

INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCA: UNA METODOLOGÍA MÍNIMA

THE INFRINGEMENT OF THE TRADEMARK RIGHTS: A MINIMAL METHODOLOGY

Rafael GARCÍA PÉREZ*

RESUMEN

El presente artículo trata de exponer la metodología jurídica a seguir para constatar la infracción del derecho de marca. No se pretende describir de manera detallada cada uno de los requisitos necesarios para la existencia de una infracción, sino trazar sus aspectos esenciales, con especial hincapié en el modo de proceder (método) y en las relaciones entre los diversos requisitos.

Palabras clave: marcas, derecho de marca, infracción del derecho de marca.

ABSTRACT

The purpose of this article is to set out the legal methodology to be followed in order to establish trademark infringement. It is not intended to describe in detail each of the requirements for a finding of infringement, but rather to outline their essential aspects, with particular emphasis on the method and the relationships between the various requirements.

Keywords: trademarks, trademark rights, trade mark infringement.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—1. Objetivo del artículo.—2. Fases del examen de la infracción del derecho de marca.—3. Relación de los requisitos para la infracción del derecho de marca con los actos enumerados en el artículo 34.3 de la Ley de Marcas.—II. USO.—III. REQUISITOS GENERALES PARA LA INFRACCIÓN.—1. Sin el consentimiento del titular.—2. En el marco de la propia comunicación comercial.—2.1. Introducción.—2.2. Concepto.—2.3. ¿Es verdaderamente un requisito para la infracción de marca?—3. En el tráfico económico.—4. En relación con productos o servicios.—4.1 Introducción.—4.2. Concepto.—4.3. El uso debe hacerse en relación con los productos o servicios del tercero que usa el signo.—5. Menoscabo de las funciones.—5.1. Introducción—5.2. No solo se reconoce la función esencial de la marca.—5.3. El menoscabo también es necesario en los casos de doble identidad.—IV. REQUISITOS

* Profesor Titular de Derecho Mercantil (Acreditado como Catedrático de Universidad). Universidade da Coruña. Dirección de correo electrónico: rafael.garcia.perez@udc.es.

Trabajo realizado en el marco del Proyecto Derecho de Marcas e Inteligencia Artificial (MARIA), con referencia PID2020-115646RB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad).

Fecha de recepción: 02 de mayo de 2024// Fecha de aceptación: 24 de mayo de 2024

ESPECÍFICOS.—1. Introducción.—2. Doble identidad y riesgo de confusión.—2.1. Previo: signos y productos/servicios que se comparan.—2.1.1. Signos que se comparan.—2.1.2. Productos o servicios que se comparan.—2.2. La doble identidad.—2.3. Riesgo de confusión.—2.3.1. Introducción.—2.3.2. Concepto de riesgo de confusión.—2.3.3. La regla de la interdependencia.—2.3.4. Apreciación del riesgo de confusión.—3. Marca renombrada.—3.1. Introducción.—3.2. El renombre.—3.3. El vínculo.—3.4. Aprovechamiento/perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca, por un uso realizado sin justa causa.—V. LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—1. Purpose of this article.—2. Stages of the examination of the infringement of trade mark rights.—3. Relationship between the requirements for infringement of trade-mark rights and the acts referred to in Art. 34.3 of the Trade Mark Act. USE.—III. GENERAL REQUIREMENTS FOR INFRINGEMENT.—1. Without the consent of the proprietor.—2. In one's own commercial communication.—2.1. Introduction.—2.2. Concept.—2.3. Is it really a requirement for trade mark infringement?—3. In the course of trade.—4. In relation to goods or services.—4.1 Introduction.—4.2. Concept.—4.3. Use must be in relation to the goods or services of the third party using the sign. 5. Functional impairment.—5.1. Introduction.—5.2. Not only the essential function of the mark is protected.—5.3. Impairment is also necessary in cases of double identity.— IV. SPECIFIC REQUIREMENTS.— 1. Introduction.—2. Double identity and likelihood of confusion.—2.1. Preliminary: Signs and goods/services to be compared.—2.1.1. Signs to be compared.—2.1.2. Products or services to be compared.—2.2. Double identity.—2.3. Likelihood of confusion.—2.3.1. Introduction.—2.3.2. The concept of likelihood of confusion.—2.3.3. The interdependence rule.—2.3.4. Assessment of the likelihood of confusion.—2.3.2. Trade marks with a reputation.—3.1. Introduction.—3.2. Reputation.—3.3. The link.—3.4. Exploitation of or detriment to the distinctive character or the repute of the trade mark through use without due cause.—V. LIMITATIONS OF TRADE MARK RIGHTS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

1. Objetivo del artículo

Determinar si el derecho conferido por la marca ha sido infringido requiere emprender un proceso que comienza por constatar si ha habido un uso de un signo y concluye con el examen de las limitaciones al derecho de marca. En esta aportación se examina dicho *iter* desde un punto de vista metodológico. No se pretende, pues, estudiar cada uno de los componentes de forma detallada, sino exponer sus aspectos fundamentales, con especial hincapié en el modo de proceder (método) y en las relaciones entre las diversas fases del proceso.

Antes de entrar en tarea, conviene formular varias advertencias:

— Se expone la metodología tal y como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por lo que pueden existir ciertas divergencias con la forma de proceder de los tribunales españoles. En España, por ejemplo, es frecuente que los tribunales exijan que el signo se use a título de marca para constatar una infracción, mientras que el Tribunal de Justicia lleva años huyendo de este requisito, que ha sustituido por un enfoque funcional de la infracción del derecho de marca¹.

— Para cualquier lector atento de las sentencias del Tribunal resulta evidente que la jurisprudencia no es siempre uniforme y no es una construcción perfecta y acabada, sino que se va erigiendo a golpe de cuestión prejudicial, y presenta lagunas y ciertas incoherencias. En nuestra aportación tratamos de construir un sistema congruente, para lo que exponemos los principios generales que se pueden extraer de un análisis de la jurisprudencia en su conjunto.

¹ Vid. GARCÍA PÉREZ (2023 A y B). El camino emprendido por el Tribunal despierta numerosas incertidumbres, y existen varias voces críticas. Véase, por ejemplo, la última monografía de SUÑOL LUCEA (2023), que reivindica el papel del uso a título de marca como freno a la excesiva expansión de la protección de la marca.

— Partimos de que existe una marca sobre la que no pende amenaza de nulidad o caducidad, que la presunta infracción se comete en el territorio protegido por la marca, que el derecho de marca no se ha agotado, que el tercero no es titular de una marca o derecho anterior, que no existe prescripción por tolerancia y que las acciones no han prescrito. Estos aspectos no se tratan en el presente artículo².

— No abordamos los supuestos en los que la infracción es todavía inexistente pero existe riesgo de que se produzca o actos preparatorios. Para estos casos nos remitimos a la excelente obra del Prof. García Vidal sobre las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial³.

2. Fases del examen de la infracción del derecho de marca

Los pasos que deben seguirse para constatar si una persona (un «tercero»⁴) infringe el derecho del titular de una marca son los siguientes:

1.º Hay que determinar si el tercero al que se le atribuye la infracción hace uso de un signo, es decir, debe examinarse si existe un comportamiento del tercero relacionado con un signo que permite atribuirle la infracción de marca.

2.º Si existe un uso de un signo por el tercero, habrá que constatar si ese uso reúne los requisitos generales que se exigen a toda infracción del derecho de marca. Debe tratarse de un uso sin el consentimiento del titular, en el marco de la propia comunicación comercial, en el tráfico económico, en relación con productos o servicios y que menoscabe las funciones de la marca.

3.º Si el uso reúne todos los requisitos (cumulativos) generales necesarios para que exista infracción de marca, debe entrarse a valorar si concurren los requisitos (alternativos) específicos, a saber: si existe doble identidad, riesgo de confusión, o, en el caso de que la marca sea renombrada, si existe un vínculo entre el signo utilizado por el tercero y dicha marca, y el riesgo de que con el uso sin justa causa del signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca o de que dicho uso sea perjudicial para ellos.

4.º El último paso consiste en comprobar si entra en juego alguna limitación de los efectos de la marca. Estas limitaciones se aplican cuando se ha constatado un uso de la marca, y este reúne todos los requisitos generales y específicos para constituir una infracción (también pueden aplicarse aunque exista riesgo de confusión y aunque el signo se utilice a título de marca⁵). Si entra en juego algún límite, la infracción no existe.

Con respecto a las anteriores fases conviene hacer ciertas observaciones:

² No tratamos el artículo 41 bis de la LM, que ha despertado notable atención en nuestra doctrina. Véanse BUESO GUILLÉN (2019), GALACHO ABOLAFIO (2021), FUENTES DEVESA (2018), y MASSAGUER (2020).

³ GARCÍA VIDAL (2020).

⁴ Art. 34.2 LM («el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier *tercero* el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando...»; énfasis añadido). Al referirse la Ley (y la Directiva; art. 10.2) a un tercero, ya se establece un cierto filtro, que excluye que uno de los titulares de la marca pueda demandar a otro cotitular, o que un licenciataria exclusivo pueda demandar por infracción de marca al titular, incluso cuando se hubiese pactado que este no puede usar por sí mismo la marca (el titular sí que puede demandar en ciertos casos al licenciataria por infracción de marca, *ex art.* 48.2 LM). *Vid.* MIELKE (2024), MarkenG § 14 aps. 19 y ss.

⁵ Sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11.

a) Mientras que los requisitos generales son comunes a todos los tipos de infracción de marca, los específicos son particulares de cada uno de los tres tipos de infracción de marca (doble identidad, riesgo de confusión y marca renombrada).

b) En ocasiones, los requisitos se solapan, por lo que el análisis se simplifica. Por ejemplo:

— en el caso de la marca renombrada el requisito general del menoscabo a las funciones de la marca es inherente al requisito específico de que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o a que dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Si el requisito específico concurre, no es ya necesario examinar, a mayor abundamiento, que concurre el requisito general.

— en el caso de que, tras un análisis contextualizado, lleguemos a la conclusión de que existe riesgo de confusión, no es necesario entrar a valorar si existe un menoscabo a la función esencial de la marca, ya que el perjuicio a dicha función deriva de la existencia de tal riesgo⁶.

c) No siempre han de seguirse todas las fases por este orden. Si, por ejemplo, se trata de un caso en el que concurre una limitación a los efectos de la marca, no parece descabellado que el tribunal analice este aspecto en primer lugar. Si concurre, no habrá infracción. Si no concurre, eso sí, no podrá declararse la infracción de marca sin haber antes examinado si se satisfacen el resto de requisitos. Del mismo modo, si los signos no son siquiera similares, la infracción puede descartarse, ya que se trata de un requisito específico común a la doble identidad, el riesgo de confusión y la tutela de la marca renombrada,⁷ por lo que no es necesario examinar si se satisfacen los requisitos generales para la infracción.

3. Relación de los requisitos para la infracción del derecho de marca con los actos enumerados en el artículo 34.3 de la Ley de Marcas

El apartado 3 del artículo 34 de la Ley de Marcas⁸ enumera de forma ejemplificativa («en particular»)⁹ una serie de actos que pueden prohibirse «cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2». Del tenor del artículo (que ha corregido la incorrecta versión española del artículo 10.3 de la Directiva¹⁰) se desprende con claridad que la constatación de una infracción del derecho de marca (ap. 2) es un *prius* con respecto a la prohibición de los actos que menciona (ap. 3). En consecuencia, los actos que recoge el apartado 3 no constituyen infracciones *per se*, sino actos que se pueden prohibir cuando existe una

⁶ A diferencia del tradicional análisis abstracto que realizan los tribunales españoles, el Tribunal de Justicia lleva a cabo una apreciación contextualizada del riesgo de confusión. V. epígrafe IV.2.3.4.

