

**UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ**

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE**

**TRABAJO FIN DE GRADO EN DERECHO**



**TÍTULO: ANÁLISIS DE LA MARCA RENOMBRADA Y NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL ESPAÑOL Y DE LA UNIÓN EUROPEA**

**AUTOR: FRANCISCO JAVIER PÉREZ GARCÍA**

**TUTOR ACADÉMICO: MARIO POMARES CABALLERO**

**DEPARTAMENTO Y ÁREA: CIENCIA JURÍDICA. DERECHO MERCANTIL**

**CURSO ACADÉMICO: 2017-2018**

	<u>Pags.</u>
I. <b><u>RESUMEN / ABSTRACT</u></b> .....	3 y 4
II. <b><u>INTRODUCCIÓN</u></b>	
a. Concepto de marca, clases y funciones.....	5
b. Orígenes de la protección de la marca renombrada en el Derecho Europeo.....	12
c. Vía seguida por la jurisprudencia española bajo la vigencia del estatuto sobre propiedad industrial de 1929.....	15
d. La consolidación de la figura de la marca renombrada en el sistema marcario de la Unión Europea.....	18
e. Legislación aplicable al derecho de marcas.....	23
III. <b><u>RIESGO DE CONFUSIÓN, RIESGO DE ASOCIACIÓN Y DERECHO EXCLUSIVO E IUS PROHIBENDI DE LA MARCA</u></b> .....	24
IV. <b><u>PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y EXCEPCIÓN</u></b> .....	28
V. <b><u>COMPARATIVA ENTE LA NOTORIEDAD Y EL RENOMBRE EN EL MARCO ESPAÑOL Y EUROPEO</u></b> .....	33
VI. <b><u>CONCLUSIONES</u></b> .....	42
VII. <b><u>BIBLIOGRAFIA</u></b> .....	43

## RESUMEN

Entre los derechos de propiedad industrial, encontramos los signos distintivos, en el cual se incluyen las marcas. Hay que definir la marca como *“cualquier signo susceptible de representación gráfica, que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra”*.

Hoy en día, la marca constituye uno de los activos más importantes de las empresas, y en ciertos casos, el más importante, como por ejemplo, Coca-Cola. Por esto, la Ley de Marcas se encarga de dar protección a las marcas, y en especial, a las marcas notorias y renombradas.

La notoriedad y el renombre de la marca, da cierta ventaja competitiva en el mercado frente a los competidores. En el caso de la marca renombrada se entiende que, en general, la marca es una garantía de reconocimiento asociada a atributos positivos para la empresa que generan la lealtad del cliente o consumidor. Además, esta notoriedad y reputación, convierten a la empresa en líder del sector. Hay quien afirma que: *“la marca no es un elemento que le aporta algo al negocio, sino que la marca es el negocio”*.

Por todo ello, es necesario proteger dichas marcas por encima del principio de especialidad, y así, evitar el aprovechamiento indebido y el posible riesgo de dilución.

En el presente trabajo, se explicará que es una marca renombrada, conocer sus orígenes en Europa, sus distintas regulaciones y mecanismos de defensa frente a su violación, además, identificar los posibles cambios con la entrada del Reglamento y Directiva europea. Por último, se analizará la jurisprudencia más importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

## **ABSTRACT**

Among the intellectual property rights, there are distinctive signs, which are protected as trademarks. Trademarks are defined as *“any sign capable of graphic representation, which serves to distinguish in the market, the products or services of one company from those of another.”* Today, a trademark is an important asset for companies, and in some cases, the most important, for example, Coca-Cola. For this reason, Trademark Law grants protection to these trademarks, and in particular, well known and renowned trademarks.

The notoriety and reputation of a trademark gives a certain competitive advantage in the market against competitors. In the case of renowned trademarks, it is generally understood as a guarantee of the positive attributes of the company that generates consumer or client loyalty. Additionally, this notoriety and reputation turn the company into a leader in the sector. Some say that, “the trademark is not an element that contributes to the business, but the trademark is the business.”

Therefore, it is necessary to protect said marks beyond the specialty principle, to avoid the possibility of unfair exploitation and the risk of dilution.

In the present work, we will discuss what a renowned trademark is, understand its origins in Europe, the different regulations and mechanisms for defense against its violation, and also identify the possible changes with the entry of the European Regulation and Directive. Finally, we will analyze some of the most important jurisprudence of the Courts of Justice of the European Union.

### **III. INTRODUCCIÓN**

#### **A. CONCEPTO DE MARCA, CLASES Y FUNCIONES**

La marca está definida en la Ley 17/2001; *‘es un signo distintivo susceptible de representación gráfica, que sirve para individualizar y distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de productos o servicios idénticos o similares de otra empresa’*. O dicho de otro modo, la marca permite diferenciar en el tráfico mercantil productos o servicios de un empresario en relación a otros productos o servicios idénticos o similares correspondientes a otros empresarios de la competencia.

El derecho sobre la marca se resuelve en la utilización del signo con el fin de diferenciar determinadas clases de productos o servicios, dentro de las previstas en el Nomenclátor Internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957.

En cuanto a las clases de marca, BERCOVITZ<sup>1</sup> las distingue:

- Atendiendo a los signos por los que están constituidas, las marcas pueden ser:
  - o Denominativas: formadas por una o varias palabras
  - o Gráficas o emblemáticas: consistentes en imágenes, dibujos o símbolos.
  - o Tridimensionales: modelos con dos o tres dimensiones (envases)
  - o Auditivas: una señal acústica identificativa (emisora de radio)
  - o Mixtas: combinando alguno de estos elementos
  - o Olfativas: Existe discusión sobre estas marcas. Aunque se registró el olor a césped para pelotas de tenis<sup>2</sup>.
  
- Por su titularidad, las marcas pueden ser individuales o colectivas.
- Atendiendo a la actividad empresarial a la que se aplican, cabe distinguir entre las marcas de producto y servicio, y las de fabricante y distribuidor.
- Finalmente, atendiendo a la relevancia de la marca distinguimos entre marcas notorias y marcas renombradas. Este apartado se desarrollará con más detalle más adelante por su especial importancia.

---

<sup>1</sup> ALBERTO BERCOVRIZ RODRIGUEZ-CANO, “Comentarios a la Ley de Marcas”, Ed. Aranzadi, Tomo I, Navarra, 2008. Pags. 128 y ss.

<sup>2</sup> Resolución de la 2ª Sala de Recursos de la OAMI, de 11 de Febrero de 1999.

Respecto a las **funciones de la marca**, en el ámbito de la doctrina española, el análisis de las funciones de la marca fue iniciado por Fernandez-Nóvoa<sup>3</sup>, y Areán Lalín prosiguió el análisis posteriormente<sup>4</sup>. Es de destacar que la marca desempeña cuatro funciones principales, a saber:

### **1) La función indicadora de la procedencia empresarial**

La función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios, hace que el consumidor piense que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase portadores de la misma marca. En este sentido, la marca desempeña un papel informativo, pues, atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa. Además, dicha función se deriva de la propia estructura del derecho sobre la marca. Este derecho confiere al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los productos o servicios de una misma clase.

Por ser una indicación de procedencia, la marca garantiza a los consumidores que un producto tiene siempre su origen en la misma empresa: la empresa titular de la marca.

Ahora bien, el consumidor puede desconocer el nombre del empresario que utiliza la marca; pero confía en que será el mismo en tanto la marca no sea transferida. Aunque el consumidor no conozca el nombre y el domicilio del titular de la marca, la marca garantiza a los consumidores que cuando adquieren productos dotados con una marca, obtendrán productos que tienen el mismo origen empresarial que los productos revestidos con una marca idéntica que habían adquirido anteriormente.

Hay que señalar la sentencia de 23 de mayo de 1978 que falló el caso ‘‘Hoffmann-La-Roche/Centrafarm’’. En este caso, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoció expresamente que la indicación del origen empresarial es la función esencial de la marca. En el apartado 21 de esta sentencia se afirma:

*‘‘Es preciosa tener en cuenta que la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto marcado, permitiéndole distinguir sin confusión posible este producto de los productos que tienen*

---

<sup>3</sup> FERNANDEZ-NÓVOA, ADI, volumen 5, 1976, pp. 33 y ss.

<sup>4</sup> ARÉAN LALIN, ADI, volumen 8, 1982, pp. 57 y ss.

*otra procedencia [...] esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda tener la certeza de que un producto marcado que le es ofertado, no ha sido objeto, en una fase anterior de la comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca que atente contra le producto en su estado originario [...] el derecho que se reconoce al titular de oponerse a cualquier utilización de la marca que sea susceptible de falsear la garantía de procedencia así entendida, forma parte del objeto específico del derecho sobre la marca''.*

Esta doctrina influyó en la primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los EEMM en materia de marcas. Pues en el décimo considerando de la Directiva 89/104/CEE se declara que:

*''La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función origen de la marca''.*

## **2) La función indicadora de la calidad**

Por regla general, el consumidor cree que todos los productos dotados con la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja. En este sentido, la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio. Es innegable, pues la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto en la realidad del mercado como consecuencia de las experiencias y vivencias de los consumidores.

Dicha función es relevante en el plano socio-económico. Para matizar esto, hay que contraponer dos hipótesis: en primer lugar, la hipótesis en que el propio titular usa la marca para diferenciar sus propios productos; y la hipótesis en que la marca es usada por un tercero (licenciataria) en virtud de la autorización del titular.

En la primera hipótesis, existe una autorregulación de la función consistente en indicar la calidad de los productos o servicios. Aquí, el ordenamiento jurídico no regula la función indicadora de calidad: se limita a encomendar el cumplimiento de esta función al titular de la marca porque se considera que la misma está asegurada por el propio interés del empresario en conservar o superar la calidad de los productos dotados con una marca.

