

LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS MORALES POR INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCA EN EL NUEVO ARTÍCULO 43.2 *IN FINE* DE LA LEY DE MARCAS

CIVIL COMPENSATION FOR MORAL DAMAGES ARISEN FROM TRADEMARK INFRINGEMENT UNDER THE NEW SECTION 43.2 *IN FINE* OF SPANISH TRADEMARK LAW

LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ*

RESUMEN

La delimitación del concepto legal de daños morales es siempre un arduo problema en todos los sectores del Derecho, pero especialmente en lo que hace a los bienes inmateriales, por ejemplo en lo tocante a las marcas. Las reformas de 2006 y 2018 de la Ley española de Marcas de 2001 han incluido este concepto en el tenor literal de su artículo 45.2 *in fine*. Lo que se pretende determinar con este estudio es el ámbito y alcance de los daños morales en el Derecho de marcas de España y de la UE, y su verdadera incidencia a la luz de las perspectivas de futuro a este respecto.

Palabras clave: daños morales, marcas, Derecho de marcas, propiedad intelectual e industrial, derechos de la propiedad intelectual e industrial.

ABSTRACT

Definition of legal concept of moral damages is always a hard matter in every field of Law, but in particular in relation to intangible assets, for instance in concerning with trademarks. The amendments of 2006 and 2018 of the Spanish Trademark Act of 2001 has included this concept in the wording of her Section 45.2 *in fine*, in order to implement the UE provisions and the Spanish and UE case Law about this question. The purpose of this paper consists of determining the reach and scope of moral damages in Spanish and UE Trademark Law, and their real significance in the light of looking-forward statements on this issue.

Keywords: moral damages, brands, Trademark Law, intellectual property, intellectual property rights.

* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. lmarco@unizar.es.

Fecha de recepción: 28 de abril de 2023 // Fecha de aceptación: 28 de abril de 2023.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: DAÑOS MORALES Y DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.—1. Los diferentes tipos de derechos morales en las diversas figuras de la propiedad intelectual e industrial.—2. La ausencia de derechos morales en las restantes modalidades de propiedad intelectual e industrial.—II. DAÑOS MORALES Y DERECHO DE MARCAS.—1. Preliminar: el debate en torno a la admisibilidad de los daños morales en el Derecho de marcas.—2. Los primeros antecedentes en la jurisprudencia española.—3. Los desarrollos posteriores: la incidencia de la Directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual.—4. La aceptación final de los daños morales en el Derecho de marcas.—III. LOS DAÑOS MORALES EN EL DERECHO DE MARCAS ESPAÑOL Y DE LA UE.—1. La incorporación de la normativa de la UE: las reformas de 2006 y 2018 de nuestra Ley de Marcas: las modificaciones de su artículo 43.2.—2. Las aportaciones más destacadas de la jurisprudencia en torno a este precepto.—3. La delimitación de los daños morales en nuestro actual Derecho de marcas.—3.1. Concepto de daño moral en el Derecho de marcas.—3.2. Medios de prueba del daño moral en el Derecho de marcas.—3.3. La cuantificación de la indemnización de los daños morales en el Derecho de marcas.—4. La indemnización de los daños morales por la declaración de nulidad de una marca registrada de mala fe.—IV. LA DIFÍCIL INSERCIÓN DE LOS DAÑOS MORALES EN EL DERECHO DE MARCAS: LOS ESCOLLOS DE SIEMPRE Y LAS NUEVAS DISYUNTIVAS.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: MORAL DAMAGES AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.—1. Different sorts of moral rights in different intellectual property rights.—2. The lack of moral rights in the remaining intellectual property rights.—II. MORAL DAMAGES AND TRADEMARK LAW.—1. Foreword: the discussion about acceptability of moral damages in Trademark Law.—2. First precedents in Spanish case Law.—3. Later developments: the impact of Directive on the enforcement of intellectual property rights.—4. Final acceptance of moral damages in Trademark Law.—III. MORAL DAMAGES IN SPANISH AND UE TRADEMARK LAW.—1. The implementation of UE Standards: the amendments of 2006 and 2018 of Spanish Trademark Act: the modifications of Section 43.2.—2. Most relevant contributions in case Law on this Section.—3. Definition of moral damages in our current Trademark Law.—3.1. Concept of moral damage in Trademark Law.—3.2. Means of evidence of moral damages in Trademark Law.—3.3. Measurement of civil compensation for moral damages in Trademark Law.—4. Civil compensation for moral damages when the registered trademark is declared invalid because of bad faith.—IV. THE DIFFICULT INSERT OF MORAL DAMAGES ON TRADEMARK LAW: USUAL HURDLES AND NEW DILEMMAS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: DAÑOS MORALES Y DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Aceptada y reconocida en los diferentes sectores del Derecho, la noción de los daños morales se ve igualmente contemplada en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, en relación con los diversos bienes inmateriales, y de ahí la necesidad y el interés de su estudio.