⁷ En realidad, en el caso de la marca renombrada lo requerido es la existencia de un vínculo entre el signo y la marca, pero dicho vínculo es consecuencia de la existencia de la identidad o similitud entre los signos en conflicto, y no existirá en ausencia de, al menos, similitud. Véase el epígrafe IV.3.1.

⁸ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁹ Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, ap. 65.

¹⁰ 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 (versión refundida).

infracción¹¹. Su valor es principalmente interpretativo, en el sentido de que si un acto es mencionado en el precepto resultará incoherente considerarlo excluido del concepto de uso del que tratamos en el próximo epígrafe.¹²

II. USO

La infracción del derecho de marca presupone un uso de un signo por una persona. Si ese uso no existe, la infracción no se le puede imputar. El uso de un signo constituye un pórtillo inicial que hay que cruzar antes de examinar si se cumplen los requisitos para que exista una infracción de marca¹³.

El carácter previo que tiene la constatación del «uso» en el sentido que le concedemos se pone de manifiesto en el artículo 34 de la Ley de Marcas (art. 10 de la Directiva), que hace referencia al «uso... de cualquier signo». Si este uso se constata, entonces cabe entrar a valorar si concurren el resto de los requisitos necesarios para que el titular de la marca pueda invocar su derecho exclusivo. Si no se constata, esa persona («A») no habrá infringido la marca. Habrá que identificar entonces a la persona («B») que realmente ha usado el signo, e imputarle la infracción de la marca. Frente a «A» podremos, en su caso, dirigir otro tipo de acciones, pero no infringe la marca porque no la usa.

Ejemplo: eBay no hace un uso de los signos idénticos o similares a marcas que aparecen en las ofertas de venta que sus clientes presentan en su sitio web, por lo que no infringe esas marcas. Ello, sin embargo, no quiere decir que quede amparado frente a todo tipo de responsabilidad, ya que quien no hace uso de la marca pero permite ese uso o presta asistencia puede incurrir en responsabilidad bajo otras normas del ordenamiento jurídico¹⁴. La falta de uso, por lo tanto, impide que se declare que un sujeto ha infringido la marca, pero no es un escudo frente a todo tipo de responsabilidad.

En la mayoría de los casos resulta claro que el tercero usa el signo, por lo que la concurrencia del requisito no presenta problemas. No obstante, existen dos supuestos problemáticos.

En primer lugar, nos encontramos con determinados casos en los que la persona a la que se atribuye la infracción no presenta un comportamiento activo o bien no posee control sobre el acto controvertido. En este tipo de supuestos dicha persona no usa el signo, ya que para que el uso exista, el Tribunal exige un comportamiento activo y un dominio directo o indirecto del acto que constituye el uso¹⁵.

Ejemplo 1: Együd Garge tiene un contrato de prestación de servicios de postventa con Mercedes que le autoriza a publicitarse como taller autorizado Mercedes-Benz. La

¹¹ En sentido similar, CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 118, GARCÍA PÉREZ (2019), pág. 49, con ulteriores citas, HOFMARCHER (2020), pág. 346, SUÑOL LUCEA (2023), pág. 191, NORDEMANN (2023), MarkenG § 14 ap. 118a, y EBERHARDT (2024), págs. 503-506. Con respecto a la Ley española de marcas antes de la última reforma, GALÁN CORONA (2008), págs. 548 y 549.

¹² Parecido, NORDEMANN (2023), § 14, ap. 101.

¹³ Este es el sentido en el que utilizamos «uso» en este artículo, ya que en ocasiones se utiliza en el sentido de «uso infractor», es decir, de uso que se puede prohibir. Por ejemplo, en la sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, aps. 56 y 57. El requisito se estudia con detalle en GARCÍA PÉREZ (2023 D).

¹⁴ Sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA/eBay, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, aps. 103 y 104.

¹⁵ Sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, ap. 37.

empresa se publicita de ese modo en internet. Al hacerlo así, Együd Garge está usando la marca, pero lo hace con consentimiento del titular, por lo que no hay infracción. Posteriormente, el contrato se resuelve, y Együd Garge ordena la retirada de los anuncios, pese a lo cual siguen apareciendo. En estas circunstancias, Együd Garge no está usando la marca Mercedes, ya que cuando el acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de este no existe un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso¹⁶.

Ejemplo 2: Un despacho de abogados es condenado por infracción de marca. La sentencia prohibía al despacho utilizar el grupo de letras «mbk» en el tráfico económico para servicios jurídicos, por violación de la marca «MBK Rechtsanwälte». En lo que a internet se refiere, la única iniciativa que había tomado la parte condenada era inscribirse en la guía en línea «Das Örtliche». Tras la condena, retiró la inscripción para cualquier signo que contuviera el grupo de letras «mbk». No obstante, y pese a ello, si se tecleaban los términos «mbk Rechtsanwälte» en Google, los resultados conducían a varios sitios de internet de referenciación de empresas que presentaban un anuncio relativo a los servicios jurídicos de la condenada¹⁷. En este contexto, un tribunal alemán preguntó al Tribunal de Justicia si la Directiva debía interpretarse en el sentido de que la condenada estaba haciendo un uso del signo, a pesar de que no había encargado la publicación del anuncio. El Tribunal de Justicia señala que, si los operadores no han publicado el anuncio en línea por encargo y por cuenta de mk advokaten, sino por iniciativa propia, entonces MBK Rechtsanwälte no está legitimada, en virtud del derecho de marca, para actuar contra mk advokaten por la publicación en línea del anuncio en los sitios de internet distintos de la guía «Das Örtliche». Ello no afecta a la posibilidad de que MBK Rechtsanwälte, en su caso, reclame a mk advokaten la restitución de ventajas económicas sobre la base del Derecho nacional, ni a la facultad de dirigirse contra los operadores de los sitios de Internet de que se trata¹⁸.

En segundo lugar, nos encontramos con otro tipo de casos en los que la persona a la que se atribuye el uso del signo se limita a crear determinadas condiciones técnicas para que otra persona haga uso del mismo. Al afrontar este tipo de supuestos, el Tribunal ha establecido el principio de que el mero hecho de crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo no significa que se haga uso del mismo, incluso aunque se reciba una remuneración por ello.

Ejemplo: Smarts Drinks, una competidora de Red Bull, proporcionó a Winters unas latas vacías con determinados signos similares a las marcas de Red Bull y el extracto de una bebida refrescante, y le encargó que las rellenase, las cerrase y se las devolviese, todo ello siguiendo sus instrucciones. Red Bull demandó a Winters por infracción de sus marcas. El Tribunal de Justicia considera que Winters no hace uso de los signos que aparecen en las latas: «un prestador de servicios que, en condiciones como las del litigio principal, se limita a llenar, por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, latas ya provistas de signos similares a marcas y, en consecuencia, a ejecutar simplemente una parte técnica del proceso de producción del producto final, sin tener el más mínimo

¹⁶ Sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler/Együd Garage, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, ap. 39.

¹⁷ Los anuncios aparecían porque los operadores de determinados sitios de internet de referenciación de empresas habían reproducido por propia iniciativa el anuncio. Algunos sitios de este tipo reproducen anuncios publicados en otros sitios de internet, sin el conocimiento y sin el consentimiento del anunciante, para hacer creer a los potenciales usuarios de pago que se trata de un sitio de internet popular que dispone de una base sólida (*ibid.*, ap. 35).

¹⁸ Sentencia de 2 de julio de 2020, mk advokaten, C-684/19, ECLI:EU:C:2020:519.

interés en la presentación externa de dichas latas y, en particular, en los signos que figuran en ellas, no hace él mismo un «uso» de dichos signos en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104, sino que únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que dicho tercero pueda hacer tal uso»¹⁹.

III. REQUISITOS GENERALES PARA LA INFRACCIÓN

Una vez constatada la existencia de un uso de un signo, dicho uso tendrá que reunir unos requisitos para constituir una infracción del derecho de marca: habrá de llevarse a cabo sin el consentimiento del titular, en el marco de la propia comunicación comercial, en el tráfico económico, en relación con productos o servicios y con menoscabo de las funciones de la marca.

Los denominamos requisitos generales porque son comunes a toda infracción de marca, con independencia de que se trate de un supuesto de doble identidad, de riesgo de confusión o de tutela de la marca renombrada.

1. Sin el consentimiento del titular

Como es natural, no existe vulneración del derecho de exclusiva cuando el uso se hace con consentimiento del titular de la marca, por ejemplo, porque existe un contrato de licencia²⁰ o de otro tipo²¹. En estos casos, los problemas suelen surgir bien porque se incumple el contrato, bien porque se resuelve y la marca se sigue utilizando.

En el caso de incumplimiento de un contrato de licencia, el titular de la marca puede entablar contra el licenciatarario no solo las acciones que correspondan por la infracción contractual, sino también las acciones de violación del derecho de marca, pero únicamente en los supuestos contemplados en la lista exhaustiva del artículo 25.2 de la Directiva²².

2. En el marco de la propia comunicación comercial

2.1. Introducción

En varias sentencias, el Tribunal ha exigido que el uso del signo se haga por el tercero «en el marco de su propia comunicación comercial»²³.

Ejemplo: no usa el signo en el marco de su propia comunicación comercial una empresa que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, cuando ella no los pone a la venta ni comercializa, sino que es únicamente el tercero quien lo hace²⁴.

¹⁹ Sentencia de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters/Red Bull, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837, ap. 30

²⁰ Sentencia de 16 de julio de 2009, Der Grüne Punkt, C-385/07 P, ECLI:EU:C:2009:456, ap. 128.

²¹ Por ejemplo un contrato de prestación de servicios de postventa que permite a un taller señalar en la publicidad que se trata de un taller autorizado por la marca. Sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler/Együd Garage, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, ap. 31.

²² Sentencia de 23 de abril de 2009, Copad/Christian Dior, C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260.

²³ Por ejemplo, sentencia de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin/Amazon, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016, ap. 29.

²⁴ Sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267.

Se trata de un requisito de creación jurisprudencial muy ligado al del uso en el sentido del epígrafe II, es decir, el uso entendido como comportamiento del tercero relacionado con un signo que permite atribuirle la infracción de marca. De hecho, el Tribunal no diferencia de manera nítida entre lo que es el uso como comportamiento y el requisito del «uso en el marco de la propia comunicación comercial», aspectos que a menudo aparecen ligados. Y es que, en la jurisprudencia del Tribunal, en ocasiones parece que el uso en el marco de la propia comunicación comercial es un requisito que tiene que concurrir para que exista un uso como comportamiento, mientras que otras veces parece que se trata de un requisito autónomo²⁵. Creemos que conceptualmente es más apropiado distinguir ambos aspectos, por lo que se hace así en este artículo.

2.2. *Concepto*

El Tribunal ha afirmado que por comunicación comercial se entiende toda forma de comunicación de una empresa dirigida a terceros, destinada a promover su actividad, sus productos o sus servicios o a indicar el ejercicio de esa actividad²⁶.