En la segunda hipótesis, el ordenamiento jurídico debe regular la función indicadora de la calidad imponiendo al titular de la marca (licenciante) la carga de controlar la calidad de los productos fabricados o distribuidos por el licenciatario bajo la marca licenciado. El control por parte del licenciante constituye una medida jurídica tendente a garantizar la subsistencia de la función indicadora de la calidad en un supuesto (licencia de la marca) en que esta función pueda verse gravemente comprometida.

Hay que señalar que la sentencia de 17 de octubre de 1990 (asunto C-10/89) = Rec. 1990 pp. 3711 y ss, tanto el Abogado General como el propio TJUE respaldaron la tesis de que corresponde al titular de la marca regular la función indicadora que la marca desempeña. En las conclusiones presentadas por el Abogado General Jacobs en el caso ‘‘HAG-II’’ se dice que: *‘‘La marca premia al fabricante que, sin cejar, produce artículos de alta calidad, los cuales, por tanto, estimulan el progreso económico. Sin la protección de la marca los fabricantes tendrían muy poco incentivo para elaborar nuevos productos o para mantener la calidad de los ya existentes. Con las marcas puede lograrse dicho efecto dado que las mismas actúan como una garantía, a favor del consumidor, de que todas las mercancías designadas con una marca concreta se han producido por, o bajo el control del mismo fabricante y, por tanto, tendrán probablemente una calidad similar. Por supuesto, la garantía de calidad que ofrece una marca no es absoluta, ya que el fabricante queda en libertad de variar la calidad; sin embargo, esto lo hará por su propia cuenta y él mismo – y no su competidores – sufrirá las consecuencias si permite una disminución de la calidad. Por consiguiente, a pesar de que la marca no proporciona ningún tipo de garantía legal de calidad cuya existencia puede haber llevado a algunos a subestimar la importancia de las marcas, en términos económicos ofrece tal garantía que cotidianamente el consumidor toma en consideración.*

Esta tesis fue acogida implícitamente por el TJUE en la Sentencia de 17 de octubre de 1990. En el apartado 13 de esta sentencia se afirma que:

*‘‘Para que la marca pueda desempeñar ese cometido debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad.*

Como señalábamos antes, a fin de que subsista la función indicadora de la calidad en el supuesto de la licencia de la marca, el licenciante debe establecer las pertinentes

medidas de control. En efecto, en el Derecho de Marcas de la UE no se impone al licenciante la carga de controlar la calidad de los productos distribuidos por el licenciatario bajo la marca licenciada. No obstante, en el Derecho europeo de Marcas se prevé que el licenciante pueda ejercitar las acciones derivadas del *ius prohibendi* marcario si el licenciatario incumple las cláusulas contractuales relativas a la calidad de los productos o de los servicios suministrados bajo la marca licenciada<sup>5</sup>.

El Tribunal de Justicia en el caso ‘‘Copad, S.A./Christian Dior couture, S.A.’’<sup>6</sup>, sostuvo que en la hipótesis de una marca renombrada, el titular puede ejercitar las acciones previstas en el apartado segundo del art. 8 de la Directiva 89/104 cuando el licenciatario infringe las estipulaciones contractuales concernientes al aura y prestigio de la marca.

### 3) Teoría de la función condensadora del good-will

Esta teoría sostiene que la marca es un mecanismo en el que va condensándose progresivamente el eventual *goodwill* o buena fama de que gozan entre el público los productos diferenciados por la marca.

El *goodwill* se concibe como el estado de ánimo que induce a los consumidores a comprar cierto producto; y desde la perspectiva del empresario constituye una expectativa: la expectativa razonable de que un producto sea comprado nuevamente, la cual tiene su causa en el favor del público basado en anteriores experiencias satisfactorias.

La tesis de que la marca cumple la función de condensar el *goodwill* empresarial fue defendida en la doctrina española por FERNANDEZ-NÓVOA en 1978<sup>7</sup>. Afirmaba que la marca desempeña el papel de constituir el soporte en el que va sedimentándose el *goodwill* o prestigio de los productos o servicios diferenciados por la marca correspondiente<sup>8</sup>. En el caso *Anheuser-Busch vs. Budejovicky Budvar de 1984* (“*The Budweiser Case*”), la cervecera americana Budweiser interpuso una acción por Passing-

---

<sup>5</sup> El art. 8.2, letra e de la Directiva 89/104/CEE, legitima al titular de una marca para invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

<sup>6</sup> Sentencia resuelta por el Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2009 (asunto C-59/08).

<sup>7</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, “Las funciones de la marca”, ADI, tomo 5, 1978, pp 33 y ss.

<sup>8</sup> Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, ADI, tomo 5, 1978, p. 54.

off contra los demandados, que distribuían cerveza en el Reino Unido bajo el nombre “*Budweiser*”. Aunque se aceptó que la cerveza “*Budweiser*” americana era conocida en el Reino Unido, el demandante la suministraba únicamente a las bases militares americanas. El Tribunal de Apelación consideró que el demandante no tenía suficiente goodwill para ganar una acción por Passing-off: el producto no era accesible para el consumidor general, aunque conociera de su existencia. No basta con una mera reputación en abstracto, sino que es necesario que exista un mercado en el Reino Unido. Un supuesto complejo es el de aquellos productos que ya se están anunciando pero aún no se han empezado a comercializar (“*pre-trading goodwill*”).

Ahora bien, también añade que la función condensadora del *goodwill* no opera en todo caso, pues no todas las marcas cumplen esta función<sup>9</sup>. En el caso *Hotel Cipriani vs. Cipriani (Grosvenor Street) de 2010*, la familia Cipriani dirigía un negocio de hoteles y restaurantes conocidos a nivel mundial. Su fama provenía principalmente del internamente famoso *Harry’s Bar* de Venecia, fundado en 1931 y el hotel de lujo *Cipriani*, situado en la misma ciudad, abierto en 1956. Con el paso de los años, fueron vendiendo otros hoteles y restaurantes de su propiedad situados en Italia y Estados Unidos que incluían el nombre *Cipriani*, y que continuaban operando bajo el mismo nombre. Tal situación dio lugar a conflictos legales, hasta llegar al acuerdo en 1967, a través del cual el negocio familiar original consiguió el derecho exclusivo de utilizar el nombre *Cipriani* en relación con servicios de hotel y restauración en Europa. En este caso el Juez consideró que el *goodwill* se había convertido en un concepto mucho más flexible, superándose en cierta medida el principio de territorialidad (visto en el caso *Budweiser*<sup>10</sup>).

Por último, FERNÁNDEZ-NOVOA destacaba que la función condensadora del *goodwill* es propia de las marcas renombradas<sup>11</sup>.

#### 4) Teoría de la función publicitaria

La tesis que reconoce la función publicitaria de la marca ha sido acogida por un sector de la doctrina europea. Concretamente en la doctrina española AREÁN LALÍN<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> FERNÁNDEZ-NÓVA, “Fundamentos de Derecho de Marcas, p. 60.

<sup>10</sup> Anheuser-Busch vs. Budejovicky Budvar de 1984

<sup>11</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, “Las funciones de la marca”, ADI, tomo 5, 1978, pp 61; y Fundamentos de Derecho de Marcas, p.60

<sup>12</sup> AREÁN LALÍN, “En torno a la función publicitaria de la marca” ADI, tomo 8 (1982), pp. 57 y ss.

sostiene que la función publicitaria de la marca goza de un innegable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del Derecho de Marcas. A saber:

- Cesión y licencia de marcas
- Marcas fuertes y de altura renombrada
- Teoría de la *dilution*
- La regulación del cambio de forma de la marca<sup>13</sup>.

Cabe mencionar que FERNANDEZ-NOVOA<sup>14</sup>, en principio contrario a esta tesis, cambia de opinión y se adhiere a la tesis de la función publicitaria de la marca. En su obra *Fundamentos de Derecho de Marcas*<sup>15</sup> señala textualmente lo siguiente:

*“Si es así que la protección de la marca renombrada más allá de la regla de especialidad constituye una pieza básica de un Sistema de Marcas actual y progresivo, no queda más remedio que admitir el relieve jurídico de la función publicitaria de la marca. Porque la protección de las marcas renombradas frente al riesgo de debilitamiento de su fuerza distintiva y potencia publicitaria implica forzosamente el reconocimiento de la función publicitaria de la marca”*.

Fernandez-Novoa, concluye de que existe un sector doctrinal que defiende que la marca reduce las funciones de la marca a la de indicar la procedencia empresarial de los productos. Y otro sector doctrinal que además, cumple la función de condensar el goodwill e incluso una función publicitaria.

Cabe señalar, que el segundo sector doctrinal, señala que las funciones de la marca (goodwill y publicitaria) son jurídicamente relevantes sólo en el supuesto de la marca renombrada.

En el ordenamiento de la UE el régimen de la marca renombrada se articula a través de normas estrictamente marcarias. Tales normas son o bien normas comunitarias imperativas, o bien normas comunitarias facultativas que *de facto* han sido acogidas por los EEMM de la Unión Europea.

---

<sup>13</sup> Vid. ARÉAN LALÍN, Op. Cit., pp. 82-83.

<sup>14</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, “ Las funciones de la marca”, ADI, tomo 5, 1978, p. 62, donde decía que debía descartarse rotundamente la función publicitaria de la marca.

<sup>15</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, p. 64.