1. Los diferentes tipos de derechos morales en las diversas figuras de la propiedad intelectual e industrial

Una primera y evidente conexión de los daños morales con la propiedad intelectual e industrial viene de la configuración de ciertos derechos también de carácter moral en relación con algunas de las modalidades de bienes inmateriales incardinados en este sector del ordenamiento. Así, y como es bien sabido, existen diversos derechos morales que corresponden a los autores de obras literarias o artísticas, cuya regulación en nuestro ordenamiento toma como base la dicotomía entre derechos personales y patrimoniales recogida en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TrLPI), aprobado por el RDLeg. 1/1996, de 12 de abril (*BOE* 97, de 22 de abril de 1996)¹, y cuya enu-

¹ El TrLPI se ha visto modificado mediante otras normas posteriores, una de las cuales ha sido el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre (*BOE* 263, de 3 de noviembre de 2021), de transposición de diversas Directivas de la UE en esta y otras materias. Por lo demás, los derechos morales del autor de obras literarias y

meración más desglosada aparece en su artículo 14². Del mismo modo, también se establecen los derechos morales del inventor de una patente o de un modelo de utilidad, y del autor de un diseño industrial a ser reconocidos como tales, regulados en nuestro Derecho en los artículos 14 y 25 de la Ley 24/2015 (*BOE* 177, de 25 de julio de 2015), de 24 de julio, de Patentes (LP)³, y 19 y 21.2.e) de la Ley 20/2003, de 7 de julio (*BOE* 162, de 8 de julio de 2003), de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPI)⁴, respectivamente⁵.

2. La ausencia de derechos morales en las restantes modalidades de propiedad intelectual e industrial

Fuera de los supuestos sucintamente enumerados con anterioridad no puede hablarse de otros derechos morales en los demás títulos de propiedad intelectual e industrial, por ejemplo, en cuanto a los signos distintivos. Por tanto, es evidente la imposibilidad de causar menoscabo alguno a unos derechos morales de los que se carece en estas figuras, y en consecuencia sería impensable llegar a poder apreciar unos hipotéticos daños morales en los términos descritos en el apartado precedente.

La pregunta que surge a renglón seguido es si se debe excluir sin más cualquier posibilidad de que se lleguen a producir daños morales en relación con estos bienes inmateriales, o si, por el contrario y pese a todo lo expuesto, cabría pensar en otros tipos de daños morales que si pudieran materializarse en lo que

artísticas se ven igualmente reconocidos en el artículo 6 bis del Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas [revisión de París, de 24 de julio de 1971; Instrumento de Ratificación de España de 2 de julio de 1973 (*BOE* 260, de 30 de octubre de 1974)], puesto en relación con el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, y 5 del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, ambos Tratados hechos en Ginebra el 20 diciembre 1996 [Instrumento de Ratificación de España de tales Tratados de 15 de septiembre de 1998 (*BOE* 148, de 18 de junio de 2010)], entre otras normas. Para ampliar información, *vid.* BOGSCH *et al.* (dirs.) (1978), especialmente págs. 45-49, en relación con el referido artículo 6 bis del Convenio de Berna.

² En síntesis, se enumeran en este precepto como derechos morales del autor la divulgación o no de su obra, en qué forma, y bajo su propio nombre, un pseudónimo o de modo anónimo, el reconocimiento como tal autor, el mantenimiento de la integridad de su obra, la modificación, retirada (más conocido como derecho de arrepentimiento) o reintroducción de la misma (siempre con respeto a la protección de los bienes de interés cultural, a los derechos de terceros y de los titulares de los derechos de explotación), y el acceso al ejemplar único o raro de dicha obra, si estuviere en poder de otra persona (siempre con respeto a los derechos de esta última). Para ampliar información, *vid.* MARTÍNEZ ESPÍN (1996); ROGEL VIDE *et al.* (coords.) (2019); YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAIZ (2014), págs. 1581-1697; PLAZA PENEDÉS (2021), págs. 1535-1537; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 273-306, y RUBÍ PUIG (2023), págs. 680-692.