Si aplicásemos la lógica, debería poder decirse que el uso en el marco de la comunicación comercial es aquel uso del signo en el marco de una comunicación dirigida a terceros, destinada a promover su actividad, sus productos o sus servicios o a indicar el ejercicio de esa actividad. Sin embargo, el Tribunal no lleva a cabo esta aproximación objetiva, sino una subjetiva, que toma como piedra de toque la percepción del público (lo relevante es cómo perciben los consumidores el uso del signo). En efecto, en palabras del Tribunal, «[e]l uso de un signo en la propia comunicación comercial de la empresa supone que los terceros puedan considerar que ese signo forma integrante de esta y que, por tanto, está comprendido en la actividad de dicha empresa»²⁷. El enfoque subjetivo del Tribunal tiene como consecuencia que para que el requisito se cumpla basta con que el consumidor pueda tener la impresión de que un operador económico comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos con el signo, pese que en sentido estricto es otra persona quien lo hace.

Ejemplo: Amazon, a diferencia de eBay, es un mercado electrónico híbrido, ya que en su web se venden tanto productos por la propia Amazon como por terceros vendedores (eBay se limita a publicar anuncios procedentes de terceros vendedores, sin ejercer ella misma ninguna actividad de venta de productos). El problema que se plantea es si en un mercado de este tipo, Amazon hace uso de la marca en el marco de su propia comunicación comercial cuando un tercero vendedor ofrece productos con signos idénticos o similares a marcas registradas. El Tribunal considera que dicho uso tiene lugar si un usuario normalmente informado y razonablemente atento del sitio Amazon establece un vínculo entre los servicios de Amazon y el signo en cuestión, lo que ocurre, en particular, cuando, habida cuenta de todos los elementos que caracterizan la situación, el usuario podría tener la impresión de que es Amazon quien comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos

²⁵ GARCÍA PÉREZ (2023 D), especialmente págs. 697, 700, 712, 718 y 721.

²⁶ Sentencia de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin/Amazon, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016, ap. 39.

²⁷ *Ibid.*, ap. 39.

provistos de ese signo²⁸. En esta importante sentencia, el Tribunal dio un tratamiento diferenciado a los mercados híbridos frente a los mercados como eBay, para los que sigue vigente el principio de que el operador del mercado no utiliza el signo en el marco de su propia comunicación comercial²⁹.

2.3. ¿Es verdaderamente un requisito para la infracción de marca?

El Tribunal no parece hacer excepciones cuando *dice* que para que haya infracción el uso tiene que producirse en el marco de la propia comunicación comercial. No obstante, si atendemos a lo que *hace*, las cosas no están tan claras. En la sentencia *Mitsubishi*³⁰, por ejemplo, el Tribunal estableció que el titular de una marca puede oponerse a que un tercero, sin su consentimiento, suprima todos los signos idénticos a esa marca y coloque otros signos en productos incluidos en el régimen de depósito aduanero, con el fin de importarlos o comercializarlos en el EEE, donde no han sido nunca comercializados. Y ello a pesar de que en el apartado 41 de la sentencia el Tribunal de Justicia había afirmado que no constaba que los terceros utilizasen signos idénticos o similares a las marcas en cuestión, en particular en su comunicación comercial.

En cualquier caso, y pese a excepciones como *Mitsubishi*, lo cierto es que el Tribunal ha exigido que concorra el requisito en varias ocasiones y de manera general³¹, por lo que parece difícil negar su condición de elemento necesario para la infracción de marca. El resultado no es alentador, ya que el requisito constituye un cuerpo extraño —no hay traza del mismo en la Directiva— que es causa de algunas de las argumentaciones más cuestionables de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia. Por ejemplo, en la sentencia *TOP Logistics*³², el Tribunal razona que el uso se realizaba en el marco de la propia comunicación comercial, puesto que de lo contrario los actos de importación y almacenamiento con fines comerciales, expresamente mencionados por la Directiva, no podrían ser considerados como uso, lo que resultaría contradictorio. El razonamiento es erróneo y en realidad debería ser como sigue: la Directiva menciona entre los ejemplos de usos los actos de importación y almacenamiento con fines comerciales. Este tipo de actos no tienen lugar, por lo general, en el marco de la comunicación comercial de quien los hace. Luego la Directiva no exige, para que exista un uso del signo, una utilización en el marco de la propia comunicación comercial.

En definitiva, las incertidumbres que rodean al requisito aconsejan plantear una cuestión prejudicial antes de denegar protección al titular de la marca con fundamento en la ausencia del requisito del uso en el marco de la propia comunicación comercial, salvo que se trate de uno de los casos ya resueltos por el Tribunal de Justicia o con un grado de analogía muy acusado.

²⁸ Sentencia de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin/Amazon, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016.

²⁹ *Ibid.*, ap. 30, y sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA/eBay, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, ap. 102.

³⁰ Sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi/Duma, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594.

³¹ Por ejemplo, en la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267.

³² Sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497, aps. 41 y 42.

3. En el tráfico económico

Las conductas constitutivas de una infracción del derecho de marca son aquellas realizadas en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro. Quedan excluidas las que se lleven a cabo en la esfera privada³³. En consecuencia, los derechos exclusivos conferidos por las marcas solo pueden invocarse, en principio, frente a operadores económicos³⁴ y en el contexto de una actividad mercantil³⁵. No es necesario, sin embargo, que el presunto infractor sea empresario³⁶ y poco importa que no sea propietario de los productos que llevan el signo o que la retribución que haya percibido sea escasa³⁷.

El requisito del uso en el tráfico económico es especialmente importante en el caso de ventas en mercados electrónicos. En estos supuestos, el Tribunal ha establecido que si una persona física vende un producto de marca a través de un mercado electrónico como eBay sin que esta operación se enmarque en el contexto de una actividad mercantil, el titular de la marca no puede hacer valer el derecho exclusivo que le reconocen la Directiva y el Reglamento. Por el contrario, en el caso de que las ventas realizadas en tal mercado electrónico superen, por razón de su volumen, su frecuencia u otras características, el ámbito de una actividad privada, el vendedor actúa dentro del «tráfico económico» y por lo tanto sí que puede ejercitarse el *ius prohibendi*³⁸.

4. En relación con productos o servicios

4.1. Introducción

La Directiva 2015 indica en su artículo 10.2 lo siguiente:

«2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha 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:

- a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

³³ Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, ap. 40.

³⁴ Sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA/eBay, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, ap. 54. El matiz «en principio» es relevante, porque el Tribunal ha considerado realizados en el tráfico económico determinados usos llevados a cabo por personas que no son operadores económicos (o, si se quiere, ha interpretado el término «operador económico» en términos amplísimos). Véase, por ejemplo, la sentencia de 30 de abril de 2020, A/B, C-772/18, ECLI:EU:C:2020:341, en el que se considera que usa la marca en el tráfico económico un particular que, a cambio de un cartón de cigarrillos y una botella de coñac, retiró, procedente de China, un lote de 150 rodamientos —con un peso total de 710 kg— del depósito aduanero del aeropuerto de Helsinki-Vantaa, lo llevó a su domicilio y lo entregó algunas semanas después a un tercero para su exportación a Rusia.

³⁵ Sentencia de 30 de abril de 2020, A/B, C-772/18, ECLI:EU:C:2020:341, ap. 23.

³⁶ *Ibid.*, ap. 30.

³⁷ *Ibid.*, aps. 27 y ss.

³⁸ Sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA/eBay, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, ap. 55.

c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean 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 sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.» (Énfasis añadido)

Como se puede apreciar, el uso en relación con productos o servicios se menciona varias veces, si bien la repetición no es superflua. La primera mención (primer párrafo) se refiere al uso en relación con productos o servicios como requisito general de la infracción de marca, es decir, que constituye un *prius* con respecto a cualquier tipo de infracción (tanto por doble identidad, como por riesgo de confusión, como por infracción de la marca renombrada)³⁹. La segunda y tercera menciones (letras a y b), por el contrario, expresan un requisito específico de dos concretos tipos de infracción: la doble identidad (el signo debe usarse en relación con productos o servicios idénticos) y el riesgo de confusión (el signo debe usarse en relación con productos o servicios idénticos o similares). En la tutela de la marca renombrada el requisito específico no existe («independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares»), pero el general sí: el uso del signo debe ser en relación con productos o servicios (requisito general de la infracción de marca), si bien es indiferente que esos productos o servicios sean idénticos/similares o no.

4.2. *Concepto*

El Tribunal de Justicia ha ido difuminando los contornos del requisito, de tal forma que en la actualidad, para que exista un uso para productos o servicios, basta con que el tercero utilice el signo de manera que se establezca un vínculo entre dicho signo y los productos que comercializa o los servicios que presta (ese tercero)⁴⁰.

Téngase en cuenta que la concepción es muy dilatada⁴¹: en su jurisprudencia actual, el Tribunal no exige que el uso se haga *para distinguir* los productos o servicios.⁴² Basta con que se establezca un vínculo entre el signo y los productos o servicios del tercero. Buen ejemplo de ello es la reciente sentencia ÖKO-Test, en la que el Tribunal no concede relevancia alguna al hecho de que, tal y como había constatado el órgano nacional remitente, el público pertinente percibía el signo como un distintivo de calidad y no como marca⁴³.

³⁹ FEZER (2023), MarkenG § 14, ap. 61a.

⁴⁰ «72. ...Como ha declarado el Tribunal de Justicia, se produce este uso [«para productos o servicios»], en todo caso, cuando el tercero utiliza el signo idéntico a la marca de manera que se establezca un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero (sentencia Céline, antes citada, apartado 23, y auto UDV North America, antes citado, apartado 47)». Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159.

⁴¹ La concepción del requisito es verdaderamente amplia. Véanse al respecto las interesantes consideraciones que realiza MIRANDA SERRANO (2021), epígrafe «3.2. La intrascendencia...».

⁴² SCHUHMACHER (2010), págs. 275 y ss., y HOFMARCHER (2020), págs. 349 y 350. La Corte di Cassazione (Civil) italiana ha señalado recientemente, de forma expresa, que «La giurisprudenza comunitaria mostra, per la verità, di non ritenere decisivo, ai fini della contraffazione, l'uso del marchio in funzione distintiva.» Cass. civ., sez. I, ord., 30 de diciembre de 2022, núm. 38165.

⁴³ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, ÖKO-Test, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317.

4.3. *El uso debe hacerse en relación con los productos o servicios del tercero que usa el signo*

La expresión «en relación con los productos o servicios» se refiere a los productos o los servicios del tercero que hace uso del signo idéntico o similar a la marca. Es decir, que el tercero debe utilizar el signo en relación con los productos o servicios *que ese tercero proporciona*.⁴⁴

Ahora bien, a pesar de que la regla general es que el uso debe hacerse en relación con los productos o servicios del tercero, lo cierto es que el Tribunal ha admitido excepciones o bien ha interpretado el requisito de forma generosa. El Tribunal, en efecto, admite que el requisito del uso en relación con productos o servicios se satisface en casos como los siguientes:

a) Cuando el tercero hace uso del signo en relación no con sus propios productos o servicios, sino en relación con productos o servicios propiedad de otras personas, por cuya cuenta actúa ese tercero (por ejemplo un comisionista⁴⁵).

b) Cuando una empresa realiza publicidad de productos o servicios de un tercero en provecho propio, sea el tercero uno de sus clientes⁴⁶ o no⁴⁷.

c) Cuando el signo se usa para designar los productos o los servicios ofrecidos por un competidor, pero con la finalidad:

— de promocionar los productos y los servicios de quien usa el signo (publicidad comparativa)⁴⁸.

— de comunicar al público que se reparan determinados productos o que se es especialista en ellos⁴⁹.