## **B. COMO SE ORIGINÓ LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA EN EL DERECHO EUROPEO**

Los Tribunales alemanes fueron los que iniciaron en Europa una corriente jurisprudencial que otorgaba a las marcas renombradas una protección reforzada que rompía la regla de la especialidad<sup>16</sup>. Esta corriente tiene su arranque en varias sentencias dictadas por los Tribunales alemanes de Primera Instancia en la década de los años veinte. La primera Sentencia que cabe citar a este respecto es la de Tribunal de Primera Instancia de Chemnitz de 11 de Abril de 1923. El caso resuelto por esta sentencia era el siguiente: la empresa titular de la marca renombrada ‘‘4711’’ (registrada para diferenciar artículos de perfumería) presentó una demanda pidiendo la cancelación de la marca ‘‘4711’’ que había sido registrada por el demandado para distinguir medias. La demanda fue estimada, y dicho tribunal señaló que la utilización del signo ‘‘4711’’ por parte del demandado erosionaba la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la renombrada marca ‘‘4711’’ de la demandante<sup>17</sup>.

En esta pionera línea jurisprudencial se inserta asimismo la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Elberfeld de 11 de septiembre de 1924, que falló el caso de la marca ‘‘Odol’’. En este caso, la empresa titular de la marca renombrada registrada e intensamente usada para diferenciar un colutorio demandó a una empresa que había registrado la marca ‘‘Odol’’ para distinguir cuchillería. La demanda fue estimada por el Tribunal, el cual sostuvo que el carácter distintivo y la potencia publicitaria de la marca ‘‘Odol’’ de la demandante se debilitaban como consecuencia del uso del signo ‘‘Odol’’ en relación con productos muy diferentes. Hay que destacar que los Tribunales de Primera Instancia de Chemnitz y el de Elberfeld apoyaron sus resoluciones no en el derecho de marcas, sino en la cláusula general de la Ley contra la competencia desleal y en las normas del Código Civil alemán relativas a la responsabilidad extracontractual.

La tarea iniciada por los Tribunales Alemanes inferiores fue continuada por el Tribunal Supremo del Reich. Así, la Sentencia del Reichsgericht de 12 de enero de 1927 otorgó a la marca ‘‘Salamander’’ una protección que se extendía más allá de la regla de especialidad. El caso resuelto de esta sentencia era el siguiente: el titular de la marca renombrada ‘‘Salamander’’ (registrada para diferenciar zapatos y sus accesorios)

---

<sup>16</sup> Carlos Fernandez-Novoa, ‘‘Estudios sobre la protección de la marca renombrada’’, 2014, pág. 16 y ss.

<sup>17</sup> La sentencia señaló a este respecto que a medida que se incrementase el número de empresas que introdujesen en el mercado sus productos bajo dicha marca, correlativamente resultarían perjudicadas la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca de la demandante.

interpuso una demanda solicitando la cancelación de dicha marca que había sido registrada por la demandada para ser aplicada a papel de lija. La demanda fue desestimada por los Tribunales inferiores, pero fue estimada íntegramente por el Tribunal Supremo Alemán, que se apoyó en la cláusula general prohibitiva de la competencia desleal y sostuvo que a pesar de no ser similares los productos diferenciados por las marcas de la demandante y de la demandada, debían considerarse desleales los intentos realizados por la demandada para aprovecharse del prestigio que al demandante había forjado mediante la calidad de sus productos y sus importantes y destacadas campañas de publicidad.

En la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal Supremo Alemán (Bundesgerichtshof) continuó con la línea jurisprudencial que protege las marcas renombradas más allá de la regla de especialidad. En esta etapa, el tribunal se dividió en dos líneas diversas. A saber: una primera línea que apoyándose en las normas civiles sobre la responsabilidad extracontractual, redobla la protección de la marca renombrada frente al riesgo de debilitamiento; y una segunda línea que, basándose en la cláusula general prohibitiva de la competencia desleal, protege la marca conocida o reconocida contra el aprovechamiento abusivo de su prestigio por parte de un tercero.

- 1) La protección específica de la marca renombrada a través de las normas del Código Civil alemán sobre responsabilidad extracontractual surgió en la jurisprudencia para evitar los inconvenientes que presentaba la aplicación de la cláusula general prohibitiva de la competencia desleal. En efecto, la aplicación de dicha cláusula presupone la existencia de una relación competitiva entre el titular de la marca renombrada y el usurpador. Hay que destacar, que el hecho de no ser similares los productos diferenciados por la marca renombrada y los productos distribuidos por el usurpador dificultaba bastante el establecimiento de una relación competitiva entre el titular de la marca renombrada y el usurpador. A fin de evitar este inconveniente, el TS alemán optó en determinados casos por fundamentar la protección del valor publicitario inherente a la marca renombrada en las normas civiles que protegen la empresa contra los atentados ilícitos de la misma.

No obstante, hay que señalar que la protección de la marca renombrada a través de las mencionadas normas civiles se subordinaba a la concurrencia de rigurosos requisitos. Entre ellos figuraban los siguientes:

- La marca tenía que ser conocida por el conjunto de la población y no tan sólo por los círculos interesados. No debían existir en otros sectores del mercado signos idénticos a la marca renombrada;
  - La marca debía ser valorada positivamente por el público.
- 2) La marca conocida o reconocida se protegía contra el aprovechamiento indebido de su buena fama a través de la cláusula general prohibitiva de LCD. Dado que la aplicación de ésta cláusula general presupone la existencia de una relación competitiva entre las partes, la jurisprudencia alemana se esforzó por esclarecer cuál era la hipotética relación competitiva que cabía establecer entre el titular de la marca conocida y el tercero que utiliza un signo idéntico en relación con productos o servicios no similares. Pues bien, a este respecto se consideraba suficiente que la buena fama inherente a la marca conocida fuese susceptible de ser explotada económicamente mediante la concesión de licencias: concesión que se vería frustrada, al menos de forma parcial, como consecuencia del uso del signo idéntico a la marca renombrada por parte de un tercero<sup>18</sup>.

A fin de que una marca goce de protección reforzada mediante la aplicación de la cláusula general prohibitiva de la competencia desleal, es preciso que la marca tenga buena fama; y que la buena fama sea transferible a los productos en relación con los cuales un tercero utiliza un signo idéntico. La buena fama es el resultado de la concurrencia de varios factores: la difusión de la marca entre el público interesado; las características y la calidad de los productos diferenciados por la marca. La buena fama inherente a la marca debe ser transferible en el sentido de que la imagen positiva asociada a la marca sea susceptible de ser explotada para difundir los productos o servicios distribuidos por el tercero que usa un signo idéntico a la marca renombrada.

---

<sup>18</sup> M. MONTEAGUDO, op, cit. p. 160, señala que la "explotación de la fama de otro se produce porque éste posee un bien económico susceptible de explotación económica (directamente o a través de licencias)".

A la hora de realizar un balance de la jurisprudencia alemana concerniente a la marca renombrada, hay que anotar en la columna del activo méritos evidentes. Entre ellos figura el esfuerzo creador que los Tribunales alemanes han realizado para reforzar más allá de la regla de la especialidad la protección de cierto tipo de marcas.

Por otro lado, debe señalarse que la doctrina jurisprudencial expuesta presenta zonas de sombra que tienen que anotarse en la columna del pasivo de un hipotético balance. Los aspectos negativos se centran en la terminología acuñada por la jurisprudencia alemana. En efecto, al emplear el término “marca conocida” o “reconocida” para designar el segundo tipo de marca dotado con una protección reforzada, la jurisprudencia alemana utiliza un término equívoco porque en este término no se refleja el rasgo característico de este segundo tipo de marca: el poseer prestigio o buena fama.

A juicio de CARLOS FERNANDEZ – NÓVOA, el usar este término puede contribuir a borrar la frontera –per se– entre la marca renombrada y la marca notoriamente conocida.

### **C. LA VÍA SGUIDA POR LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA BAJO LA VIGENCIA DEL ESTATUTO OBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1929**

El derogado Estatuto sobre Propiedad Industrial no regulaba la figura de la marca renombrada. Hay que indicar, no obstante, que entre las prohibiciones de registro de determinados signos como marca, el art. 124 del Estatuto enunciaba lo siguiente:

*“ Los distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación industrial”.*

Aquí, el TS español calificó, en algunas ocasiones, a una marca renombrada como una “indicación de procedencia, de crédito y de reputación industrial”, y en consecuencia, impidió el acceso al Registro a un signo posterior idéntico o muy semejante a una marca renombrada aplicando la prohibición del número 13 del art. 124 del Estatuto.

A continuación se expondrán algunos casos en los que la jurisprudencia del TS español ha otorgado a marcas renombradas una protección específica por la vía del núm. 13 del art. 124 del Estatuto sobre Propiedad Industrial.

- 1) La Sentencia del TS<sup>19</sup>, resolvió un caso que se inserta en la línea favorable a la protección reforzada de las marcas renombradas. En este caso, la compañía ‘‘Ronson Corporation’’ era titular de la marca ‘‘Ronson’’ registrada para diferenciar artículos para fumadores. El Registro de la Propiedad Industrial había concedido a una empresa española la marca ‘‘Roncson’’ para distinguir máquinas de coser y bordar. La compañía ‘‘Ronson Corporaton’’ interpuso recurso contra la resolución del Registro, recurso que fue estimado por la Sala Cuarta, considerando [...] *que la protección registral se extiende no sólo a evitar confusión sino también a impedir que el prestigio comercial de una marca o de un nombre comercial debidamente registrados o reconocidos en virtud de un compromiso internacional sean utilizados en beneficio de otros productos.*

*También, que sin necesidad de excesivos razonamientos, es evidente la analogía entre las denominaciones ‘‘Ronson’’ y ‘‘Roncson’’... la marca impugnada virtualmente reproduce en el aspecto fonético el nombre comercial y la denominación de la otra marca, poseídas por la entidad actora, y proporciona una extraviada indicación de procedencia y reputación industrial, rechazables igualmente conforme a la regla 13 del citado art. 124.*

- 2) La sentencia<sup>20</sup> del TS otorgó la protección derivada del núm. 13 del art. 124 del Estatuto sobre la Propiedad Industrial a la marca ‘‘Real Madrid’’. En el caso resuelto por la citada sentencia el Sr. Gómez había solicitado el registro de la marca ‘‘El Real Madrid’’ para distinguir licores. A la solicitud se opuso el Real Madrid Club de Fútbol, titular de la marca ‘‘Real Madrid’’ registrada para distinguir documentación. El registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada ‘‘El Real Madrid’’. El solicitante interpuso el correspondiente recurso que fue desestimado por el TS, el cual se apoyó en el siguiente CONSIDERANDO: [...] *si bien los productos amparados por las marcas son en sí mismos diferentes, como cabe fácilmente la confusión entre las denominaciones dada su gran similitud, existe el peligro de inducir a confusión en cuanto a la procedencia de los productos*

---

<sup>19</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta) del 2 de abril de 1962.

