, y el patrocinio de acontecimientos deportivos y otras instituciones deportivas (incluidos deportistas individuales, equipos, competiciones, recintos deportivos (sobre la base de los llamados "derechos de denominación").

Aunque estas partes interesadas tienen actividades e intereses muy diversos, tienen en común que todas dependen, de una u otra manera, de la protección de los activos intangibles y de los derechos de PI para sus actividades. Esto es especialmente cierto en el caso de los deportistas y los equipos, que pueden obtener ingresos (a veces importantes) de los acuerdos de patrocinio personal e institucional.

c) La industria del deporte se rige por una serie de normas jurídicas que comprenden normas específicas del deporte y normas jurídicas generales

La estructura de gobernanza piramidal que predomina en la industria del deporte (véase el apartado b)) adopta la forma de un **sistema regulador descendente** en lo que respecta a las normas deportivas que rigen un determinado deporte (o grupo de deportes). Esta estructura piramidal consiste en un sistema de jerarquía de normas en cuya cima se sitúan las normas mundiales establecidas a escala internacional (por ejemplo, por una federación deportiva internacional), que por lo general prevalecen sobre las normas adoptadas a escala regional o nacional (por ejemplo, por una federación deportiva nacional) en un sistema basado en el consentimiento o acuerdo contractual de todos los participantes.[21]

[20] Véase: Belzer, Jason. "The World's Most Valuable Sports Agencies 2019: CAA Expands Its Business, And Its Lead." *forbes.com*. Forbes Magazine, 21 de octubre de 2019. Web. <https://www.forbes.com/sites/jasonbelzer/2019/10/21/most-valuable-sports-agencies-caa/#54c948c83011>.

[21] Se discute si este sistema basado en el consentimiento o en un contrato es adecuado desde el punto de vista de la legitimidad de la gobernanza internacional del deporte. Véase Freeburn, Lloyd. *Regulating International Sports - Power, Authority and Legitimacy*. Leiden: Brill Nijhoff, 2018. Los modelos de gobernanza del deporte pueden variar en función del país o la región y pueden adoptar distintas formas, por ejemplo, el modelo de gobernanza deportiva de los Estados Unidos de América es bastante singular; véase Harris, Spencer J. y Jedlicka R., Scott, "The Governance of Sport in the USA", en *Sport Business in the U.S.: Contemporary Perspectives*, Nueva York: Routledge, 2020.

Esas normas institucionales relativas al deporte suelen contener normas específicas aplicables a determinados "**grandes acontecimientos deportivos**",[22] y se espera que los países y ciudades que planean acoger dichos acontecimientos apliquen esas normas específicas. Esas regulaciones pueden contener disposiciones de propiedad intelectual (PI) que especifiquen cómo deben aplicarse los principios generales de PI en el contexto concreto correspondiente.

De esta manera se regula, por ejemplo, la organización de los Juegos Olímpicos. Las modalidades de organización de los Juegos Olímpicos se definen meticulosamente en un voluminoso conjunto de documentos contractuales, que por lo general consisten en un contrato marco (véase, por ejemplo, el "Contrato de ciudad sede: Principios" para la organización de los vigesimocuartos Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia)[23] y muchos otros documentos contractuales detallados (como el Contrato de ciudad sede: Requisitos operativos).[24] En particular, esos documentos definen las medidas que pueden adoptar los organizadores para proteger los derechos de PI relativos a un acontecimiento. Esas medidas suelen brindar protección a los distintos tipos de derechos de PI, como las marcas y el derecho de autor, y protección contra el *marketing* parasitario (que se analiza más adelante, en el capítulo dedicado al *marketing* parasitario, véase el apartado 3.f) y el fragmento correspondiente del capítulo sobre la protección de los derechos, último capítulo de la presente guía).

La elaboración progresiva de las normas específicas del deporte ha llevado a la creación de un conjunto de normas jurídicas transnacionales sobre el deporte (que conforman la ***lex sportiva***),[25] donde Suiza y el Derecho suizo desempeñan un papel central. Esto se debe particularmente a la ubicación de la sede del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lausana,[26] a la constitución de muchos organismos deportivos mundiales importantes en virtud del Derecho suizo y al sometimiento de numerosos contratos deportivos internacionales al Derecho suizo, por lo que la gobernanza mundial del deporte se rige en gran medida por el ordenamiento jurídico de Suiza.[27] Por lo general, en los reglamentos

[22] Como las normas aplicables a las distintas ediciones de los Juegos Olímpicos u otros acontecimientos deportivos internacionales.
[23] COI. "Host City Contract: Principles – XXV Olympic Winter Games 2026". *olympic.org*. COI, 2018. Internet. https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXV-OWG-2026/Host-City-Contract-2026-Principles.pdf.
[24] Véase, por ejemplo, IOC. "Host City Contract: Operational Requirements – June 2018". *olympic.org*. COI, junio de 2018. Internet. https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Host-City-Contract/HCC-Operational-Requirements.pdf. Este documento tiene 292 páginas.
[25] Para consultar un análisis reciente, véase Duval, Antoine. "What Lex Sportiva Tells You about Transnational Law", en *The Many Lives of Transnational Law: Critical Engagements with Jessup's Bold Proposal* (Zumbansen, Peer, ed.). Cambridge: University Press, 2020, págs. 275 y siguientes (la creación de esta terminología se remonta a: Summerer, Thomas. *Internationales Sportrecht vor dem staatlichen Richter in der Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, USA und England*. Múnich: VVF, 1990, pág. 95). El concepto y la delimitación de la *lex sportiva* no están unificados, pero hay quien considera que está centrada esencialmente en la jurisprudencia y los principios creados por el Tribunal Arbitral del Deporte; véase Casini, Lorenzo. "The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport." *German Law Journal*. 12: 5 (2011), págs. 1317 a 1340. Formato impreso.
[26] Véase Rigozzi, Antonio. "L'importance du droit suisse de l'arbitrage dans la résolution des litiges sportifs internationaux." *Revue de droit suisse*. 132.1.3 (2013), págs. 301 a 325.
[27] Véase Besson, Sébastien. "Gouvernance des organisations sportives : importance du droit suisse, enjeux et perspectives", en *Revue de droit suisse*. 132.1.3 (2013): págs. 283 a 300; Zagklis, Andreas. "The relevance of Swiss law in sport corporate governance: a view from abroad", en *Revue de droit suisse*. 132.1.3 (2013), págs. 327 a 339. Esto tiene repercusiones en las

de los organismos deportivos de gobernanza mundiales se prevé que las controversias se sometan a arbitraje ante el TAS.[28] A modo de ejemplo, en el contrato de ciudad sede para la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia se prevé la aplicación de la ley suiza y la jurisdicción del TAS.[29]

Esos distintos grupos de normas relativas al deporte y de mecanismos de solución de controversias en el ámbito deportivo no se aplican en un contexto de vacío jurídico. En cambio, esas normas **se aplican conjuntamente y en coexistencia con las normas y principios jurídicos generales** de la jurisdicción o jurisdicciones correspondientes, que también son plenamente aplicables a la industria del deporte.[30] El resultado de ello es un **ecosistema de regulación que combina normas específicas del deporte y normas jurídicas generales**.

La protección de los derechos de PI en la industria del deporte refleja esta multiplicidad de fuentes y la estructura piramidal de la regulación del deporte. La protección de los derechos de PI procede, en particular, de fuentes de regulación específicas del deporte, es decir, los organismos deportivos internacionales han publicado fuentes de normas dedicadas a la protección de los derechos de PI relacionados con el deporte (vinculados con sus actividades, como los Juegos Olímpicos).

Por ejemplo, la Carta Olímpica prevé la protección de las denominadas "**propiedades olímpicas**"[31] y atribuye al COI los derechos sobre ellas.[32] Además de esta fuente de

---

normas contra el dopaje; véase Morgan, Mike. "The relevance of Swiss law in doping disputes, in particular from the perspective of personality rights: a view from abroad", en *Revue de droit suisse*. 132.1.3 (2013), págs. 341 a 351.

[28] Véase, por ejemplo, la norma 61 de la Carta Olímpica:
"1. Las decisiones del COI son definitivas. Toda discrepancia relacionada con su aplicación o interpretación sólo podrá ser resuelta por la comisión ejecutiva del COI y, en algunos casos, por mediación del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).
2. Cualquier diferencia surgida con motivo de los Juegos Olímpicos o en relación con éstos será sometida exclusivamente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), conforme al código de arbitraje en materia deportiva. COI. Carta Olímpica". *Olympic.org*. COI, agosto de 2021. Internet. <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/ES-Olympic-Charter.pdf>. Para consultar un análisis de la jurisprudencia del TAS (previamente denominado "TAD" en español), véase Lindholm, Johan. *The Court of Arbitration for Sport and Its Jurisprudence - An Empirical Inquiry into Lex Sportiva*. La Haya: Asser Press, 2019.

[29] Véase "Host City Contract: Principles – XXV Olympic Winter Games 2026" (nota 22), párrs. 51.1 y 51.2.

[30] Véase Backshaw (nota 10), pág. 22. Se plantea la cuestión de las relaciones entre esos conjuntos de normas; véase el trabajo pionero de Gérald Simon: Simon, Gérald. *Puissance sportive et ordre juridique étatique: Contribution à l'étude des relations entre la puissance publique et les institutions privées*. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1990. Véase Cisneros, Ben. "Challenging the call: Should sports governing bodies be subject to judicial review?" *International Sports Law Journal*, 20 (2020). Internet. https://doi.org/10.1007/s40318-020-00165-9; Baddeley, Margareta. "The extraordinary autonomy of sports bodies under Swiss law: lessons to be drawn." *International Sports Law Journal*, 20 (2020). Internet. https://doi.org/10.1007/s40318-019-00163-6.

[31] En relación con las "propiedades olímpicas", véase Wüthrich, Marianne. "Protecting the Olympic Properties." *wipo.int*. Revista de la OMPI, agosto de 2016. Internet. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/04/article_0004.html>; Chappuis, Marianne. "The Olympic Properties." *wipo.int*. Revista de la OMPI, junio de 2012. Internet. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/03/article_0003.html>; Chappuis, Marianne. "La protection des propriétés olympiques", en *Sport et propriété intellectuelle/Sport and intellectual property* (de Werra, Jacques ed.), Ginebra: Schulthess, 2010 (vol. 1 de la serie de libros sobre la propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra), pág. 1. Internet. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5076>.

[32] Véase la norma 7, párr. 4, de la Carta Olímpica (nota 27): "El símbolo, la bandera, el lema y el himno olímpicos, así como las identificaciones olímpicas (incluidas pero no exclusivamente «Juegos Olímpicos» y «Juegos de la Olimpiada»), las designaciones, los emblemas, la llama y las antorchas, tal y como se definen en las Normas 8-14 enunciadas más abajo, así como cualquier objeto u obra musical, audiovisual o creativa encargado por el COI, los CON o los COJO en relación con los Juegos Olímpicos, podrán ser, por razones de conveniencia, colectiva o individualmente definidas como «propiedades olímpicas». El conjunto de los derechos sobre las propiedades olímpicas, así como todos los derechos relativos a su uso, son propiedad exclusiva del COI, incluidas pero no exclusivamente las referentes a su uso con fines lucrativos, comerciales o publicitarios. El

protección que se basa en las normas específicas del deporte, la protección de los derechos de PI en la industria del deporte también se nutre de las leyes y los reglamentos generales (es decir, no específicos del ámbito deportivo) en materia de PI aplicables a escala internacional, regional y nacional.

Además de las leyes de PI, otros ámbitos del Derecho también tienen una influencia importante en la industria del deporte. Uno de ellos es el Derecho contractual, puesto que la **comercialización de los derechos de PI relacionados con el deporte se basa en los contratos**. Por lo tanto, el Derecho contractual reviste una importancia fundamental para la industria del deporte y puede manifestarse en una gran variedad de tipos de transacciones, como contratos sobre los derechos de radiodifusión, acuerdos de licencia, contratos de patrocinio o acuerdos de promoción comercial (véase el apartado 3.j), sobre la importancia de las transacciones de derechos de PI relacionados con el deporte). En consecuencia, contar con un régimen jurídico contractual sólido y fiable es un factor fundamental que facilita el desarrollo y la sostenibilidad de la industria del deporte.[33] El **Derecho de la competencia** es otro ámbito jurídico muy importante que tiene una gran incidencia en la industria del deporte. Efectivamente, el Derecho de la competencia ha contribuido en gran medida a configurar el ecosistema de la industria del deporte y no cabe duda de que seguirá haciéndolo en el futuro,[34] especialmente en lo que respecta a la radiodifusión de acontecimientos deportivos (véase 3.d)ii)).

d) Principales conclusiones

Las principales conclusiones del análisis presentado son las siguientes:

1. **La industria del deporte necesita y depende de la protección eficiente de los derechos de PI**

   La industria del deporte obtiene una parte muy importante de su financiación de la explotación comercial de los derechos de PI por sus titulares. Esta explotación

---

COI puede ceder una licencia de todos o parte de sus derechos en las condiciones y términos fijados por la comisión ejecutiva del COI."

[33] Véase Townley, Stephen. "Intellectual property and the specificity of sports." *wipo.int.* Revista de la OMPI. Abril de 2019. Internet. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/02/article_0008.html>. ("Para rentabilizar sus activos, el enfoque actual de la industria del deporte se sustenta en una combinación de derechos contractuales, derechos de PI y un ramillete de derechos análogos y conexos que, a menudo, son exclusivos de un acontecimiento o jurisdicción determinados").

[34] Por su complejidad, las cuestiones de Derecho de la competencia que se plantean en la industria del deporte no se analizarán en el presente informe, que se centra en los derechos de PI. Ahora bien, cabe señalar que el Derecho de la competencia puede limitar y afectar considerablemente a los mecanismos de explotación de los derechos de PI en la industria del deporte. Véase, por ejemplo, Celli, Alessandro L. y Brogini, Romina. "Die kartellrechtliche Prüfung von Sportregeln : eine Auslegeordnung der aktuellen Praxis in der Schweiz und der EU" en *Sportrecht.* Berna: Stämpfli, 2018: 2, págs. 171 a 216; Ruijsenaars, Heijo y Këllezi, Pranvera. "Exclusive broadcasting rights for sports events and their limits" en *Sport et propriété intellectuelle/Sport and intellectual property* (de Werra, Jacques ed.), Ginebra: Schulthess, 2010 (vol. 1 de la serie de libros sobre la propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra), pág. 49. Internet. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5076. Parrish, Richard. *Sports law and policy in the European Union.* Manchester: University Press, 2003, pág. 109 y siguientes (Chapter 5: Sport and EU Competition Law). En la industria del deporte también son de gran importancia otros ámbitos muy diversos del Derecho, como los derechos humanos (véase el Centro para el Deporte y los Derechos Humanos, <https://www.sporthumanrights.org/>) y el Derecho tributario (véase, por ejemplo, "Info Journal - Global Sports Law and Taxation Reports." *sportsandtaxation.com.* Internet. <https://www.sportsandtaxation.com/journal/>).

puede beneficiar especialmente a los deportistas individuales (que pueden monetizar sus derechos de imagen mediante contratos de patrocinio publicitario), los organizadores de acontecimientos deportivos (que pueden monetizar la explotación comercial de esos acontecimientos) y los organismos deportivos de gobernanza.

2. **La industria del deporte se estructura en varios niveles y cuenta con múltiples partes interesadas**

La industria del deporte **se estructura en varios niveles** debido a la gobernanza piramidal de muchos deportes, que comprende organismos de gobernanza mundiales (por ejemplo, la federación internacional encargada de una categoría específica de deporte) y organismos de gobernanza locales –regionales y nacionales– (como la federación regional o nacional de esa categoría de deportes). Las normas específicas aplicables a la organización de grandes acontecimientos deportivos las dictan los organismos de gobernanza de los deportes correspondientes. Un ejemplo concreto de ello es la organización de los Juegos Olímpicos, que se rigen por normas muy detalladas que se aplican a la ciudad o país sede.

Asimismo, la industria del deporte cuenta con la intervención de **múltiples partes interesadas**, tanto públicas como privadas, que son muy numerosas y variadas y desempeñan una función importante en el buen funcionamiento y el desarrollo del deporte de que se trate. Algunas de esas partes interesadas son los deportistas y los equipos, las federaciones deportivas nacionales, regionales e internacionales, los organismos públicos (como los ministerios de deporte) y el sector privado. Todas ellas pueden beneficiarse en gran medida de un sistema eficiente de protección de los derechos de PI.

3. **La industria del deporte se rige por una variedad de normas jurídicas que combina las normas específicas del deporte con normas jurídicas generales**

La **estructura de gobernanza piramidal** de la industria del deporte adopta la forma de un **sistema de regulación descendente**. Ello consiste en una jerarquía de normas en cuya cima se sitúan las normas mundiales establecidas a escala internacional (por ejemplo, por una federación deportiva internacional), que por lo general prevalecen sobre las normas adoptadas a escala regional o nacional (por ejemplo, por una federación deportiva nacional) en un sistema basado en el consentimiento o el acuerdo contractual de todos los participantes. Esas normas institucionales específicas del deporte suelen establecer disposiciones concretas que se aplican a determinados "grandes acontecimientos deportivos". Todas estas normas y principios jurídicos específicos de la industria del deporte constituyen la

lex sportiva. El Derecho suizo desempeña un papel importante en la *lex sportiva* y en la gobernanza global de la industria del deporte, en particular porque en este país se encuentra la sede de numerosos organismos deportivos de gobernanza internacionales, como el **Comité Olímpico Internacional** (COI) o el **Tribunal Arbitral del Deporte** (TAS).

Además de estas normas jurídicas específicas del deporte, **en esta industria también se aplican las normas y principios jurídicos generales**, como la legislación en materia de PI, el Derecho contractual y otros ámbitos del Derecho (como el de la competencia).

3. Algunas cuestiones de PI para el sostenimiento del deporte y su desarrollo mediante los derechos de propiedad intelectual

En este capítulo se presenta un panorama general de los temas de Derecho sustantivo en materia de PI que revisten un especial interés para la industria del deporte y que están relacionados con todas las categorías principales de derechos de PI. Esos temas son los siguientes:

a) La protección de las propiedades olímpicas y el símbolo olímpico

b) El Derecho de marcas

c) El Derecho de los diseños

d) El derecho de autor y los derechos conexos

e) Los derechos de imagen

f) La protección contra la competencia desleal: el *marketing* parasitario

g) La protección contra la competencia desleal: los secretos comerciales

h) Las patentes de utilidad

A continuación de estos apartados, la guía se centra en dos cuestiones transversales importantes, a saber, la **observancia de los derechos de PI y los mecanismos de solución de controversias** (véase el apartado i)) y las **transacciones contractuales de derechos de PI relacionados con el deporte** (véase el apartado j)).

a) La protección de las propiedades olímpicas y el símbolo olímpico

La Carta Olímpica brinda protección específica a las "propiedades olímpicas".[35] El símbolo olímpico se beneficia, además, del **Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico**, de 26 de septiembre de 1981, que prevé una protección específica del símbolo olímpico[36] al disponer que (salvo que sean aplicables determinados límites y excepciones) los Estados parte deben "rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el símbolo olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con la autorización del Comité Olímpico Internacional" (artículo 1). El COI también cuenta con una protección específica contra la utilización sin autorización del término "olímpico" en los nombres de dominio.[37] Además de esas fuentes internacionales de protección, los signos olímpicos pueden gozar de una protección específica a escala nacional.[38] El alcance de esa protección que se concede a los signos olímpicos puede llevar a litigios ante los tribunales nacionales.[39]

¿Cuál es el símbolo olímpico protegido en virtud del Tratado de Nairobi?

En el anexo al Tratado de Nairobi se define el "símbolo olímpico" de la siguiente forma: "El Símbolo Olímpico está constituido por cinco anillos entrelazados: azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en este orden de izquierda a derecha. Sólo los anillos lo constituyen, sean éstos empleados en uno o varios colores."

---

[35] Véanse las notas 30 y 31.

[36] Véase OMPI. Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico. *wipo.int*. Internet. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/>. Actualmente, el Tratado de Nairobi cuenta con 54 partes contratantes (Véase WIPO Lex. Tratados administrados por la OMPI, Partes Contratantes, Tratado de Nairobi (Total miembros: 54)". *wipo.int*. Internet. <https://wipolex.wipo.int/es/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=22>. En el anexo al Tratado de Nairobi se define el "símbolo olímpico" de la siguiente forma: "el Símbolo Olímpico está constituido por cinco anillos entrelazados: azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en este orden de izquierda a derecha. Sólo los anillos lo constituyen, sean éstos empleados en uno o varios colores."

[37] Véase ICANN. "Implementación de la política de consenso para la protección de determinados identificadores específicos de OIG y OING en todos los gTLD". *Icann.org*. ICANN. Internet. <https://www.icann.org/es/announcements/details/implementation-of-the-consensus-policy-for-protection-of-certain-specific-igo-and-ingo-identifiers-for-all-gtlds-16-1-2018-es>.

[38] Véanse, por ejemplo, el Reglamento sobre la Protección de los Símbolos Olímpicos adoptado por el Consejo de Estado de China el 4 de febrero de 2002 (que entró en vigor el 1 de abril de 2002) (http://ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/jkblh/iplaws/trademark/alpk.pdf) y la ley alemana § 3 Abs. 2 Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen (OlympSchG).

[39] Véase la prolongada controversia sobre la campaña publicitaria "Olymprix" que puso en marcha una cadena de supermercados en Francia (Les Echos. "Protection : le parcours d'obstacles d'une marque notoire." *Les Echos*, 1 de diciembre de 2014. *lesechos.fr*.Internet. <https://www.lesechos.fr/2004/12/protection-le-parcours-dobstacles-dune-marque-notoire-654320>). Véase la sentencia del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (Bundesgerichtshof, BGH), de 7 de marzo de 2019, I ZR 225/17 ("die Verwendung der Bezeichnungen "olympiaverdächtig" und "olympiareif" im geschäftlichen Verkehr für die Bewerbung von Sporttextilien als solche verstößt nicht gegen das Olympia-Schutzgesetz"), (BGH - Mitteilung der Pressestelle. "Bundesgerichtshof zur Werbung für Sportbekleidung als "olympiaverdächtig"." *juris.bundesgerichtshof.de*. BGH, 7 de marzo de 2019. Internet. <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=93225&linked=pm>). Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Oberlandesgericht) de Múnich, de 7 de diciembre de 2017, ref. 29U 2233/17, CausaSport 2018, 47 (Keine Verwechslungsgefahr und kein unlauterer Nutzen bei "Bauernhofolympiade"), que determinó que no se había producido infracción, teniendo en cuenta que en la Carta Olímpica (véase la nota 27) el término "Olimpiada" se define como "un periodo de cuatro años civiles consecutivos, que comienza el primero de enero del primer año y finaliza el treinta y uno de diciembre del cuarto año" (Texto 1 de aplicación de la norma 6/8). Véase también la sentencia del Oberlandesgericht de Stuttgart, de 8 de febrero de 2018; Az. 2 U 109/17 (Anspielung auf olympische Ringe in Grillwerbung zulässig, CaS 2018, 50) sobre Lidl (cadena de supermercados); BGH, GRUR 2014, 1215 Tz. 43 – Olympia-Rabatt zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 OlympSchG.

b) El Derecho de marcas

Las condiciones del registro y la protección de las marcas relacionadas con el deporte se rigen por los principios generales del Derecho de marcas aplicables en la jurisdicción correspondiente, con arreglo a los principios internacionales sustantivos y procesales del Derecho de marcas, en concreto, los acuerdos de la OMPI en materia de marcas y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de ser aplicables en el país de que se trate. Para proteger las marcas de la industria del deporte, se puede recurrir a los sistemas internacionales y regionales de protección de la PI y, en particular, al sistema internacional de registro de marcas de la OMPI –el Sistema de Madrid[40]– en los países en los que se aplica.[41]

En primer lugar, se examinan las condiciones del registro de marcas (véase el apartado i)), para estudiar después el alcance de la protección (véase el apartado ii)).