— de indicar que el propio producto es un recambio o es compatible con el del titular de la marca⁵⁰.

— de proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca.⁵¹

5. Menoscabo de las funciones

5.1. *Introducción*

Desde la sentencia *Arsenal*⁵² el Tribunal viene exigiendo, como requisito *no escrito* para que exista infracción, que se menoscabe alguna de las funciones de la marca. Sin menoscabo, la infracción no existe.

⁴⁴ Sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, ap. 34.

⁴⁵ Auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America, C-62/08, ECLI:EU:C:2009:111.

⁴⁶ Sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA/eBay, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, ap. 91, y sentencia de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin/Amazon, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016, aps. 52 y 53.

⁴⁷ Sentencia de 2 de julio de 2020, mk advokaten, C-684/19, ECLI:EU:C:2020:519, ap. 27 y ss.

⁴⁸ Sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, ap. 36.

⁴⁹ Sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82.

⁵⁰ Sentencia de 17 de marzo de 2005, Gillette, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177.

⁵¹ Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, ap. 69.

⁵² Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651.

El menoscabo de las funciones de la marca se ha convertido en un auténtico requisito para la infracción de marca. Desde el punto de vista de la metodología jurídica, se trata de una reducción teleológica de las normas relativas a la infracción, que tiene por objetivo que la tutela quede constreñida a aquellos casos en los que resulte justificada a la vista de los intereses específicos del titular de la marca⁵³.

Por constituir un requisito común a todos los tipos de infracción, se expone en este momento, si bien es cierto que el Tribunal suele abordarlo después de analizar el resto de los requisitos (generales y específicos), como una especie de cláusula de cierre.⁵⁴ Probablemente se deba, por un lado, a que constituye un requisito no escrito que funciona como dique de contención a la expansión excesiva del derecho de marca, y que como tal desempeña un papel de *ultima ratio*. Y, por otro lado, a que aunque se requiere para todo tipo de infracción de marca, en los casos de riesgo de confusión y marca renombrada figura imbuido en los requisitos del tipo, por lo que solo se analiza de manera autónoma en los casos de doble identidad, como veremos en el siguiente epígrafe.

5.2. *No solo se reconoce la función esencial de la marca*

En el Derecho de la Unión Europea no solo se tutela la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad⁵⁵. Existe, no obstante, un matiz de relieve: en los casos de riesgo de confusión (art. 34.2 letra «b» de la LM) debe vulnerarse necesariamente la función esencial de la marca.

Cabe hacer, por lo tanto, la siguiente triple distinción, que acompañamos de sendas observaciones metodológicas:

a) Casos de doble identidad (letra «a»): es suficiente con que se vulnere cualquiera de las funciones de la marca (la esencial u otras). Esta pluralidad de funciones la puede desempeñar cualquier marca (no solo las renombradas)⁵⁶.

METODOLOGÍA: resulta preciso constatar que se vulnera alguna de ellas. La existencia de doble identidad, por sí misma, no supone una vulneración de las funciones de la marca⁵⁷.

b) Casos de riesgo de confusión (letra «b»): es necesario que se vulnere precisamente la función esencial de la marca.

⁵³ SACK (2017), p. 664, con cita de abundante jurisprudencia. El Tribunal ha señalado que «según reiterada jurisprudencia el derecho exclusivo previsto en dicha disposición se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esa marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca.» Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, ap. 30.

⁵⁴ V. por ejemplo la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, ap. 14 y ss.

⁵⁵ Sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal SA/Bellure, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, ap. 58.

⁵⁶ Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, ap. 40. De este apartado 40 parece desprenderse también que mientras que la función de indicación del origen es inherente a toda marca, para que esta «realice sus demás funciones» es necesario que su titular despliegue una actividad determinada («mientras que [la marca] sólo realiza sus demás funciones en la medida en que su titular la explote en ese sentido, en particular con fines publicitarios o de inversión»).

⁵⁷ V. como ejemplo la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55.

METODOLOGÍA: en estos casos, la función de indicación del origen se menoscaba de forma automática cuando se constata un riesgo de confusión por parte del público. O dicho de otra forma, el menoscabo de la función esencial es consecuencia de la existencia de riesgo de confusión («debido al riesgo de confusión»⁵⁸). Téngase en cuenta, con todo, que la apreciación del riesgo de confusión debe hacerse de manera «contextualizada» (teniendo en cuenta, por ejemplo, el contenido del anuncio en el que aparece el signo⁵⁹), y no «abstracta» (teniendo en cuenta signos y productos/servicios de forma aislada, con abstracción del contexto)⁶⁰.

c) Casos de marca renombrada (letra «c»): el menoscabo a las funciones es inherente al aprovechamiento o perjuicio del carácter distintivo o del nombre de la marca realizado sin justa causa⁶¹.

METODOLOGÍA: basta con constatar el aprovechamiento o perjuicio realizado sin justa causa, sin que sea necesario constatar, adicionalmente, un menoscabo de las funciones.

Las precisiones metodológicas anteriores permiten concluir que la relevancia del requisito del menoscabo de las funciones de la marca como elemento de análisis autónomo se limita a los casos de doble identidad, puesto que en los otros casos está imbuido en los elementos del tipo correspondiente⁶².

5.3. *El menoscabo también es necesario en los casos de doble identidad*

Como ya hemos señalado, en los casos de doble identidad es necesario que se verifique el menoscabo de alguna de las funciones de la marca. A este respecto, debe tenerse cierta cautela con la manida afirmación de que en los casos de doble identidad la tutela es absoluta (considerando 16 de la Directiva), ya que el pretendido carácter «absoluto» de la protección ha sido atenuado en gran medida por la exigencia del Tribunal de que se menoscabe alguna de las funciones de la marca⁶³. No existe, por lo demás, una presunción, ni *iuris et de iure* ni *iuris tantum*, de que la función esencial de la marca se menoscaba cuando existe doble identidad (como se desprende, entre otros casos, de *Arsenal*⁶⁴ y de *Opel Adam/Autec*⁶⁵). Sí que existe, no obstante, la posibilidad de que la función esencial de la marca se menoscabe en un momento posterior a la venta⁶⁶.

⁵⁸ Sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, ap. 57. V. también GARCÍA PÉREZ, (2011), págs. 71 y ss., con referencias a las importantes contribuciones de OHLY sobre este tema (en especial OHLY 2010).

⁵⁹ *Ibid.*, ap. 63.

⁶⁰ V. el epígrafe IV.2.3.4.

⁶¹ HACKER (2024), § 14, aps. 132 y 135.

⁶² En sentido parecido HOFMARCHER (2020), pág. 347.

⁶³ Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, aps. 33 y ss.

⁶⁴ Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651.

⁶⁵ Sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55.

⁶⁶ Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, ap. 57.

IV. REQUISITOS ESPECÍFICOS

1. Introducción

Los requisitos generales son comunes a toda infracción de marca. Cuando hablamos de requisitos específicos, nos referimos a los requisitos particulares que deben concurrir para que exista infracción por doble identidad (art. 34.2 letra «a» LM), por riesgo de confusión (art. 34.2 letra «b» LM) o por tutela de la marca renombrada (art. 34.2 letra «c» LM).

Uno de los aspectos en los que se distinguen los dos primeros casos del tercero es que la doble identidad y el riesgo de confusión contienen lo que el Tribunal de Justicia ha denominado una «exigencia de comparabilidad», concretamente entre los productos o servicios del tercero, por una parte, y los productos o servicios del titular de la marca, por otra, mientras que la letra «c» prevé de forma expresa que no se requiere tal comparabilidad cuando la marca goza de renombre⁶⁷.

2. Doble identidad y riesgo de confusión

2.1. *Previo: signos y productos/servicios que se comparan*

Para que haya doble identidad tanto los signos como los productos/servicios deben ser idénticos. En el caso del riesgo de confusión deben ser al menos similares. Un aspecto previo que debe abordarse es, consecuentemente, qué signos y productos/servicios se comparan para apreciar si existe dicha identidad o similitud.

2.1.1. Signos que se comparan

Debe compararse el signo tal y como consta registrado con el signo tal y como se usa por el tercero.

En lo que al signo tal y como consta registrado se refiere, deben formularse dos observaciones:

a) Si la marca se usa en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada (art. 39.3 letra «a» LM) el principio es el mismo: se atiende a la marca tal y como está registrada. El uso en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo tiene relevancia a la hora de establecer si la marca ha sido usada, pero no para determinar el signo del que se parte en la comparación⁶⁸, al menos en tanto que el Tribunal de Justicia —en el marco de su progresivo acercamiento entre el Derecho de marcas y el Derecho contra la competencia desleal— no diga lo contrario.

b) La sentencia *Specsavers* no altera el principio de que en la comparación entre signos debe estarse al signo tal y como está registrado, a pesar de que

⁶⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, ÖKO-Test, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317, ap. 36.

⁶⁸ HACKER (2024), § 14, aps. 320 y ss.

señala que el color con el que una marca registrada en blanco y negro ha sido usado puede ser relevante. Y es que el color se tiene en cuenta *en la apreciación global del riesgo de confusión* o en la apreciación global del aprovechamiento indebido (en el caso de las marcas renombradas), no en la comparación entre los signos⁶⁹.

En lo que concierne al signo tal y como se usa por el tercero también cabe realizar algunas puntualizaciones:

a) Resulta fundamental determinar correctamente qué constituye el signo y qué no, ya que aumentar o reducir su contorno puede llevar a resultados diferentes en la apreciación de la similitud entre signos. Demarcar lo que constituye el signo puede ser difícil en aquellas ocasiones en las que no está claro si nos encontramos ante un signo complejo o ante varios signos distintos (en este último caso habría que hacer análisis separados para cada uno de ellos). Lo fundamental en estos casos, como en tantas ocasiones, es la percepción del público relevante⁷⁰.

b) En este momento lo que se comparan son los signos, por lo que las circunstancias que rodean al uso del signo —el contexto— es irrelevante. Estas circunstancias sí deben tenerse en cuenta, no obstante, en la determinación de la existencia de riesgo de confusión⁷¹, pues el Tribunal de Justicia realiza un examen contextualizado de la existencia de dicho riesgo, tal y como detallaremos más adelante⁷².

c) En la ya mencionada sentencia *Specsavers* el Tribunal dispuso que resulta un factor pertinente el hecho de que una parte significativa del público asocie mentalmente al tercero con el color del signo que usa y que presuntamente viola la marca. Ahora bien, de igual manera que matizamos con respecto a la marca registrada, este aspecto resulta relevante en el momento de la *apreciación global del riesgo de confusión* y del aprovechamiento indebido (en el caso de la marca renombrada), no en el de la comparación entre signos.

2.1.2. Productos o servicios que se comparan

En el caso del tercero que usa el signo, no existe mayor dificultad: ha de estarse a los productos o servicios por él comercializados o suministrados. En lo que al titular de la marca se refiere, la situación es, sin embargo, más compleja, pues ha de distinguirse según hayan transcurrido o no cinco años desde el registro de la marca. Si el periodo de gracia no ha transcurrido, se estará a los productos y servicios objeto del registro, sin que tenga relevancia el uso que el titular haya podido hacer de la marca durante ese período de cinco años. Si, por el contrario, el período ha transcurrido, los productos o servicios a tener en cuenta habrán de reducirse cuando se ponga de manifiesto —tras una demanda de reconversión o una excepción presentadas por el demandado— que el titular aún no ha iniciado un uso efectivo de la marca para una parte o para el conjunto

⁶⁹ Sentencia de 18 de julio de 2013, *Specsavers*, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, ap. 41. Tratamos de nuevo este tema en el epígrafe IV.2.3.4.