<sup>20</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 30 de marzo de 1976.

*en cuanto a la procedencia de los productos elaborados bajo la marca denegada, pues es muy verosímil su atribución por el público en general a la marca preexistente, sin que la diversidad de actividad pueda evitar tal confusión, pues igualmente podría haber solicitado dicha actividad, siendo de tener presente que cuando una marca ha alcanzado una gran difusión y publicidad en la actividad que le es propia, es posible con más facilidad la confusión en cuanto al origen o procedencia de otros productos que al estar amparados por denominación muy similar cabe atribuir a la marca difundida con el consiguiente beneficio para la nueva marca y quizá en menoscabo de la marca preexistente y, en todo caso, con falsa atribución de procedencia, y como quiera que es notoria la difusión alcanzada por la marca preexistente “Real Madrid”, no es posible acceder a la concesión de una marca de tan similitud como la denegada, por impedirlo los núms. 1.º, 11 y 13 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial.*

Las sentencias expuestas prueban que el TS español realizó un gran esfuerzo (bajo la vigencia del Estatuto sobre Propiedad Industrial) por dotar de una protección reforzada a las marcas renombradas o famosas. Aunque el TS intentaba defender las marcas renombradas contra el riesgo de su debilitamiento, en la mayoría de sentencias la *ratio decidendi* se fundamentaba en la apreciación de que a pesar de que la marca de un tercero pretendía aplicarse a productos no similares, existía, a juicio del TS, riesgo de confusión.

Además, debe señalarse que la norma invocada por la jurisprudencia española (núm. 13 del art. 124 del Estatuto sobre Propiedad Industrial) era una norma defectuosa, pues equiparaba, erróneamente, las indicaciones de procedencia a las indicaciones de crédito y de reputación industrial, lo cual provocaba una cierta confusión en la jurisprudencia.

Por último, señalar que dicho artículo, era una norma destinada a prohibir el registro de los signos engañosos, y por consiguiente, no era una norma apta para proteger la marca renombrada contra el riesgo de su debilitamiento y de su explotación indebida<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> El núm. 13 del art. 123 el Estatuto utilizaba las expresiones “indicaciones de crédito y de reputación industrial” que para las marcas, estaba desfasado y generaba confusión.

#### **D. CONSOLIDACIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA EN EL SISTEMA MACARIO DE LA UNIÓN EUROPEA**

La protección de la marca renombrada más allá de la especialidad constituye actualmente una de las piedras angulares del vigente derecho europeo de Marcas. Tanto en el Reglamento sobre la marca comunitaria como en la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas prevalece una depurada regulación de la marca renombrada: de tal modo, que cabe hablar de un modelo europeo de protección de la marca renombrada.

Se trata de una regulación estrictamente marcaria que ha superado la etapa en la que la marca renombrada se protegía sólo a través de las normas prohibitivas de la competencia desleal. Hubo un camino difícil hasta alcanzar el reconocimiento pleno de la marca renombrada como pieza fundamental del sistema marcario europeo.

- 1) Como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>22</sup>, los trabajos preparatorios encaminados a crear una marca comunitaria se iniciaron en 1960 y concluyeron en 1964 con la elaboración de un Anteproyecto de Convenio relativo a un Derecho europeo de Marcas que publicado en 1973. Este anteproyecto, fue objeto de numerosas críticas en el momento de publicarse, llegando a ser considerado por la propia Comisión de las Comunidades con un mero documento provisional de trabajo. Dicha crítica se fundamentaba en el art. 14, apartado primero, letra b), pues esta norma entrañaba el riesgo de extender el monopolio del titular de la marca más allá del objeto específico del Derecho.
- 2) Posteriormente, la Comisión de las Comunidades Europeas creó un grupo interno de trabajo al que le asignó la tarea de redactar un Memorándum sobre los problemas planteados por la elaboración de un Derecho comunitario de Marcas. Por encargo de la comisión, éste contó con la colaboración de tres expertos: el profesor alemán F-k Beier, el jurista británico J. Burrell; y el especialista francés A. Thrier.

Las actividades desarrolladas por el grupo de trabajo se plasmaron en el Memorándum citado que fue aprobado y publicado por la Comisión en 1976. Este documento constituye un importante hito en el proceso que condujo a la creación de la marca comunitaria, pues destaca, que se utiliza la expresión *marca comunitaria*

---

<sup>22</sup> FERNÁNDEZ-NOVÓA, El sistema Comunitario de Marcas, cit, pp, 30 y ss.

en lugar del término *marca europea* empleado en el Anteproyecto de 1964; y asimismo se propugna que la futura regulación de la marca comunitaria revista la forma de un Reglamento comunitario.

No obstante, con respecto a la marca renombrada, el Memorándum de 1976 adopta una actitud muy negativa, pues en el art. 108 señala que se podría admitir un régimen particular destinado a proteger las marcas notoriamente conocidas contra el uso para productos no similares que pudiese atentar contra el carácter distintivo y atractivo de tales marcas. Y se añade que: ‘‘Se trata, no obstante, de casos excepcionales que pueden regularse satisfactoriamente mediante la aplicación de las normas generales del Derecho de la Competencia Desleal y de la responsabilidad civil’’.

- 3) En noviembre de 1980, la Comisión de las Comunidades presentó al Consejo un documento denominado *Nouveau système desmarques pour la Communauté*, que contenía una Propuesta de primera Directiva de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, así como una Propuesta de un Reglamento del Consejo sobre la Marca Comunitaria.

La Propuesta de primera Directiva es importante porque constituye el germen de la Directiva 89/104/CEE que ha contribuido decisivamente a unificar el Derecho de Marcas de los EEMM de la UE. Aunque la mencionada Propuesta no incluía ninguna norma concerniente a la marca renombrada y además, excluía su protección.

La propuesta del Reglamento del año 1980 respecto de la marca comunitaria renombrada era, ciertamente, más positiva. Pero calificaba expresamente a la marca renombrada como una figura excepcional, y que regulaba de modo fragmentado la marca comunitaria renombrada. En efecto, el art. 8 de la Propuesta de Reglamento reforzaba significativamente las facultades del titular de la marca comunitaria de alto renombre<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> El art. 8 de la Propuesta de Reglamento de 1980 disponía que el titular de una marca de alto renombre en el conjunto de la Comunidad podía impedir el uso de un signo idéntico o semejante en relación con productos o servicios no similares, siempre que tal uso implique un perjuicio de la reputación de la marca.

- 4) La consolidación definitiva de la marca renombrada en el Derecho de la Unión Europea se produce al promulgarse la Directiva 89/104/CEE y el Reglamento (CE) núm. 40794 sobre la marca comunitaria.

La Directiva 89/104/CE combina normas imperativas y normas facultativas. Por un lado, la mencionada directiva impone explícitamente a los Estados miembros la obligación de proteger más allá de la regla de especialidad las marcas comunitarias renombradas. Así, se estableció en la norma imperativa contenida en el apartado tercero del art. 4 a cuyo tenor: *“Además, se denegará el registro de la marca o, si está registrada, podrá declararse la nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos”*

Por otro lado, la Directiva, otorga a los EEMM la facultad de proteger más allá de la regla de especialidad las marcas que gocen de renombre en el correspondiente Estado miembro<sup>24</sup>. La protección de las marcas renombradas nacionales, se articula en un doble plano: el de las prohibiciones y causas de nulidad relativa; y el del reforzamiento del *ius prohibendi* del titular de la marca renombrada.

Por lo que atañe a los motivos de denegación y causas de nulidad, la letra a) del apartado cuarto del art. 4 establece que:

*“Asimismo cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada que se declare su nulidad en los casos y en la medida que:*

- a) *La marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la*

---

<sup>24</sup> Dichas normas de la Directiva 89/104 /CEE relativas a la protección de la marca renombrada, fueron incorporadas por los EEMM de la UE. Claro ejemplo es la Ley de Marcas de 2001 en España.

*marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos''.*

Y por lo que se refiere al reforzamiento del derecho de exclusiva, el apartado segundo del art. 5 de la Directiva dispone que:

*''Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar un perjuicio a los mismos''.*

Debe señalarse, que al estructurar la protección de la marca renombrada, la Directiva 89/104/CEE emplea en todos los supuestos el mismo esquema. A saber: se protege el carácter distintivo como el renombre de la marca; y el carácter distintivo y el renombre se protegen en un doble plano: tanto contra la explotación desleal como contra el perjuicio que un tercero pretenda causar sin justa causa. Este esquema cuatripartito constituye el rasgo característicos del sistema europeo de protección de la marca renombrada; sistema que cabe calificar como modélico y técnicamente muy depurado<sup>25</sup>.

Hay que señalar que le TJUE se ha mostrado contrario a reconocer el esquema cuatripartito en el que se inspira la protección de la marca renombrada. Hay que destacar la Sentencia de 27 de noviembre de 2008 que falló el conocido caso 'Intel' (C-252/07); En 1997, CPM registró INTEL MARK como marca del Reino Unido con respecto a "marketing, telemarketing y servicios" en la clase 35. En 2003, Intel presentó una solicitud a la Oficina de Propiedad Intelectual (IPO) para que se cancele el registro de CPM. Era terreno común entre las partes que los

---

<sup>25</sup> Debe recordarse que la regulación de la marca renombrada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994 es deficiente. El art. 6 bis del Convenio de París 81967) se limita a enunciar de forma inconsecuente los requisitos a los que se subordina la protección de una marca más allá de la regla de especialidad. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª ed, p.339.