Condiciones del registro

La protección de las marcas es muy importante para todas las partes interesadas de la industria del deporte, especialmente para los deportistas, los clubes deportivos y las ligas deportivas, las federaciones deportivas internacionales o nacionales y los fabricantes de artículos deportivos. Todos ellos pueden obtener ingresos considerables a partir de actividades de promoción comercial. En particular, la industria de artículos deportivos (igual que otras industrias de productos de consumo) depende de una sólida protección de las marcas para hacer frente de forma eficiente a las actividades de falsificación en Internet y fuera de él.[42]

Todos los tipos de marcas pueden tener una gran trascendencia para la industria del deporte, ya se trate de marcas tradicionales (marcas denominativas, marcas denominativas y de diseño y marcas de diseño, que pueden revestir especial importancia respecto de las mascotas de los acontecimientos deportivos, la firma de los deportistas, los logotipos de los clubes deportivos, etc.) o no tradicionales (como las marcas tridimensionales o de posición, que están relacionadas con la posición de elementos gráficos en un producto determinado)[43].

[40] OMPI. Madrid – El sistema internacional de marcas. https://www.wipo.int/madrid/es/.
[41] OMPI. "El Sistema Internacional de Marcas y el deporte" *wipo.int.* OMPI. Internet. <https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2019/madrid_trademarks_sports.html>.
[42] Véase: Schaefer, Jochen M. "Clubbing together to tackle the illegal trade in sporting goods" (asociarse para hacer frente al comercio ilegal de artículos deportivos) *wipo.int.* Revista de la OMPI, noviembre de 2016. Internet. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/si/article_0008.html>.
[43] Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 6 de junio de 2019, C-223/18 P, *Deichmann c. EUIPO* (marcas de posición en zapatillas deportivas). En relación con la controversia continuada sobre la protección mediante marca de las tres líneas de adidas®, véanse, por ejemplo, "Adidas loses EU bid to extend three-stripe trademark." *reuters.com.*

De conformidad con el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, "[p]odrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas". En consecuencia, los signos (como cualquier otro tipo de marca) no distintivos no son susceptibles de protección, lo cual puede plantear problemas para determinadas marcas en la industria del deporte.[44]

Ejemplos de marcas registradas por deportistas:

- Roger Federer es el propietario de la marca denominativa internacional "**ROGER FEDERER**" (marca internacional, N.º de registro 804031: https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=MAD.0804031)

- Usain Bolt es propietario de una marca figurativa nacional (marca registrada en los Estados Unidos de América, N.º de registro 4177904 https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=USTM.85313171).



Ejemplos de marcas de acontecimientos:

- Marca denominativa y de diseño propiedad de la FIFA

  (marca internacional, N.º de registro 1522880 https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=MAD.1522880)

Reuters, 19 de junio de 2019. Internet. <https://www.reuters.com/article/us-eu-court-adidas/adidas-loses-eu-bid-to-extend-three-stripe-trademark-idUSKCN1TK0P7>; y la sentencia del Tribunal General del TJUE, asunto T-629/16, *Shoe Branding Europe BVBA c. EUIPO* (parte coadyuvante: adidas AG).

[44] Un ejemplo es la denegación del registro como marca del eslogan (el signo verbal "SPÜRBAR ANDERS", que podría traducirse como "perceptiblemente diferente") que el club de fútbol alemán Köln trató de proteger; véase la sentencia del Tribunal General de TJUE, de 4 de octubre de 2017, asunto T-126/16, párr. 58: "c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, eu égard à son caractère évident et banal, la marque demandée composée de la combinaison des termes « spürbar » et « anders » suivis par un point n'était pas apte à exercer la fonction d'indication d'origine au-delà du fait de porter un message promotionnel. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a constaté que la marque demandée constituait un message promotionnel dépourvu du caractère distinctif".



FIFA WORLD CUP
Qatar2022

- El Comité Olímpico Internacional es propietario de la marca denominativa internacional "**LONDON 2012**"
(marca internacional, N.º de registro 910300
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=MAD.0910300)

Es posible que se planteen cuestiones específicas con respecto de las denominadas "**marcas de acontecimientos**", que son aquellas referidas a determinados acontecimientos deportivos (como los Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, etc.). En efecto, estas marcas pueden considerarse intrínsecamente no distintivas (es decir, carecen de carácter distintivo). No obstante, las marcas de acontecimientos pueden ser válidas si puede entenderse que los términos empleados en ellas han adquirido un significado secundario por medio de su utilización (es decir, han obtenido capacidad distintiva mediante el uso), de modo que sí sirven para que los consumidores pertinentes identifiquen el acontecimiento deportivo de que se trate. El período de uso puede ser extremadamente breve o incluso inmediato si se trata de grandes acontecimientos deportivos periódicos que los consumidores conocen, como los Juegos Olímpicos.[45] Esto es especialmente cierto respecto de las marcas denominativas que consisten en la ubicación y el año del

[45] EUIPO, Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea, Parte B (Examen), Sección 4 (Motivos de denegación absolutos), Capítulo 14 (Carácter distintivo adquirido por el uso, artículo 7, apartado 3, del RMUE), punto 8.6 (Duración del uso), <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935305/2000140000> ("[…] hay determinados acontecimientos deportivos, musicales o culturales importantes que, por naturaleza, se celebran a intervalos regulares y suscitan un interés intenso y amplio entre millones de personas. El conocimiento de que el evento debería celebrarse en una determinada fecha precede al anuncio formal de la fecha o del lugar en el que se desarrollará. Esto genera mucha expectación e interés en los lugares nominados (marcas «ciudad/país+año»). Por tanto, es razonable suponer que, en el momento en que se anuncia la asignación de un torneo o unos juegos en particular a una ciudad o país determinados, prácticamente todos los consumidores pertinentes interesados en el deporte o los deportes de que se trate, o los profesionales del sector, lo conozcan instantáneamente. Esto puede permitir que una marca relacionada con los eventos en cuestión logre un carácter distintivo adquirido de manera rápida o incluso instantánea, en particular, cuando el signo reproduzca la estructura de marcas utilizadas previamente, ya que el público percibe de inmediato el nuevo evento como una secuela de una serie de eventos consolidados"). Véase el análisis de Rigamonti, Cyrill P. "Eventmarken und Markenrecht" en *Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis: Festschrift für Roland Büren* (Kunz, Peter V., *et al.* eds.), Basilea: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2009, pág. 343; Anthamatten-Büchi, *et al.* (nota 10), págs. 243 y siguientes. El Tribunal Federal Supremo de Suiza determinó, en una decisión del 6 de abril de 2022 (asuntos 4A_518/2021 y 4A_526/2021), que las marcas denominativas "PUMA WORLD CUP QATAR 2022" y "PUMA WORLD CUP 2022" registradas por Puma eran inválidas por inducir a error de conformidad con el artículo 2.c, de la Ley federal sobre la protección de las marcas y las indicaciones geográficas (LPM, por su nombre en francés) de Suiza, y que las marcas "QATAR 2022" y "WORLD CUP 2022" (marcas denominativas y de diseño) registradas por la FIFA tampoco eran válidas debido a la falta de carácter distintivo, de conformidad con el artículo 2.a de la LPM.

acontecimiento deportivo de que se trate[46] o en el nombre del acontecimiento unido al año.[47]

El registro de marcas relacionadas con el deporte se rige por los mismos principios jurídicos y está sometido a los mismos límites generales que las marcas de otros ámbitos. Las marcas relacionadas con el deporte deben cumplir las condiciones generales de protección del país en el que se solicita el registro.[48] En principio, no debe considerarse que las marcas relacionadas con el deporte que hacen referencia a punto geográfico induzcan a error respecto del origen geográfico de los productos que se comercializan con la marca en cuestión. Por ejemplo, no se entenderá que los productos de ropa deportiva que lleven una marca relacionada con el deporte referida a un equipo nacional estén fabricados en ese país.[49]

Muchos deportistas individuales han registrado marcas que se corresponden con sus nombres, sobrenombres, iniciales, retratos, firmas u otros rasgos distintivos asociados con ellos.[50] Estos signos pueden constituir marcas válidas,[51] pero ello no siempre les brindará protección contra todos los usos de sus características que pueda hacer un tercero, en

---

[46] Véase, por ejemplo, la marca registrada en Suiza por FIFA que consiste en la expresión "WORLD CUP 2022" (N.º 631.169) y se aplica a varios productos y servicios. Para consultar un análisis de los problemas que plantea este tipo de marcas, véase Anthamatten-Büchi, *et al.* (nota 10), pág. 242 y siguientes.

[47] Véanse las sentencias emitidas en Alemania sobre las marcas "Fussball WM 2006" y "WM 2006", BGH, ref. I ZB 96/05 et 97/05, GRUR Int 2007, 76. En relación con las controversias entre la FIFA y Ferrero sobre la utilización de los términos relativos a la Copa Mundial de Fútbol de 2010, véase Clark, Birgit. "World Cup trade mark dispute: 1-0 says the German Federal Supreme Court". *jiplp.blogspot.com. Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 8 de enero de 2010. Internet. <http://jiplp.blogspot.com/2010/01/world-cup-trade-mark-dispute-1-0-says.html>; En cuanto a las marcas de acontecimientos registradas por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) véase Gindrat, François. "La protection des marques d'institutions sportives et d'événements sportifs: l'exemple de l'UEFA" en *Sport et propriété intellectuelle/Sport and intellectual property* (de Werra, Jacques ed.), Ginebra: Schulthess, 2010 (vol. 1 de la serie de libros sobre la propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra). Internet. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5076>.

[48] Véase la controversia relativa a la posibilidad de registrar en los Estados Unidos de América la marca "Redskin" (referida al equipo de fútbol Redskin, de Washington D. C.), que fue impugnada por sus connotaciones despectivas respecto de los indígenas de los Estados Unidos de América, en el asunto *Pro-Football, Inc. c. Blackhorse*, 709 F. App'x. 182, 183–84 (Cuarto Circuito, 2018). Mediante la sentencia que resolvió este asunto, se revocó la decisión del tribunal de distrito según la cual la marca no era válida debido al menosprecio que representaba y se devolvieron las actuaciones para que se volvieran a examinar en consonancia con otro asunto resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, *Matal c. Tam*, 137 S. Ct. 1744, 1751 (2017) (en cuya decisión se sostiene que la disposición sobre el "descrédito" (*disparagement*) vulnera el principio de la libertad de expresión consagrado en la primera enmienda de la Constitución). Véase el análisis de Song, Doori. "Blackhorse's Last Stand?: The First Amendment Battle Against The Washington "Redskins" Trademark After Matal v. Tam", en *Wake Forest Journal of Business and Intellectal Property 19:2* (2019), págs. 173-202. Internet. <http://ipjournal.law.wfu.edu/files/2009/09/Song.pdf>. El equipo ha decidido modificar su nombre, véase Carpenter, Les, "Washington's NFL team to retire Redskins name, following sponsor pressure and calls for change". *washingtonpost.com.* Washington Post, 13 de julio de 2020. Internet. <https://www.washingtonpost.com/sports/2020/07/13/redskins-change-name-announcement/>.

[49] Véase la sentencia del Tribunal Administrativo Federal de Suiza, de 30 de agosto de 2017, Markenrechtlicher Schutz für den Deutschen Fussball-Bund (DFB), CaS 2017, 346 (ref. B-1428/2016) sobre la protección/extensión a Suiza de la marca internacional N.º 1197623 ("DEUTSCHER FUSSBALL-BUND").

[50] Véase Roberts, Alexandra J. "Athlete Trademarks: Names, Nicknames, and Catchphrases" en *The Oxford Handbook of American Sports Law* (McCann, Michael A. ed), Oxford: University Press, 2018, pág. 471. Formato impreso. Véase también Huffington Post UK. "Gareth Bale Heart Celebration Approved By Intellectual Property Office." *Huffingtonpost.co.uk.* Huffington Post, 9 de agosto de 2013. Internet. <http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/08/09/gareth-bale-heart-celebration_n_3732430.html>.

[51] Véase el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se establece que "[p]odrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos"; Véase el análisis de esta disposición en Anthamatten-Büchi, *et al.* (nota 10), pág. 219 y siguientes.

concreto, si este las utiliza en actividades creativas u obras artísticas.[52] Cuando las marcas contienen el nombre de deportistas u otras características personales (como las iniciales) y se utilizan en el contexto de contratos de patrocinio publicitario en relación con productos o servicios, se recomienda vivamente a las partes que aclaren por adelantado la situación de las marcas cuando se resuelva el contrato.[53] Ello muestra **la importancia de los contratos y del Derecho contractual en la comercialización de los derechos de PI de los deportistas** (véase el apartado j)).

ii) Ámbito de protección

El ámbito de protección de las marcas relacionadas con el deporte se rige por las **normas generales del Derecho de marcas que sean aplicables en el país de que se trate**. Por su gran valor y atractivo, numerosas marcas relacionadas con el deporte (en particular, las marcas asociadas con artículos deportivos) son objeto de actividades de falsificación masiva y se ven perjudicadas por la comercialización de ropa y otros artículos deportivos falsificados.[54] Estas actividades de falsificación provocan pérdidas financieras en todo el mundo.[55]

Las actividades no autorizadas relativas a las marcas relacionadas con el deporte pueden adoptar varias formas.

[52] Tiger Woods no obtuvo protección, en virtud del Derecho de marcas y los derechos de publicidad, contra el uso de su imagen en una pintura titulada "the Masters of Augusta"; véase el asunto *ETW Corp. c. Jireh Pub., Inc.*, 99 F. Supp. 2d 829 (N.D.Ohio 2000), decisión confirmada en el asunto *ETW Corp. c. Jireh Publ., Inc.*, 332 F.3d 915 (Sexto Circuito, 2003) (en cuya decisión se sostiene que, por lo general, la imagen o el parecido de una persona no puede funcionar como una marca).

[53] En un debate sumamente mediatizado en torno al logotipo "RF" (las iniciales de Roger Federer), Nike lo registró en el contexto de un contrato de patrocinio publicitario y, recientemente, el tenista ha obtenido los derechos sobre la marca. Novagraaf. "Roger Federer in battle with Nike over 'RF' trademark." *novagraaf.com*. Novagraaf, 10 de julio de 2018. Internet. <https://www.novagraaf.com/en/insights/roger-federer-battle-nike-over-rf-trademark>; véase también Wimbledon News. "Roger Federer: First Round." *wimbledon.com*. Wimbledon, 2 de julio de 2018. Internet. <http://www.wimbledon.com/en_GB/news/articles/2018-07-02/2018-07-02_roger_federer_first_round.html>; y Bassam, Tom. "USPTO filing reveals ownership by tennis icon's Tenro holding company." *sportspromedia.com*. Sports Pro Media, 12 de marzo de 2020. Internet. <https://www.sportspromedia.com/news/roger-federer-rf-logo-us-trademark-tenro-nike-uniqlo>.

[54] Véase informe del GIPC (note 11), págs. 6 y 39; según la conclusión 3, la falsificación física representa una verdadera amenaza para la industria del deporte ("[p]hysical counterfeiting poses a real threat to the sports industry"). Véase también: Oficina de Armonización del Mercado Interior. "El coste económico de la vulneración de los DPI en los artículos de deporte". *euipo.europa.eu*. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 2015. Internet. <https://www.euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/ip_infringement/study3/sports_reports_es.pdf>; Este informe no abarca "prendas deportivas (como camisetas de fútbol o gorras de béisbol) que también pueden llevarse como ropa de calle", que se estudian en otro informe sobre la confección, el calzado y los accesorios. Véase Oficina de Armonización del Mercado Interior. "El coste económico de la vulneración de los DPI en el sector de la confección, el calzado y los accesorios". *euipo.europa.eu*. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 2015. Internet. https://www.euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/ip_infringement/study2/the_economic_cost_of_IPR_infringement_in_the_clothing_footwear_and_accessories_sector_es.pdf.

[55] Véase el informe del GIPC (nota 11), págs. 27 y 28, en el que se estima que la incidencia directa de la falsificación en el mercado mundial de los productos deportivos representa 23.050 millones de dólares de los Estados Unidos de américa y que la incidencia total (directa e indirecta) alcanza los 40.070 millones. Por otra parte, la incidencia directa de la falsificación en el mercado mundial de la ropa deportiva se estima en 26.770 millones y la total (directa e indirecta) asciende a 44.160 millones. Además, las actividades de falsificación provocan pérdidas importantes en los ingresos públicos (se recaudan menos impuestos).

Infracción de una marca como consecuencia de la venta de productos de promoción comercial no oficiales de un club de fútbol

En una controversia mediática entre el club de fútbol británico Arsenal y un vendedor de artículos deportivos no oficiales del Arsenal (Matthew Reed),[56] el Tribunal de Justicia de la Unión Europea[57] resolvió que el tercero que vendía sin autorización los artículos deportivos no oficiales, idénticos a los oficiales y con una marca idéntica, infringió la marca del club de fútbol. En este sentido, argumentó que "en una situación en la que un tercero utiliza en el tráfico económico un signo idéntico a una marca válidamente registrada en productos idénticos a aquellos para los que está registrada, el titular de la marca puede, en un caso como el que es objeto del procedimiento principal, oponerse a este uso con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), de dicha Directiva. Esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que, en el marco de dicho uso, el citado signo se perciba como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca". En este asunto, el descargo de responsabilidad que el Sr. Matthew Reed mostraba en un cartel en el puesto donde vendía los productos oficiales carecía de efectos jurídicos. El descargo de responsabilidad estaba redactado de la siguiente forma: "El término o el (los) logotipo(s) en los artículos que están a la venta se utilizan únicamente para adornar el producto y no implican ni revelan afiliación o relación alguna con el fabricante o los distribuidores de cualquier otro producto. Sólo los que llevan las etiquetas que acreditan que se trata de artículos oficiales del Arsenal son productos oficiales del Arsenal".[58]

El alcance de la protección de las marcas en la industria del deporte también se puso a prueba en una controversia en la que una agencia de *marketing* ofrecía combinaciones de servicios de alojamiento que llevaban la marca de un equipo de fútbol competidor.[59] Es importante que, en cualquier situación, las marcas relacionadas con el deporte estén protegidas de manera eficiente y puedan hacerse valer contra terceros. La leyenda del baloncesto Michael Jordan ha ganado controversias en China contra una empresa que había registrado marcas con su nombre en chino y con la transliteración en pinyin de este.[60] Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la

[56] Véase: Rozenberg, Joshua y Martin, Nicole. "Euro win for Arsenal in battle with trader". *telegraph.co.uk*. The Telegraph, 13 de noviembre de 2002. Internet. https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1412978/Euro-win-for-Arsenal-in-battle-with-trader.html.
[57] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 12 de noviembre de 2002 (asunto C-206/01), párr. 62.
[58] *Ibid.*, párr. 17.
[59] Véase CausaSport 2019, 441, decisión del Tribunal Supremo de Austria, 28 de mayo de 2019 (ref. 4Ob77/19f) (Dornenvolle Verwendung einer Fussball-Wort-Bild-Marke); puede consultarse un comentario en CMS. "Spielregeln für die Verwendung fremder Marken in der Werbung". *cms.law*. CMS, 16 de septiembre de 2019. Internet. <https://cms.law/de/aut/news-information/spielregeln-f%C3%BCr-die-verwendung-fremder-marken-in-der-werbung>.
[60] El demandado, una empresa china (Qiaodan Sports), registró una serie de marcas relacionadas con Michael Jordan, entre ellas, "乔丹" (el nombre de Michael Jordan en chino) y "Qiaodan" (la transliteración pinyin de "乔丹"); véase Li, Rosita. "Basketball legend Michael Jordan wins another trademark case in China." *ellalan.com*. Ellalan, 28 de abril de 2020. Internet. Https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=73a4996e-2bb1-4d39-a676-f4aee0271932.. Véase también Wininger, Aaron. "Michael Jordan Prevails in Eight-Year Trademark Battle at China's Supreme People's Court." *natlawreview.com. National Law Review*, 9 de abril de 2020. Internet. Https://www.natlawreview.com/article/michael-jordan-prevails-eight-year-

razón a la estrella del fútbol Lionel Messi en una controversia sobre marcas, lo que ha permitido al futbolista registrar una marca en la que figura su nombre, "messi", que no plantea riesgo de confusión con la marca preexistente "massi" debido a la reputación de Lionel Messi. Este aspecto fue un factor determinante para establecer una diferencia conceptual entre los términos "messi" y "massi".[61]

La promoción de la imagen de marca es fundamental para todas las partes interesadas de la industria del deporte (deportistas, equipos, ligas deportivas, fabricantes de artículos deportivos y organizadores de acontecimientos deportivos). Por lo tanto, el Derecho de marcas es un componente indispensable de las estrategias de protección de la PI, y las marcas relacionadas con el deporte deben protegerse y hacerse valer de forma eficiente.

c) Derecho de los diseños

El Derecho de los diseños es una herramienta de protección importante para la industria del deporte y puede ser una herramienta importante para proteger la imagen de los grandes acontecimientos deportivos (concretamente de los Juegos Olímpicos).[62]

Los diseños pueden proteger la forma, bidimensional o tridimensional, de los productos, ya que la forma desempeña un papel fundamental para que un producto sea atractivo y apetecible.[63] La protección que ofrece el Derecho de los diseños puede constituir un elemento muy valioso de la estrategia de PI para las empresas innovadoras que desarrollan su actividad en la industria del deporte.[64]

A este respecto, el Derecho de los diseños puede ofrecer ventajas considerables en comparación con otras categorías de derechos de PI.[65] Los diseños pueden ser especialmente útiles para los organizadores de acontecimientos deportivos, que pueden

---

trademark-battle-china-s-supreme-people-s-court.. Consúltese el análisis de Young, Laura Wen-yu. "Understanding Michael Jordan v. Qiaodan: Historical Anomaly or Systemic Failure to Protect Chinese Consumers?" en *The Trademark Reporter* 106: 883 (2016).