³ Sobre estos preceptos, *vid.* ÁVILA DE LA TORRE (2015), págs. 124-126; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 316-318, y RUBÍ PUIG (2023), págs. 695-697, entre otros autores.

⁴ Sobre estos preceptos, *vid.* LOUREDO CASADO (2019), págs. 231-232, LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 318-320, y RUBÍ PUIG (2023), págs. 695-697.

⁵ Los derechos morales del inventor de una patente o de un modelo de utilidad, de un lado, y del creador de un diseño industrial, de otro, se ven igualmente reconocidos en algunas normas de la UE, así como en algunos Convenios Internacionales: es el caso del artículo 4 ter del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, en su Revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967 [Instrumento de Ratificación de España de 13 de diciembre de 1971 (*BOE* 20, de 1 de enero de 1974)], del artículo 62 del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 [Instrumento de Ratificación de España de 10 de julio de 1986 (*BOE* 234, de 30 de septiembre de 1986)] sobre la concesión de patentes europeas (CPE), sobre el derecho del inventor a ser reconocido como tal, y del artículo 18 del Reglamento 6/2002/CE, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 (*DOUE* L 3, de 5 de enero de 2002), sobre los modelos y dibujos comunitarios (RDUE), sobre el derecho del creador del diseño de la UE a ser designado como tal. Sobre el particular, *vid.* LADAS (1975), vol. 1, § 188, pág. 323; BODENHAUSEN (1969), pág. 70; LOIS BASTIDA (2000), págs. 40-43; CASADO CERVIÑO y BLANCO JIMÉNEZ (2005), págs. 59-60, y OTERO LASTRES (2012), págs. 311-312.

hace a estas otras modalidades de la propiedad intelectual e industrial. Como es obvio, se trata de una cuestión cuya extensión y complejidad exceden con mucho de las limitaciones de este breve estudio. Sin embargo, y aún sin abordar este punto en profundidad, lo cierto es que el Legislador de la UE parece haber adoptado una postura abiertamente favorable a la admisibilidad de admitir la apreciación, en su caso, de daños morales en cualesquiera derechos de propiedad intelectual e industrial, en general y sin distinciones, en el tenor literal del vigente artículo 13.1.a) *in fine* de la Directiva 2004/48/CE, del PE y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DOUE L 157, de 30 de abril de 2004), relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DRDPI)⁶, como ya ha habido ocasión de corroborar en algún pronunciamiento del TJUE en torno a esta norma, y ello a pesar de que los criterios establecidos en el artículo 13.1.b) de esta Directiva para el cálculo y la cuantificación de la indemnización de los daños sufridos por el titular de uno de estos derechos a raíz de una infracción del mismo sólo parece contemplar los daños patrimoniales, pero el Alto Tribunal de la UE ha sentado una interpretación sistemática y teleológica de ambos preceptos y ha declarado el carácter compensable de los daños morales mediante su correspondiente indemnización pecuniaria, pese al silencio al respecto en el tenor literal del referido artículo 13.1.b) DRDPI⁷.

II. DAÑOS MORALES Y DERECHO DE MARCAS

Pese al indudable interés del estudio de los daños morales en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial en general, la amplitud y complejidad de la cuestión, ya señaladas, y asimismo las peculiaridades propias de cada una de sus diversas modalidades aconsejan circunscribir el presente trabajo a este tipo de daños, pero tan sólo en relación con uno de estos bienes intangibles, en concreto las marcas, a modo de paradigma más clásico y destacado entre los restantes signos distintivos.

1. Preliminar: el debate en torno a la admisibilidad de los daños morales en el Derecho de marcas

La cuestión acerca de la posibilidad de causar un daño moral al titular de una marca a través de la infracción de la misma se reveló sumamente escabrosa desde sus mismos inicios, especialmente por el carácter marcadamente patrimonial de los derechos que confiere este signo distintivo⁸. No obstante,

⁶ Aunque la rúbrica de la DRDPI sólo se refiere a la «propiedad intelectual», lo cierto es que ello se debe a una reproducción literal en nuestro idioma de la locución en lengua inglesa «*intellectual property*», que, como es bien sabido, comprende indistintamente y por igual los derechos de propiedad intelectual e industrial, y de ahí que se incluyan unos y otros derechos de forma directa, expresa y, sobre todo, omnicomprensiva, en el artículo 1 *un fine* de esta Directiva.