"servicios de comercialización y telemarketing" cubiertos por el registro de CPM no son similares a ninguno de los productos y servicios cubiertos por las marcas propias de Intel. Siendo así, la única causa de acción de Intel fue la invalidez basada en la reputación.

El abandono de este caso llevó a Jacob L.J. a decir que "este caso debe decidirse sobre la base de que el uso de Intelmark no sugiere una relación comercial con Intel...".

CPM admitió que INTELMARK es similar a INTEL y admitió que las marcas de Intel tenían una reputación en relación con las computadoras y productos relacionados. El caso se basó en que la marca INTEL tenía una sólida reputación con respecto a esta limitada gama de productos. Las únicas cuestiones entre las partes eran, por lo tanto, si el uso de INTELMARK por parte de CPM aprovechaba injustamente, diluía o empañaba la marca INTEL y, de ser así, si ese uso se realizaba sin la debida causa. Sin embargo, después de no convencer al Oficial de Audiencias de que podría tomar el beneficio de una "causa debida", el reclamo de Intel falló antes de la OPI y nuevamente en apelación ante el Tribunal Superior. El Oficial de la Audiencia no estaba convencido de que se trazara un vínculo entre INTEL e INTELMARK. Patten J. estaba más inclinado a aceptar que INTELMARK al menos recordaría a INTEL para el consumidor promedio y, por lo tanto, podría haber pensado que había un vínculo (siempre que basta con un simple "recordatorio"). Sin embargo, ni el Funcionario de Audiencias ni Patten J. fueron persuadidos de que cualquier perjuicio fue causado, o se aprovechó injustamente, a INTEL mediante el uso de INTELMARK. Aunque ambos consideraron que el caso más fuerte de Intel fue el argumento de dilución, ninguno pensó que la evidencia respaldara una determinación de invalidez.

En el apartado 27 de la misma sentencia el TJUE afirma que:

*“Las infracciones frente a las cuales el art. 4, apartado 4, letra a), de la Directiva garantiza la citada protección a favor de las marcas de renombre son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de la marca anterior; y en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca.*

Esta tesis del Tribunal de Justicia es criticada acertadamente, a juicio de FERNANDEZ-NOVOA, por Ingerl y Rohnke en la doctrina alemana. Estos autores opinan que al margen supuesto aprovechamiento desleal del renombre, es posible que tenga lugar una explotación desleal del carácter distintivo de una marca renombrada. Tal sería el caso en que el uso de un signo idéntico o semejante a una marca renombrada provocase una asociación con ella, suscitando una mayor atención por parte del público de los consumidores.

### **E. LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS MARCAS**

En atención al ámbito territorial de su protección las marcas pueden ser nacionales, comunitarias e internacionales:

La marca nacional es aquella cuyo ámbito de protección territorial se restringe a un Estado determinado. En España está regulada por la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre de Marcas, que fue modificada el 25 de julio de 2015. Su régimen jurídico está constituido sobre la base de disposiciones europeas, en particular la primera Directiva 89/04/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los EEMM en materia de marcas y por el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1993, relativo a la marca comunitaria.

La marca comunitaria goza de vigencia en todo el territorio de la UE. Además, con motivo de la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se hace necesaria la transposición de sus normas a los ordenamientos de los EEMM y, en consecuencia, al ordenamiento jurídico español. Este Anteproyecto tiene como objetivo esta transposición, homogenizando el sistema nacional de registro de marcas con el sistema de registro de marcas de la UE (EUIPO). Además, se incorpora ciertas mejoras normativas impuestas tanto como por la jurisprudencia como por la doctrina.

Además, ha entrado en vigor recientemente el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n°207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de

ejecución del Reglamento (CE) n°40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n°2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la OAMI (marcas, diseños y modelos).

En cuanto a la marca internacional, es aquella objeto de protección en varios Estados, pero sujeta al régimen jurídico de cada uno de ellos. La marca internacional se encuadra en un sistema de registro de marcas para países que están integrados en el Sistema de Madrid. Este sistema comprende dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid de 14 de Abril de 1981, posteriormente revisado y el Protocolo de Madrid de 28 de Junio de 1989. El sistema establece un procedimiento internacional de marcas para obtener la protección en más de un país con la misma solicitud, en un único idioma y pagando una única tasa. La ventaja consiste en la simplificación y unificación de trámites. Las solicitudes internacionales deben presentarse a través de una Oficina Nacional o de la OAMI.

### **III. RIESGO DE CONFUSIÓN, RIESGO DE ASOCIACIÓN Y DERECHO EXCLUSIVO E IUS PROHIBENDI DE LA MARCA**

La infracción marcaria está regulada tanto en la Directiva (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2015, el Reglamento (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 16 de diciembre de 2015 como en la Ley Española de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, modificada el 25 de julio de 2015, siendo el *ius prohibendi*, el principal derecho que se obtiene cuando se registra una marca (sin perjuicio del derecho que otorga la ley en su vertiente positiva al titular de una marca registrada a utilizarla en el tráfico económica, de manera exclusiva).

A sensu contrario, se entiende por el *ius prohibendi* -el derecho marcario en su vertiente negativa- y en disposición del artículo 34 de la Ley de Marcas, el derecho al titular de una marca registrada, a prohibir que los terceros, sin su consentimiento utilicen su marca en el tráfico económico. Por tanto, el elemento común a todas las categorías de infracción es que existe un tercero que estaría usando un signo distintivo, no habiendo sido autorizado por el titular de la marca y siendo de tal forma incompatible con la misma. Además del requisito de un uso no consentido ni autorizado para la determinación de infracción marcaria, el derecho español de marcas, por disposición del

RMUE y en concordancia con la Directiva europea establece que el uso deba ser dentro del tráfico económico, y que además, ese uso que hace el tercero sea para designar productos o servicios, y por último, que vulnere o menoscabe las funciones esenciales de la marca.

En disposición del artículo 5.1 de la Directiva, los motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa se darán en tres situaciones diferentes.

En primer lugar, en los supuestos de doble identidad, se considerará nulo el registro de una marca, o podrá declararse su nulidad cuando la marca sea idéntica a una marca anterior y cuando además, los productos o servicios para los que está registrada sean idénticos. En este caso no entraríamos a analizar el riesgo de confusión, que a su vez debe de comprender el riesgo de asociación entre el signo objeto de nulidad o cuyo registro deba ser declarado nulo y la marca. Sin perjuicio de lo anterior, es trascendental, a la hora de entrar a valorar una posible infracción marcaria, las funciones de la misma, pues el signo en cuestión debe de menoscabar alguna de ellas, no siendo suficiente únicamente el origen empresarial, sino además determinar el nivel de calidad, comunicación, publicidad, inversión y esfuerzo empleado en el uso de buena fe de la misma.

En segundo lugar, en los supuestos de confusión y asociación, se considerará motivo de nulidad relativa o denegación de registro, si por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados entre el signo y la marca, existiera un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. En este supuesto pueden darse tanto tres modalidades;

- Cuando el signo distintivo sea idéntico, pero los productos o servicios sean similares;
- Cuando los signos sean similares pero los productos o servicios idénticos y;
- Cuando tanto los signos distintivos como los productos o servicios sean similares.

Para los casos en los que haya de analizarse el riesgo de confusión, que a su vez comprenda el riesgo de asociación, debemos tener en cuenta y de forma obligatoria la

presencia de además de la identidad y/o similitud entre el signo y la marca anteriormente registrada, al menos, la similitud entre los productos o servicios para los que estén registradas las marcas objeto de comparación. Es decir, a la hora de entrar a valorar la posible infracción, no es suficiente que los signos distintivos sean idénticos o similares, mientras que los productos o servicios para los cuales están registrados ambas marcas (o pretendan serlo) no lo sean, y por tanto no formen parte de la misma clase o puedan considerarse similares dentro de la clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza de 1957 que se aplica para el registro de marcas, en su undécima edición que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2017 para la clasificación internacional de los productos y servicios.

Este supuesto, es el más utilizado a efectos prácticos, y es importante tener en cuenta una serie de criterios a la hora de valorar el riesgo de confusión. En primer lugar, hemos de tener en cuenta el público pertinente al que van dirigidos los productos o servicios por parte del infractor. Es éste y no otro, el público que padece el riesgo de confusión.

El consumidor medio es aquel sujeto normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, como así definió el TJUE en la sentencia *Lloyd* (C-342/97).

Seguido del público pertinente, procederíamos a efectuar un análisis del carácter distintivo, viendo el grado de distintividad de la marca, teniendo en cuenta dos elementos; uno intrínseco, es decir si la marca evoca o no el servicio o producto que identifica (si evocan el producto es menos distintivo) y otro extrínseco, haciendo referencia al grado de conocimiento (a mayor grado de conocimiento de la marca registrada, mayor distintividad. En cambio, si el conocimiento del consumidor es menor, será menos distintiva, por ejemplo en los productos farmacéuticos<sup>26</sup> el nivel de atención será diferente del nivel de atención del comprador de champú. Después procederíamos a una comparación fonética gráfica y conceptual de la marca registrada y del signo infractor. Si se hablase por tanto de infracción, el signo del titular es el signo tal y como se encuentra registrado y se compararía con el signo del demandado tal como se usara en el mercado a través de su página web infractora, pudiendo en su caso a través de un poder notarial dar fe de los productos infractores comparar los productos

---

<sup>26</sup> Una sentencia relevante al respecto es *TRIVASTAN v TRAVATAN* (Asunto C-412/05).

directamente. La valoración se hace en su conjunto, y la valoración fonética deberá fijarse en el elemento dominante en cuestión, como sería por ejemplo, en el caso INTEL vs INTELMARK, asunto C-252/07 que se ha analizado anteriormente.