[61] Sentencia en los asuntos acumulados C-449/18 P *EUIPO c. Messi Cuccittini* y C-474/18 P *J.M.-E.V.e hijos c. Messi Cuccittini*, 17 de septiembre de 2020.

[62] Véase Informe del GIPC (nota 11), págs. 15 y16; véase OMPI. "El deporte y el diseño". *wipo.int*. OMPI. Dirección web. <https://www.wipo.int/sports/es/design.html>.

[63] Véase Informe del GIPC (nota 11), pág. 15.

[64] Véase el ejemplo interesante de las innovadoras bicicletas "RoundTail"; OMPI. "Reinventar el cuadro y desafiar el *statu quo*". *wipo.int*. OMPI. Dirección web. <https://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=3110> (que se presenta en el Informe del GIPC (nota 11), pág. 16).

[65] A diferencia de las marcas, los diseños no están sujetos a una obligación de uso y su protección no está limitada con respecto a los productos o servicios reivindicados; véase Anthamatten-Büchi, *et al.* (nota 10), 248.

sacar provecho de registrar las formas bidimensionales o tridimensionales de determinados productos asociados con dichos acontecimientos, como las mascotas, las copas y los trofeos deportivos.[66] La protección de los diseños también se puede utilizar para registrar la tipografía específica asociada con un acontecimiento deportivo determinado.[67]

La industria del deporte puede desarrollar estrategias internacionales de protección de la PI para proteger sus diseños con base en el marco internacional de protección, y específicamente en el sistema internacional de la OMPI para la protección de los diseños, el Sistema de La Haya,[68] en los países que forman parte de él.[69]

El Derecho de los diseños es una fuente importante de protección de la PI en la industria del deporte, que puede servir para proteger formas innovadoras, bidimensionales o tridimensionales, de productos relacionados con el deporte. La protección de los diseños a nivel internacional puede acogerse al Sistema de La Haya de la OMPI.

d) Derecho de autor y derechos conexos

Dado que la industria del deporte es una industria de la imagen que se basa en imágenes en movimiento (y fijas) de deportistas y equipos que compiten en eventos y acontecimientos deportivos, **la legislación de derecho de autor y otras fuentes de protección jurídica del contenido visual de los acontecimientos deportivos son fuentes fundamentales para la protección de la PI en la industria del deporte**.

A pesar de la importancia que tiene la protección del contenido de los acontecimientos deportivos (que es indiscutible), las modalidades de protección jurídica mediante la legislación de derecho de autor y los derechos conexos (que son derechos emparentados con el derecho de autor) no siempre son sencillas, debido entre otras cosas a la falta de armonización de las condiciones de protección a nivel internacional.[70] El presente análisis se centra en las cuestiones siguientes:

[66] Véase Anthamatten-Büchi, *et al.* (nota 10), págs. 249 y 250 (y los ejemplos de diseños registrados por la FIFA y la UEFA).
[67] Véase Anthamatten-Büchi, *et al.* (nota 10), pág. 250 (donde se muestra el ejemplo de la tipografía específica utilizada para la Copa Mundial de Fútbol de 2014).
[68] OMPI. "El Sistema de La Haya de la OMPI". *wipo.int*. OMPI. Dirección web. <https://www.wipo.int/hague/es>.
[69] Véase OMPI, "El deporte y el diseño" (nota 61).
[70] Véase Townley (nota 32) ("Aunque el deporte tiene carácter internacional, depende de las legislaciones nacionales de PI [...] El carácter internacional de la industria del deporte y de los grandes acontecimientos deportivos genera problemas de difícil solución, sobre todo porque no existe un enfoque único sobre la forma en que las leyes de PI de los distintos países amparan los contenidos y protegen los derechos conexos").

i) protección de los eventos deportivos y de la grabación de estos mediante el derecho de autor;

ii) protección de los organismos de radiodifusión;

iii) protección de los organizadores de acontecimientos deportivos; y

iv) protección de las bases de datos relativas a los acontecimientos deportivos.

i) Protección de los eventos deportivos y de la grabación de estos mediante el derecho de autor

En primer lugar hay que evaluar si un deportista que practica o realiza una actividad deportiva (como un jugador de fútbol en un partido), y crea y ejecuta movimientos deportivos específicos, puede beneficiarse de la protección que otorga la legislación de derecho de autor.[71] De lo que se trata es de **determinar si un deportista puede ser considerado autor de una obra** susceptible de protección mediante la legislación de derecho de autor. No existe una única respuesta a esta pregunta, ya que depende de la legislación local que se aplique.[72] Algunas categorías de actividades deportivas pueden ser objeto de protección por la legislación de derecho de autor. Los eventos deportivos programados y artísticos, como el patinaje artístico sobre hielo o la natación sincronizada, son susceptibles de protección por la legislación de derecho de autor o por los derechos conexos (en cuanto que eventos).[73] En general, se considera que los deportistas que participan en acontecimientos deportivos no pueden ejercer individualmente sus derechos de imagen para controlar la explotación comercial de dichos acontecimientos.[74] Este planteamiento se puede vincular a la necesidad de que exista solidaridad entre quienes participan en el acontecimiento deportivo, lo cual constituye un elemento

---

[71] Véase: Mezei, Péter. "Copyright Protection of Sport Moves" en *Non-Conventional Copyright* (Bonadio, Enrico y Lucchi, Nicola, eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, págs. 271 a 297. Dirección web. <https://ssrn.com/abstract=2925195> (donde se llega a la conclusión de que la sobreprotección de los movimientos deportivos parece ser perjudicial para el funcionamiento normal del deporte *amateur* y profesional).

[72] Véase la sentencia del TJUE en el asunto *FA Premier League Ltd and others v. QC Leisure y otros* y *Karen Murphy v. Media Protection Services Ltd*, de 4 de octubre de 2011, C-403/08 y C-429/08, párr. 98 (en el que se afirma que "[…] los encuentros deportivos no pueden considerarse creaciones intelectuales calificables de obras en el sentido de la Directiva sobre los derechos de autor. Esto es así, en particular, en el caso de los partidos de fútbol, delimitados por reglas de juego que no dejan espacio a la libertad creativa, en el sentido de los derechos de autor". No obstante, en dicho asunto el TJUE sostuvo que "se permite a un Estado miembro proteger los encuentros deportivos, en su caso a través de la protección de la propiedad intelectual, adoptando una normativa nacional específica o reconociendo, dentro del respeto al Derecho de la Unión, una protección a tales encuentros mediante instrumentos convencionales celebrados entre las personas que tienen el derecho de poner a disposición del público el contenido audiovisual de dichos encuentros y las personas que desean transmitir ese contenido al público de su elección" (TJUE, C-403/08 y C-429/08, párr. 102).

[73] Véase: Instituto Asser. *Study on sports organizers' rights in the European Union: Final Report.* Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014 ("Estudio Asser"). Dirección web. <https://www.asser.nl/media/2624/final-report_sor-2014.pdf/>.

[74] Estudio Asser (nota 72), pág. 2 (sin embargo, como sugiere la jurisprudencia reciente de Alemania y los Países Bajos, los jugadores o deportistas no pueden hacer valer sus derechos de imagen para prohibir o exigir una remuneración por la cobertura audiovisual de los acontecimientos deportivos en los que participan) y pág. 60 (incluso en los países en los que se reconocen expresamente estos derechos, los derechos de imagen no parecen proteger a los deportistas contra las grabaciones o retransmisiones no autorizadas de los acontecimientos deportivos en los que participan); en relación con los derechos de imagen en el deporte, véase el apartado e).

fundamental del programa de Solidaridad Olímpica, que se puede plasmar en la concesión de ayudas económicas a los deportistas o participantes que cuenten con menos oportunidades de financiación (es decir, becas de Solidaridad Olímpica).[75]

Lo siguiente es preguntarse si podrían estar protegidas esas otras actividades relacionadas con los acontecimientos deportivos que no consisten en la realización de las actividades deportivas propiamente dichas, y concretamente las actividades relacionadas con la filmación, la grabación y la comunicación (radiodifusión) de tales acontecimientos.

La filmación **de un acontecimiento deportivo puede constituir una obra protegida por derecho de autor**, siempre que sea lo suficientemente creativa.[76] Asimismo, puede estar protegida por los derechos conexos que se otorgan a los productores cinematográficos con arreglo a las legislaciones correspondientes.[77] La protección que se otorga a los productores cinematográficos sobre la base de un derecho conexo no depende de la creatividad artística que tenga la actividad del productor cinematográfico (que se convierte en el titular de dicho derecho conexo). El derecho conexo se concede más bien como resultado del riesgo financiero que asume el productor cinematográfico al financiar la producción de la película.[78] La existencia de protección jurídica respecto de la actividad de filmación de un acontecimiento deportivo, así como la fuente de dicha protección, no están armonizadas a nivel internacional y no están del todo claras en algunos regímenes jurídicos locales.[79]

La inseguridad jurídica respecto de la capacidad de proteger la realización propiamente dicha de las actividades deportivas y la filmación de los acontecimientos deportivos por medio de la legislación de derecho de autor o de los derechos conexos hace que sea **muy importante proteger jurídicamente de forma adecuada la radiodifusión de dichos acontecimientos** (a continuación se ofrece más información al respecto).[80]

---

[75] Comité Olímpico Internacional. Dirección web. <https://olympics.com/ioc/olympic-solidarity>.

[76] Véase la decisión del Tribunal Supremo de Austria (Oberster Gerichtshof) de 2 de julio de 2020 (ref. 4 Ob 86/20f), GRUR Int. 2021, 497; Estudio Asser (nota 72), pág. 51 (la grabación audiovisual de partidos de fútbol, tal y como se retransmiten habitualmente por televisión, constituirá normalmente una obra de autor protegida por la legislación de derecho de autor, normalmente en forma de película u obra cinematográfica); para obtener una perspectiva de la legislación estadounidense, véase por ejemplo *Baltimore Orioles, Inc. and others v. Major League Baseball Players Association*, 805 F.2d 663 (1986): las numerosas decisiones que se toman durante la radiodifusión de un partido de béisbol en lo que respecta a los ángulos de las cámaras, los tipos de tomas, el uso de repeticiones instantáneas y pantallas divididas y la selección de tomas aportan igualmente la creatividad necesaria para que las retransmisiones puedan ser susceptibles de protección por derecho de autor; véase también *National Basketball Association v. Motorola*, 105 F.3d 841 (2d Cir. 1997).

[77] Estudio Asser (nota 72), págs. 53 y 54; véase por ejemplo la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (Versión codificada); la legislación nacional puede prever la protección específica de los "derechos audiovisuales en el deporte", como sucede en el caso de la legislación de derecho de autor de Italia; esta cuestión es objeto de análisis en Estudio Asser (nota 72), págs. 54 a 56.

[78] Véase por ejemplo el considerando 5 de la Directiva 2006/115/CE (nota 76) (donde se afirma que "las inversiones necesarias, en particular, para la producción de fonogramas y películas son especialmente cuantiosas y aleatorias. Solo una protección jurídica adecuada de los titulares de derechos permite garantizar eficazmente dichos ingresos y amortizar dichas inversiones").

[79] Este parece ser el caso de China, véase Informe del GIPC (nota 11), págs. 29 a 32; véase también: Yan, Bo. "Más allá de la señal: la protección de los derechos de autor sobre las emisiones deportivas en directo desde la perspectiva china". *wipo.int. Revista de la OMPI*, abril de 2019. Dirección web. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/02/article_0002.html>.

[80] Véase: Unión Europea de Radiodifusión (UER). "Legal & Policy Focus - Broadcasters' Rights: Towards a New WIPO Treaty". *ebu.ch*. UER, 2019 ("Documento de Posición de la UER"). Dirección web. <https://www.ebu.ch/publications/position-papers/2019/legal--policy-focus-broadcasters-rights-towards-a-new-wipo-treaty>.

ii) Protección de los organismos de radiodifusión

Los radiodifusores (y los organismos de radiodifusión) también se pueden acoger a la protección que brindan a su actividad los derechos conexos.[81] Esta protección jurídica **se aplica a la señal de radiodifusión y es independiente de la protección del contenido que se emite.**[82] La concesión de derechos exclusivos de radiodifusión de los acontecimientos deportivos plantea cuestiones jurídicas que van más allá de la legislación en materia de PI (incluida la legislación en materia de competencia y de medios de comunicación).[83]

En el ámbito internacional, la protección de los organismos de radiodifusión se deriva principalmente de la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1961),[84] que prevé la concesión de unos derechos exclusivos mínimos en beneficio de los organismos de radiodifusión durante un plazo mínimo de veinte años con respecto a la comunicación al público mediante la reproducción, la "fijación" (grabación) y la retransmisión inalámbrica simultánea.[85] No obstante, la Convención de Roma (y los demás instrumentos internacionales existentes) no son suficientes para proteger eficazmente a los organismos de radiodifusión contra las amenazas digitales[86] y contra la transmisión en directo no autorizada de acontecimientos deportivos.[87] En la OMPI se está examinando la posibilidad de celebrar un nuevo tratado sobre los derechos de los

[81] Estudio Asser (nota 72), pág. 56 *et seq.*
[82] Estudio Asser (nota 72), pág. 57 (la señal está protegida en sí misma, aunque el material subyacente transmitido no sea una obra de autor protegida por derecho de autor ni otro material protegido por derechos conexos).
[83] Véase por ejemplo Ruijsenaars y Këllezi (nota 33).
[84] Véase la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; el Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite de 1974 (Convenio de Bruselas de 1974) ofrece otra fuente de protección que, sin embargo, se limita a las señales transmitidas por satélite.
[85] El artículo 13, relativo al mínimo de protección que se dispensa a los organismos de radiodifusión, establece lo siguiente: "[l]os organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir:
a) la retransmisión de sus emisiones;
b) la fijación sobre una base material de sus emisiones;
c) la reproducción:
i) de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento;
ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el artículo 15, si la reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo;
d) la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo".
[86] Véase Documento de Posición de la UER (nota 79), pág. 6 (La Convención de Roma de 1961 ofrece una protección inadecuada de las señales de los organismos de radiodifusión en la actualidad. Las nuevas tecnologías de transmisión entrañan costos y riesgos nuevos para los organismos de radiodifusión, ya que aumentan las posibilidades de robo de la señal a escala internacional, incluso con medios nuevos que permiten copiar y redistribuir las emisiones digitales con facilidad) y págs. 17 a 21 (en las que se dedica un capítulo a analizar las deficiencias de los instrumentos internacionales existentes).
[87] Para obtener una perspectiva de la situación en Australia, véase: Kariyawasam, Kanchana y Tsai, Matthew. "Copyright and Live Streaming of Sports Broadcasting". *International Review of Law, Computers and Technology* 31.3 (2017). Dirección web. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3110364>.

organismos de radiodifusión,[88] pues estos[89] consideran que con ello mejoraría el nivel de protección en varios aspectos,[90] lo cual se viene analizando desde hace tiempo.[91]

El valor comercial de la radiodifusión de acontecimientos deportivos (de manera similar a las noticias) radica en el control de la radiodifusión *en directo*, ya que los aficionados a los deportes quieren ver los acontecimientos deportivos en directo y están dispuestos a pagar por ello. Para luchar eficazmente contra la piratería de acontecimientos deportivos en directo, en la práctica es más importante disponer de medidas cautelares rápidas contra los infractores que la concesión posterior de indemnizaciones por daños y perjuicios.[92] **El entorno digital plantea grandes desafíos debido a la proliferación de la piratería en línea de las emisiones deportivas.**[93]

Al igual que muchos otros titulares de PI de diversos sectores, la industria del deporte puede verse muy afectada por las mercancías y los contenidos infractores que se pueden ofrecer y poner a disposición de los usuarios en las plataformas de Internet o por los intermediarios presentes en la red (incluidas las plataformas de medios sociales). Por consiguiente, las plataformas de Internet y otros intermediarios tienen una misión muy importante (de vigilancia) en la lucha contra las actividades de infracción de la PI en línea que afectan a la industria del deporte.

El control de los derechos de radiodifusión y de otros derechos (nuevos) relacionados con los medios digitales, como los relativos a la transmisión en continuo, son esenciales para la financiación y, por tanto, para la viabilidad de los grandes acontecimientos deportivos.[94]

Se pueden adoptar leyes nacionales con el fin de mejorar la protección de los organismos de radiodifusión contra el acceso en línea no autorizado a acontecimientos deportivos protegidos. Así lo confirmó el TJUE en su sentencia de 26 de marzo de 2015 en el asunto C 279/13 C *More Entertainment AB v. Linus Sandberg*, en el que el demandado proporcionaba enlaces en un sitio de Internet que permitían a los internautas acceder a transmisiones en directo de partidos de hockey sobre hielo disponibles en el sitio protegido del demandante sin necesidad de pagar el canon de acceso solicitado por este.

---

[88] Véase: Knowledge Ecology International. "Timeline of WIPO negotiations on a Treaty for the Protection of Broadcasting Organizations". *keionline.org*. Knowledge Ecology International. Dirección web. <https://www.keionline.org/wipo/sccr/timeline-broadcasting>.

[89] Documento de Posición de la UER (nota 79).

[90] Documento de Posición de la UER (nota 79), págs. 22 a 25.

[91] Se puede consultar un resumen de algunas de las cuestiones que están en juego en la dirección siguiente: OMPI. "La protección de los organismos de radiodifusión". *wipo.int*. OMPI. Dirección web. <https://www.wipo.int/pressroom/es/briefs/broadcasting.html>.

[92] Documento de Posición de la UER (nota 79), pág. 26 (La protección adecuada implica la existencia de vías de recurso judicial eficaces. Especialmente en los programas deportivos y de noticias, en los que el valor real reside en la primera transmisión exclusiva, es vital que los organismos de radiodifusión puedan obtener una orden judicial inmediatamente) y pág. 13 (En el ámbito de la radiodifusión, la obtención rápida de medidas cautelares contra el uso no autorizado de la señal suele ser más importante que la obtención posterior de una indemnización por daños y perjuicios. En el caso de los programas deportivos o informativos, el valor real reside en la primera transmisión exclusiva y, en estos casos, la única defensa eficaz es una orden judicial preliminar que evite el uso no autorizado de la señal lo antes posible).

[93] Informe del GIPC (nota 11), págs. 6 y 39 (conclusión 4: La piratería en línea de las retransmisiones deportivas se está multiplicando, pero los gobiernos están luchando para hacer frente a la amenaza).

[94] Blackshaw (nota 10), pág. 64; a modo de ejemplo, el COI obtiene el 73% de sus ingresos de los derechos de radiodifusión (véase: COI. "Funding". *olympic.org*. COI. Dirección web. <https://www.olympic.org/funding>).

El TJUE sostuvo en este asunto que la legislación de la UE no se oponía a "una normativa nacional que extiende el derecho exclusivo de los organismos de radiodifusión a que se refiere dicho artículo 3, apartado 2, letra d), respecto a los actos de comunicación al público que podrían constituir las transmisiones de encuentros deportivos realizadas directamente en Internet, como los controvertidos en el asunto principal, siempre que tal extensión no afecte a la protección de los derechos de autor".

Los reglamentos deportivos pueden prever la concesión de un derecho exclusivo de control sobre los derechos de radiodifusión y otros derechos audiovisuales relativos a los acontecimientos deportivos correspondientes en beneficio del órgano de gobierno del deporte en cuestión.[95]

El derecho exclusivo de control de las emisiones puede limitarse en determinadas circunstancias sobre la base de reglamentos audiovisuales obligatorios que exijan que la radiodifusión de determinados acontecimientos deportivos importantes de relevancia pública sea accesible en la televisión en abierto, así como en breves reportajes deportivos.[96]

Más allá de la protección jurídica mediante derechos de PI de los eventos deportivos, de la grabación de los acontecimientos deportivos y de la radiodifusión de estos, también se puede proteger jurídicamente la organización de los acontecimientos deportivos, por ejemplo, mediante la concesión de derechos exclusivos a los organizadores, lo cual se analiza a continuación.

[95] Véase el artículo 7.2) de la Carta Olímpica(nota 27): "Los Juegos Olímpicos son propiedad exclusiva del COI, que es titular de todos los derechos y datos relacionados con ellos, concretamente y sin restricción alguna, de todos los derechos relativos a (i) la organización, explotación y comercialización de los Juegos Olímpicos, (ii) la autorización para tomar imágenes fijas y en movimiento de los Juegos Olímpicos para su uso por parte de los medios de comunicación, (iii) la grabación audiovisual de los Juegos Olímpicos y (iv) la difusión, transmisión, retransmisión, reproducción, exhibición, divulgación, facilitación u otro tipo de comunicación al público, por cualquier medio conocido o por conocerse, de obras o señales que incluyan grabaciones audiovisuales de los Juegos Olímpicos"; esto también se puede derivar de reglamentos locales específicas, por ejemplo la Ley de Radiodifusión Deportiva de 1961 de los Estados Unidos de América, que regula y protege la venta y distribución de los derechos deportivos audiovisuales.

[96] La obligación de dar acceso a la radiodifusión de acontecimientos deportivos está prevista en muchos reglamentos nacionales y su alcance en ocasiones puede dar lugar a litigios, véase, por ejemplo en el caso de la India (caso número C.A. No.-010732-010733 /2017) resuelto por el Tribunal Supremo de la India (disponible en línea en la dirección: https://main.sci.gov.in/supremecourt/2015/4418/4418_2015_Judgement_22-Aug-2017.pdf), relativo a la interpretación de la Ley de Deportes de la India de 2007 (que prevé el acceso gratuito al mayor número de oyentes y espectadores de los acontecimientos deportivos de importancia nacional mediante el uso compartido obligatorio de las señales de radiodifusión deportiva con Prasar Bharati y para los asuntos relacionados con o derivados de ella, y en el que dictaminó que la obligación de uso compartido se refiere únicamente a la transmisión terrestre y no se aplica al uso compartido con otros operadores de cable). La reutilización de las transmisiones deportivas en los informativos también puede estar regulada y dar lugar a litigios en virtud del derecho de autor; véase por ejemplo el caso en la India de *New Delhi Television Ltd. (demandante) v. ICC Development (International) Ltd. y otro (demandado)* [(FAO) OS 460/2012] (véase: Kumar Guha, Shouvik. "Delhi High Court seeks to break the Myth of 'Breaking Sports News': New Delhi Television Ltd. v. ICC Development (Intl.) Ltd". *spicyip.com*. SpicyIP, 11 de octubre de 2012. Dirección web. <https://spicyip.com/2012/10/delhi-high-court-seeks-to-break-myth-of.html>); desde la perspectiva europea, véanse los arts. 14 y 15 de la Directiva 2010/13/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2010 sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), los cuales no han sido modificados por la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado.