⁷⁰ HACKER (2024), § 14, ap. 337, y BODDIEN (2023), *MarkenG* § 14 ap. 828.

⁷¹ BODDIEN (2023), *MarkenG* § 14, ap. 827.

⁷² V. epígrafe IV.2.3.4.

de los productos y servicios para los cuales se registró, ya que en este caso entrarán en juego las sanciones que la Ley prevé por falta de uso⁷³.

2.2. *La doble identidad*

Solo nos encontraremos ante un caso de doble identidad cuando sean idénticos tanto los signos como los productos/servicios.

La exigencia de identidad entre signos parece reducir el ámbito de este supuesto a los casos en los que el signo reproduce con exactitud todos los elementos que constituyen la marca, y no añade ninguno más. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha adoptado una postura más flexible que tiene como piedra de toque, como tantas veces en Derecho de marcas, la percepción del consumidor. En la sentencia *LTJ Diffusion* el Tribunal estableció que un signo es idéntico a la marca no solo cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca, sino también cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio⁷⁴.

En lo que a los productos y servicios se refiere, lo más relevante es reparar en que la comparación se lleva a cabo entre los productos/servicios para los que está registrada la marca y los productos/servicios *del tercero que hace uso del signo*⁷⁵. El Tribunal, no obstante, ha admitido —como excepción a este principio— que la comparación se haga con los productos o servicios de otro por cuya cuenta actúe el tercero (por ejemplo un comisionista⁷⁶) y con los productos que constituyen el propio objeto de los servicios prestados por el tercero⁷⁷.

La última precisión metodológica con respecto a la doble identidad se refiere de nuevo al menoscabo de las funciones. Y es que debe insistirse una vez más en que, si bien no es necesario constatar si existe riesgo de confusión (como requisito específico del tipo)⁷⁸, sí se exige verificar el menoscabo de alguna de las funciones de la marca (como requisito general para la infracción de marca). La función menoscabada puede ser la esencial u otra de las funciones de la marca. Sin menoscabo de alguna de las funciones, no hay infracción de la marca.

2.3. *Riesgo de confusión*

2.3.1. Introducción

En los casos en los que no exista doble identidad, pero sí al menos semejanza entre los signos y entre los productos/servicios, resulta aplicable la letra «b» del artículo 34.2 de la Ley de Marcas (que denominaremos, para simplificar, «riesgo de confusión»).

El riesgo de confusión presupone la concurrencia de dos requisitos: los signos deben ser idénticos o similares y los productos o servicios deben ser idénti-

⁷³ Sentencia de 26 de marzo de 2020, *Cooper International*, C-622/18, ECLI:EU:C:2020:241, aps. 37 y ss.

⁷⁴ Sentencia de 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion*, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169, ap. 54.

⁷⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test*, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317, aps. 29 y ss.

⁷⁶ Auto de 19 de febrero de 2009, *UDV North America*, C-62/08, ECLI:EU:C:2009:111.

⁷⁷ Sentencia de 23 de febrero de 1999, *BMW*, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82.

⁷⁸ Sentencia de 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion*, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169, ap. 49.

cos o similares⁷⁹. Si no confluyen ambas circunstancias, el riesgo no existirá⁸⁰. Como consecuencia, los elementos del tipo no concurrirán si los productos o servicios no son al menos similares (regla de la especialidad) o si los signos no son al menos similares. Si el tribunal, por lo tanto, declara que los signos o los productos/servicios no son similares (ni idénticos, por supuesto), entonces debe descartar de manera absoluta la existencia de riesgo de confusión.

Si se cumple el requisito de que los signos sean idénticos o similares y los productos o servicios sean también idénticos o similares, debe entonces analizarse si, como consecuencia de ello, existe riesgo de confusión en el público.

2.3.2. Concepto de riesgo de confusión

El riesgo de confusión es el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, cuando de hecho esos productos o servicios proceden de otra empresa, o de empresas no vinculadas⁸¹. En este concepto de riesgo de confusión está comprendido el riesgo de asociación, pero no la mera evocación de la marca⁸².

2.3.3. La regla de la interdependencia

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa⁸³. También el carácter distintivo de la marca anterior⁸⁴ ha de ser necesariamente tenido en cuenta en la apreciación del riesgo de confusión, de tal forma que, por ejemplo, puede existir riesgo de confusión, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte⁸⁵.

La aplicación de la regla de la interdependencia tiene un límite claro: para que opere la regla, los signos deben ser al menos similares y los productos o servicios deben ser también al menos similares. Es decir, que por muy elevado que sea el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, la falta de semejanza de los

⁷⁹ Por supuesto, en el caso en el que fuesen idénticos tanto los signos como los productos/servicios, nos desplazaríamos al ámbito de la letra «a» del artículo 34.2 (doble identidad).

⁸⁰ Sentencia de 12 de octubre de 2004, Vedral, C-106/03 P, ECLI:EU:C:2004:611, aps. 51 y ss.

⁸¹ Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, ap. 29 y auto de 16 de septiembre de 2010, Deepak Rajani, C-559/08 P, ECLI:EU:C:2010:529, no traducido, ap. 74.

⁸² Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Sabel, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, aps. 18 y ss.

⁸³ Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canaba, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, ap. 17.

⁸⁴ El carácter distintivo a tener en cuenta es el de la marca anterior (sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, ap. 84). La sentencia *Messi* (sentencia de 17 de septiembre de 2020, Messi, C-449/18 P y C-474/18 P, ECLI:EU:C:2020:722) no altera este principio. En esta sentencia, «Messi» era la marca que se trataba de registrar, y el Tribunal tiene en cuenta el renombre del futbolista, pero lo hace a los efectos de determinar si las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos (teoría de la neutralización), y no en la fase de apreciación del riesgo de confusión. Véanse las acertadas apreciaciones sobre la sentencia de GARCÍA VIDAL (2022), en especial págs. 280 y ss.

⁸⁵ Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, ap. 19.

signos o de los productos o servicios no se puede compensar de ninguna manera⁸⁶. En consecuencia, y desde un punto de vista metodológico, cuando los signos o los productos/servicios no sean al menos similares, ya no se procede a realizar la apreciación global de la existencia de riesgo de confusión. Es más, ni siquiera se entra a examinar si la marca anterior tiene un carácter distintivo elevado⁸⁷.

La interdependencia a la que alude el Tribunal de Justicia hace que la apreciación del riesgo de confusión sea un juego de equilibrios que impone tener en cuenta varios factores, de tal manera que el análisis resulta incorrecto si se prescinde de alguno de ellos. No se puede, por ejemplo, negar la existencia de riesgo de confusión con base exclusivamente en el escaso carácter distintivo de la marca anterior y el grado particularmente bajo de similitud entre los signos. Debe hacerse un esfuerzo de motivación que analice si, incluso siendo escaso el carácter distintivo de la marca anterior, el grado bajo de similitud de las marcas en conflicto se compensa por el grado más elevado de similitud, o incluso la identidad, de los productos designados por las marcas en cuestión⁸⁸.

2.3.4. Apreciación del riesgo de confusión

El Tribunal de Justicia ha ido desarrollando una serie de complejas normas y principios para apreciar el riesgo de confusión. No es posible exponerlas en un artículo como el presente⁸⁹. Nuestro objetivo, mucho más modesto, se reduce a destacar algunos aspectos relevantes desde el punto de vista metodológico:

A. Análisis contextualizado, no abstracto

En sede de infracción, el Tribunal de Justicia aprecia el riesgo de confusión de manera contextualizada, y no abstracta, a diferencia de lo que hacen los tribunales españoles, con alguna excepción puntual⁹⁰. En Derecho de marcas —frente a lo que sucede en el Derecho contra la competencia desleal— los tribunales españoles hacen abstracción del contexto en el que el signo se usa (por ejemplo el anuncio en el que se inserta).⁹¹ El Tribunal de Justicia, sin embargo, ha declarado que «de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que esta apreciación [global del riesgo de confusión] debe tener en cuenta el contexto particular en el que se hubiera utilizado el signo pretendidamente similar a la marca registrada»⁹².

Ejemplo: En el caso *O2*⁹³, el Tribunal señala que no existe riesgo de confusión a la luz de la configuración general del anuncio:

⁸⁶ Sentencia de 4 de marzo de 2020, Equivalenza, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, ap. 60 y sentencia de 7 de mayo de 2009, Waterford Wedgwood, C-398/07 P, ECLI:EU:C:2009:288, ap. 34.

⁸⁷ Sentencia de 23 de enero de 2014, riha WeserGold, C-558/12 P, ECLI:EU:C:2014:22, aps. 43 y ss.

⁸⁸ Sentencia de 5 de marzo de 2020, Halloumi, C-766/18 P, ECLI:EU:C:2020:170, aps. 78 y ss.

⁸⁹ *Vid.* FILGUEIRA LOUREIRO (2023), GARCÍA PÉREZ (2011), GARCÍA PÉREZ (2019), págs. 307 y ss.

⁹⁰ Por ejemplo, SAP de A Coruña (Secc. 4.ª) de 30 de enero de 2023, ECLI:ES:APC:2023:319, ap. 15. Sobre este tema, ANTÓN JUÁREZ (2024), págs. 65 y 66, GARCÍA PÉREZ (2011), págs. 63 y ss., GARCÍA PÉREZ (2023 E), págs. 1027 y 1028, GARCÍA PÉREZ (2023 C).

⁹¹ En ocasiones, los tribunales tienen en cuenta el contexto, pero a otros efectos —como por ejemplo determinar si existe uso a título de marca—, pero no para apreciar la existencia de riesgo de confusión, salvo, como hemos señalado, contadas excepciones.

⁹² Sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, ap. 45.

⁹³ Sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339.

«63 En cambio, debe señalarse que, según comprobó el propio órgano jurisdiccional remitente, el uso por H3G de imágenes de burbujas similares a las marcas con burbujas en el anuncio controvertido no dio lugar a riesgo de confusión por parte de los consumidores. En efecto, en su conjunto, el anuncio controvertido no era engañoso y, en particular, no sugería que hubiera ninguna relación comercial entre O2 y O2 (UK), por una parte y H3G, por otra.

64 A este respecto, en contra de cuanto sostienen O2 y O2 (UK), el órgano jurisdiccional remitente, para apreciar la existencia de riesgo de confusión, obró acertadamente al limitar su análisis al contexto en el que H3G utilizó el signo similar a las marcas con burbujas.»

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia llega incluso a quebrar un principio que se tenía casi por un axioma en el Derecho español. Según tal principio, en el caso de la marca anterior, el registro es sagrado, de forma que lo relevante es el signo tal y como está registrado y los productos y servicios para los que se ha registrado.

La ruptura se produce en la sentencia *Specsavers*⁹⁴. En ese caso la marca estaba registrada en blanco y negro, pero el titular (*Specsavers*) la usaba en verde (su «color corporativo»), de manera que como consecuencia de este uso una parte significativa del público asocia mentalmente la marca al color verde. El órgano remitente preguntaba al Tribunal si para apreciar el riesgo de confusión hay que tener en cuenta el color verde o hay que estar a la marca tal y como está registrada. El Tribunal de Justicia afirma que el color sí es relevante en la apreciación global del riesgo de confusión.