En la sentencia del TJUE *Environmental Manufacturing LLP v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI – hoy día EUIPO)* y *Société Elmar Wolf (C-383/12)* en el apartado 24 se analiza la importancia del comportamiento de los consumidores y de cómo eso, al modificarse pueda probar un perjuicio causado por la marca posterior “*Environmental Manufacturing alega que, a raíz de la sentencia Intel Corporation, antes citada, para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos para los que se había registrado la marca anterior como consecuencia del uso de la marca posterior, o bien que existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro. Por tanto, a su juicio, para poder acreditar la dilución de una marca anterior debe presentarse una prueba de este tipo*”. En la misma sentencia, en su apartado 35 se aclara el concepto de «modificación del comportamiento económico del consumidor medio» y se “*establece un requisito de carácter objetivo. Tal modificación no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de los consumidores. El mero hecho de que éstos adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior no basta por sí solo para acreditar la existencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, en la medida en que esa similitud no cree confusión en su mente.*”

Otro elemento a tener en cuenta sería la comparación de productos y servicios. Los productos y servicios para los que se tiene por registrada la marca y a su vez, para los que el infractor está usando el signo. Es importante señalar que no existe obligación de que ambos signos estén registrados para la misma clase. De hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afirma, como bien ha sido mencionado anteriormente, que por su naturaleza y función que realizan, haya una cierta similitud. Según el TJUE, es importante a su vez, la interdependencia o compensación de juicios, de tal forma que es posible que se compense una escasa similitud entre los signos con la identidad de los productos o servicios o a la inversa.

Finalmente debemos de incluir dentro del concepto de confusión el riesgo de asociación al que hace alusión el art. 6.1 b) de la Ley de Marcas; en el riesgo de asociación, sabríamos que el origen empresarial es distinto, pero por las circunstancias, un consumidor medio, atento y perspicaz, puede llegar a pensar que existe cierta vinculación entre las mismas.

Los elementos excluidos a la hora de entrar a valorar el riesgo de confusión, serían los diferentes precios, calidad de productos, distribución, etc. En realidad se podrían argumentar, pero son en definitiva elementos secundarios de diferenciación y no se tendrían en consideración para evitar el riesgo de confusión, debido a que no se analiza la supuesta marca infringida en el mercado, sino como está registrada. Cosa distinta ocurre en el ámbito de la competencia desleal a la hora de valorar el supuesto riesgo de confusión.

En tercer y último lugar, estaríamos ante un supuesto donde rige una protección especial para el caso de las marcas renombradas; En disposición del 5.3 a) de la Directiva y en concordancia con el art. 8.5 RMUE, se denegará el registro de una marca anterior o la nulidad de su registro si la marca es idéntica o similar a una marca anterior con independencia de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el estado miembro en el que se solicite el registro o esté registrada la marca o, si se trata de una marca de la unión, goce de renombre en la unión y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Estas marcas superan el principio de especialidad, es decir, cualquier tercero utilizando una marca idéntica o similar a la renombrada para productos o servicios absolutamente distintos, podría evitar que la use.

#### **IV. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y EXCEPCIÓN**

La regla registral de la LM 2001 establece que la marca registrada está protegida para los productos y servicios de la/s clase/s del Sistema de Niza para los que se solicitó su protección, siendo las consecuencias del principio de especialidad:

- el titular de una marca sólo podrá impedir que se registre un signo idéntico o similar para clases idénticas o similares.
- el titular de una marca preexistente, deberá tolerar el uso de un nuevo signo, idéntico o similar, si es solicitado para una clase diferente.

Pero en el caso de la marca notoria y renombrada, se puede señalar que llevan a la ruptura de ese principio de especialidad. Según GONZÁLEZ-BUENO<sup>27</sup>, la ruptura con el principio de especialidad se da desde el momento en que las marcas notorias y renombradas adquieren protección ‘*para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores*’. Por tanto, la marca notoria y la marca renombrada extienden su protección más allá de las clases para las que están registradas (Art. 3.c de la LM). Entre sus finalidades, podemos destacar:

- 1) Garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas.
- 2) Facilitar la protección del titular de la marca frente a actos de competencia desleal.
- 3) Proteger los derechos e intereses del consumidor.

Para que se cumpla la ruptura de dicho principio, se deben dar ciertas condiciones, a saber:

- Demostrar identidad o semejanza entre marca solicitada y marca notoria o renombrada
- Demostrar que con la utilización del signo realizada sin justa causa:

1- se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca (riesgo de confusión).

2- pueda implicar un aprovechamiento indebido.

3- pueda implicar un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

---

<sup>27</sup> GONZÁLEZ-BUENO, C.J, “*Marcas notorias y renombradas en la Ley y la Jurisprudencia*”. La Ley, Madrid, 2005, pág. 194.

Para ver si hay identidad o semejanza entre marca la marca notoria o renombrada de la marca solicitante, la comparación debe basarse en impresión de conjunto producida por los signos enfrentados en cuanto a los aspectos visual, fonético o conceptual de sus elementos distintivos y dominantes. Por otro lado, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, y puede llevar a confusión.

En cuanto al riesgo de confusión, la Jurisprudencia establece que para imponer una reforzada protección de la marca notoria sobre el resto de marcas, es necesario demostrar un riesgo de confusión entre las marcas. Sin riesgo de confusión –y pese a determinar una marca como notoria o renombrada- la protección reforzada debe decaer. Podemos destacar las Sentencias de Tribunal Supremo de 11 marzo de 2010 y de 8 Julio 2010, las cuales establecen: *la exigencia de un riesgo de confusión indubitado que permita entender que entre las dos marcas pueda existir una conexión del origen empresarial.*

En cuanto al aprovechamiento indebido del renombre de la marca, el Tribunal de Primera Instancia, en el caso de la marca “VIPS” define este concepto:

*“El concepto de aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la notoriedad de la marca anterior por el uso sin justa causa de la marca solicitada comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre... En otras palabras, se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente reconocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida”.*

En este caso, el titular de la marca notoria o renombrada sería el encargado de probar:

- 1) Que la marca posee una imagen, y que posee un mensaje positivo o una imagen atractiva.
- 2) Que existe un riesgo de aprovechamiento indebido del renombre de la misma. Aquí hay que tener en cuenta si existen puntos de contacto entre los productos y servicios designados para la marca renombrada y por el signo idéntico o semejante.

Se trata de un intento de explotación y beneficio indebido de una marca con una alta reputación, sacando provecho de su carácter altamente distintivo. Existe por tanto un riesgo de transferencia de la imagen y características proyectadas por la marca notoria o renombrada a los productos de la marca infractora, que facilitaría su comercialización. Las pruebas que demuestran ese aprovechamiento indebido, serían la disminución del volumen de ventas, pérdida de clientela y una disminución del grado de reconocimiento de la marca entre el público consumidor.

Por tanto, hay que decretar la denegación de toda marca de la que se deduzca la intención de un aprovechamiento del crédito, fama o reputación de la marca notoria.

En cuanto al menoscabo del renombre de la marca, se trata de una lesión más grave que el aprovechamiento indebido del renombre de la marca. La Sala Tercera de la OAMI falló en el caso de la marca “Hollywood” lo siguiente:

*“85 Así pues, es importante demostrar que la marca queda desacreditada o degradada por su asociación. Esto puede ocurrir cuando la marca se utiliza, por un lado, en un contexto desagradable, obsceno o degradante, o por el otro, en un contexto que no es intrínsecamente desagradable pero que resulta incompatible con la imagen de la marca. En todos los casos, se efectúa una aproximación nociva a la imagen de la marca, una pérdida de prestigio de la marca, lo que la terminología inglesa denomina «dilution by tarnishment» [dilución por empañamiento].*

*86 Una marca quedará empañada de este modo cuando la capacidad del consumidor de asociarla con los productos o servicios para los cuales se ha registrado queda disminuida por el hecho de que:*

- a) se la vincule con productos de mala calidad o que dan lugar a asociaciones mentales indeseables o dudosas que chocan con las asociaciones o la imagen generadas por el uso legítimo de la marca por su propietario;*
- b) se la vincule con productos incompatibles con la calidad y el prestigio de que goza la marca, aunque no se trate de un uso inadecuado de la marca en sí mismo considerado;*
- c) Su parte denominativa o figurativa se modifique o altere de forma negativa.”*

Respecto al aprovechamiento indebido y el menoscabo del carácter distintivo de la marca, hay que señalar varios conceptos. Entre los que se encuentra: dilución, menoscabo, difuminación o vulgarización del signo. Estos se entiende como la debilitación de la capacidad de una marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público.

El aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca está íntimamente relacionado (y en la práctica se suelen dar ambos) con el aprovechamiento indebido del renombre de la marca.

Para poder aplicar el riesgo de dilución, la marca registrada anterior debe demostrar que la marca posterior presenta cualidades o características que vengán a debilitar de una manera fehaciente el carácter notorio o renombrado de la marca anterior. (Sentencia Tribunal Supremo, 18 Noviembre 2011).

La sentencia **Iron & Smith kft** contra **Unilever NV** (C-125/14), apartado 44 establece que *“En cualquier caso, el Tribunal de Justicia ha fijado un nivel de prueba para el perjuicio (mediante dilución y difuminación) más bien elevado. Para satisfacer ese nivel de prueba, es preciso demostrar que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro. Como ya se ha señalado, dicha afirmación sólo parece válida con respecto a las infracciones relacionadas con la difuminación o dilución.”*

La AP de Madrid declaró que se entenderá que exista un perjuicio sobre la marca notoria, toda vez que se produzca *“la debilitación de la capacidad de la marca prioritaria para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y (...) da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público, lo que sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener ese efecto”*.