La protección de los organismos de radiodifusión y de las señales de radiodifusión y la protección contra el acceso no autorizado a los acontecimientos deportivos en directo, que representa serio riesgo en el entorno digital, son muy importantes para la industria del deporte.

iii) Protección de los organizadores de acontecimientos deportivos

La concesión de derechos de explotación exclusivos sobre los acontecimientos deportivos a los organizadores de estos no está regulada de manera uniforme a escala internacional y, por lo tanto, puede haber divergencias entre los distintos sistemas jurídicos (cabe señalar que en algunos países se prevé un derecho legal específico).[97] Este derecho de los organizadores de acontecimientos deportivos se justifica generalmente haciendo referencia al denominado "**derecho de casa**" ("*Hausrecht*" según la terminología alemana). Se trata del **derecho objetivo que tienen los organizadores de acontecimientos deportivos a controlar el acceso a las instalaciones en las que se organizan dichos acontecimientos** (porque están en posesión de "las llaves de la puerta").[98] Este derecho de control les permite supeditar el acceso a los recintos deportivos a las condiciones (contractuales) de explotación comercial o radiodifusión de los acontecimientos deportivos. El "derecho de casa" se puede hacer valer mediante un mecanismo de

[97] Véase el artículo L333-1 del Código del Deporte de Francia (code du sport): (disponible en la dirección siguiente: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006547748&idSectionTA=LEGISCTA000006167058&cidTexte=LEGITEXT000006071318>)
"Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025276085/ sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés".
En apoyo a este planteamiento y a favor de la creación de un derecho sui géneris para los organizadores deportivos, véase: Brost, Stefan. *Ein Leistungsschutzrecht sui generis für Sportveranstalter, Grundrechtliche Handlungsverpflichtungen und Gestaltungsoptionen des Gesetzgebers*. Colonia: Kölner Studien zum Sportrecht, 2017. Impreso; así como la reseña del libro a cargo de Rafael Brägger, CaS, 2018, pág. 434; en varios reglamentos deportivos nacionales europeos se prevé la creación de derechos similares - véase Estudio Asser (nota 72), pág. 38 *et seq.*

[98] Blackshaw (nota 10), pág. 69 (los derechos de radiodifusión los controla la parte que está en posesión de "las llaves de la puerta"); véase también: Katsarova, Ivana. "Audiovisual rights in sports events An EU perspective". *europarl.europa.eu*. Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, marzo de 2017. Dirección web. <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599320/EPRS_BRI(2017)599320_EN.pdf>, pág. 2 (La mayoría de los acontecimientos deportivos se celebran en lugares específicos sobre los que los organizadores deportivos tienen derechos de propiedad o de uso exclusivo. Este tipo de exclusividad conlleva la facultad de impedir el acceso al recinto a personas o medios de comunicación no autorizados. La entrada suele estar sujeta a condiciones contractuales específicas y constituye un importante instrumento jurídico de protección para los organizadores deportivos. Aunque este sistema no ha sido reconocido explícitamente por los tribunales de todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo más probable es que exista y se pueda aplicar en toda la Unión); véase también Anthamaten-Büchi, *et al.* (nota 10), pág. 252; la protección jurídica de este derecho de control no se acepta unánimemente en todas las jurisdicciones; para obtener una visión general, véase Blackshaw (nota 10), págs. 67 a 71; para obtener información sobre la situación en Australia, véase *Victoria Park Racing and Recreation Grounds Company Ltd v. Taylor and others*, [1937] 58 CLR 479, Tribunal Supremo de Australia; para obtener información sobre la situación en los Estados Unidos de América, véase *Pittsburgh Athletic Co et al. v. KQV Broadcasting Co.* [1937] 24 F. Supp. 490.

acreditación que puede definir las condiciones relativas a la radiodifusión de los eventos deportivos con fines informativos.[99]

Como se señala en el Estudio Asser, la combinación del derecho de casa, los contratos de medios de comunicación y la protección mediante derechos de PI de las grabaciones y retransmisiones audiovisuales permite efectivamente a los organizadores de acontecimientos deportivos disfrutar de la propiedad y el control totales de los derechos audiovisuales de dichos acontecimientos.[100]

Los organizadores de acontecimientos deportivos tienen derecho a controlar la explotación comercial de los acontecimientos que organizan.

iv) Protección de las bases de datos relativas a los acontecimientos deportivos

Independientemente de que ciertas actividades relacionadas con los acontecimientos deportivos (descritas anteriormente) estén protegidas por derechos de PI, un problema importante y que se plantea cada vez más en la industria del deporte es el de la protección por la legislación de derecho de autor o por otras fuentes legales de los datos relativos a dichos acontecimientos.

La **industria del deporte es una industria basada en datos**, y estos (en concreto los datos estadísticos sobre los deportistas y los equipos) pueden tener un valor comercial muy elevado y conceder una ventaja competitiva si se mantienen en secreto. Las instituciones deportivas pueden dar acceso a esos datos de forma voluntaria y conceder licencias de uso de sus datos mediante un contrato (como hace el COI con el sistema Olympic Data Feed).[101]

Ante la ausencia de medidas voluntarias, se plantea la cuestión de la protección jurídica de los datos relativos al deporte sobre la base de los secretos comerciales, la cual se analizará por separado (véase el apartado g)). La situación jurídica de los datos deportivos no solo plantea varias cuestiones en el ámbito de la PI, sino que además suscita interrogantes que van más allá de la legislación en materia de PI y que se refieren, en particular, a la protección jurídica de los datos personales (en los casos frecuentes en los

[99] Beschränkung der Online-Berichterstattung über Amateurfussballspiele rechtmässig, CaS 2018, 283 – sentencia del Tribunal Superior Regional de Múnich de 7 de junio de 2018; 29 U 2490/17; véase también Bayerischer Fussball-Verband: Zulässige Regelung zur Ausübung des Hausrechts, CaS 2017, 130 – sentencia del Tribunal Superior Regional de Múnich de 23 de marzo de 2017, Sala encargada de asuntos de competencia; U 3702/16 Kart; véanse observaciones en relación con esta causa en: Fabian Reinholz: Münchner "Bewegtbilderurteil": Kein Fall "Hartplatzhelden II", CaS 2017, 138.
[100] Estudio Asser (nota 72), pág. 2.
[101] COI. Dirección web. <https://odf.olympictech.org/>.

que se obtienen y procesan datos personales sobre los deportistas).[102]

Sin embargo, esta sección se centrará en un aspecto más reducido, como es el de determinar si los datos relacionados con los acontecimientos deportivos (en concreto, los calendarios de partidos) que no constituyen información confidencial y que, por tanto, no son susceptibles de protección mediante secretos comerciales, se pueden acoger a la protección por derecho de autor o a otra fuente de protección jurídica.[103] En principio, dado que los datos relativos a los acontecimientos deportivos (incluidos los datos sobre los resultados y el calendario de partidos) carecen de la suficiente creatividad intrínseca, no están protegidos por derecho de autor.[104] Algunos ordenamientos jurídicos pueden conceder una protección jurídica contra la reutilización no autorizada de datos brutos basándose en el valor comercial de dichos datos (haciendo referencia a la doctrina denominada de las "*hot news*" o "últimas noticias").[105]

Las dudas en torno a la protección de los calendarios de partidos surgen especialmente en las controversias con las empresas de apuestas deportivas que reutilizan las bases de datos de calendarios de partidos que elaboran las instituciones deportivas (como las ligas de fútbol) sin pagarles ningún canon por ello. Cabe señalar que en algunos reglamentos se prevé un derecho de control sobre las actividades de apuestas relacionadas con acontecimientos deportivos a favor de los organismos deportivos correspondientes.[106]

---

[102] Véase: Phelops, Warren y Gilchrist, Andrew. "The Legal Implications for Big Data, Sports Analytics and Plater Metrics under the GDPR". *lawinsport.com*. LawInSport, 15 de agosto de 2017. Dirección web. <https://www.lawinsport.com/topics/item/the-legal-implications-for-big-data-sports-analytics-and-player-metrics-under-the-gdpr>; véase también: Hessert, Björn. "Personal real-time sports performance information" en *Jusletter*,17 de febrero de 2020. Dirección web. <https://jusletter.weblaw.ch/fr/juslissues/2020/1011/personal-real-time-s_446d682198.html__ONCE&login=false>. A pesar de ser una cuestión clave, la aplicación de la protección de los datos personales en la industria del deporte queda fuera del ámbito de este informe; la incidencia de las tecnologías basadas en los datos (en concreto las tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial) en la industria del deporte plantea cuestiones interesantes que, sin embargo, no se pueden analizar en este informe; véase Roy, Baijayanta. "AI Augmented Sports Revolution". *towardsdatascience.com*. Towards Data Science, 8 de noviembre de 2019. Dirección web. <https://towardsdatascience.com/ai-augmented-sports-revolution-5c0727ba7004>.

[103] Se puede consultar un examen al respecto en: Frodl, Christian. "Commercialisation of Sports Data: Rights of Event Owners over Information and Statistics Generated About Their Sports Events". *Marquette Sports Law Review* 26.1 (2015). Dirección web. <https://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol26/iss1/5/>.

[104] Véase la interesante sentencia dictada por la sala múltiple del Tribunal Supremo de Nueva Delhi en la causa *Akuate Internet Services Pvt. Ltd and other v. Star India Pvt. Ltd y otro*, de 30 de agosto de 2013 (Sinha, Anubha. "Delhi HC rejects the "Hot News" Doctrine: A Summary". *spicyip.com*. SpicyIP, 4 de septiembre de 2013. Dirección web. <https://spicyip.com/2013/09/delhi-hc-rejects-hot-news-doctrine.html>), que sostuvo que la ley de derecho de autor de la India no podía proteger los datos relativos a los partidos de críquet (datos compartidos por SMS y que consistían en tarjetas de puntuación, actualizaciones de los partidos y alertas de resultados en directo).; véase también la causa de los Estados Unidos de América *National Basketball Association v. Motorola*, 105 F.3d 841, at (2d Cir. 1997).

[105] Véase *National Basketball Association v. Motorola*, 105 F.3d 841, at (2d Cir. 1997) y la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en la causa *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918); la aplicación de la doctrina de las *hot news* fue objeto de examen y finalmente se rechazó en la India, en la causa *Akuate Internet Services Pvt. Ltd and other v. Star India Pvt. Ltd y otro*.

[106] Véase el artículo. L333-1-1 del Código del Deporte de Francia (nota 96):
"Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives" (véanse también los arts. L- L333-1-2 a L333-1-4) ; el tema de las apuestas deportivas no se analizará más en este informe, ya que no guarda relación con la legislación en materia de PI propiamente dicha; para obtener una perspectiva europea, véase Estudio Asser (nota 72), pág. 130 *et seq*; recientemente se presentó ante los tribunales del Reino Unido una controversia sumamente notoria entre dos empresas competidoras de apuestas deportivas en la que se alegó una infracción de la legislación (de la Unión Europea) sobre competencia en relación con el control exclusivo y supuestamente abusivo de datos deportivos relacionados con el fútbol, véase: Hancock, Alice. "Sports data group launches legal action against rival - Sportradar claims BetGenius has an unlawful monopoly over Premier League statistics". *ft.com*. Financial Times, 5 de marzo de 2020. Dirección web. <https://www.ft.com/content/2a21e1c2-5ec5-11ea-b0ab-339c2307bcd4>.

La protección mediante la legislación de derecho de autor de los datos relativos al deporte fue el objeto de la controversia entre Football Dataco Ltd (que es una empresa del Reino Unido encargada de proteger, comercializar y vender los derechos de los datos oficiales sobre los partidos de las ligas de fútbol profesionales de Inglaterra y Escocia) y Brittens Pools (que había utilizado esos datos sin autorización). La controversia se dirimió en el Reino Unido y condujo a la conclusión de que las recopilaciones de datos solo pueden ser susceptibles de protección por la legislación de derecho de autor si reflejan un grado suficiente de originalidad (más allá de la mera inversión de tiempo y dedicación a fin de recopilar los datos).[107]

Si bien la reutilización no autorizada por parte de terceros de algunos datos relativos al deporte no se puede evitar con base en la legislación de derecho de autor, sí se puede recurrir a otros derechos de PI (además de los posibles mecanismos de protección contractual).[108] La protección jurídica de las bases de datos puede ofrecer cierta protección contra la reutilización por parte de terceros no autorizados de datos relativos al deporte. Dicha protección se puede derivar, en particular, de un régimen jurídico de protección específico, como el que existe en la Unión Europea.[109] También puede ser fruto de normas jurídicas generales (en concreto, la legislación en materia de competencia desleal). Este fue el objeto de la controversia entre Football Dataco Ltd y Sportradar GmbH, Sportradar AG, motivada por la reutilización de los datos de "Football Live", es decir, los datos sobre goles y cuándo se marcaron, goleadores, tarjetas amarillas y rojas y quiénes y cuándo las recibieron, penaltis y cuándo se pitaron, y sustituciones (quiénes fueron sustituidos, cuándo y por quiénes).

[107] El Tribunal Supremo, en una sentencia de 23 de abril de 2010, (2010) EWHC 841 (Ch), admitió la protección por derecho de autor de los calendarios de partidos (párr. 42: llego a la conclusión de que el proceso de elaboración de los calendarios de partidos, ya sea en Inglaterra o en Escocia, sigue siendo un proceso que implica un trabajo y una habilidad muy importantes para cumplir la multitud de requisitos, a menudo contrapuestos, de las partes implicadas; y párr. 43: se trata de una labor que implica algo más que el "sudor de la frente", es decir, la aplicación de criterios rígidos para procesar los datos. Una labor muy distinta de elaborar una guía telefónica, ya que en cada etapa hay margen para emplear el juicio y la capacidad. A diferencia de cuando se hace una recopilación con "el sudor de la frente", hay soluciones que simplemente no funcionan y otras que son mejores. La calidad de la solución depende en parte de la capacidad de las personas implicadas); la controversia se sometió a continuación al Tribunal de Apelación, que dictó sentencia el 9 de diciembre de 2010 [2010] EWCA Civ 1380, y posteriormente se sometió al TJUE que, en el asunto *Football Dataco Ltd v. Brittens Pools*, mediante sentencia de 1 de marzo de 2012 (C-604/10), declaro que "El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE [...] debe interpretarse en el sentido de que una «base de datos» con arreglo al artículo 1, apartado 2, de esa Directiva está protegida por el derecho de autor previsto por ésta siempre que la selección o la disposición de los datos que contiene constituya una expresión original de la libertad creadora de su autor [...]. Por consiguiente:
-El esfuerzo intelectual y la pericia destinados a la creación de esos datos no son pertinentes para apreciar si dicha base puede ser objeto de la protección conferida por ese derecho.
-A tal efecto, resulta indiferente que la selección o la disposición de esos datos otorgue o no una relevancia especial a éstos.
-El considerable trabajo y pericia exigidos por la configuración de dicha base no pueden, por sí mismos, justificar esa protección si no expresan ninguna originalidad en la selección o en la disposición de los datos que contiene".

[108] La protección de los secretos comerciales puede ser de interés en este contexto, véase el apartado g).

[109] Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos; para consultar un análisis en el marco del Derecho europeo, véase Estudio Asser (nota 72), pág.124 *et seq.*

En términos generales, la protección estará disponible si un tercero se beneficia gratuitamente (e indebidamente) del trabajo y la inversión realizados por otro para obtener y recopilar los datos (aprovechamiento indebido).[110]

[110] Véanse la sentencia del Tribunal de Apelación de 29 de marzo de 2011 [2011] EWCA Civ 330 *Football Dataco Ltd v. Sportradar GmbH, Sportradar AG*; la sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2012 (C-173/11); la sentencia del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (División Civil), *Football DatacoLtd and others v. Stan James Plc y otros* [2013] EWCA Civ27 (6 de febrero de 2013), en la que se sostuvo (párr. 69) que la considerable inversión que se realiza en FootballLive (del orden de 600.000 libras esterlinas anuales) justificaba claramente la decisión de Floyd J de que FootballLive es una base de datos protegida, y (párr. 88) que el modelo de negocio de Sportradar se basa en parte en extraer datos de Football Live (y posiblemente también de otras bases de datos) a cambio de nada y venderlos como parte de su propia oferta más amplia. Sportradar podría presentar una oferta menor sin extraer esos datos, pero entonces la oferta no sería completa. El juez no apreció ninguna razón por la que Sportradar no debiera pagar por la cobertura completa que consigue vender gracias a la extracción de los datos. Las condiciones de protección de los datos y de las bases de datos relativos al deporte siguen siendo delicadas, como lo confirma el número de asuntos presentados ante el TJUE para aclarar el alcance de la protección de los derechos sui géneris conforme a la Directiva, véanse *Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikus AB* C-46/02); *Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel AB* C-338/02 y *Fixtures Marketing Ltd v. Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou* C-444/02.

La industria del deporte es una industria basada en datos que puede obtener ingresos del uso de los datos que recoge: se debe disponer de herramientas eficaces de protección jurídica para luchar contra la reutilización no autorizada de los datos relativos al deporte.

e) Derechos de imagen

La imagen de las personas (y más concretamente de los deportistas) puede ser objeto de protección jurídica mediante los denominados "derechos de imagen". Estos derechos desempeñan una función muy importante en la industria del deporte,[111] si bien cabe señalar que la fuente, la naturaleza jurídica y el alcance de la protección de los derechos de imagen pueden variar en función del ordenamiento jurídico en cuestión (cierta protección puede derivar ya de mecanismos contractuales).[112] Este derecho se denomina a veces **derecho de publicidad** en algunos sistemas jurídicos (como el de los Estados Unidos de América).[113]

---

[111] Blackshaw (nota 10), pág. 43; White, Nick. "Sports image rights" en *Sport et propriété intellectuelle/Sport and intellectual property* (de Werra, Jacques ed.), Ginebra: Schulthess, 2010 (vol. 1 de la serie de libros sobre PI Propriété intellectuelle/intellectual property, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra). Dirección web. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5076>; véase también: Blackshaw, Ian. "Claves para entender los derechos de imagen en el mundo del deporte". *wipo.int*. OMPI. Dirección web. <https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2019/understanding_sports_image_rights.html>. Los derechos de imagen también son relevantes en el caso de los equipos, lo que puede plantear cuestiones jurídicas complejas; véase por ejemplo la no protección de la foto de seis jugadores de la selección nacional de fútbol de Bélgica en la portada de un libro debido al derecho a utilizar la imagen de personalidades públicas en determinadas circunstancias; véase: Van Nevel, Sarah. "No protection of image rights afforded to the Belgian national football team". *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, volumen 9, número 9, septiembre de2014, 713 a 715, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpu109>; y las decisiones del presidente del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas (procedimiento acelerado) de 26 de septiembre de 2013 (13/1268/C) y del Tribunal de Apelación de Bruselas (procedimiento acelerado) de 12 de noviembre de 2013 (2013/KR/234); la protección de los derechos de imagen se puede hacer extensiva a los "dobles" en determinadas circunstancias; así lo decidió el Tribunal Supremo de los Países Bajos en una causa (sentencia de 22 de abril de 2022, causa ECLI:NL:HR:2022:621 (Verstappen/PICNIC), relativa a una campaña publicitaria en la que aparecía un doble del piloto y campeón del mundo de Fórmula Uno en 2021, Max Verstappen, véase: AKD. "Supreme Court on Max Verstappen's portrait rights". Dirección web. <https://www.akd.eu/insights/supreme-court-on-max-verstappen-s-portrait-rights>.

[112] Que los deportistas sean famosos no implica necesariamente que puedan evitar el uso de su nombre por terceros cuando estos tengan razones legítimas para ello; así lo decidió el Tribunal Superior de Delhi en su sentencia de la causa *Sr. Gautam Gambhir v. D.A.P & Co. & Anr.*, de 13 de diciembre de 2017 (disponible en: <https://indiankanoon.org/doc/106318101/>), relativa a la utilización del nombre de un jugador famoso de críquet para restaurantes gestionados por una persona que tenía exactamente el mismo nombre (este Tribunal no encuentra razones fundadas para conceder la orden de restricción. No se discute la condición de famoso del demandante. Sin embargo, no hay material en el expediente que permita inferir si, al gestionar dichos restaurantes con el eslogan "por Gautam Gambhir", el demandado transmitió en algún momento al público en general de alguna manera que dichos restaurantes eran propiedad del demandante o que este estaba vinculado a ellos de algún modo); véase Blackshaw (nota 10), donde se examinan las diferencias entre el enfoque más protector del Derecho codificado y el menos protector del *common law* (Reino Unido), pág. 51 *et seq.*; véase también, sin embargo, la controversia en torno a una camiseta que enfrentó en los tribunales británicos a Rhianna y Topshop: *Robyn Rihanna Fenty and others v. Arcadia Group Brands Limited (t/a Topshop) y otros* [2013] EWHC 2310 (Ch), confirmada por [2015] EWCA Civ 3.

[113] Véase por ejemplo: Lee Stapleton, Laura y McMurphy, Matt. "The Professional Athlete's Right of Publicity". *Marquette Sports Law Review* 10.1 (1999). Dirección web. <http://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol10/iss1/4>; McCarthy, J.

Los deportistas famosos pueden obtener ingresos muy importantes de la comercialización de sus derechos de imagen.[114] Para ello, es frecuente que transfieran sus derechos a una entidad jurídica independiente bajo su control, que los explota mediante la concesión de licencias de uso a terceros.[115] Las características de la cesión contractual de los derechos de imagen a un tercero pueden variar según los ordenamientos jurídicos, ya que en algunos se puede considerar (en particular desde la perspectiva del Derecho codificado) que los derechos de imagen (al igual que otros derechos de la personalidad) no son transferibles.[116]

Por lo que respecta a la terminología, **la referencia a los "derechos de imagen" es demasiado restrictiva** en la medida en que los deportistas se deberían beneficiar de la protección de todos sus rasgos distintivos, además de sus imágenes (incluidos los nombres, las iniciales, las firmas, los rasgos corporales, los logros, etcétera). Algunos de estos rasgos se pueden proteger mediante otros tipos de derechos de PI (en concreto, marcas[117] o derecho de autor en el caso de las fotografías o los cuadros de los deportistas que sean suficientemente creativos).[118]

Algunos gobiernos han adoptado medidas encaminadas a establecer una base jurídica específica para la protección comercial de los derechos de imagen. Es el caso de la Isla de Guernsey, en las Islas del Canal, una dependencia de la Corona Británica situada en el Canal de la Mancha que, el 3 de diciembre de 2012, introdujo un nuevo derecho legal de imagen con arreglo a las disposiciones de la Ordenanza de Derechos de Imagen (Bailía de Guernsey) de 2012.[119] Estos derechos legales están protegidos en la jurisdicción correspondiente, pero no tienen efecto en otros países.