B. Dos fases diferenciadas

Deben distinguirse dos fases en la aplicación de la letra «b» del artículo 34.2 de la Ley de Marcas. En una primera se comprueba que los signos sean al menos similares y que los productos y servicios sean al menos similares. De ser así, en una segunda fase se realiza una apreciación global del riesgo de confusión.

Conviene no mezclar los elementos de ambas fases. El análisis es complejo. Aquí expondremos lo necesario para evitar algunos errores metodológicos:

a) La teoría de la neutralización opera en la primera fase, cuando se comparan los signos.

Con la expresión «teoría de la neutralización» se hace referencia a la doctrina del Tribunal de Justicia según la cual las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes fonéticas y visuales entre ellos⁹⁵.

En la reciente sentencia *Equivalenza*⁹⁶ el Tribunal establece dos puntos importantes con respecto a la teoría de la neutralización:

1) La neutralización de las similitudes visuales y fonéticas de los signos por sus diferencias conceptuales se examina en el momento en que se aprecia la similitud entre los signos, por lo que si dicha neutralización existe, ya no se procederá a apreciar globalmente la existencia de riesgo de confusión.

⁹⁴ Sentencia de 18 de julio de 2013, *Specsavers*, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497.

⁹⁵ Sentencia de 18 de diciembre de 2008, *Les Éditions Albert René*, C-16/06 P, ECLI:EU:C:2008:739, ap. 98.

⁹⁶ Sentencia de 4 de marzo de 2020, *Equivalenza*, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156.

2) La aplicación de la teoría de la neutralización se restringe a los casos excepcionales en los que al menos uno de los signos en conflicto tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente.

b) El carácter distintivo de la marca anterior es un elemento a tener en cuenta en la segunda fase (apreciación global del riesgo de confusión), no en la primera. En consecuencia, si no existe al menos similitud de signos o productos/servicios, ya no se entra a valorar el carácter distintivo de la marca anterior⁹⁷. Por otra parte, el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior no puede tenerse en cuenta para apreciar la similitud entre las marcas, ni puede llevar a constatar que uno de los elementos que la componen predomina sobre otro de sus elementos a los efectos de apreciar la similitud de los signos en conflicto⁹⁸.

C. Globalidad, globalidad y globalidad

El Tribunal de Justicia ha recurrido al principio de la «apreciación global» en varios momentos de la aplicación de la letra «b» del artículo 10.2 de la Directiva (art. 34.2 letra «b» LM):

a) En la primera fase, en la que se aprecia la similitud entre los signos y entre los productos y servicios, la apreciación debe ser global:

— En lo que se refiere a los signos, y como quiera que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, la apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes⁹⁹.

— En lo que se refiere a los productos/servicios, la apreciación debe ser global en el sentido de que deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios, entre los que se incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario¹⁰⁰.

b) Para evaluar el carácter distintivo de la marca anterior, debe apreciarse *globalmente* la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas¹⁰¹. La valoración de los elementos probatorios presentados para acreditar el carácter distintivo de la marca anterior también debe hacerse de manera global, ya que no puede excluirse que determinados elementos que de forma aislada no puedan demostrar el alto carácter distintivo de que goza una marca, sí que puedan hacerlo si son valorados en su conjunto¹⁰².

⁹⁷ Sentencia de 23 de enero de 2014, riha WeserGold, C-558/12 P, ECLI:EU:C:2014:22, aps. 41 y ss.

⁹⁸ Sentencia de 11 de junio de 2020, China Construction Bank, ECLI:EU:C:2020:469, aps. 56 y ss.

⁹⁹ Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Sabel, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, ap. 23.

¹⁰⁰ Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, ap. 23.

¹⁰¹ Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, ap. 22.

¹⁰² Sentencia de 17 de abril de 2008, Ferrero, C-108/07 P, ECLI:EU:C:2008:234, no traducido, aps. 35, 36 y 37.

c) En la fase de apreciación *global* del riesgo de confusión (segunda fase) la apreciación debe ser, naturalmente, *global*. Es decir, que debe ser una apreciación que tenga en cuenta todos los factores pertinentes, entre los que se incluyen, en particular, el conocimiento de la marca en el mercado, la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, el grado de similitud entre la marca y el signo, y el grado de similitud entre los productos o servicios designados¹⁰³.

D. El escaso peso de los elementos de carácter escasamente distintivo o descriptivo

Quien registra una marca débil poco obtiene, ya que, como ha señalado el Tribunal de Justicia, «cuando la marca anterior y el signo cuyo registro se solicita coinciden en un elemento de carácter escasamente distintivo o descriptivo en relación con los productos de que se trate, la apreciación global de riesgo de confusión... no lleva frecuentemente a afirmar que existe dicho riesgo»¹⁰⁴. Ahora bien, desde el punto de vista metodológico debe hacerse una advertencia: incluso en dichos casos, y debido al principio de interdependencia, no puede excluirse, de antemano y en todo caso, que exista riesgo de confusión¹⁰⁵. Cuando se trata de integrar un concepto jurídico indeterminado el Tribunal de Justicia suele huir de las reglas fijas y prefiere un enfoque más flexible y de conjunto. Por eso el recurrente de una sentencia en materia de marcas puede albergar esperanzas cuando el tribunal ha cometido uno de estos dos errores: a) ha aplicado una regla fija, como por ejemplo que el consumidor presta mayor atención a la parte inicial de un signo denominativo que a la final¹⁰⁶; b) no ha realizado un examen de conjunto de los factores pertinentes del caso (ha obviado, por ejemplo, un extremo relevante, como el elevado carácter distintivo de la marca anterior)¹⁰⁷.

E. Análisis racional, no visceral

El riesgo de confusión en Derecho de marcas es susceptible de ser víctima de un problema que afecta en general a la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados (es muy frecuente en el Derecho contra la competencia desleal): la aplicación del Derecho intuitiva o, si se quiere, visceral, es decir, aquella que sigue el sentido de «justicia» del juez (o su instinto) en lugar de la razón. Debe descartarse esta forma de proceder, ya que el Derecho de marcas es un Derecho técnico con una serie de reglas de aplicación muy desarrolladas. Es cierto que en algún momento el juez ha de dar un cierto salto al vacío y pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusión, pero solo debe hacerlo tras seguir unas reglas cuya misión es asegurar que ese vacío sea el mínimo posible. Existen elementos que se corresponden más con una reacción intuitiva que técnica y que por lo tanto deben eliminarse de la ecuación. Aquí señalaremos solo dos:

¹⁰³ Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Sabel, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, ap. 22.

¹⁰⁴ Sentencia de 18 de junio de 2020, Przedsiębiorstwo Produkcyjno/EUIPO, C-702/18 P, ECLI:EU:C:2020:489, ap. 53.

¹⁰⁵ Sentencia de 12 de junio de 2019, Mats Hansson, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481, ap. 55.

¹⁰⁶ Dicha regla no existe (auto de 28 de junio de 2012, TofuTown.com, C-599/11 P, ECLI:EU:C:2012:403, ap. 31).

¹⁰⁷ Sentencia de 18 de junio de 2020, Przedsiębiorstwo Produkcyjno/EUIPO, C-702/18 P, ECLI:EU:C:2020:489, aps. 51 y ss.

a) Uno de ellos es el imperativo de disponibilidad: existe la tentación de negar la existencia de riesgo de confusión porque se considere que determinados elementos deben permanecer disponibles para los otros operadores económicos. El Tribunal de Justicia ha señalado, sin embargo, que el imperativo de disponibilidad no debe ser tenido en cuenta en la apreciación del riesgo de confusión¹⁰⁸.

b) Otro es dejarse influir por la idea de que el tercero dispone de infinitas posibilidades para concebir un signo propio, es decir, de un «folio en blanco», por lo que no tiene necesidad de acercarse a un signo que está registrado como marca. Esta doctrina podría jugar un papel para determinar si se infringe una marca renombrada¹⁰⁹, pero no debe influir en la apreciación de la existencia de riesgo de confusión¹¹⁰.

3. Marca renombrada

3.1. Introducción

La tutela de la marca renombrada es la única vía de ataque posible cuando los productos o servicios no son siquiera semejantes, si bien puede recurrirse a ella incluso aunque los productos o servicios sean similares o idénticos¹¹¹.

Para la protección de la marca que goza de renombre han de concurrir cumulativamente tres requisitos: la existencia de una marca de renombre, la existencia de un vínculo entre el signo utilizado por el tercero y dicha marca, y el riesgo de que con el uso sin justa causa del signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca o de que dicho uso sea perjudicial para ellos¹¹². Por el contrario, no constituyen requisitos para la tutela ni la existencia de doble identidad ni de riesgo de confusión¹¹³.

3.2. El renombre

Una marca goza de renombre cuando la conoce una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio pertinente¹¹⁴.

¹⁰⁸ Me remito al análisis de MAROÑO GARGALLO (2023), pág. 514.

¹⁰⁹ Por ejemplo, con alusión a la idea del «folio en blanco», v. SAP de Alicante, secc. 8, de 25 de abril de 2019, ECLI:ES:APA:2019:2169 y de 30 de junio de 2020, ECLI:ES:APA:2020:2402.

¹¹⁰ Este principio ha influido en los tribunales desde antiguo. V., por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 17 de diciembre de 1931 (ECLI:ES:TS:1931:2021).

¹¹¹ Sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9. La doctrina de esta sentencia ha sido incorporada a la Directiva 2015. Vid. CERNADAS LÁZARE (2017).

¹¹² Sentencia de 4 de marzo de 2020, Tulliallan Burlington, C-155/18 PaC-158/18 P, ECLI:EU:C:2020:151, ap. 66, para un supuesto de registro. Esta formulación de *Burlington* es preferible a la de otras sentencias del Tribunal de Justicia en las que no se hace referencia al requisito del vínculo, sino a la identidad o a la similitud de los signos en conflicto. En realidad, lo que se requiere para la infracción es la existencia de un vínculo, si bien dicho vínculo es consecuencia de la existencia de la identidad o similitud entre los signos en conflicto, y no existirá en ausencia de, al menos, similitud.

¹¹³ Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, ap. 39.

¹¹⁴ Sentencia de 28 de junio de 2018, Puma SE, C-564/16 P, ECLI:EU:C:2018:509, ap. 55. Adviértase que la marca que goza de renombre en el sentido del Derecho de la UE no se identifica con el sentido que la Ley española de Marcas otorgaba a la marca renombrada hasta la reciente reforma realizada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. V. GARCÍA PÉREZ (2019), pág. 415. Presta detenida atención a la evolución del concepto MARTÍN ARESTI (2023).

Establecer si existe renombre exige determinar el público pertinente en función del producto o del servicio comercializado bajo la marca de que se trate, y comprobar si una parte significativa de ese público la conoce¹¹⁵. No se exige que el público sepa que el signo está registrado como marca, sino que basta con que una parte significativa del público pertinente conozca el signo¹¹⁶.

Para que la marca se considere renombrada se exige además que el conocimiento del público se extienda a una parte determinada del territorio. En el caso de una marca nacional no se requiere que el renombre exista en todo el territorio del Estado miembro, pues basta con que exista en una parte sustancial de este¹¹⁷. En el caso de las marcas de la Unión, la marca debe gozar de renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión Europea, que puede corresponder en su caso al territorio de un solo Estado miembro¹¹⁸.

Para valorar el renombre de la marca, el tribunal «debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla»¹¹⁹.

3.3. *El vínculo*

La violación de la marca renombrada es consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo usado por el tercero, en virtud del cual el público pertinente relaciona dicho signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde¹²⁰.