⁷ En este sentido, *vid.* los artículos 13 a 18, y el fallo de la famosa STJUE (Sala 5.ª) C-99/15, *Christian Liffers vs. Producciones Mandarin y Mediaset España Comunicación S. A.*, de 17 de marzo de 2016 (caso *Liffers*, ECLI:EU:C:2016:173), sobre una usurpación de derechos de autor con daños morales, siguiendo los apartados 21 a 35 (especialmente el apdo. 33) de las Conclusiones del Abogado General, Sr. Melchior Wathelet, de 19 de noviembre de 2015 (ECLI:EU:C:2015:768) (ambos disponibles en <http://curia.europa.eu>). Sobre este importante caso, *vid.* FERRER BERNAL (2017), págs. 1-41; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 293-301; RUBÍ PUIG (2023), págs. 676-680, y VENANZONI (2018), págs. 587-595.

⁸ Sobre los derechos que una marca concede a su titular, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA (2004), págs. 433-490, y 525-564; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), págs. 137-167; LOBATO GARCÍA-MUJÁN (2007), págs. 567-

fueron muy tempranas las sucesivas referencias a los daños morales que, de manera muy paulatina, se fueron introduciendo en el ámbito de las marcas, como se fue poniendo de manifiesto entre ciertas voces en la doctrina⁹ y en alguna jurisprudencia desde muy antaño, como se vera *infra* en el apartado siguiente. Las razones para ello fueron de muy diversa índole y no siempre se mostraron lo suficientemente claras, al menos en sus inicios; entre otras, se podría pensar en él mimetismo con el resto del ordenamiento y con otros derechos de propiedad intelectual e industrial, ya indicados *supra*, de un lado, y de otro, en la opción adicional que representan los daños morales para ampliar, en su caso, la compensación por los perjuicios ocasionados al titular de la marca por su infracción a través de esta figura, además de los daños estrictamente patrimoniales, algunos de ellos de difícil prueba y aun más complicada cuantificación en la práctica¹⁰. Con todo, la admisibilidad de los daños morales fue abriéndose camino y consolidándose muy poco a poco en el Derecho de marcas.

2. Los primeros antecedentes en la jurisprudencia española

Aunque se podrían inferir veladas e implícitas alusiones a esta cuestión en algunos fallos previos¹¹, lo cierto es que el daño moral en el Derecho de marcas español obtuvo su primer reconocimiento claro y literal en nuestra jurisprudencia a finales del pasado siglo XX, a finales de la década de los años noventa. En concreto, esta figura apareció con toda nitidez en lo que, sin duda, representó un precedente realmente crucial y significativo, a saber, la famosa STS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 18 de febrero de 1999, en el llamado caso *Antoñita Linares*

894; GALÁN CORONA (2008), págs. 529-563, y MARTÍN ARESTI (2008), págs. 759-800. Obviamente, tales derechos quedan al margen de la eventual autoría sobre la creación intelectual del signo utilizado como marca, si revistiese originalidad y valor artístico además de poseer aptitud diferenciadora. En tal caso, el autor y creador, sea o no el titular de la marca, ostentaría todos los derechos que, como tal, se le reconocen en el TrLPI, incluidos los derechos morales enumerados en su artículo 14, ya citado (*vid. supra* notas 1 y 2). Se observan sendos ejemplos de todo ello en las SSTs (Sala de lo Civil/Sección 1.ª), de 7 de octubre de 2000 (caso *Popeye*, ECLI:ES:TS:2000:713S9), y de 19 de abril de 2007 (caso *Gato Pumby*, ECLI:ES:TS:2007:2262), en la SAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 2 de octubre de 2017 (caso *Clarke*, ECLI:ES:APM:2017:14034), y en los diversos pronunciamientos recaídos hasta la fecha en el famoso litigio sobre la titularidad de las marcas española y de UE consistentes en la mención «Pasapalabra», de un lado, y sobre el formato de este programa de TV, de otro, a saber y entre otras., la SAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 20 de septiembre de 2016 (caso *Pasapalabra ES I*, ECLI:ES:APM:2016:12100), la STS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª), de 30 de septiembre de 2019 (caso *Pasapalabra ES II*, ECLI:ES:TS:2019:2852), la SJM 1 de Alicante [en su función de Juzgado de Marcas de la UE (JMUE) 1 de España], de 4 de marzo de 2019 (caso *Pasapalabra UE I*, ECLI:ES:JMA:2019:4892), y la SAP de Alicante [Civil/Sección 8.ª, en su función como Tribunal de Marcas de la UE (TMUE)], de 16 de enero de 2020 (caso *Pasapalabra UE II*, ECLI:ES:APA:2020:329). Para ampliar información acerca de la relación entre marcas y derechos de autor, *vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2001) y (2002), págs. 105-115; CARPINTERO LÓPEZ (2021), págs. 31-40; SIMÓN ALTABA (2021), págs. 627-648, y PATIÑO ALVÉS (2000), págs. 379-400.