Finalmente podemos concluir señalando que la extensión de la ruptura del principio de especialidad es la siguiente:

- Respecto a las marcas notorias: cuanto mayor sea su grado de conocimiento, mayor será la extensión de los sectores en los que su titular podrá reclamar la protección de la marca notoria. Se puede señalar que existe una ruptura parcial del principio de especialidad; puesto que el alcance de la prohibición relativa de registro alegable por el titular de marca notoria, habrá de determinarse caso por caso, atendiendo al grado de conocimiento de la marca notoria.
- Respecto a las marcas renombradas: Existe capacidad excluyente en todos los sectores cuando el conocimiento esté totalmente generalizado. En este caso, se afirma una ruptura total del principio de especialidad.

Puesto que el público en general conoce la marca renombrada, un signo posterior idéntico o semejante necesariamente provocará una conexión o un aprovechamiento o menoscabo del renombre o del carácter distintivo. Para ello se prohíbe con carácter absoluto el registro de signos idénticos o semejantes posteriores con total independencia de para qué concretas clases se solicitan los mismos.

## V. COMPARATIVA ENTE LA NOTORIEDAD Y EL RENOMBRE EN EL MARCO ESPAÑOL Y EUROPEO

El artículo 8.2 de la LM 2001 define la *marca notoria* como aquella que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades a las que se destinan.

Por otro lado, el artículo 8.3 de la LM 2001 define como *marca renombrada* como aquella que sea conocida por el público en general.

De ambas definiciones se puede observar una nota común y una nota diferenciadora:

- Nota común: tanto la marca notoria como la renombrada han de ser conocidas por el público.
- Nota diferenciadora: la marca notoria es conocida por un sector pertinente mientras que la renombrada es también conocida por el público general.

En cuanto a los requisitos para alcanzar la notoriedad o el renombre, podemos destacar varios elementos:

#### I. Elemento cuantitativo: conocimiento por el público

Respecto a la marca notoria, lo relevante es que sea generalmente conocida por:

- El sector pertinente del público
- O, por un porcentaje importante de los usuarios o consumidores a los que va dirigido el producto o servicio en cuestión

Pero el grado de reconocimiento por el público de la marca notoria requiere una necesidad de que la marca sea conocida como tal. Por tanto, a mayor grado de conocimiento, mayor será la posibilidad de que la marca devenga una marca notoria. Igualmente posee una gran importancia la publicidad – su intensidad y la extensión de campañas publicitarias - de la marca notoria en el reconocimiento por el consumidor.

La naturaleza del producto o servicio comercializado bajo la marca en cuestión que pretenda ser notoria, determinará que el conocimiento por el público al que se dirige, deba ser:

- Más amplio y generalizado en productos de consumo masivo (v.g. leche, agua envasada): gran público.
- Más restringido en productos especializados (v.g. equipos médicos para aplicaciones radiológicas): público más especializado (Sentencia TJCE General Motors).

Respecto a la Marca renombrada, la LM de 2001 considera que lo relevante es que la marca renombrada sea conocida por el “público en general”. Esta necesidad de

conocimiento por el público en general hay que entenderla como una suma de todos los sectores pertinentes del público, es decir:

- consumidores
- distribuidores
- competidores de cualquier sector de la actividad económica

A este respecto debe señalarse que esta exigencia no es conciliable con la doctrina mantenida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso “General Motors” al afirmar que: *“El público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esa marca, es decir, del producto o servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público más especializado”*.

## II. Elemento cualitativo: good will

El artículo 8 de la LM señala como indicadores de notoriedad o renombre de una marca: *“la valoración o prestigio alcanzado en el mercado”*. A pesar de ello, no existe unanimidad doctrinal sobre si el elemento cualitativo o goodwill que goza la marca es un factor que contribuye a que la marca alcance la notoriedad y prestigio:

- A favor de la tesis que consideran que la calidad y el prestigio son elementos asociables a notoriedad y renombre tenemos a autores como Fernández Novoa o Carlos Lema Devesa.
- En contra de la asociación necesaria entre una marca notoria o renombrada y una alta calidad tenemos a González-Bueno o Eusebi Nomen. Los motivos alegados son los siguientes:
  - Las marcas más conocidas se aplican a productos de consumo masivo (v.g. McDonald’s o Burger King), mientras que marcas de lujo se conocen entre círculos más restringidos.
  - Es peligroso el criterio de evaluar la calidad de productos y servicios marcados para determinar la notoriedad o renombre de su marca.

### III. Elementos circunstanciales de la notoriedad y el renombre

**Ámbito temporal:** La notoriedad o renombre de una marca es un fenómeno dinámico que se encuentran en un permanente estado de evolución, y es por ello que los Certificados de notoriedad deben expedirse con validez temporal.

Un gran número de resoluciones judiciales manifiestan que la notoriedad o renombre debe existir y acreditarse de manera justificada en el momento en que la marca cuya nulidad u oposición se pretenda vaya a acceder/haya accedido al registro.

**Ámbito geográfico:** El Conocimiento notorio que fundamenta la protección reforzada ha de tener lugar en el país en que ésta se invoque (simple notoriedad del signo en país de origen o en otros Estados no será suficiente). Si el titular de una marca notoria no es capaz de probar que es generalmente conocida por el sector pertinente del público español, ni los Tribunales ni la OEPM le reconocerán a su marca la protección reforzada de las marcas notorias.

La Ley de Marcas de 2001 nada dice de sí la notoriedad o el renombre debe referirse a todo el territorio nacional o basta que se dé en una parte del mismo. Por otro lado la Jurisprudencia española no mantiene una orientación clara y constante:

- Tribunal Supremo: uso y conocimiento notorio de la marca se exige, al menos, en una parte sustancial del territorio nacional. Debe probarse una implantación sustancial en mercado español (no en todo el mercado nacional). Pero por ejemplo, en otra sentencia el Tribunal Supremo que pide conocimiento a nivel local para el caso de una marca de periódico territorial.
- Audiencias Provinciales, utilizan dos criterios:
  - A) Es marca notoria la conocida en España, no bastando con el conocimiento en una provincia, sino que debe ser conocida en todo el territorio nacional o en la mayor parte del mismo.
  - B) La notoriedad no debe ser entendida en toda la geografía española, sino en el ámbito local donde desarrolle su actividad

En cambio, la Doctrina española establece que circunstancias del caso concreto determinarán a qué ámbito geográfico hay que referir la notoriedad o el renombre:

- Bercovitz señala que la marca notoriamente conocida en España no exige que sea conocida en toda España, sino que bastará que sea notoriamente conocida en España, aunque sea en un ámbito local o regional.
- Por otro lado, Fernández Novoa señala que el conocimiento de una marca notoria debe extenderse a una parte no irrelevante del conjunto de las Comunidades Autónomas: tres o más Comunidades, si tienen una extensión territorial, un potencial económico y humano de cierta magnitud.

Respecto a la prueba de la notoriedad y el renombre de la marca: La LM 2001 no establece a quien corresponde probar la concurrencia de los factores determinantes de la notoriedad, en cambio, el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que es el titular de la marca supuestamente notoria quien ha de probar su existencia. En cambio, la Jurisprudencia española señala que la carga de la prueba corresponde al que lo alega.

Por último, hay que hacer referencia al carácter registral de la marca, pues la Doctrina española defiende que la notoriedad de una marca tiene que ver con la intensidad con la que el conocimiento haya calado entre sectores pertinentes del público y nada tiene con que la marca haya sido registrada o no en un Registro Público (la notoriedad y el renombre no se obtienen en el momento registral).

Igualmente, la vertiente internacionalista defiende marcas notorias no registradas en el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

Respecto al **renombre de una marca en el marco de la Unión Europea**, la nueva Directiva 2015/3436 establece en su art. 10, los derechos conferidos por una marca, disponiendo en su apartado 2º letra c), que el titular de una marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando el signo sea idéntico o similar a la marca independientemente de si se utiliza para productos o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro, y con el uso del signo realizado sin justa

causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso se perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

La sentencia **Iron & Smith kft** contra **Unilever NV** (C-125/14), apartado 46 establece que *“En cambio, como el Tribunal de Justicia afirmó en la sentencia L’Oréal y otros, (39) obtiene una ventaja desleal quien pretende aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, de modo que debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal. (40) De lo anterior se deriva que la ventaja obtenida debe ser, de algún modo, desleal. Sin embargo, según interpretó la jurisprudencia, el valor añadido de la «deslealtad» es limitado —en caso de que exista— cuando la parte que solicita el registro de la marca nacional posterior se aprovecha intencionadamente del renombre de la marca anterior.”*

La conclusión de la misma sentencia **Iron & Smith kft** contra **Unilever NV** (C-125/14) establece que *“A los efectos del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, puede ser suficiente —en función de la marca concreta que se considere que goza de renombre y, en consecuencia, del público interesado— que una marca comunitaria goce de renombre en un Estado miembro, no necesariamente aquel en el que se invoca dicha disposición. A este respecto, a efectos de determinar si existe renombre en el sentido del artículo 4, apartado 3, carecen de pertinencia los principios jurisprudenciales relativos a la exigencia de demostración del uso efectivo de una marca. Cuando la marca comunitaria anterior no goce de renombre en el Estado miembro en el que se invoca el artículo 4, apartado 3, de la Directiva, para demostrar que, sin causa justa, se ha obtenido una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comunitaria o que se puede causar un perjuicio a los mismos en el sentido de dicha disposición, es necesario acreditar que una proporción significativa desde el punto de vista comercial del público pertinente en ese Estado miembro establecerá una asociación con la marca anterior. En este sentido, la fuerza del*

*carácter distintivo de la marca anterior constituye un factor importante para demostrar dicha asociación.”*

El precepto anterior, estructura de tal forma el renombre, una comparativa entre los signos idénticos o similares con los productos, que además no requieren si quiera semejanza entre estos últimos, y que cuando se da el renombre, además, no es necesario que exista riesgo de confusión, sino que del uso de la marca posterior se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o que se pueda causar un perjuicio a los mismos.