En la sentencia *Intel*¹²¹, el Tribunal identifica este vínculo entre el signo y la marca con la evocación («call to mind») de la marca. Ahora bien, es importante tener en cuenta que las marcas renombradas no se protegen frente a la mera evocación, o dicho de otra forma: el vínculo es requisito necesario pero no es requisito suficiente para la tutela de la marca, por muy renombrada que esta sea¹²².

El Tribunal de Justicia ha establecido que el vínculo es consecuencia de la existencia de un grado de similitud entre los signos en conflicto¹²³, de lo cual se deriva, por un lado, que si no existe similitud alguna entre los signos, no existe vínculo¹²⁴ —ni por lo tanto infracción—, y, por otro, que cuanto más similares sean los signos, más probable será que el vínculo exista¹²⁵.

Es preciso tener en cuenta, con todo, que la similitud entre signos —e incluso su identidad— no garantiza la existencia del vínculo. Puede suceder, por

¹¹⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, ÖKO-Test, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317, ap. 47.

¹¹⁶ *Ibid.*, ap. 49.

¹¹⁷ Sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, ap. 28.

¹¹⁸ Sentencia de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, ap. 19.

¹¹⁹ Sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, ap. 27.

¹²⁰ Sentencia de 10 de abril de 2008, adidas/Marca Mode, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, ap. 41. Sobre el requisito del vínculo en general, v. CERNADAS LÁZARE (2019), págs. 169 y ss.

¹²¹ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, ap. 63.

¹²² *Ibid.*, ap. 71.

¹²³ *Ibid.*, ap. 30.

¹²⁴ Sentencia de 24 de marzo de 2011, C-552/09 P, Ferrero, ECLI:EU:C:2011:177, ap. 66.

¹²⁵ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, ap. 44.

ejemplo, que las marcas en conflicto se hayan registrado respectivamente para productos o servicios cuyos públicos relevantes no coincidan¹²⁶.

Como consecuencia de la doctrina del vínculo, en el caso de la marca renombrada, al igual que en el supuesto del riesgo de confusión, los signos deben ser al menos similares, lo que plantea diversos interrogantes sobre si la forma de apreciar la similitud y el grado de semejanza exigido son los mismos para ambos tipos de protección. El Tribunal ha realizado las siguientes consideraciones al respecto:

a) La similitud en el caso del riesgo de confusión y en el caso de la marca que goza de renombre tienen elementos en común. Por un lado, la similitud entre los signos debe apreciarse del mismo modo en ambos casos¹²⁷. Por otro lado, si en el ámbito de la apreciación del riesgo de confusión se llega a la conclusión de que no existe similitud (ausencia de similitud), tampoco puede considerarse satisfecho el requisito a los efectos de obtener la tutela reforzada conferida por la marca que goza de renombre¹²⁸. Pero si se llega a la conclusión de que sí existe similitud a los efectos de la apreciación del riesgo de confusión, habrá de concluirse necesariamente que dicha similitud existe a los efectos de la tutela de la marca renombrada¹²⁹. Por último, al igual que en el caso del riesgo de confusión, el renombre y el carácter distintivo de la marca anterior no constituyen factores pertinentes para la apreciación de la similitud entre la marca y el signo, aunque en el caso de la tutela renombrada sí son relevantes para apreciar la existencia de un vínculo entre ellos¹³⁰.

b) En aquellos casos en los que se constata un cierto grado de similitud, es posible que tal similitud no sea suficiente para determinar la existencia de riesgo de confusión, pero sí de la tutela reforzada de la marca que goza de renombre. Es decir, que la protección en favor de la marca renombrada puede existir aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud que el exigido para constatar la existencia de un riesgo de confusión¹³¹.

c) Si existe riesgo de confusión, existe necesariamente vínculo¹³².

Por último, el Tribunal de Justicia ha establecido que la existencia de un vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso¹³³. Entre tales factores cabe citar el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante, la intensidad del renombre de la marca anterior, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público¹³⁴.

¹²⁶ *Ibid.*, aps. 45 y 46. Como acertadamente recuerda LOUREDO CASADO siguiendo las enseñanzas del maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA, el hecho de que en el marco de la marca de renombre quiebre el principio de especialidad no quiere decir que los productos y servicios no jueguen papel alguno en el examen de la infracción de la marca renombrada. *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), págs. 409 y ss., y LOUREDO CASADO (2021), pág. 113.

¹²⁷ Sentencia de 24 de marzo de 2011, C-552/09 P, Ferrero, ECLI:EU:C:2011:177, ap. 54.

¹²⁸ Sentencia de 28 de febrero de 2019, Groupe Léa Nature, C-505/17 P, ECLI:EU:C:2019:157, ap. 79.

¹²⁹ *Ibid.*, ap. 80.

¹³⁰ Sentencia de 24 de marzo de 2011, Ferrero, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177, ap. 58.

¹³¹ *Ibid.*, ap. 53.

¹³² Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, ap. 57.

¹³³ Sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas/Fitnessworld, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582, ap. 30.

¹³⁴ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, ap. 42.

Los distintos factores pertinentes funcionan como vasos comunicantes, de forma que puede compensarse, por ejemplo, un bajo grado de similitud entre las marcas con un elevado carácter distintivo de la marca anterior. Existen, no obstante, ciertos límites, pues la ausencia de similitud entre los signos no puede compensarse acudiendo a otros factores¹³⁵.

3.4. *Aprovechamiento/perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca, por un uso realizado sin justa causa*

Desde el punto de vista metodológico, se pueden hacer varias observaciones:

a) El aprovechamiento/perjuicio constituye un requisito *sine qua non* para otorgar tutela a una marca de renombre.¹³⁶ Por muy renombrada que sea la marca, y por muy intenso que sea el vínculo, no existirá infracción si no se cumple este requisito.

b) Se trata de cuatro supuestos distintos (obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo; obtención de una ventaja desleal del renombre; perjuicio al carácter distintivo; perjuicio al renombre) y es suficiente con que concurra uno solo de ellos¹³⁷. Por ese motivo se queda corto el tribunal que examina solamente uno de los cuatro tipos de infracción. Deben analizarse todos, tal y como ha precisado el Tribunal en la sentencia *Burlington*¹³⁸. De esta sentencia también se desprende que los tribunales han de identificar cada uno de los tipos de infracción y abordarlos de forma separada, sin hacer afirmaciones ambiguas (como referirse, por ejemplo, a una posible disminución del «atractivo» de las marcas anteriores) que no permitan identificar el tipo de infracción al que se están refiriendo.

c) El público varía según la infracción que se examine¹³⁹. La existencia de una infracción consistente en causar un perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por el contrario, la existencia de una infracción consistente en obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que registró la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

d) Al igual que sucede con el vínculo, la existencia de una de las infracciones señaladas o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los cuales se incluyen aquellos pertinentes para apreciar la existencia de un vínculo.¹⁴⁰

e) Existen determinados factores que hacen más probable que se verifique una infracción de la marca que goza de renombre. En primer lugar, cuanto

¹³⁵ Sentencia de 24 de marzo de 2011, C-552/09 P, Ferrero, ECLI:EU:C:2011:177, ap. 65.

¹³⁶ Sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, ap. 28.

¹³⁷ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, ap. 28.

¹³⁸ Sentencia de 4 de marzo de 2020, Tulliallan Burlington, C-155/18 Pa C-158/18 P, ECLI:EU:C:2020:151, aps. 79 y ss.

¹³⁹ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, aps. 35 y 36, en relación con la nulidad de una marca posterior.

¹⁴⁰ *Ibid.* ap. 68.

mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción¹⁴¹. Y en segundo lugar, cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de infracción¹⁴².

f) El concepto de justa causa no solo puede englobar razones objetivamente imperiosas, sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada¹⁴³. Entre los motivos que pueden constituir justa causa se engloban el uso de una marca registrada realizado por terceros con fines de expresión artística y los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión¹⁴⁴. Si la justa causa concurre, el titular debe tolerar el uso del signo por el tercero¹⁴⁵.

g) En cuanto a la carga de la prueba, el Tribunal de Justicia ha establecido que es el titular de la marca quien debe probar la existencia de una de las infracciones. Al respecto, no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca; con probar el serio riesgo de que la infracción se produzca en el futuro es suficiente. Si el titular de la marca anterior logra probar la existencia de una infracción efectiva y actual o el serio riesgo de que llegue a producirse, entonces corresponde al titular de la marca posterior probar la concurrencia de justa causa¹⁴⁶. Si el tercero que usa el signo acredita que concurre una justa causa, entonces el titular de la marca no tiene derecho a prohibir el uso¹⁴⁷.

V. LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA

El Derecho de marcas prevé un sistema de contrapesos para evitar que el titular de la marca pueda prohibir el uso leal en el tráfico económico de determinados signos o indicaciones. Se pretende con ello conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior, de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener¹⁴⁸.

¹⁴¹ *Ibid.*, ap. 69.

¹⁴² *Ibid.*, ap. 67.

¹⁴³ Sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer/Red Bull*, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, ap. 45. Es decir, que no se exige que exista una razón imperiosa que excluya la posibilidad de renunciar al uso controvertido (véanse las conclusiones de la Abogada General: «Red Bull sostiene que sólo puede haber justa causa si para el usuario de dicho signo existe la necesidad de usar precisamente ese signo, y si, con independencia del perjuicio causado por el uso al titular de la marca, no se le puede exigir razonablemente que se abstenga de usarlo. Dicho de otro modo: Debe existir una razón imperiosa que excluya la posibilidad de renunciar al uso controvertido.»; ECLI:EU:C:2013:196, ap. 18).

¹⁴⁴ Véase el considerando 27 de la Directiva (repárese en que el uso de una marca registrada realizado por terceros con fines de expresión artística y los derechos y libertades fundamentales no pueden considerarse limitaciones en el sentido del artículo 14, pues no quedaron incorporados a la lista cerrada de límites en la versión final de la Directiva, pero pueden utilizarse para interpretar dichos límites y, en sede de marca renombrada, como elementos que pueden integrar el concepto de justa causa).

¹⁴⁵ Sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer/Red Bull*, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, ap. 46.

¹⁴⁶ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, *Intel*, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, aps. 37 y ss.

¹⁴⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test*, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317, ap. 52.

¹⁴⁸ Sentencia de 11 de enero de 2024, *Inditex/Buongiorno Myalart*, C-361/22, ECLI:EU:C:2024:17, ap. 49.

El sistema de contrapesos ha sido diseñado por el propio legislador de la Unión, que ha introducido en la Directiva un precepto denominado «Limitación de los efectos de la marca» (art. 14), que incluye tres limitaciones del derecho de marca¹⁴⁹: el uso por el tercero persona física de su nombre o dirección, el uso de signos o indicaciones descriptivas o en general carentes de carácter distintivo, y el uso de la marca para designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos.

Las limitaciones contempladas en la Directiva constituyen una lista cerrada: ni el legislador nacional ni los tribunales por vía interpretativa o por analogía pueden ampliar los supuestos enumerados de forma exhaustiva en el artículo 14¹⁵⁰. Ahora bien, el legislador deja en manos de los tribunales una válvula de regulación del sistema: la Directiva incluye una pequeña cláusula general según la cual el *ius prohibendi* solo quedará constreñido cuando el uso por parte del tercero sea «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». Se trata de una cláusula que constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca¹⁵¹.