Thomas y Anderson, Paul M. "Protection of the Athlete's Identity: The Right of Publicity, Endorsements and Domain Names". *Marquette Sports Law Review.* 11.2 (2001). Dirección web. <http://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol11/iss2/6>.

[114] Blackshaw (nota 10), págs. 45 y 46.

[115] Véase el caso en el que el demandante ETW Corp. (de Ethan Tiger Woods) es una empresa a la que el célebre jugador de golf Tiger Woods cedió el derecho exclusivo a explotar su nombre, imagen, retrato y firma, así como todos los demás derechos de publicidad; ETW es titular de un registro de marca en los Estados Unidos sobre la marca "TIGER WOODS" (N.º de registro 2.194.381) para su uso en relación con impresiones artísticas, calendarios, fotografías montadas, cuadernos, lápices, bolígrafos, carteles, tarjetas comerciales y fotografías sin montar, véase *ETW Corp. v. Jireh Pub, Inc.*, 99 F. Supp. 2d 829 (N.D. Ohio 2000), confirmado por *ETW Corp. v. Jireh Publishing, Inc.*, 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003).

[116] Sobre este tema y sobre el tema más general de la gestión contractual de los derechos de imagen en el deporte, véase: de Werra, Jacques. "La gestion contractuelle du droit à l'image des sportifs" en *Citius, altius, fortius. Mélanges en l'honneur de Denis Oswald* (Rigozzi, Antonio; Sprumont, Dominique; Hafner, Yann eds.), Basel: Helbing & Lichtenhahn, 2012. Dirección web. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:24390>.

[117] Véase el apartado b)i).

[118] Los deportistas se pueden acoger a una protección jurídica si se utilizan algunos de sus rasgos personales, aunque no se utilice su nombre, véase *Keller v. Elec. Arts* (In re NCAA Student-Athlete Name & Likeness Licensing Litig.), 724 F.3d 1268 (9th Cir. 2013).

[119] Guernsey Legal Resources. "Image Rights (Bailiwick of Guernsey) Ordinance, 2012 (Consolidated text)". *guernseylegalresources.gg.* Guernsey Legal Resources. Dirección web. <http://www.guernseylegalresources.gg/article/106028/Image-Rights-Bailiwick-of-Guernsey-Ordinance-2012-Consolidated-text>.

Ejemplo de regulación nacional de los derechos de imagen:

El derecho legal de imagen según las disposiciones de la Ordenanza de Derechos de Imagen de la Bailía de Guernsey de 2012

Con arreglo a esta regulación, la "imagen" sobre la que se conceden derechos de propiedad exclusivos se define como a) el nombre de un personaje o cualquier otro nombre por el que se conozca a un personaje, b) la voz, firma, retrato, apariencia, silueta, rasgo, rostro, expresiones (verbales o faciales), gestos, maneras, y cualquier otra característica distintiva o atributo personal de un personaje, o c) cualquier fotografía, ilustración, imagen, cuadro, imagen en movimiento o representación electrónica o de otro tipo ("imagen") de un personaje y de ninguna otra persona, excepto en la medida en que la otra persona no sea identificada o señalada en el uso de la imagen o en relación con este.

La **comercialización de los derechos de imagen de los deportistas se puede derivar de contratos de patrocinio**, por los que los deportistas (o las empresas que han creado para gestionar sus derechos de imagen) aceptan (a cambio de una remuneración) asociar su imagen con los productos o servicios de empresas (empresas patrocinadoras) y prestar ciertos servicios, como aparecer en algunos eventos corporativos que organizan estas empresas y actuar como "personas influyentes" en plataformas de medios sociales para las empresas que les apoyan económicamente. Los contratos de patrocinio, que pueden suponer una importante fuente de ingresos para los deportistas, suelen ser contratos bastante complejos.[120]

Por lo general, en estos acuerdos se definen los derechos de imagen de forma amplia, por ejemplo, de la manera siguiente:

Por derechos de imagen se entiende el derecho, con cualquier fin comercial o promocional, a utilizar el nombre del Jugador, su apodo, su eslogan y las firmas que realice en cada momento, su imagen, su retrato, su voz, sus logotipos, sus atuendos, sus iniciales, su dorsal en el equipo o plantilla (según se asigne al Jugador en cada momento), su reputación, su representación en video o película, su información biográfica, su representación gráfica, su representación electrónica, animada o generada por computadora y cualquier otra representación o derecho de asociación, y cualquier otro derecho o cuasiderecho en cualquier parte del mundo que posea el Jugador en relación con su

[120] Se puede obtener información sobre los contratos de derechos de imagen y los contratos de patrocinio en Blackshaw, Ian S. *Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects.* La Haya: Asser Press, 2012; pág. 253 (capítulo dedicado a los derechos de imagen en el deporte y los contratos de patrocinio), con inclusión de una plantilla de "Acuerdo para el uso y explotación de la imagen de un jugador" en la pág. 271.

nombre, su reputación, su imagen, sus servicios promocionales y sus actuaciones, junto con el derecho a solicitar el registro de cualquiera de dichos derechos.[121]

El uso comercial de la imagen de un deportista puede adoptar múltiples formas. Una forma destacada es la de los videojuegos deportivos, en los que a menudo se reutilizan las imágenes y los rasgos personales de los deportistas. Las condiciones de ese uso han sido objeto de litigios recurrentes por diversos motivos jurídicos, entre los que se encuentra el de determinar si los productores de videojuegos pueden utilizar la imagen de los deportistas amparándose en la libertad de expresión.[122] Otro aspecto es si los productores de videojuegos han obtenido la autorización para utilizar los derechos de imagen de los deportistas y no de terceros. En una causa ante un tribunal alemán, EA Sports (una de las principales empresas de videojuegos), creó un videojuego en el que aparecían un gran número de jugadores de fútbol de todo el mundo, entre ellos el portero alemán Oliver Kahn. EA había obtenido una licencia de derechos de imagen de forma indirecta a través de la FIFPro (Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels), que es el sindicato internacional de los futbolistas, https://fifpro.org) y, por lo tanto, dio por supuesto que tenía el permiso necesario para utilizar esos derechos. Sin embargo, Oliver Kahn inició un procedimiento judicial contra EA Sports que se resolvió a su favor porque no había concedido licencia alguna sobre sus derechos de imagen.[123]

Con base en sus derechos de imagen, los deportistas pueden evitar el uso comercial no autorizado de su imagen u otros rasgos personales en diversas circunstancias.[124]

---

[121] Véase la causa *Proactive Sports Management Ltd. v. 1) Wayne Rooney, 2) Coleen Rooney (antes McLoughlin), 3) Stoneygate 48 Limited, 4) Speed 9849 Limited*, [2010] EWHC 1807, párr. 187, relativa a un acuerdo entre Wayne Rooney (WR, jugador de fútbol del Reino Unido) y Stoneygate en el que se estipulaba la cesión de determinados derechos por parte de WR a Stoneygate con carácter perpetuo, exclusivo y mundial como contraprestación por la atribución a este de la totalidad del capital social emitido de Stoneygate (párr. 187); véase también Blackshaw (nota 10), pág. 47, donde se cita una cláusula de "concesión de derechos" en un acuerdo de concesión de licencias de imagen en el deporte en la que se definen los derechos de imagen de forma bastante amplia de la manera siguiente: "Acceso a los servicios de la personalidad a los efectos de la filmación, la emisión por televisión (tanto en directo como en diferido), la radiodifusión (tanto en directo como en diferido) o la grabación sonora; películas, grabaciones en video e imágenes electrónicas (entre las que se incluyen las imágenes generadas por computadora); fotografías; apariciones personales; promoción y publicidad de productos por cualquier medio de comunicación; así como el derecho a utilizar, con fines promocionales o comerciales, el nombre, la imagen, el autógrafo, la historia y los logros de la personalidad (lo que implica el derecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual) mediante, entre otras cosas, el aspecto, la voz, la imagen fotográfica, actuaciones o las características personales de la personalidad, todo ello real o simulado, y otros elementos de identificación personal".

[122] Véase: Mtima, Lateef. "Publicity Rights and the First Amendment: Balancing Athletes and Other Celebrity Interests". *iipsl.org*. Facultad de Derecho de la Universidad Howard, Institute for Intellectual Property and Social Justice, 2016. Dirección web. <https://iipsj.org/wp-content/uploads/2019/06/publicity-rights.pdf>; Rice, R. Garrett. "Groove Is in the *Hart*: A Workable Solution for Applying the Right of Publicity to Video Games". *Washington and Lee Law Review* 72.1 (2015); véanse las causas más importantes de los Estados Unidos de América: *Hart v. Electronic Arts, Inc.*, 717 F.3d 141 (3d Cir. 2013); *Keller v. Elec. Arts* (In re NCAA Student-Athlete Name & Likeness Licensing Litig.), 724 F.3d 1268, 1276 (9th Cir. 2013).

[123] *Oliver Kahn v. Electronic Arts* (Tribunal Superior Regional de Hamburgo, Deporte y Derecho 2004, 210); este tema sigue siendo objeto de debate, como ponen de manifiesto controversias recientes, véase por ejemplo Paula Westenberger, "Case Comment: the unauthorized use of the image of a football player in videogames as a violation of image rights in Brazil", *Interactive Entertainment Law Review*, volumen 1, número 2, páginas 119 a 122, diciembre de 2018, disponible en <https://doi.org/10.4337/ielr.2018.02.05>; véase también la controversia en curso (conocida como "Proyecto Tarjeta Roja"), relativa a la reivindicación planteada por cientos de futbolistas que alegan que sus datos personales han sido utilizados sin su autorización), véase <https://www.sportspromedia.com/news/project-red-card-soccer-data-gdpr-lawsuit-ea-sports-sla/>.

[124] Los límites del derecho de control no siempre son obvios; véase la causa iniciada recientemente por Michael Jordan y su empresa de derechos de imagen para impedir el uso de la imagen de Michael Jordan en estampas deportivas; véase: Herzfeld, Oliver. "Michael Jordan Background Images Spark Lawsuit". *Forbes.com*. Forbes Magazine, 24 de febrero de 2020. Dirección web. <https://www.forbes.com/sites/oliverherzfeld/2020/02/24/michael-jordan-background-images-spark-

El alcance de este derecho y la capacidad de hacerlo valer dependen de las legislaciones locales, que pueden ofrecer una protección amplia[125] y dar lugar a cuantiosas indemnizaciones por daños y perjuicios en caso de que se infrinjan los derechos de imagen de los deportistas.[126]

El valor de los contratos de patrocinio depende de que el buen nombre y la imagen positiva del deportista se transfieran con éxito a la empresa patrocinadora, que puede beneficiarse de esta transferencia de buena imagen para la reputación de sus propios productos y servicios. Sin embargo, pueden surgir riesgos para los patrocinadores si la imagen de los deportistas deja de ser positiva debido a su conducta. Esto puede ocurrir especialmente a causa de la conducta de los deportistas en contextos relacionados con el deporte (como el dopaje),[127] pero también en contextos ajenos al deporte.[128] En vista de este riesgo, los contratos de patrocinio contienen con frecuencia las llamadas "cláusulas morales" por las que las empresas patrocinadoras pueden rescindir inmediatamente los acuerdos en caso de que se produzcan hechos que afecten a la moral de los deportistas patrocinados y que también puedan dañar su reputación[129].

---

lawsuit/?sh=1fb0290d78f1>; véase la demanda en: <http://ipcasefilings.com/wp-content/uploads/2020/02/Panini-America.pdf>; véase también la sentencia del Tribunal Superior Regional de Fráncfort del Meno de 7 de agosto de 2018 (ref. 11 U 156/16), Zulässige Abbildung eines Fussballspielers auf Sammelkarte, CaS 2018, 275; véase: Causa Sport News. "Die Angst des Tormanns vor Persönlichkeitsrechtsverletzungen". *causasportnews.com*. Causa Sport News, 10 de agosto de 2018. Dirección web. <https://causasportnews.com/2018/08/10/die-angst-des-tormanns-vor-persoenlichkeitsrechtsver%e2%80%8eletzungen/>; Golz, Robert. "Richtig im Ergebnis, heterogen in der Begründung. Anmerkungen zum Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 7. August 2018". *CausaSpor*t 3 (2018). Impreso.

[125] Para un ejemplo reciente, véase la decisión reciente del tribunal de Milán (Tribunale di Milano, sentencia N.º 11374/2019 de 9 de diciembre de 2019), en la que la antigua estrella de fútbol Diego Maradona obtuvo una indemnización por daños y perjuicios por el uso no autorizado de su nombre en una camiseta mostrada en un desfile de moda de Dolce & Gabbana; véase: Rosati, Eleonora. "Maradona successfully sues Dolce & Gabbana over unauthorized use of his name on a jersey". *ipkitten.blogspot.com*. IPKat, 18 de diciembre de 2019. Dirección web. <http://ipkitten.blogspot.com/2019/12/maradona-successfully-sues-dolce-over.html>.

[126] Véase *Michael Jordan and Jump 23, Inc. v. Dominick's Finer Foods, LLC*, 115 F.Supp.3d 950 (N.D. Ill. 2015); la causa se refería al uso no autorizado del nombre de Michael Jordan y su emblemático número "23" en un anuncio a toda página de una cadena de alimentación (Dominick's Finer Foods LLC) en un número conmemorativo de la revista Sports Illustrated dedicado a la carrera de Michael Jordan. En el anuncio aparecía el eslogan "*You are a cut above*" (Eres superior) con un cupón de 2 dólares de descuento en un filete Rancher's Reserve de angus; un jurado de Illinois concedió a Michael Jordan una indemnización de 8,9 millones de dólares por daños y perjuicios; véase: Winston & Strawn LLP. "Jury Awards Michael Jordan $8.9 million for Right of Publicity Violation". *winston.com*. Winston & Strawn LLP, 2 de septiembre de 2015. Dirección web. <https://www.winston.com/en/advertising-marketing-privacy-law-news/jury-awards-michael-jordan-8-9-million-for-right-of-publicity.html>; otra controversia comparable en la que estuvo implicado Michael Jordan concluyó con un acuerdo entre las partes, véase: AP News. "Michael Jordan, Jewel-Osco reach settlement over use of name". *apnews.com*. The Associated Press, 23 de noviembre de 2015. Dirección web. <https://apnews.com/6f2c975acf3644199882d28f17e1c7f3/michael-jordan-jewel-osco-reach-settlement-over-use-name>.

[127] En relación con el escándalo de dopaje que afectó al ciclista Lance Armstrong, véase: Rotunno, Tom. "Armstrong Loses Eight Sponsors in a Day". *cnbc.com*. CNBC, 18 de octubre de 2012. Dirección web. <https://www.cnbc.com/id/49462583>; véase también: White, Martha C. "Lance Armstrong doping scandal hurts cyclist's endorsement career". *nbcnews.com*. NBC, 24 de agosto de 2012. Dirección web. <https://www.nbcnews.com/business/business-news/lance-armstrong-doping-scandal-hurts-cyclists-endorsement-career-f963406>.

[128] En relación con el escándalo sexual que afectó a la leyenda del golf Tiger Woods, véase: Reuters Staff. "Tiger Woods scandal cost shareholders up to $12 billion". *reuters.com*. Reuters, 29 de diciembre de 2009. Dirección web. <https://www.reuters.com/article/us-golf-woods-shareholders/tiger-woods-scandal-cost-shareholders-up-to-12-billion-idUSTRE5BS38I20091229.>

[129] Véase la cláusula moral que cita Blackshaw (nota 10), pág. 59: "La personalidad del deporte mantendrá, en todo momento durante la vigencia del presente contrato, una conducta deportiva y personal respetuosa de las más estrictas normas de comportamiento disciplinado y profesional y no realizará ninguna acción ni emitirá ninguna declaración que, según la opinión razonable del licenciatario, sea o pueda ser perjudicial directa o indirectamente para la reputación, imagen o fondo de comercio de la empresa o cualquiera de sus empresas asociadas, ni autorizará a terceros a hacerlo. La personalidad del deporte no realizará, durante la vigencia del presente contrato, actos o conductas que, según la opinión razonable de la empresa, atenten

f) Protección contra la competencia desleal: *marketing* parasitario

La organización de grandes acontecimientos deportivos exige muchos recursos. Estos acontecimientos se pueden organizar gracias a los ingresos financieros que los organizadores pueden obtener de distintas fuentes externas. Una fuente importante de ingresos son los **contratos de patrocinio por los que las empresas patrocinadoras se comprometen a aportar fondos a cambio del derecho a asociarse oficialmente con el acontecimiento deportivo (como patrocinadores oficiales)**, lo que les resulta valioso para comercializar sus productos o servicios.[130]

Un elemento esencial de todo el ecosistema del patrocinio es **la exclusividad que se concede a los patrocinadores en un sector específico** (la exclusividad se concede generalmente para una categoría de productos o servicios que se debe definir con precisión).[131] Los patrocinadores aceptan pagar sumas de dinero que en ocasiones son cuantiosas solo si pueden obtener una cierta exclusividad de asociación con el acontecimiento deportivo en cuestión (por ejemplo los Juegos Olímpicos). Por consiguiente, los organizadores deportivos deben adoptar todas las medidas necesarias a fin de que sus patrocinadores se puedan beneficiar de esta exclusividad y de que ningún tercero se aproveche indebidamente del buen nombre y de la imagen positiva del acontecimiento deportivo.

Protección contra el *marketing* parasitario de las ciudades o países que albergan grandes acontecimientos deportivos

La protección contra el *marketing* parasitario es un elemento esencial de la estrategia de protección de la PI que deben adoptar las ciudades o países que organizan grandes acontecimientos deportivos. Esta cuestión se aborda minuciosamente en los documentos contractuales de la ciudad sede. A modo de ejemplo, cabe citar las cláusulas relativas a la protección contra el *marketing* parasitario que figuran en los requisitos operacionales del contrato de ciudad sede para los XXV Juegos Olímpicos de Invierno de 2026

contra la decencia, las buenas costumbres o la profesionalidad o coloque a la empresa o a cualquiera de sus asociadas en una situación pública de ridículo, descrédito o desprestigio, o las involucre en un escándalo público"; en ausencia de dicha cláusula, deberá evaluarse con arreglo a la legislación por la que se rige el acuerdo de patrocinio si este se puede rescindir, lo que puede ser admisible en algunos ordenamientos jurídicos (entre ellos la legislación suiza) si existe una causa justificada para ello. Existe una causa justificada para la rescisión cuando no cabe esperar razonablemente que la parte que rescinde el acuerdo siga estando vinculada por este; las consecuencias de la rescisión del acuerdo de patrocinio dependerán del contrato (en particular, en lo que respecta a la posibilidad de obtener el reembolso de los pagos ya efectuados a la entidad patrocinada), a modo de ejemplo, véase *Team Gordon, Inc. v. Fruit of the Loom, Inc.*, N.º 3:06-cv-201, 2009 WL 426555 (W.D.N.C. 19 de febrero de 2009).

[130] Véase: Johnson, Phillip. *Ambush Marketing and Brand Protection: Law and Practice.* 3.ª edición. Oxford: University Press, 2021, párr. 1.07; en este informe no se pueden tratar todos los problemas de competencia desleal y protección del consumidor que se pueden dar en la industria del deporte, como los relacionados con la reventa no autorizada de entradas.

[131] Véase: Cobbs, John. "Legal Battles for Sponsorship Exclusivity: The Cases of the World Cup and NASCAR". *Sport Management Review* 14 (2011): págs. 287 a 296. Impreso.

(https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Host-City-Contract/HCC-Operational-Requirements.pdf)

En el capítulo 29 de los requisitos operacionales del contrato de ciudad sede (relativo a la protección de los derechos) se establece lo siguiente con respecto al *marketing* parasitario:

Con el fin de ofrecer un programa adecuado y eficaz para la protección de los derechos, en consonancia con la introducción anterior y de acuerdo con los principios del contrato de ciudad sede, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (COJO) deberá aplicar las medidas siguientes en el marco de las etapas y otros plazos establecidos en el plan de ejecución de los juegos:

Programa de protección de los derechos

RPP 04 - Protección jurídica

• En cumplimiento de las garantías solicitadas durante el proceso de candidatura y en coordinación con las autoridades del país anfitrión, garantizar, cuando proceda, en colaboración con las autoridades competentes del país anfitrión, lo siguiente:

– todas las propiedades olímpicas, (en particular el símbolo olímpico, los términos "olímpico" y "Olimpiada", el lema Olímpico) se acogen a una protección jurídica adecuada y continua en el país anfitrión en nombre del COI y/o del COJO, según proceda;

– los derechos e intereses exclusivos del COI en relación con los Juegos (definidos en los principios del contrato de ciudad sede) están reconocidos y protegidos en el país anfitrión mediante la legislación adecuada y otras medidas administrativas, relativas en particular a:

medidas de protección contra el marketing parasitario (es decir, evitar o minimizar cualquier asociación con las propiedades olímpicas y/o los juegos, así como su explotación o promoción directa y/o indirecta de forma no autorizada);

RPP 07 - Elaboración del programa de protección de los derechos

• Presentar al COI un programa detallado de protección de los derechos que incluya los elementos siguientes:

– un plan de prevención del marketing parasitario que incluya las medidas propuestas en materia de educación, relaciones públicas y actividades de comunicación destinadas al COJO a escala interna y a las FI a escala externa, a todas las autoridades competentes del país anfitrión,

a las organizaciones comerciales, al público en general, a los medios de comunicación y a otras partes interesadas clave;

– seguimiento y plan de acción en relación con los problemas en materia de marketing parasitario, infracciones de la propiedad intelectual, reventa de entradas y falsificaciones en el país anfitrión;

RPP 08 - Coordinación con las autoridades del país anfitrión

• Entablar relaciones (con la designación de puntos de contacto) y elaborar estrategias con las autoridades competentes del país anfitrión, así como con los socios para la comercialización y los organismos titulares de los derechos de radiodifusión, para luchar eficazmente contra el marketing parasitario, las infracciones de la propiedad intelectual, la reventa de entradas, las actividades de falsificación, así como contra la radiodifusión, cobertura y exhibición no autorizadas de los Juegos.

RPP 09 - Cláusulas de exclusión de los derechos de comercialización

• Garantizar que en los contratos para las actividades relacionadas con los Juegos se incluyan cláusulas adecuadas de exclusión de los derechos de comercialización para limitar la posibilidad de que terceros (que no hayan adquirido los derechos de comercialización del COJO o del COI) se asocien con los Juegos o asocien sus bienes y servicios con ellos, o publiquen o emitan cualquier declaración (objetiva o de otro tipo) sobre su relación con los Juegos.

RPP 10 - Control y observancia

• Proteger las propiedades olímpicas y los derechos de los socios para la comercialización y los organismos titulares de los derechos de radiodifusión en el país anfitrión mediante el control, la prevención y/o la erradicación de las infracciones de la propiedad intelectual y de las actividades de marketing parasitario, incluso, cuando proceda, mediante la realización de campañas de relaciones públicas y la interposición de acciones legales a su debido tiempo.