La nueva directiva de marcas no hace alusión a la notoriedad, y por el momento, mientras no se haya traspuesto al ordenamiento español, los tribunales españoles seguirán aplicando la distinción establecida en el art. 8.2 LM para las marcas renombradas y notorias. De la nueva directiva se desprende, ya en su considerando 10º:

*“Será fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros” y que “en consonancia con la amplia protección otorgada a las marcas de la Unión, debe otorgarse una amplia protección a nivel nacional a todas las marcas registradas que gocen de renombre en el Estado miembro de que se trate; en su art. 5. 3 a) establece los motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa respecto de la marca que goce renombre en la Unión, de tal forma que una vez más elimina el concepto de notoriedad. El Reglamento europeo de marca tampoco hace distinción alguna a la notoriedad y el renombre respecto de las marcas de la Unión. Así, su artículo 8.5 dispone que: “se denegará el registro de la marca solicitada [...] si tratándose de una marca anterior, ésta gozara de renombre en la Unión, o tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate [...] “*

Entendemos, por tanto, que el reglamento entiende sólo el renombre respecto de una marca de la Unión, como de una marca nacional, no haciendo alusión tampoco a la notoriedad. Si es cierto que se han suscitado ciertas dudas a la hora de interpretar ambos conceptos. Existe un reconocimiento de confusión respecto de la EUIPO en sus directrices de oposición: “La naturaleza y el alcance del renombre no están definidos en el Reglamento sobre la marca comunitaria ni en la Directiva de marcas, además, los

términos no son totalmente equivalentes, lo que ha originado una considerable confusión respecto al verdadero significado del término renombre”.

Desde el punto de vista jurídico, la jurisprudencia es reticente respecto de un criterio unificado, pues apunta que los criterios que determinan la capacidad de una marca de ser conocida como notoria o renombrada son dispares.

En mi opinión, desde la nueva redacción del art. 8.5 RMUE expuesto en líneas anteriores da lugar a una clara divergencia respecto del art. 8.2 LM, pues el reglamento hace sólo alusión al renombre de la marca de la Unión, sino que también respecto de la nacional, contradiciéndose con lo que dice la LM respecto de las marcas españolas.

Por otro lado, existe un anteproyecto de Ley de Modificación Parcial de la Ley 17/2001<sup>28</sup>, dónde en su articulado, en concreto el número 5, que pretende modificar el presente art. 8 LM reproduciendo de manera prácticamente idéntica el art. 8.5 RMUE.

*“1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuáles se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. “ 2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados”.*

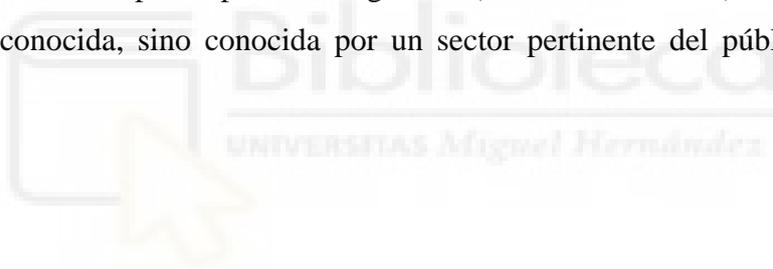
Así como el art. 18 del Anteproyecto que modifica el art. 34, apartado 2, c) “[...] cuando ésta goce de renombre en España [...]].

Como consecuencias de la entrada en vigor de la Directiva y del Anteproyecto de Ley de Modificación parcial de la LM:

---

<sup>28</sup>[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Propiedad\\_Industrial/Normativa/AnteproyectoLeyModificacionParcialLey172001\\_7dic\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Normativa/AnteproyectoLeyModificacionParcialLey172001_7dic_Marcas.pdf)

- Desaparece la distinción entre aquellas marcas conocidas por el público al que se dirigen (marcas notorias) y las marcas conocidas por el público en general (marcas renombradas)
- No hay una definición del concepto de “marca renombrada”, ni se recogen los efectos del reconocimiento del renombre en términos de ruptura del principio de especialidad.
- No queda claro qué ocurrirá con las marcas notorias ya reconocidas por un Juez o Tribunal o por las propias Oficinas de Registro.
- **ANDEMA**<sup>29</sup> ha solicitado el mantenimiento de la doble categoría “marca notoria” y “marca renombrada”, para así, evitar el empobrecimiento jurídico que supondría el que no hubiera ninguna situación de protección reforzada de una marca que, sin ser una marca conocida por el público en general (marca renombrada), tampoco es una marca desconocida, sino conocida por un sector pertinente del público al que se dirige.



---

<sup>29</sup> ANDEMA es la asociación nacional para la defensa de la marca. Ésta emite certificados de notoriedad tras un riguroso análisis de la documentación requerida por la marca solicitante de certificado, que constituye una prueba, sobre la notoriedad de las marcas.

## **VI. CONCLUSIONES**

En definitiva, la marca renombrada es aquella conocida por el público en general, y que atribuye un mayor prestigio a los productos o servicios, además, de un conocimiento generalizado entre los consumidores.

Cuando hacemos referencia a la marca de renombre, podemos matizar como elementos más característicos su buena reputación o fama y notoriedad. Dichas características hacen que la empresa sea pionera en el mercado, pues obtiene un reconocimiento empresarial y de calidad de sus productos.

Las marcas renombradas cuentan con un valor añadido en tiempos de crisis ya que surgen nuevas empresas con marcas más económicas y con productos o servicios, que con toda seguridad, pueden llegar a presentar una calidad de menor categoría, creando así de las marcas renombradas una mayor competitividad frente a las demás empresas.

Así pues, no cabe duda alguna que es primordial y de gran necesidad la protección que se le debe de dotar a este tipo de marcas, por encima incluso del principio de especialidad, y, tras una gran trayectoria jurisprudencial en este sector, se extiendan a situaciones de aprovechamiento indebido y riesgo de dilución.

Importante no olvidar la delimitación jurisprudencial por nuestros Tribunales de Marca de la Unión y que así ha llevado al legislador en un Anteproyecto de ley remitido recientemente por la OEPM respecto del concepto de renombre y notoriedad, así como de la erradicación del requisito de capacidad de representación gráfica para poder registrarse una marca, entre otros. Pues, como bien expliqué en líneas anteriores, la vigente ley de marcas queda obsoleta respecto de la nueva Directiva y el RMUE en este ámbito, haciendo solo referencia al concepto de renombre y dejando así completamente fuera de juego la distinción que hasta día de hoy efectuamos con la notoriedad, y también a las marcas de la Unión que gocen de renombre en la Unión Europea, no debiendo ser necesariamente renombradas en España, a tenor del criterio que acoge el TJUE en el asunto C 125/14, Iron & Smith.

Una vez entren en vigor las nuevas modificaciones introducidas por este Anteproyecto, el próximo 14 de enero de 2019, como así es de esperar, la notoriedad será equiparada al renombre y no existirá esa línea intermedia que cabía entre lo que es considerada una marca famosa o renombrada en todo o en parte del mercado nacional que quiebra con el

principio de especialidad por excelencia y la marca notoriamente conocida y que sólo quebranta dentro del sector donde fuere conocida.

En mi opinión, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger las marcas de renombre, pues son un cebo muy apetitoso para muchas de las empresas competidoras cuyo único fin es aprovecharse indebidamente de todo el esfuerzo y reputación a la que les ha llevado, sin perjuicio del gran riesgo que corren las mismas de una y muy probable dilución y vulgarización en el mercado.



## VII. BIBLIOGRAFIA

AREÁN LALÍN, M. ‘*En torno a la función publicitaria de la marca*’, ADI, Tomo 8, 1982.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. ‘*Comentarios a la Ley de Marcas*’, Ed, Aranzadi, SA, Tomo I, Navarra, 2008.

FERNANDEZ-NOVOA, C. ‘*El sistema comunitario de Marcas*’. Ed, Montecorvo, S.A, Madrid, 1995.

FERNADEZ-NOVOA, C. ‘*Estudios sobre la protección de la marca renombrada*’, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2014.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. ‘*Las funciones de la marca*’, ADI, Tomo 5, 1978.

FERNÁNDEZ-NÓVA, ‘*Fundamentos de Derecho de Marcas*’ Ed, Montecorvo, S.A, España, 2002.

FERNANDEZ-NÓVOA, C. ‘*Tratado sobre Derecho de Marcas*’, Ed, Marcial Pons, 2ª Ed, Madrid, 2004.

GONZALES-BUENO, C. J, ‘*Marcas notorias y renombradas en la Ley y la Jurisprudencia*’, La Ley, Madrid, 2005.

MONTEAGUDO, M., ‘*La protección de la Marca Renombrada*’, Ed, Civitas, Madrid, 1995.

### **Webs consultadas:**

[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Propiedad Industrial/Normativa/AnteproyectoLeyModificacionParcialLey172001\\_7dic\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Normativa/AnteproyectoLeyModificacionParcialLey172001_7dic_Marcas.pdf)

[https://www.oepm.es/es/signos\\_distintivos/marcas\\_nacionales/mas\\_informacion/clasificacion\\_internacional\\_Prod.html](https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/clasificacion_internacional_Prod.html)

[https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j\\_6/es/](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/)

<http://www.wipo.int/madrid/es/>

<https://derechoeinternet.wordpress.com/2012/03/02/introduccion-al-derecho-de-marcas/>

<http://www.marcasrenombradas.com/>