No es este el lugar para exponer las limitaciones al derecho de marca con detalle, pero sí es posible mencionar algunos aspectos destacados desde el punto de vista metodológico:

a) Las limitaciones pueden entrar en juego aunque el signo se utilice a título de marca¹⁵², por lo que no debe descartarse la aplicación de los límites por el mero hecho de que el signo se use como marca (uno de los errores más frecuentes de la jurisprudencia española¹⁵³).

Es más, la limitación puede entrar en juego incluso aunque exista riesgo de confusión¹⁵⁴. A este respecto, no debe inducir a error la sentencia *Gillette*¹⁵⁵, en la que se señala que el uso por el tercero no resulta conforme a las prácticas leales cuando se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca. Esta mención no implica que los límites no puedan entrar en juego cuando se constate la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la letra «b» del artículo 10.2 de la Directiva. En realidad, lo que se analiza en el ámbito de la letra «b» es si existe riesgo de confusión bajo los parámetros propios del Derecho de marcas, y no es uno de ellos si el uso del tercero es leal o no. Si el riesgo de confusión existe, el uso podría quedar amparado por alguna de las limitaciones, pero para ello es necesario que el tercero haya llevado a cabo el uso de forma leal. Al examinar este extremo, el tribunal no debe negar la aplicación del límite cuando el uso del signo induzca a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca, sino cuando el tercero ha usado el signo *de un modo* que puede inducir a pensar

¹⁴⁹ Así se denominan en la Ley española (art. 37: «Limitaciones del derecho de marca»).

¹⁵⁰ Sentencia de 19 de septiembre de 2013, Martín Y Paz, C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577, ap. 55, auto de 6 de octubre de 2015, Ford/Wheeltrims, C-500/14, ECLI:EU:C:2015:680, aps. 43 y ss., y sentencia de 25 de enero de 2024, Audi, C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, aps. 26 y ss.

¹⁵¹ Sentencia de 17 de marzo de 2005, Gillette, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177, ap. 41.

¹⁵² Sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11.

¹⁵³ Entre otras, SAP Barcelona, Secc. 15.ª, de 17 diciembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:15921), FD 6.º, ap. 29, y SAP Madrid, Secc. 28.ª, 144/2021, de 9 de abril de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:4298), FD 4.º.

¹⁵⁴ Sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11.

¹⁵⁵ Sentencia de 17 de marzo de 2005, Gillette, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177.

que existe dicho vínculo. Es decir, ha de realizar un examen de lealtad del comportamiento del tercero.

Ejemplo: El servicio de correos (Die Post) se liberalizó en Alemania en los años 90. El titular de la marca POST (Deutsche Post AG) demandó a una empresa que utilizaba en el tráfico económico los signos «Die Neue Post» («La Nueva Correos») y «die-neue-post.de». El Tribunal Supremo alemán considera que, con independencia de que el uso de los signos pueda causar riesgo de confusión, no existe infracción de la marca ya que entra en juego la limitación del derecho de marca prevista en la Ley alemana de marcas. El término POST es descriptivo, y el uso de los signos es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Los competidores que entran en un mercado anteriormente monopolístico —afirma el tribunal— deben poder utilizar un término descriptivo como «POST», incluso si existe riesgo de confusión con la marca denominativa del mismo nombre registrada por la anterior empresa monopolista. Ahora bien, el BGH precisa que el uso solo será leal si los nuevos competidores no utilizan el término Post de manera aislada, sino con elementos adicionales, y, además, siempre que no incrementen el riesgo de confusión utilizando otros signos del titular de la marca, como la corneta o el color amarillo. En el caso de autos, la utilización de «Post» en «Die Neue Post» es conforme a las prácticas leales, porque ha añadido «Die Neue». No sucede lo mismo en los casos en los que la demandada ha utilizado el color amarillo o la corneta junto con los signos «Die Neue Post» y «die-neue-post.de» para identificar sus servicios. Sentencia del BGH de 5 de junio de 2008, I ZR 169/05, «POST», GRUR 2008, p. 798 y ss.

b) Para apreciar si el uso se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial debe efectuarse una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes¹⁵⁶.

Entre estas circunstancias se encuentran, en particular, la presentación global del producto comercializado por el tercero, la manera en que se establece la diferencia entre la marca de que se trata y el signo utilizado por el tercero, así como el esfuerzo realizado por dicho tercero para garantizar que los consumidores distingan sus productos de los del titular de la marca¹⁵⁷.

c) Otro aspecto importante desde el punto de vista metodológico reside en determinar qué papel juega la cláusula de lealtad en los casos en los que se haya constatado una infracción de una marca renombrada. Como sabemos, para que exista una infracción de una marca renombrada el uso debe haberse realizado «sin justa causa». En consecuencia, hay dos opciones. La primera es que el uso se haya realizado con justa causa, en cuyo caso el uso es lícito y no es necesario aplicar las limitaciones. La segunda es que el uso se haya realizado sin justa causa, en cuyo caso se plantea la siguiente cuestión: ¿puede un uso sin justa causa (requisito específico para la infracción de la marca renombrada) ser un uso conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial?

La cuestión es controvertida y no está resuelta por el Tribunal de Justicia. El Tribunal Supremo español parece que no cierra esta posibilidad, al contrario de lo que hace el Tribunal Supremo alemán¹⁵⁸. Comparto la postura de este último: el Derecho de marcas es suficientemente complicado sin necesidad de incorporar sutilezas innecesarias al análisis. Deberíamos aplicar la navaja de Ockham al Derecho de marcas y no multiplicar los requisitos de infracción *praeter necessitatem*.

¹⁵⁶ Sentencia de 20 de julio de 2017, Ornuo Co-operative, C-93/16, ECLI:EU:C:2017:571, ap. 44.

¹⁵⁷ *Ibid.*, ap. 45.

¹⁵⁸ GARCÍA PÉREZ (2023 A), pág. 86.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- ANTÓN JUÁREZ, Isabel (2024), «Reutilización de productos textiles vs. infracción de un derecho de marca. Estrategias materiales y de litigación transfronteriza», *CDT*, 16, 1, págs. 46-94.
- BODDIEN, Thomas W. (2023), «MarkenG § 14», en INGERL/ROHNKE/NORDEMANN, *Markengesetz*, 4 ed., Beck, Múnich.
- BUESO GUILLÉN, Pedro-José (2019), «Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca (art. 41 bis LM): la restauración parcial de la inmunidad registral», *LA LEY Mercantil* 62, octubre.
- CERNADAS LÁZARE, Marta (2019), «La protección de la marca de renombre tras la modificación del sistema de marcas de la Unión Europea», en TATO PLAZA/COSTAS COMESAÑA/FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO/TORRES PÉREZ (dirs.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial*, págs. 265-283.
- CERNADAS LÁZARE, Marta (2019), *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid.
- CORBERÁ MARTÍNEZ, José Miguel (2017), *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea*, Tirant lo blanch, Valencia.
- EBERHARDT, Julian, «Artikel 9», en EISENFÜHR/SCHENNEN, *Unionsmarkenverordnung Kommentar*, 7 ed., Carl Heymanns Verlag, 2024, págs. 479-515.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2 ed., Marcial Pons, Madrid.
- FEZER, Karl-Heinz, «MarkenG § 14», en FEZER, *Markenrecht*, 5 ed., Múnich, 2023 (base de datos *beckonline*).
- FILGUEIRA LOUREIRO, Irene (2023), «El riesgo de confusión: concepto y apreciación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», *Foro galego: revista xurídica* 213, págs. 219-260.
- FUENTES DEvesa, Rafael (2018), «La acción de violación de la marca frente al titular de la marca posterior», *Revista Aranzadi Doctrinal* 9, BIB 2018\12401 (base de datos Aranzadi).
- GALACHO ABOLAFIO, Antonio F. (2021), «El fin de la inmunidad registral marcaria: resolviendo problemas concretos y generando problemas sistémicos», *RDM* 322, pP. 221-268.
- GALÁN CORONA, Eduardo (2008), «Artículo 34», en BERCOVITZ/GARCÍA CRUCES (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomo I, Thomson Aranzadi, 2.^a ed., págs 529-563.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2011), «El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea», *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal* 1, 8, págs. 47-112.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2019), *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, La Ley, Madrid.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2021), *La expansión del derecho de marca*, Marcial Pons, Madrid.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 A), «Del uso a título de marca a la aplicación funcional del Derecho de marcas (o sobre cómo aplicar el Derecho de marcas de manera conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia) [Parte I]», *Cuadernos de Derecho Privado* 6, págs. 45-90.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 B), «Del uso a título de marca a la aplicación funcional del Derecho de marcas (o sobre cómo aplicar el Derecho de marcas de manera conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia) [Parte II]», *Cuadernos de Derecho Privado* 7, págs. 80-113.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 C), «El riesgo de confusión en derecho de marcas: de la apreciación abstracta a la contextualizada», en CURTO POLO (coord.), *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el Siglo XXI*, 2023, págs. 331-351.

- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 D), «El uso como requisito para la infracción de la marca: un concepto resbaladizo», en GARCÍA-CRUCES (coord.), *De Iure Mercatus. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, 2023, Tirant, Valencia, págs. 695-730.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 E), «Some Certainties and Some Uncertainties in European Union Trade Mark Law», *GRUR International* 72, 11, págs. 1018-1029.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant, Valencia.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2022), «Marcas compuestas por nombres de celebridades: implicaciones jurídicas de la fama del personaje», *CDT* 14, 1, págs. 255-285.
- HACKER, Franz (2024), «§ 14», en STRÖBELE/HACKER/THIERING, *Markengesetz Kommentar*, 14 ed., Carl Heymanns Verlag, Colonia, págs. 761-881.
- HOFMARCHER, Dominik (2020), «MSchG § 10», en KUCSKO/SCHUMACHER, *marken.schutz*, Manz, Viena, págs. 340-358.
- LOUREDO CASADO, Sara (2021), *Las marcas tridimensionales*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.
- MAROÑO GARGALLO, María del Mar (2023), «Marcas no tradicionales. Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color», *CDT* 15, 1, págs. 491-516.
- MARTÍN ARESTI, Pilar (2023), en «La protección de las marcas especialmente conocidas: evolución de la protección de la notoriedad y el renombre de la marca en el derecho español», en CURTO POLO (coord.) *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el Siglo XXI*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 381-412.
- MASSAGUER, José (2020), «La protección jurídica de la marca registrada posterior (O la vida de una marca en las rendijas del sistema)», *LA LEY Mercantil* 74, noviembre.
- MIELKE, Elisabeth (2024), «MarkenG § 14», en *BeckOK MarkenR*, 37 ed. (base de datos *beckonline*).
- MIRANDA SERRANO, Luis (2021), «Denominaciones sociales y signos distintivos: No todo sigue igual tras la última Directiva de Marcas», *RDM* 320, págs. 63-134.
- NORDEMANN, Axel (2023), «§ 14», en INGERL/ROHNKE/NORDEMANN, *Markengesetz*, 4 ed., C.H. Beck, Múnich (base de datos *beckonline*).
- OHLY, Ansgar (2010), «Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag», *GRUR* 9, págs. 776-785.
- SACK, Rolf (2017), «Vergleichende Werbung und Markenrecht nach der europäischen Markenrechtsreform von 2015», *GRUR* 7, págs. 664-671.
- SCHUHMACHER, Florian (2010), «Keyword advertising und eine vorsichtige Neubestimmung der Markenfunktionen», *Wirtschaftsrechtliche Blätter* 24, págs. 273-283.
- SUÑOL LUCEA, Áurea (2023), «Estudios sobre la función y la protección de las marcas», Comares, Granada.