Las estrategias de comunicación comercial de los patrocinadores no oficiales que pretenden beneficiarse del acontecimiento deportivo pueden ser muy perjudiciales para los patrocinadores oficiales y para los organizadores de los acontecimientos deportivos y pueden ser constitutivas de **"*marketing* parasitario" ilícito.**[132]

[132] El *marketing* parasitario es un fenómeno jurídico que no se puede explicar aquí en su totalidad; al respecto, véase: Park, Kathryn. "*Marketing* parasitario: Cuando los patrocinadores gritan "¡Falta!"". *wipo.int. Revista de la OMPI*, abril de 2019. Dirección web. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/02/article_0004.html>; véanse los informes nacionales y el informe internacional (redactado por Pierre Kobel) del estudio realizado bajo los auspicios de la Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC); Kobel, Pierre. "Ambush Marketing: too smart to be good? Should certain ambush marketing practices

Si bien no existe una definición única y oficial de "*marketing* parasitario",[133] por lo general se puede definir de la manera siguiente (en palabras de Michael Payne, que fue el primer director de *Marketing* y Derechos Audiovisuales del COI)[134]: el término *marketing* parasitario se refiere a toda comunicación o actividad que implique, o de la que se pueda inferir razonablemente, que una organización está asociada con un acontecimiento, cuando en realidad no lo está.[135] El COI (teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos son un objetivo muy frecuente de este tipo de actividades),[136] define el *marketing* parasitario como la asociación con las Propiedades Olímpicas y/o los Juegos Olímpicos, así como su explotación o promoción directa y/o indirecta de forma no autorizada.[137]

La legislación en materia de PI puede proteger contra las actividades de *marketing* parasitario de distintas maneras en función del tipo y las características de las actividades. Cuando las actividades del anunciante parásito consisten en la reutilización de derechos de PI protegidos del acontecimiento deportivo (marcas, contenidos protegidos por derecho de autor, etcétera), lo que se denomina *marketing* parasitario *directo*,[138] los organizadores (o los demás titulares de PI) pueden hacer valer sus derechos contra este uso no autorizado sin excesivas dificultades. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, es más difícil obtener protección contra las denominadas campañas de *marketing* parasitario *indirecto*, en las que "el anunciante parásito se beneficia del evento sin hacer un uso indebido de las marcas registradas del evento o sin afirmar falsamente que tiene una relación directa con este". Por consiguiente, estos casos son "más difíciles de detectar".[139]

Las maneras de realizar actividades de *marketing* parasitario indirecto son casi ilimitadas. A modo de ejemplo, la marca deportiva Nike lanzó una campaña publicitaria durante los

---

be declared illegal and if yes, which ones and under what conditions?". *ligue.org*. LIDC, septiembre de 2007. Dirección web. <http://www.ligue.org/index.php?page=catania-september-2007>; véase también: Dean, Owen. "*Catenaccio* de la FIFA contra la mercadotecnia parásita". *wipo.int. Revista de la OMPI*, julio de 2009. Dirección web. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/04/article_0003.html>.

[133] Se puede consultar un análisis al respecto en Johnson (nota 129), 1.15 a 1.20.

[134] Véase: Payne, Michael R. "Profile". *michaelrpayne.com*. Dirección web. <https://www.michaelrpayne.com/about>.

[135] Payne, Michael. "Ambush Marketing: The Undeserved Advantage". *Psychology & Marketing* 15.4 (1998): págs. 323 a 331, en pág. 324. Dirección web. <https://blogs.lt.vt.edu/cads19932/files/2015/02/Ambush-Marketing-The-Undeserved-Advantage.pdf>.

[136] Véase: Nakamura, Bryce M. "Is Olympic Ambush Marketing Here to Stay?". *Arizona Journal of International and Comparative Law* 35.3 (2018): págs. 499 a 529. Dirección web. <http://arizonajournal.org/wp-content/uploads/2019/04/04_Nakamura.pdf>.

[137] Véase: COI. "IOC Marketing: Media Guide – Olympic Winter Games PyeongChang 2018". *olympic.org*. COI. Dirección web. <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-PyeongChang-2018-Winter-Olympic-Games/IOC-Marketing/Media-Guide.pdf>, pág. 56.

[138] Véase Park (nota 131), donde se señala que "Los casos fáciles de detectar son los de *marketing* parasitario directo, aquellos en los cuales se utilizan las verdaderas marcas registradas del organizador del evento con el propósito de crear la falsa impresión de que están asociadas a un evento; por ejemplo, si se utiliza el símbolo distintivo de los cinco anillos encadenados del Comité Olímpico Internacional".

[139] Véase Park (nota 131) "Más difíciles de detectar son los casos de *marketing* parasitario encubierto, en los que el anunciante parásito se beneficia del evento sin hacer un uso indebido de las marcas registradas del evento o sin afirmar falsamente que tiene una relación directa con este. Esto se puede lograr de innumerables maneras: comprando espacios publicitarios cerca del lugar del evento, anunciándose en los medios de transporte que llevan al lugar del evento, usando la imagen de personas que participan en el evento o usando una combinación de colores y palabras que hagan alusión al evento, por nombrar solo algunas de ellas".

Juegos Olímpicos de Londres 2012 bajo el lema "*Find Your Greatness*"(Encuentra tu grandeza) protagonizada por personas anónimas filmadas practicando todo tipo de deportes en lugares llamados Londres, pero que no se encuentran en Inglaterra; por ejemplo, un lugar de Nigeria que también se llama Londres.[140]

El principal desafío que plantea el *marketing* parasitario desde el punto de vista jurídico consiste en determinar cuándo y con arreglo a qué criterios se considerarán ilícitas las campañas de *marketing* parasitario. Las normas jurídicas generales relativas a la deslealtad, el parasitismo y el aprovechamiento indebido derivadas de la legislación general sobre competencia desleal pueden servir de apoyo a este respecto. Sin embargo, la aplicación de la legislación general sobre competencia desleal puede ser insuficiente para luchar eficazmente contra las actividades de *marketing* parasitario.[141]

Por ello, los países organizadores de grandes acontecimientos deportivos han adoptado con frecuencia **reglamentos específicos que protegen contra la *asociación* no autorizada con un acontecimiento deportivo**. Esto es lo que se hizo con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, lo que condujo a la adopción del derecho de asociación con las olimpiadas de Londres, con base en el anexo 4 de la Ley de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres de 2006.[142] Lo mismo hizo el Brasil al preparar la organización

[140] Véase Park (nota 131).
[141] Véase: Ericsson, Seth. "Ambush Marketing: Examining the Development of an Event Organizer Right of Association" en *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity: Convergences and Development* (Lee, Nari, *et al.*, eds.), Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014; véase: Cherpillod, Ivan. "La protection contre le marketing sauvage (ambush marketing)" en *Sport et propriété intellectuelle/Sport and intellectual property* (de Werra, Jacques ed.), Ginebra: Schulthess, 2010 (vol. 1 de la serie de libros sobre PI Propriété intellectuelle/intellectual property, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra). Dirección web. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5076>; véase también la presentación en Powerpoint: King, Darren. "IP Challenges and Opportunities for Governments in the Organisation and Exploitation of Major Sporting Events and Local Competitions". *wipo.int*. OMPI, 25 de noviembre de 2014. Dirección web. <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_reg_ip_sport_sin_14/wipo_reg_ip_sport_sin_14_t_4a.pdf>.
[142] Ley de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres de 2006, capítulo 12. Dirección web. <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/12/pdfs/ukpga_20060012_en.pdf>; El anexo 4 dejó de tener efecto (31.12.2012) con arreglo a la Ley de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres de 2006 (cap. 12), artículo. 40(8) (véase: Ley de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres de 2006, anexo 4. Dirección web. <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/12/schedule/4>); para cada edición de los Juegos Olímpicos se publican directrices específicas; véase por ejemplo el caso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (que se han pospuesto a 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Véase: Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. "Protection of Intellectual Properties". *tokyo2020.org*. Tokio 2020. Dirección web. <https://tokyo2020.org/en/utilities/copyright>); véase también la modificación introducida en la legislación china, en la que se añadió el *marketing* parasitario a la Ley de la República Popular China contra la Competencia Desleal (modificada por la Decisión sobre la Revisión de la Ley de Construcción de la República Popular China y otras Siete Leyes en la Décima Reunión del Comité Permanente del Decimotercer Congreso Nacional del Pueblo el 23 de abril de 2019).

de los Juegos Olímpicos (Río 2016) y de la Copa Mundial de la FIFA en 2014[143] y Sudáfrica para la Copa Mundial de Fútbol de 2010.[144]

Ejemplo de regulación nacional destinada a proteger específicamente contra el *marketing* parasitario:

El derecho de asociación con las olimpiadas de Londres, adoptado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012

El derecho de asociación con las Olimpiadas de Londres confiere derechos exclusivos en relación con el uso de cualquier representación (de cualquier tipo) que pueda dar a entender que existe una asociación entre las Olimpiadas de Londres y a) cualquier bien o servicio, o b) cualquier persona que provea bienes o servicios.[145]

En él se define el concepto de asociación de la manera siguiente a) el concepto de asociación entre una persona, un bien o un servicio y las Olimpiadas de Londres incluye, en particular, i) cualquier tipo de relación contractual, ii) cualquier tipo de relación comercial, iii) cualquier tipo de vínculo societario o estructural, y iv) la prestación por una persona de apoyo financiero o de otro tipo destinado a las Olimpiadas de Londres o en relación con ellas.[146]

Asimismo, se establece que: b) una persona no da a entender la existencia de una asociación entre una persona, un bien o un servicio y las Olimpiadas de Londres únicamente al formular una declaración que i) se ajuste a los usos honestos en materia industrial o comercial, y ii) no haga un uso promocional u otro uso comercial de una representación relativa a las Olimpiadas de Londres incorporándola a un contexto en el que las Olimpiadas de Londres sean sustancialmente irrelevantes.[147]

---

[143] El Parlamento del Brasil promulgó la Ley Olímpica Brasileña (Ley 12.035/2009), y en 2012 la denominada Ley de la Copa Mundial (Ley 12.633/2012), véase: Ferraz Vázquez, Rafael. "El valor añadido en el deporte y los derechos de radiodifusión". *wipo.int*. Revista de la OMPI, abril de 2013. Dirección web. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/02/article_0005.html>. ("Estas leyes, similares a las adoptadas por otras naciones que han acogido dichos acontecimientos en el pasado, tienen por fin luchar contra la mercadotecnia parásita, regular la publicidad en los alrededores de los lugares en que se celebran acontecimientos deportivos y poner freno a la piratería digital. La Ley de la Copa del Mundo del Brasil va más allá en la protección de los intereses de los titulares de derechos que la legislación preexistente en ese ámbito en dicho país, la denominada Ley Pelé (Ley 9/615/98). Por ejemplo, la Ley de la Copa del Mundo prohíbe a todo el mundo, excepción hecha del organismo de radiodifusión oficial, captar y retransmitir imágenes de eventos deportivos. Sin embargo, la Ley autoriza el uso con fines no comerciales, pero lo limita al 3 % de un partido o a 30 segundos de una ceremonia").

[144] La protección contra el *marketing* parasitario por intrusión está prevista en el artículo 15A de la Ley de Marcas de Comercio de Sudáfrica, según la cual el Ministro de Comercio e Industria puede designar un acontecimiento como "acontecimiento protegido". Así se hizo con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2010 (GG28877/25-5-2006); véase: Dean, Owen. "*Catenaccio* de la FIFA contra la mercadotecnia parásita". *wipo.int*. Revista de la OMPI, julio de 2009. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/04/article_0003.html>.

[145] Anexo 4, 1 (1).

[146] Anexo 4, 1 (2)(a).

[147] Anexo 4, 1 (2)(b).

En el artículo 7 del derecho de asociación con las Olimpiadas de Londres se establece que el derecho de asociación con las Olimpiadas de Londres no se infringe cuando: a) una persona utiliza su propio nombre o dirección; b) se utilizan indicaciones relativas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación de los servicios, u otras características de los productos o servicios; c) se utiliza una representación necesaria para indicar el destino de un producto o servicio, siempre que, en cada caso, el uso se ajuste a los usos honestos en materia industrial o comercial.[148]

Sobre la base de estas disposiciones, no existe infracción del derecho de asociación con las Olimpiadas de Londres cuando se trata de declaraciones o manifestaciones que se ajustan "a los usos honestos en materia industrial o comercial". Cabe señalar que esta terminología y la norma jurídica remiten claramente a la norma general de la legislación sobre competencia desleal, que define de forma similar la (des)lealtad de conducta haciendo referencia a los "usos honestos en materia industrial o comercial", tal como se refleja en el artículo 10*bis*, párrafo 2, del Convenio de París, que establece que "[c]onstituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial".[149]

Los patrocinadores oficiales de acontecimientos deportivos deben prever atentamente los riesgos derivados de las actividades de *marketing* parasitario y deben examinar este tema con los organizadores del acontecimiento deportivo patrocinado durante la preparación de este.[150]

---

[148] Anexo 4, 7.

[149] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

[150] Véase Park (nota 131), donde se exponen las medidas que se pueden adoptar a fin de mitigar y controlar el riesgo de sufrir *marketing* parasitario: "Determinar de antemano qué medidas se han de adoptar puede mejorar la relación entre las partes durante el momento crítico en que el patrocinador exija que se emprendan las acciones pertinentes. Estas medidas pueden incluir:

1. el anuncio previo al evento, por parte del organizador, de que no se tolerará el *marketing* parasitario; el rastreo de los medios de comunicación y del lugar del evento, antes y durante la celebración de este, en busca de posibles infracciones de los derechos de los patrocinadores; la contratación de asesores en materia de seguridad y asesores jurídicos para hacer frente al *marketing* parasitario y redactar proyectos de demandas ante los tribunales.
2. identificar a los competidores del patrocinador con más probabilidades de realizar una operación de *marketing* A menudo, un patrocinador dispondrá de ejemplos de episodios pasados e incluso resúmenes de prensa que demuestran que se hizo referencia erróneamente al competidor como patrocinador oficial de un evento. Se debe compartir dicha documentación con el organizador del evento para sustentar las peticiones que se formulen en el sentido de que este último emita advertencias por adelantado y se prepare para tomar medidas inmediatas contra el competidor, según sea necesario.
3. se exigirá al organizador del evento que delimite zonas reservadas alrededor del estadio o de la sala de conciertos, en colaboración con la municipalidad local para establecer un perímetro dentro del cual se excluya toda publicidad que no sea la de los patrocinadores. Si bien esto es algo que generalmente hace el organizador del evento, la garantía de contar con una zona reservada debe incluirse específicamente en el acuerdo. Un competidor astuto podría organizar una fiesta justo antes de celebrarse el evento o el día mismo de la celebración en un local situado dentro de la zona reservada, con invitados y celebridades asociadas al evento, para crear una sutil asociación con el evento. Una obligación clara de proporcionar una zona reservada favorecerá los intereses del patrocinador en tales circunstancias.
4. el acuerdo de patrocinio debe estipular específicamente que incumbe al organizador del evento:
    - colocar al dorso de las entradas un texto apropiado en el que se indique que determinadas acciones podrán dar lugar a la expulsión del evento y que las entradas no podrán utilizarse para llevar a cabo actividades de promoción;
    - establecer normas para los deportistas o participantes sobre cómo y cuándo se pueden utilizar en el recinto marcas que no son de los patrocinadores; e

La protección contra el *marketing* parasitario depende de las circunstancias. Es necesario encontrar el equilibrio entre los derechos e intereses en conflicto (incluida la libertad para entablar relaciones comerciales y la libertad de expresión), y algunas personas han expresado su preocupación por la posibilidad de que la protección jurídica contra el *marketing* parasitario sea demasiado extensa.[151] No obstante, hay que señalar que las disposiciones legales y las directrices correspondientes pueden contribuir en gran medida a reducir la inseguridad, pues definen las circunstancias en las que no existirá infracción del derecho de asociación con el acontecimiento deportivo en cuestión y, por tanto, no habrá actividad ilícita de *marketing* parasitario (como se hace en el artículo 7 en relación con el derecho de asociación con las Olimpiadas de Londres).

Ejemplo de campaña (ficticia) de *marketing* parasitario indirecto:

La ilustración que figura a continuación es un ejemplo ficticio que ofrecieron los organizadores de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para ejemplificar el caso de una campaña publicitaria que infringiría el derecho de asociación concedido con arreglo al derecho de asociación con las Olimpiadas de Londres y, por tanto, constituiría una actividad ilícita de *marketing* parasitario (la imagen y el texto que figuran a continuación contienen varias referencias claras a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y, por tanto, infringen el derecho de asociación):

- incluir en los contratos de suministro con proveedores que no sean patrocinadores oficiales cláusulas que les prohíban expresamente realizar actividades promocionales o publicitarias por el mero hecho de ser proveedores del evento.

5. prestar atención a la categoría del producto y asegurarse de que sea exhaustiva de forma que, de ser posible, se anticipe a la evolución futura del producto en dicha categoría. Una definición amplia de las categorías puede facilitar la tarea de convencer al organizador para que tome medidas, incluso en contra de otros patrocinadores, en los casos en que exista alguna duda sobre cómo catalogar el producto parásito. En un caso antiguo de *marketing* parasitario, Mastercard, el patrocinador oficial del Mundial de 1994 de "todos los sistemas de pago con tarjeta y dispositivos de acceso a las cuentas", logró obtener un mandamiento judicial contra Sprint, que comercializaba tarjetas telefónicas de prepago con el logotipo del evento. Sin embargo, la cuestión de las especificaciones de las categorías sigue latente, especialmente en las categorías en las que la tecnología y las redes sociales han creado nuevos productos y servicios".

[151] Véase: Louw, Andre M. *Ambush Marketing & the Mega-Event Monopoly: How Laws are Abused to Protect Commercial Rights to Major Sporting Events*. Cham: Springer, 2012.



Fuente (cortesía del COI): Directrices para proveedores exclusivos - Protección de la marca para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (noviembre de 2010), disponible en: https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/65627/sole-supplier-guidelines-brand-protection-the-london-organising-committee-of-the-olympic-games-and-p (pág. 22 del documento en pdf).

La industria del deporte, como la mayoría de las industrias, se desarrolla en un ecosistema digital que evoluciona rápidamente. Esto puede plantear desafíos digitales que pueden adoptar la forma de lo que denominaríamos "*marketing* parasitario digital", consistente en que las empresas quieran aprovecharse en el ámbito digital de un acontecimiento deportivo sin estar oficialmente asociadas con él. Por consiguiente, las organizaciones deportivas internacionales y los organizadores de grandes acontecimientos deportivos tienen que adaptarse a este entorno dinámico, para lo cual pueden publicar directrices y políticas relativas a los medios sociales.[152]

Por lo que respecta al *marketing* parasitario digital, uno de los aspectos tiene que ver con la **capacidad de los deportistas que participan en grandes acontecimientos deportivos (concretamente en los Juegos Olímpicos) para comunicar y promocionar sus patrocinadores personales en los medios sociales** (aunque sus patrocinadores personales no sean patrocinadores o asociados oficiales de los Juegos Olímpicos). Esta situación es completamente diferente del caso típico de *marketing* parasitario, que consiste en actividades de terceros que no tienen ninguna relación oficial con los acontecimientos deportivos en cuestión (es decir, empresas que no son patrocinadoras oficiales de los acontecimientos deportivos).

Esta cuestión fue objeto de examen en el contexto de la conocida como "**Norma 40**" (que es más exactamente el texto de aplicación 3 de la Norma 40) de la Carta Olímpica, recientemente modificada por el COI[153] (como consecuencia de diversas circunstancias, entre ellas un procedimiento antimonopolio en Alemania).[154] La antigua versión de la Norma 40 establecía que "[s]alvo autorización de la comisión ejecutiva del COI, ningún competidor, oficial de equipo o miembro del personal de equipo que participa en los Juegos Olímpicos debe permitir que su persona, nombre, imagen o actuaciones deportivas sean explotados con fines publicitarios durante los Juegos Olímpicos". La nueva versión del texto de aplicación 3 de la Norma 40 liberaliza el sistema y pasa a establecer (en la versión de la Carta Olímpica adoptada el 26 de junio de 2019) que "[l]os competidores, oficiales de equipo y miembros del personal de equipo que participan en los Juegos Olímpicos podrán permitir que su persona, nombre, imagen o actuaciones deportivas sean explotados con fines publicitarios durante los Juegos Olímpicos de conformidad con los

[152] Véase por ejemplo: COI. "2022: Beijing 2022 Olympic Winter Games". *olympic.org*. COI. Dirección web. <https://olympics.com/ioc/documents/olympic-games/beijing-2022-olympic-winter-games> en la pestaña "IOC Digital and Social Media Guidelines".

[153] La Norma40 de la Carta Olímpica (nota 27) establece que "Para participar en los Juegos Olímpicos, un competidor, oficial de equipo u otro miembro del personal de equipo ha de ajustarse a la Carta Olímpica y al Código Mundial Antidopaje, incluidas las condiciones de participación establecidas por el COI, así como a las normas de la FI correspondiente aprobadas por el COI, y el competidor, oficial de equipo u otro miembro del personal de equipo debe ser inscrito por su CON".

[154] Se puede consultar un análisis al respecto en: de Werra, Jacques. "Athletes & Social Media: What constitutes Ambush Marketing in the Digital Age? The Case of Rule 40 of the Olympic Charter" en *Vers les sommets du droit: liber amicorum pour Henry Peter* (Trigo Trindade, Rita, *et al.* eds.), Ginebra/Zúrich: Schulthess, 2019, pág. 1 (donde se presenta el sistema vigente antes de la modificación del texto de aplicación 3 de la Norma 40).

principios adoptados por la Comisión Ejecutiva del COI".[155] El COI ha publicado documentos para las versiones correspondientes a cada edición de los Juegos Olímpicos. Los últimos se refieren a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, celebrados en Beijing,[156] y cabe señalar que estos documentos pueden seguir evolucionando en el futuro.[157]

En cualquier caso, el debate en torno a la Norma 40[158] pone de manifiesto la necesidad de tratar adecuadamente el tema de las actividades de *marketing* parasitario digital y de encontrar un equilibrio justo entre la protección legítima de los organizadores de acontecimientos deportivos y sus empresas patrocinadoras, y la protección de los intereses de los deportistas.

Se deben evitar las actividades de *marketing* parasitario, que consisten en crear la falsa impresión de que una empresa está oficialmente asociada con un acontecimiento deportivo (como patrocinador de este) para garantizar la sostenibilidad financiera del acontecimiento deportivo y la protección de sus patrocinadores oficiales. Para ello, cuando un país o ciudad se prepara para acoger grandes acontecimientos deportivos (por ejemplo, los Juegos Olímpicos), se suelen adoptar reglamentos específicos.

g) Protección contra la competencia desleal: protección de los secretos comerciales

Los secretos comerciales pueden ser decisivos en la industria del deporte en la medida en que pueden contribuir notablemente a dar una ventaja competitiva a los equipos y a los deportistas.[159] La industria de artículos deportivos, que es una industria basada en la innovación, también depende en gran medida de la información confidencial y de los

[155] Véase: COI. "Commercial Opportunities for Participants During the Olympic Games Tokyo 2020 Presented". *Olympic.org*. COI, 26 de junio de 2019. Dirección web. <https://www.olympic.org/news/commercial-opportunities-for-participants-during-the-olympic-games-tokyo-2020-presented>.
[156] COI. "Commercial opportunities for Participants during the Olympic Winter Games Beijing 2022". *cloudfront.net*. COI. Dirección web. <https://olympics.com/athlete365?attachment_id=23336>: véase también COI. "Rule 40 Illustrative Guidance for Beijing 2022". *olympic.org*. COI. Dirección web. <https://olympics.com/athlete365?attachment_id=35404>.
[157] Véase: Athlete 365. "Norma 40". *olympic.org*. COI. Dirección web. <https://olympics.com/athlete365/es/que-hacemos/financiacion/norma-40/>.
[158] Este tema ha sido objeto de examen en el pasado, véase por ejemplo: Sparks, Will y Pennington, Gabriel. "Questions Raised Over Marketing Restrictions on Olympic Athletes". *sports.legal*. Squire Patton Boggs Sports & Entertainment Group, 9 de diciembre de 2019. Dirección web. <https://www.sports.legal/2019/12/questions-raised-over-marketing-restrictions-on-olympic-athletes/> (donde se indica que la Unión Europea podría adoptar medidas para proteger los intereses de los deportistas).
[159] Informe del GIPC (nota 11), pág. 18 (donde se señala que los equipos recogen información privada en forma de análisis estadísticos, informes de ojeadores, regímenes dietéticos, parámetros fisiológicos y técnicas de evaluación psicológica con el fin de obtener una posible ventaja competitiva sobre sus rivales.); véase también: McQuade, James y Disotell, Michael. "Win At All Costs?: A Glimpse Into Trade Secrets In The Sports And Entertainment Industry". *orrick.com*. Trade Secrets Watch, 30 de octubre de 2015. Dirección web. <http://blogs.orrick.com/trade-secrets-watch/2015/10/30/win-at-all-costs-a-glimpse-into-trade-secrets-in-the-sports-and-entertainment-industry>; véase también: Ford, Roger Allan. "Trade Secrets and Information Security in the Age of Sports Analytics" en *The Oxford Handbook of American Sports Law* (McCann, Michael A. ed.), Oxford: University Press, 2018.

secretos comerciales para desarrollar y comercializar sus productos.[160] Por lo tanto, la protección sólida de los secretos comerciales es muy importante para la industria del deporte. Esta protección se debería incorporar a las legislaciones locales en materia de PI a la luz del marco normativo internacional vigente (artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC).

Las controversias de gran relevancia que han surgido en competiciones deportivas en las que la innovación ocupa un lugar preponderante (por ejemplo las carreras de Fórmula Uno y las regatas de la Copa América de vela) han corroborado la importancia fundamental que tiene proteger eficazmente los secretos comerciales.[161]

Un elemento importante a tener en cuenta es el de velar por que en los propios reglamentos deportivos (además de en las legislaciones locales en materia de PI) se establezca una protección adecuada de los secretos comerciales que esté en consonancia con los principios generales de protección jurídica de los secretos comerciales previstos en los instrumentos internacionales generales en materia de PI (artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC). A modo de ejemplo, se puede hacer referencia a la interesante decisión adoptada por el Consejo Mundial del Deporte Automovilístico (WMSC) el 13 de septiembre de 2007 (en el sumamente mediático caso de espionaje empresarial entre Ferrari y McLaren), en la que se sostuvo que el WMSC tenía plena jurisdicción para aplicar el artículo 151.c) [artículo 151.c) del código deportivo internacional, en el que se prohíbe cualquier conducta fraudulenta o cualquier acto perjudicial para los intereses de cualquier competición o para los intereses del deporte del motor en general],[162] y se subrayó que no era necesario que la WMSC demostrara la copia directa por McLaren de ninguna información confidencial de Ferrari ni su uso directo en el coche de McLaren para justificar la conclusión de que se había infringido el artículo 151.c) o que ello era motivo de sanción. Tampoco era necesario que la WMSC demostrara que ninguna información poseída indebidamente hubiera generado ninguna ventaja deportiva específicamente detectada ni, en definitiva, ninguna ventaja en absoluto. Antes bien, si lo estimaba oportuno, la WMSC estaba facultada para tratar la posesión de información de otro equipo como una infracción merecedora de una sanción por sí misma.[163] Las

[160] Informe del GIPC (nota 11), pág. 18.

[161] Se puede consultar un análisis al respecto en: de Werra, Jacques. "How to Protect Trade Secrets in High-Tech Sports? An Intellectual Property Analysis Based on the Experiences at the America's Cup and in the Formula One Championship". *European Intellectual Property Review* 32.4 (2010). Dirección web. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2149767>; véase también: Peter, Henry y de Werra, Jacques. "How to Protect Trade Secrets in High Tech Sports? A Legal Analysis in the light of America's Cup and Formula One Experiences" en *Sport et propriété intellectuelle/Sport and intellectual property* (de Werra, Jacques ed.), Ginebra: Schulthess, 2010 (vol. 1 de la serie de libros sobre PI Propriété intellectuelle/intellectual property, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra), pág. 79 *et seq.* Dirección web. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5076>.

[162] Esta disposición se recoge actualmente en el artículo 12.1.1.c) del código deportivo internacional de la FIA 2020 (Cualquier conducta fraudulenta o cualquier acto perjudicial para los intereses de cualquier competición o para los intereses del deporte automovilístico en general), disponible en: <https://www.fia.com/sites/default/files/2020_international_sporting_code_fr-en_clean.v2_2.pdf>.

[163] FIA. Decisión del Consejo Mundial del Deporte Automovilístico - Re: artículo 151.c) del código deportivo internacional – Vodafone McLaren Mercedes - 13 de septiembre de 2007. párr. 8.5; <http://web.archive.org/web/20071022060508/http://www.fia.com/resources/documents/17844641__WMSC_Decision_130907.pdf>.

controversias por apropiación indebida de secretos comerciales que han surgido en la industria del deporte demuestran una vez más la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre la protección de los secretos comerciales de las empresas y la capacidad de los empleados cualificados de cambiar de trabajo y, por ende, de cambiar de equipo y utilizar sus aptitudes personales en su nuevo trabajo (en las carreras de Fórmula Uno y en las regatas de la Copa América).[164]

La importancia fundamental que tienen los datos es obvia en una economía como la actual, basada en ellos. La industria del deporte, que es una industria basada asimismo en datos, saca el máximo provecho del uso de las estadísticas de datos deportivos, la minería de datos[165] y el análisis predictivo.[166] El análisis de datos plantea cuestiones relacionadas no solo con la PI (desde la perspectiva de la protección de los secretos comerciales), sino también cuestiones jurídicas que van más allá de la legislación en materia de PI y que se refieren en particular a la protección de los datos personales en los casos en que se recogen y tratan datos personales sobre los deportistas.[167] En cualquier caso, está claro que la importancia de los datos relativos al deporte aumentará en el futuro y que, por principio, dichos datos pueden protegerse como secretos comerciales (siempre que se cumplan debidamente las condiciones de protección). El entorno digital y el progreso tecnológico exigen reevaluar constantemente qué "medidas razonables" se deben adoptar para proteger los secretos comerciales y para que estos sean merecedores de protección jurídica.[168]

La industria del deporte es una industria basada en datos que saca el máximo provecho del uso de las estadísticas de datos deportivos, la minería de datos y las tecnologías analíticas predictivas. Dichos datos se pueden proteger como secretos comerciales con arreglo a las condiciones generales de protección aplicables a la "información no divulgada" (según los instrumentos internacionales de PI pertinentes, concretamente el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC).

[164] Véase la decisión adoptada por el Panel de Arbitraje de la Copa América el 21 de diciembre de 2002 (ACAP 02/11 y 02/12, § 20: es inevitable que exista competencia por contratar los servicios de los mejores diseñadores en determinados ámbitos del diseño de yates, y que esos servicios los obtenga el mejor postor. Interpretar el Protocolo en un sentido que impida al adjudicatario aprovechar los conocimientos mentales de dicho diseñador sería a la vez poco realista y muy poco práctico. La decisión se reproduce (en extractos) en el libro siguiente: Faire, John *et al.* (eds.). *Arbitration in the America's Cup: the XXXI America's Cup arbitration panel and its decisions.* La Haya: Kluwer Law International, 2003, pág. 222. Dirección web. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:24811>.

[165] El análisis de datos sobre el deporte es una actividad importante, véase por ejemplo: MIT Sloan Management Review. "Sports Analytics". *sloanreview.mit.edu.* MIT. Dirección web. <https://sloanreview.mit.edu/tag/sports-analytics/>.

[166] Véase Informe del GIPC (nota 11), pág. 19.

[167] Véase la nota101.

[168] También se pueden tener en cuenta otras fuentes de protección, además de los secretos comerciales, en función de la legislación local; para obtener una perspectiva de la situación en los Estados Unidos de América, véase por ejemplo: Trost, Brette. "Using the Economic Espionage Act to Protect Trade Secrets in Baseball". *New York University Journal of Intellectual Property and Entertainment Law* 8.1 (2019). Dirección web. https://jipel.law.nyu.edu/vol-8-no-1-4-trost/>.

h) Patentes de utilidad

La industria del deporte es una industria basada en la innovación. En muchos deportes profesionales, los equipos y los deportistas que compiten dependen en gran medida de los avances tecnológicos para mejorar su desempeño.[169] Del mismo modo, la industria de artículos deportivos invierte mucho en innovación tecnológica.[170] Por lo tanto, el **sistema de patentes contribuye de forma decisiva al desarrollo de la industria del deporte**. El sistema internacional de protección mediante patentes (en concreto, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes) tiene un valor fundamental en este contexto. Una famosa innovación tecnológica relacionada con el deporte fue una suela para zapatillas Nike® desarrollada por un entrenador de atletismo y uno de sus alumnos de la Universidad de Oregón, que luego se convertiría en el fundador de Nike.[171]

i) Mecanismos de observancia y de solución de controversias

La observancia eficaz de los derechos de PI es fundamental en la industria del deporte, que se enfrenta a actividades de falsificación a gran escala tanto en el espacio físico como en el digital. Esto obliga a poner a disposición de los titulares de derechos los recursos previstos en los convenios internacionales (en concreto, en el Acuerdo sobre los ADPIC).

Un ámbito especialmente preocupante es el de la "piratería de señales" de acontecimientos deportivos en directo, contra la que también deberían existir recursos legales rápidos y eficaces (teniendo en cuenta que el valor de los derechos sobre los deportes en directo reside precisamente en la capacidad de controlar la transmisión exclusiva en directo del acontecimiento deportivo).[172] También debería haber recursos disponibles contra los intermediarios digitales que facilitan la comisión de infracciones en línea (se trata de un desafío que no se limita a la industria del deporte), por lo que las plataformas de medios sociales y otros intermediarios de Internet pueden desempeñar una función decisiva y

---

[169] Véase: OMPI. "Sport and Technology". *wipo.int*. OMPI Dirección web. <https://www.wipo.int/ip-sport/en/technology.html>; véase también: OMPI. "El Tratado de Cooperación en materia de Patentes y las invenciones relacionadas con el deporte". *wipo.int*. OMPI. Dirección web. <https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2019/pct_patents_sports.html>.

[170] Véase Informe del GIPC (nota 11), págs. 10 y 11.

[171] Véase Informe del GIPC (nota 11), pág. 11 Hasta la década de 1960 las zapatillas de correr tenían suelas planas. El entrenador de atletismo de la Universidad de Oregón, Bill Bowerman, se puso manos a la obra para mejorar la tracción y la amortiguación de las zapatillas de entrenamiento. Probó a utilizar la gofrera de su mujer para moldear clavos de goma en las suelas, y creó una zapatilla de correr mejorada a la que bautizó como Waffle Trainer. El diseño revolucionó la industria del calzado deportivo. Bowerman y uno de sus alumnos, Phil Knight, fundaron Blue Ribbon Sports, que más tarde se convertiría en Nike. En la actualidad, Nike ha obtenido miles de patentes en todo el mundo y cuenta con una cartera de patentes que rivaliza con la de muchas empresas líderes de los sectores farmacéutico, automovilístico y de defensa, que son industrias en las que la investigación y el desarrollo y la tecnología ocupan un lugar preponderante.; véase también: Moreira, Vítor Sérgio. "The Role of Patents in Sports". *inventa.com*. Inventa International, 19 de junio de 2019. Dirección web. <https://www.inventa.com/en/news/article/415/the-role-of-patents-in-sports>.

[172] La piratería digital ha sido una de las principales preocupaciones de la industria del deporte, y sigue siéndolo a medida que la tecnología continúa evolucionando. Véase concretamente el capítulo 4 (estudio de caso sobre el sector de los titulares de derechos en el deporte) del informe siguiente: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). *Piracy of Digital Content*. París: OCDE, 2009. Dirección web. <https://www.oecd.org/sti/ind/piracyofdigitalcontent.htm>.

contribuir a la lucha contra la piratería en línea (entre otras cosas, mediante la aplicación de mecanismos rápidos y eficaces para retirar contenidos ilícitos, de conformidad con lo que establecen reglamentos como el sistema de notificación y retirada previsto en la Digital Millennium Copyright Act (Ley de Derecho de Autor para el Milenio Digital) de los Estados Unidos de América.

Debido a su estructura y a su ecosistema normativo centralizado, la industria del deporte también puede confiar en la creación de mecanismos específicos de solución de controversias que podrían entrar en juego para hacer valer determinados derechos de PI y solucionar ciertos tipos de controversias en materia de PI. Este podría ser el caso, en particular, del *marketing* parasitario que se podría derivar de las actividades de los deportistas,[173] ya que estos suelen estar sujetos a reglamentos deportivos que podrían contemplar sistemas específicos de solución de controversias (incluso para las controversias en materia de *marketing* parasitario). A este respecto, cabe señalar que algunas controversias importantes en materia de PI se han sometido a órganos de solución de controversias deportivas y han dado lugar a sanciones deportivas contra los equipos infractores.[174]

Es importante que los órganos de gobernanza del deporte y otras instituciones competentes desarrollen (o sigan desarrollando) sistemas de solución alternativa de controversias que permitan solucionar eficazmente ciertos tipos de controversias en materia de PI que surgen en el ecosistema del deporte. Esto se puede hacer basándose en las herramientas existentes de solución alternativa de controversias que están a disposición de la industria del deporte (en concreto, el Tribunal de Arbitraje Deportivo[175] y también el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que ha desarrollado actividades destinadas específicamente a la industria del deporte).[176] Así pues, los contratos relativos a los derechos de PI en el ámbito del deporte podrían contener cláusulas de solución alternativa de controversias (ADR) o de arbitraje por las que las controversias que puedan surgir entre las partes se sometan al mecanismo de ADR o de arbitraje seleccionado. Por lo general, cuando se somete una controversia a estos mecanismos se presupone que las partes en litigio están de acuerdo en ello (ya que se trata de mecanismos voluntarios de solución de controversias). Esto puede no ser así en determinadas controversias en materia de PI, como ocurre frecuentemente en el caso de los procedimientos por infracción de PI incoados contra actividades de falsificación que, por consiguiente, se deben someter a los tribunales nacionales. El sometimiento a los tribunales nacionales también puede estar justificado en determinadas circunstancias, en particular cuando se trata de controversias en materia de PI que exigen que el tribunal cuente con cierto grado de

[173] Véase lo expuesto en relación con el texto de la Norma 40 en las notas 152 a 157.
[174] Véanse más arriba (nota 160) los casos de apropiación indebida de secretos comerciales acontecidos en la Fórmula Uno y en la Copa América.
[175] Este órgano desempeña una función esencial en la solución de controversias relacionadas con el deporte (véanse las notas 25 y 27).
[176] OMPI. "Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para el sector deportivo". *wipo.int*. OMPI. Dirección web. <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/sports/index.html>.

conocimientos especializados (en cuyo caso pueden ser de utilidad los tribunales especializados en PI).

Ejemplos de cláusulas estándar de arbitraje o ADR que se pueden utilizar para solucionar controversias relacionadas con el deporte:

Si bien las partes pueden adaptar los procedimientos de arbitraje a fin de ajustarlos a sus necesidades específicas, manteniendo así la libertad de decidir individualmente el contenido de sus cláusulas de arbitraje o ADR, por lo general se recomienda utilizar las cláusulas estándar de arbitraje y ADR que facilitan las instituciones con experiencia en la materia.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha elaborado diferentes cláusulas estándar de arbitraje y otras modalidades de ADR (incluidas cláusulas en las que se combinan la mediación y el arbitraje), las cuales se pueden consultar y generar en su sitio web (https://www.wipo.int/amc-apps/clause-generator/):

La cláusula estándar de arbitraje de la OMPI establece lo siguiente (https://www.wipo.int/amc/es/clauses/arbitration/):

"Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por [un árbitro único] [tres árbitros]. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]".

El Tribunal de Arbitraje Deportivo propone la siguiente cláusula estándar de arbitraje, para su inclusión en los contratos (https://www.tas-cas.org/es/arbitraje/clausulas-estandar.html):

"Toda controversia derivada de o en relación con el presente contrato se someterá exclusivamente al Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana, Suiza, y se resolverá definitivamente de conformidad con el Código de arbitraje deportivo.

Precisiones opcionales

La Formación estará compuesta por uno [o de[sic.] tres] árbitros(s).

El idioma en el que se desarrollará el arbitraje será el...”

Los organismos deportivos competentes pueden **publicar directrices útiles en previsión de posibles controversias en el contexto de grandes acontecimientos deportivos con el fin de aclarar, en la medida de lo posible, las condiciones de aplicación de una regulación futura, de modo que se pueda evitar o reducir el riesgo de que se produzcan controversias**. Esto se hace antes de los Juegos Olímpicos[177] y otros grandes acontecimientos deportivos[178] con respecto a la protección de las marcas y contra el *marketing* parasitario.

Esto no significa que todas las controversias relacionadas con la PI y el deporte se deban someter necesariamente a órganos de solución alternativa de controversias y quedar totalmente al margen de la jurisdicción de los tribunales estatales. De hecho, los tribunales estatales pueden conservar facultades jurisdiccionales para decidir sobre determinados aspectos o tipos de controversias relacionadas con el deporte (incluidas, evidentemente, las controversias de Derecho penal y también, posiblemente, las controversias de Derecho laboral).[179]

j) Transacciones contractuales relativas a derechos de PI relacionados con el deporte

Como se señala en el Informe del GIPC,[180] **la PI se ha convertido en la moneda de cambio de facto en las transacciones comerciales relacionadas con el deporte**. Esto confirma la importancia que tienen las transacciones contractuales relacionadas con la PI en la industria del deporte. Todas las partes interesadas de la industria del deporte deberían poder contar con un marco seguro y sólido que respalde sus transacciones de PI relacionadas con el deporte. Las transacciones de PI relacionadas con el deporte pueden adoptar formas muy diversas y aplicarse a las distintas categorías de derechos de PI. A modo de ejemplo, los deportistas o clubes deportivos pueden conceder licencias sobre las

[177] Véase por ejemplo IOC Marketing: Media Guide – Olympic Winter Games PyeongChang 2018, (nota 136).
[178] Véase por ejemplo: FIFA. “Reglamento de *Marketing* y Medios de Comunicación de la Fase Final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™”. *resources.fifa.com.* FIFA. Dirección web. <https://digitalhub.fifa.com/m/2c138bf2b3330151/original/dkbirmintdq2c6y3imbu-pdf.pdf>.
[179] Esto puede significar que sea necesario incoar procedimientos paralelos ante diversos órganos de solución de controversias; se puede consultar el análisis de una decisión del Tribunal Supremo Federal de Suiza sobre una controversia surgida entre un ciclista profesional y su equipo, derivada de dos contratos paralelos, uno de trabajo y otro de derechos de imagen, en: de Werra, Jacques. “Commentaire de l'arrêt A4_94/2011: Résiliation pour justes motifs de contrats liant un cycliste à son équipe : questions contractuelles et de règlement des litiges”. Dirección web. <https://archive-ouverte.unige.ch/documents/advanced_search?field1=journal.marc&value1=Commentaire+de+Jurisprudence+Num%C3%A9rique+-+CJN> (2011). Dirección web. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:33032>.
[180] Informe del GIPC (nota 11), pág. 23.

marcas de su titularidad a terceras empresas en el marco de un acuerdo de comercialización. Los contenidos audiovisuales protegidos relacionados con el deporte se pueden poner a disposición para su comunicación en línea a través de diversos canales mediante acuerdos en materia de derechos deportivos audiovisuales. Las transacciones de PI relacionadas con el deporte también pueden adoptar la forma de acuerdos sobre lo que se conoce como "derechos de denominación", que pueden ser transacciones voluminosas y a largo plazo por las que las empresas patrocinadoras obtienen el derecho a asociar su marca corporativa y de productos con una instalación deportiva importante que se utiliza para grandes acontecimientos deportivos (con frecuencia un estadio deportivo).[181]

El **éxito de todas estas transacciones contractuales relacionadas con la PI implica que las partes contratantes estén suficientemente familiarizadas con las especificidades de dichas transacciones de PI**, especialmente en el caso de transacciones internacionales de PI, como la concesión de licencias de derechos de imagen o los contratos de patrocinio empresarial.

Los elementos esenciales de los acuerdos de comercialización:

Los acuerdos de comercialización permiten a los titulares de derechos de PI y, en concreto, de marcas (por ejemplo, deportistas, equipos deportivos o federaciones deportivas nacionales) conceder a terceros el derecho a fabricar productos que incorporen sus derechos de PI mediante la concesión de licencias sobre derechos de PI. Como se refleja en un documento de la OMPI, "la explotación constituye asimismo un inestimable **instrumento comercial**, ya que aumenta la publicidad de la marca, potencia su imagen y abre posibilidades a nuevos mercados. Por ejemplo, en el caso de los equipos deportivos, la comercialización fomenta el sentimiento de pertenencia entre sus admiradores, que se sienten orgullosos de llevar productos comercializados por su equipo, como pueden ser camisetas y gorras".[182]

[181] Esto demuestra la importancia que tiene el Derecho de marcas para estas empresas patrocinadoras; las transacciones de derechos de denominación pueden dar lugar a controversias intrincadas, véase por ejemplo: Muresan, Remus. "Deutschland: Modeunternehmen unterliegt im Streit um "Esprit-Arena"", CaS, 2014, pág. 175, donde se presenta la sentencia dictada por el Tribunal Regional de Düsseldorf el 7 de marzo de 2014 (ref. 36 O 57/13); se puede consultar un análisis sobre los derechos de denominación en: Carfagna Peter A., Negotiating and Drafting Sports Venue Agreements, St. Paul: West Academic Publishing (2ª edición), 2016. Impreso (capítulo 3: acuerdos sobre los derechos de denominación); Morand, Anne-Sophie. "Chancen und Risiken im Sportsponsoring - der Wert eines Sponsoringengagements : insbesondere am Beispiel der Nutzung von Namensrechten an Sportstadien" en *Werte im Recht - Das Recht als Wert.* Zúrich: Schulthess, 2018, pág. 216; Voigt, Christian M. ""What's Really in the Package of a Naming Rights Deal?" Service Mark Rights and the Naming Rights of Professional Sports Stadiums". *Journal of Intellectual Property Law* 11.2 (2004), pág. 327. Dirección web. <https://digitalcommons.law.uga.edu/jipl/vol11/iss2/4>; véase también: Insurance Journal. "University of Louisville Settles Naming Rights Dispute with Papa John's for $9.5M". *insurancejournal.com.* Insurance Journal, 28 de octubre de 2019. Dirección web. <https://www.insurancejournal.com/news/southeast/2019/10/28/546692.htm.>

[182] OMPI, "Comercialización inteligente: Explotación de los derechos de PI". *wipo.int.* Revista de la OMPI, Mayo-Junio de 2004, págs. 2 a 5. Dirección web. <https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2004/wipo_pub_121_2004_05_06.pdf>

Por lo general, los acuerdos de comercialización deben incluir al menos los elementos siguientes (según el documento de la OMPI mencionado):

- una descripción detallada de los *derechos de PI* específicos y otros elementos que el licenciatario está autorizado a comercializar;
- los tipos específicos de *productos o servicios* para los que se utilizarán los derechos de PI objeto de la licencia, y la información sobre si el acuerdo abarca la fabricación o distribución y venta de dichos productos y los correspondientes materiales de embalaje y publicidad;
- los *países* en los que se venderán o prestarán los productos o servicios;
- una indicación del *período* durante el cual se aplica el acuerdo e información sobre si el acuerdo se puede prorrogar después de ese período o, por el contrario, rescindir antes de ese período en determinadas condiciones (como falta de fabricación o distribución, impagos y, en general, cualquier incumplimiento de las condiciones del acuerdo), así como las consecuencias de esa rescisión anticipada;
- la obligación del licenciatario de mantener informado al licenciante de cualquier *infracción* de los derechos de PI por terceros de la que tenga conocimiento;
- una cláusula de *indemnización* que establezca que el licenciatario protegerá al licenciante de cualquier demanda que se pueda derivar de las actividades de comercialización;
- las condiciones financieras (anticipo a cuenta de futuros cánones, porcentaje de cánones, base de cálculo del importe de cánones, etcétera);
- la indicación de si la licencia es exclusiva o no exclusiva;
- la indicación de si el licenciatario puede o no conceder sublicencias;
- una indicación de que el licenciatario debe obtener la aprobación previa del licenciante con respecto a la forma en que la PI se utiliza en los productos o servicios o en relación con ellos.

Pueden surgir controversias entre partes versadas en contratos internacionales relacionados con el deporte que muestran la necesidad de desarrollar y garantizar una

comprensión suficiente de las especificidades de estos contratos.[183] Esto adquiere una importancia especial porque un contrato internacional relativo a un acontecimiento deportivo local (en el que una de las partes es una empresa extranjera) puede no regirse necesariamente por la legislación local del país en el que se organiza el acontecimiento deportivo, dado que los contratos comerciales internacionales pueden, por principio, regirse por la legislación contractual que elijan las partes (en las denominadas cláusulas de elección de la legislación aplicable).

Las partes y, en concreto, los usuarios o licenciatarios de derechos de PI (en particular de derechos de imagen de los deportistas) **deben negociar y revisar cuidadosamente sus contratos** y asegurarse de que han autorizado los derechos y obtenido las licencias necesarias de todos los titulares legítimos de derechos. En algunos casos el licenciatario solo obtiene una licencia para utilizar la imagen de un deportista de un organismo rector del deporte y no del propio deportista.[184]

En vista de la **importancia fundamental que tiene la exclusividad en muchas transacciones comerciales relacionadas con el deporte** (en concreto, con respecto a los contratos de patrocinio de los deportistas), las partes deben aclarar meticulosamente que no habrá conflicto entre las distintas categorías de patrocinadores de un deportista (por ejemplo, entre los patrocinadores personales y los patrocinadores de los equipos). Asimismo, se debe prestar la atención debida a los diferentes "estratos" que conforman los acuerdos de promoción y patrocinio que, de forma ideal, deberían coexistir sin conflicto (por ejemplo la coexistencia entre el patrocinador personal de un deportista y el patrocinador institucional del acontecimiento deportivo en el que participa el deportista).[185] En las transacciones relacionadas con el deporte también se deben establecer mecanismos accesibles y adecuados de solución alternativa de controversias, que permitan solucionar las controversias que surjan entre las partes de forma rápida, económica y eficaz, mediante mecanismos específicos de ADR, en la medida en que sea útil (en particular, con respecto a los deportistas).

---

[183] Véase por ejemplo la controversia sumamente notoria entre la FIFA y Mastercard en relación con la no renovación de un acuerdo de patrocinio a largo plazo, que dio lugar a un litigio en Nueva York (*Mastercard International Inc. contra FIFA*, 239 Fed. Appx. 625 (2nd Cir. 2007)), a un arbitraje en Suiza y a un acuerdo por el que la FIFA pagó finalmente 90 millones de dólares de los Estados Unidos a Mastercard; véase: Graybow, Martha. "MasterCard, FIFA settle World Cup sponsor fight". *reuters.com*. Reuters, 21 de junio de 2007. Dirección web. <https://www.reuters.com/article/us-mastercard-fifa-idUSN2136013820070621>; véase también la controversia reciente entre New Balance y el Liverpool: Mizner, Andrew. "New Balance loses Liverpool shirt deal over social media reach". *iclg.com*. ICLG, 6 de noviembre de 2019. Dirección web. <https://iclg.com/cdr/litigation/10397-new-balance-loses-liverpool-shirt-deal-over-social-media-reach>; Nolan, Tomás. "What It Takes To Sponsor Liverpool Football Club (Why New Balance Failed To Match Nike's Offer)". *lawinsport.com*. LawInSport, 26 de noviembre de 2019. Dirección web. <https://www.lawinsport.com/topics/item/what-it-takes-to-sponsor-liverpool-football-club-why-new-balance-failed-to-match-nike-s-offer>.

[184] Véase la nota 122 (litigio en Alemania sobre el uso no autorizado de los derechos de imagen del futbolista Oliver Kahn en un videojuego de fútbol).

[185] Pueden surgir dificultades en el caso de que un deportista que tenga un patrocinador personal se incorpore a un equipo que esté patrocinado por un competidor del patrocinador personal del deportista; esto es en esencia lo que ocurrió en la controversia que dio lugar a un laudo arbitral del Tribunal de Arbitraje Deportivo ref. 91/45 (1992), publicado en: Reeb, Matthieu (ed.), *Recueil des sentences du TAS/Digest of CAS Awards 1986-1998*. Ámsterdam: Kluwer, 2001, pág. 19.

4. Medidas de política que pueden adoptar los países en pro del desarrollo del deporte basándose en los derechos de PI

a) Consideraciones generales

Todos los países deberían poder disfrutar del desarrollo de actividades deportivas y de la organización de acontecimientos deportivos en su territorio, y deberían tener la oportunidad de aprovechar los derechos de PI para cosechar los beneficios sociales y económicos del deporte.

Esta guía ha mostrado que existe una **gran diversidad de derechos de PI y de cuestiones relacionadas con la PI que se pueden plantear en la industria del deporte**. Estas cuestiones relacionadas con la PI abarcan prácticamente todas las categorías de derechos de PI (marcas, derecho de autor, diseños, patentes) y la legislación sobre competencia desleal (con respecto a la protección de los secretos comerciales y al *marketing* parasitario) y se refieren a diversos aspectos jurídicos de la protección de los derechos de PI (incluidas las condiciones de protección, la observancia de los derechos de PI y la explotación por vía contractual de los derechos de PI).

Los países deberían disponer de un marco de PI que les ofrezca un entorno jurídico fiable en beneficio de todas las partes interesadas del ecosistema de la industria del deporte, empezando por los deportistas e incluyendo a los equipos, los clubes deportivos, las asociaciones, las federaciones y otras partes interesadas (entre ellas los patrocinadores de deportistas y de acontecimientos deportivos, los organizadores y los organismos de radiodifusión de acontecimientos deportivos). **Los derechos de PI pueden ayudar a los países, al dotarlos de una herramienta jurídica que les permita proteger y rentabilizar los activos intangibles derivados de las actividades deportivas**, como la imagen de los deportistas (basándose en los derechos de imagen en el deporte), la marca de los deportistas, de los equipos y de otras entidades deportivas (por ejemplo, con base en acuerdos de comercialización para la fabricación de productos relacionados con el deporte) y, por supuesto, los propios acontecimientos deportivos (mediante la concesión de derechos de radiodifusión).

El marco jurídico de PI en el que se sustenta debe facilitar y promover el desarrollo y el compromiso activo de los aficionados al deporte y el desarrollo de la práctica deportiva. Fomentar la participación y la confianza de los aficionados al deporte (también en el entorno digital) puede traducirse en un aumento de la visibilidad de los acontecimientos deportivos, lo que, a su vez, puede generar ingresos adicionales para las partes interesadas de la industria del deporte, los cuales se podrían reinvertir en el desarrollo del deporte. La confianza de los aficionados se puede generar y aumentar, en particular, mediante la comercialización de artículos de promoción de máxima calidad (sobre la base de acuerdos de comercialización que garanticen la calidad de los artículos) y mediante interacciones digitales con los aficionados, que se pueden complementar con

herramientas digitales que estimulen y fomenten la participación de los aficionados en línea.

Asimismo, se pueden obtener ingresos adicionales mediante el desarrollo de la práctica deportiva entre el público (el cual, consecuentemente, adquirirá material y productos deportivos). Desde esta perspectiva, el objetivo es crear un marco jurídico de PI que favorezca las inversiones públicas y privadas en la organización de acontecimientos y actividades deportivas. Para ello es necesario que la inversión en la organización de acontecimientos y actividades deportivas sea rentable desde el punto de vista social y económico.

Así pues, los países deben crear un **marco regulador equitativo** que propicie no solo la creación de derechos de PI relacionados con el deporte, sino también la explotación comercial de estos derechos de forma equilibrada y sostenible y su observancia eficaz por todos los medios disponibles. Para ello, pueden incluir las estrategias de PI como un elemento más de su estrategia deportiva nacional, como ha hecho, por ejemplo, Jamaica.[186]

[186] Véase el libro blanco sobre la política nacional de deporte (nota 7).

b) Obligaciones de las ciudades y países anfitriones de grandes acontecimientos deportivos en cuanto a la adopción de un ecosistema adecuado de protección de los derechos de PI

Los países y ciudades que se planteen presentar su candidatura para la organización de grandes acontecimientos deportivos deben prestar mucha atención a los requisitos relativos a la protección de los derechos de PI que se aplican específicamente a las **ciudades y países anfitriones que se postulan para organizar grandes acontecimientos deportivos** (como los Juegos Olímpicos) y a las formas en que pueden aplicarlos. Como se ha visto anteriormente (véase el apartado 1) c)), la organización de acontecimientos deportivos conlleva la adopción por la ciudad o el país anfitrión de un ecosistema adecuado de protección y observancia de los derechos de PI, entre los que se deberán incluir instrumentos normativos adecuados, actividades de sensibilización, educación y formación y la disponibilidad de mecanismos eficaces de observancia de la PI. Para entender esto (a modo de ejemplo), se pueden consultar las obligaciones de las ciudades anfitrionas para la organización de los Juegos Olímpicos, que se recogen en los documentos contractuales de la ciudad sede.

Obligaciones de las ciudades y los países anfitriones para la organización de grandes acontecimientos deportivos - Ejemplo de los documentos contractuales de la ciudad sede para la organización de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia

En los documentos contractuales de la ciudad sede se establecen diversas obligaciones de la ciudad sede en materia de protección de los derechos de PI, según las cuales esta debe garantizar la protección jurídica de todos los derechos de PI necesarios para la organización de los Juegos Olímpicos:

Dichas obligaciones se exponen en el capítulo 29 de los requisitos operacionales del contrato de ciudad sede (relativo a la protección de los derechos) de la manera siguiente:

Con el fin de ofrecer un programa adecuado y eficaz para la protección de los derechos, en consonancia con la introducción anterior y de acuerdo con los principios del contrato de ciudad sede, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (COJO) deberá aplicar las medidas siguientes en el marco de las etapas y otros plazos establecidos en el plan de ejecución de los Juegos:

RPP 04 – Protección jurídica

• En cumplimiento de las garantías solicitadas durante el proceso de candidatura y en coordinación con las autoridades del país anfitrión, garantizar, cuando proceda, en colaboración con las autoridades competentes del país anfitrión, lo siguiente:

– todas las propiedades olímpicas, (en particular el símbolo olímpico, los términos "olímpico" y "Olimpiada", el lema Olímpico) se acogen a una protección jurídica adecuada y continua en el país anfitrión en nombre del COI y/o del COJO, según proceda;

– los derechos e intereses exclusivos del COI en relación con los Juegos (definidos en los principios del contrato de ciudad sede) están reconocidos y protegidos en el país anfitrión mediante la legislación adecuada y otras medidas administrativas, relativas en particular a:

medidas de protección contra el marketing parasitario (es decir, evitar o minimizar cualquier asociación con las propiedades olímpicas y/o los Juegos, así como su explotación o promoción directa y/o indirecta de forma no autorizada; medidas para controlar el comercio ambulante no autorizado en las inmediaciones de las sedes de los Juegos (desde dos semanas antes de la ceremonia de inauguración hasta la ceremonia de clausura);

o medidas destinadas a evitar y sancionar la reventa no autorizada de entradas;

o medidas a fin de evitar la fabricación y venta de mercancías falsificadas relacionadas con los Juegos;

o medidas para garantizar el control de los espacios publicitarios públicos y privados pertinentes (por ejemplo, vallas publicitarias, publicidad en el transporte público, espacio aéreo, etcétera) en la ciudad anfitriona y en otras ciudades sede;

o medidas de control de sitios no autorizados de visionado en directo, eventos de visionado público o conceptos similares;

y

o medidas de protección contra la radiodifusión, cobertura y exhibición no autorizadas de los Juegos; y

– los procedimientos y recursos permiten o permitirán que las controversias relacionadas con las cuestiones mencionadas se resuelvan a su debido tiempo, en particular mediante procedimientos acelerados (como por ejemplo, aunque no exclusivamente, la posibilidad de adoptar medidas cautelares) cuando dichas controversias surjan antes y durante los Juegos.

Los documentos contractuales de la ciudad sede exigen, además, el desarrollo de un "programa de protección de los derechos", según se indica a continuación:

RPP 07 - Elaboración del programa de protección de los derechos

• Presentar al COI un programa detallado de protección de los derechos que incluya los elementos siguientes:

– un plan de prevención del marketing parasitario que incluya las medidas propuestas en materia de educación, relaciones públicas y actividades de comunicación destinadas al COJO a escala interna y a las FI a escala externa, a todas las autoridades competentes del país anfitrión, a las organizaciones comerciales, al público en general, a los medios de comunicación y a otras partes interesadas clave;

– seguimiento y plan de acción en relación con los problemas en materia de marketing parasitario, infracciones de la propiedad intelectual, reventa de entradas y falsificaciones en el país anfitrión;

– gestión de pantallas, publicidad y "sitios limpios" (espacios en los que no puede haber publicidad de patrocinadores no oficiales) en relación con los Juegos; y plan de prevención de la piratería en línea o digital, en el que se especifique el marco jurídico aplicable, así como los mecanismos judiciales o administrativos que se aplicarán en el país anfitrión durante los Juegos para evitar e impedir la radiodifusión, cobertura y exhibición no autorizadas de los Juegos.

• designación de personal jurídico cualificado que se dedique a la aplicación adecuada del programa de protección de los derechos.

c) Medidas de política específicas

Aunque no se exija la adopción a escala local de determinadas medidas de protección de los derechos de PI para acoger un gran acontecimiento deportivo (véase el apartado b)), se recomienda que los países consideren la posibilidad de adoptar tres medidas con el fin de desarrollar su industria deportiva sobre la base de los derechos de PI.

Ante la gran diversidad de realidades deportivas que presentan los distintos países y teniendo en cuenta la necesidad de adaptar la estrategia de PI a las necesidades y características del mercado deportivo local, es importante que los países delimiten su industria deportiva nacional y conciban su estrategia nacional general de desarrollo del deporte antes de crear y aplicar su estrategia de desarrollo del deporte sustentada en la PI. Para ello es necesario contar con la cooperación y el apoyo de las partes interesadas y, en concreto, de las Oficinas nacionales de PI y de los órganos rectores nacionales competentes en materia de deportes (en el Gobierno y en las federaciones deportivas).

Las tres medidas que pueden adoptar los países son las siguientes:

i) **Los países deben garantizar que los sistemas jurídicos locales ofrezcan una base adecuada para apoyar la creación, la gestión y la observancia de derechos de PI relacionados con el deporte**

La aplicación de esta medida no se debe limitar a las condiciones sustantivas de protección de los derechos de PI relacionados con el deporte, sino que también debe abarcar los aspectos procedimentales en lo que respecta a observancia y mecanismos de solución de controversias. Un aspecto de ello es velar por que los tribunales locales puedan conceder rápidamente los recursos y, en particular, las medidas cautelares, dado que los acontecimientos deportivos se suelen celebrar en un breve espacio de tiempo. Es fundamental que los recursos judiciales se concedan durante ese breve espacio de tiempo (y no una vez finalizado el acontecimiento). Tampoco se debe limitar a las legislaciones de los países en cuestión, sino que también debe abarcar las disposiciones en materia de PI adoptadas y aplicadas por los organismos deportivos competentes, dado que la industria del deporte se caracteriza por disponer de un cuerpo normativo propio que también puede repercutir en los derechos de PI relacionados con el deporte. No obstante, hay que tener debidamente en cuenta que determinadas cuestiones jurídicas no dependerán de las legislaciones locales, en particular porque las transacciones internacionales o los contratos de PI no se regirán necesariamente por las legislaciones locales (los contratos internacionales de PI se pueden regir por legislaciones extranjeras). Además, algunos elementos del ecosistema normativo del deporte se definen a nivel internacional (no solo por los convenios internacionales de PI, sino también por los reglamentos deportivos de alcance mundial) y, por lo tanto, pueden no ser muy flexibles en lo que respecta a la aplicación a escala local (por ejemplo, los Estados o ciudades que acogen acontecimientos deportivos internacionales tienen que atenerse a las normas que establezca el organismo de gobernanza deportiva competente, lo que también puede comprender los derechos de PI). Asimismo, es indispensable que los países se familiaricen con el ecosistema normativo del deporte internacional y estén en disposición de comprender cómo se aplica en su entorno local.

ii) **Los países deben emprender actividades de fortalecimiento de capacidades con el objetivo de aumentar la conciencia, así como las habilidades y los conocimientos personales e institucionales, respecto de la creación, la gestión y la observancia de los derechos de PI relacionados con el deporte**

Las actividades de fortalecimiento de capacidades se deben adaptar a los intereses y especificidades del mercado local y de la industria del deporte local en lo que respecta a cuestiones sustanciales (es decir, la determinación de los derechos de PI pertinentes y de los demás ámbitos jurídicos de interés, concretamente la legislación contractual, la

solución de controversias, por ejemplo el arbitraje deportivo), así como en lo que respecta al público destinatario: un objetivo importante sería capacitar a los países y a los organizadores locales de acontecimientos deportivos para que aprovechen sus activos de PI con el fin de aumentar al máximo los beneficios económicos y sociales que genera la organización de acontecimientos deportivos en esos países.[187]

Para ello se podrían incluir, en particular, actividades de fortalecimiento de capacidades acerca de los aspectos jurídicos y empresariales del patrocinio deportivo (específicamente desde la perspectiva de la PI).

iii) Los países deben crear herramientas y documentos de referencia normalizados que ayuden a las partes interesadas de la industria del deporte a crear, gestionar y hacer valer sus derechos de PI relacionados con el deporte

La creación de herramientas y documentos de referencia normalizados podría dar lugar a la elaboración de diversos tipos de documentos (por ejemplo, recursos en línea y tutoriales) y puede adoptar diversas formas (por ejemplo, listas de comprobación, modelos de acuerdos, estudios de casos, etcétera). Ello podría servir de apoyo a las actividades de fortalecimiento de capacidades (véase el apartado ii) anterior).

[187] Véase: OMPI. "La PI y los deportes - Reseña". *wipo.int*. OMPI. Dirección web. <https://www.wipo.int/pressroom/es/briefs/ip_sports.html>.

d) Conclusión

Los derechos de PI relacionados con el deporte ofrecen oportunidades considerables para fomentar el desarrollo social, económico y cultural de todas las naciones.[188] Los países deben estar en disposición de aprovechar estas oportunidades con el apoyo de todas las partes interesadas. La OMPI puede desempeñar la función de catalizadora en la concepción y aplicación de medidas que favorezcan el desarrollo de la industria del deporte en cada país sobre la base de una estrategia eficaz de protección de los derechos de PI. Esto se aplica en particular a las medidas señaladas anteriormente, habida cuenta de la experiencia y las actividades de la OMPI en el ámbito del deporte y la PI.[189] Lo ideal sería que estas actividades se llevaran a cabo en colaboración y cooperación con todas las partes interesadas de la industria del deporte (concretamente, los órganos rectores del deporte a escala mundial).

El sistema de PI se debería utilizar para contribuir de la manera más eficaz posible al desarrollo sostenible del deporte en todo el mundo desde el punto de vista social y económico.

[188] *Ibid.*
[189] Véase: OMPI "Propiedad intelectual y deporte: puntos de conexión". *wipo.int*. OMPI. Dirección web. <https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2019/ip_sports.html> (véase el último capítulo: "PI y deporte: la labor de la OMPI").

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

© OMPI, 2026 / Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) / La licencia de CC no se aplica al contenido de la presente publicación que no sea de la OMPI. / Portada: Getty Images: OSTILL; Freepik: master1305 / Referencia de la OMPI RN2022/22ES; DOI: 10.34667/tind.60041

wipo.int