⁹ *V. gr.*, *vid.* MERINO BAYLOS (2001), págs. 5-6, y VEGA VEGA (1998), pág. 148, ya en relación con los antiguos artículos 35 y ss. (en particular su art. 38) de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre (*BOE* 272, de 12 de noviembre de 1988), de Marcas [ALM; sobre la misma, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA (1990) y (2001)], actualmente sustituida por la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre (*BOE* 294, de 8 de diciembre de 2001), de Marcas (LM), en su versión modificada por la Ley 19/2006, de 5 de junio (*BOE* 134, de 6 de junio de 2006), por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre (*BOE* 312, de 27 de diciembre de 2018), de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

¹⁰ En sentido similar, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTI PÉREZ (2018), págs. 273-278 (274).

¹¹ Sobre tales fallos, *vid.* MERINO BAYLOS (2001), págs. 5 y 6.

(ECLI:ES:TS:1999:1101)¹². En este supuesto, la titular de este nombre artístico lo había registrado previamente como marca y se sintió especialmente damnificada en su integridad personal como tal artista cuando esta misma mención fue utilizada sin su consentimiento en una campaña publicitaria creada para la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y la promoción de su «tarjeta joven», campaña que estuvo basada en una serie de parodias radiofónicas, en una de las cuales se utilizaba esta locución para designar un personaje de ficción algo grotesco y ridículo. De este modo, la parte demandante consideró esta parodia de tono grosero y denigrante en grado sumo, y que, por tanto, suponía un detrimento de su actividad artística, y así, un daño moral, además de una infracción de su marca registrada, con el consiguiente daño patrimonial. En cambio, la parte demandada consideró que sólo mostraba un tono jocoso y desenfadado, que no daba lugar a menoscabo alguno de la imagen de esta persona ni a una usurpación de su marca. Planteada la oportuna demanda por parte de la titular de dicha marca, la misma fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación. Sin embargo, recurrida en casación la SAP de Madrid (Civil/Sección 14.ª) de 1 de julio de 1994 (AC 1994/1788), el Alto Tribunal falló en un sentido diametral y absolutamente contrario, y dio la razón a la parte recurrente y demandante, estimando la existencia de una infracción de su derecho de marca, de unos daños patrimoniales derivados de tal usurpación, y asimismo de un daño moral causado como consecuencia de tales hechos, y aceptando sin fisuras la compatibilidad y acumulabilidad de la indemnización de unos y otros tipos de daños.

Los motivos aducidos por el TS para justificar tan contundente pronunciamiento tomaron como punto de partida el uso no consentido de la marca registrada por la parte demandante y recurrente llevado a cabo por las demandadas¹³, y consecuentemente, se apreció por parte del Alto Tribunal la existencia de un daño patrimonial causado y acreditado por el mero hecho de la propia infracción marcaria en si misma¹⁴. Y desde luego, tal infracción habría

¹² Sobre este importante pronunciamiento, *vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), pág. 164; LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007), págs. 567-894; GARCÍA VIDAL (2020), págs. 620-621 —nota 1653—; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), pág. 310; CURTO POLO (1999), págs. 882-883; NIETO ALONSO (2006), págs. 1121-1122 —nota 14—, y RUBÍ PUIG (2023), pág. 693 —nota 104—.

¹³ Una de las principales alegaciones de RENFE y la empresa de publicidad que creó la campaña publicitaria de la que se conoció en este litigio consistió en recalcar una mínima diferencia entre la mención de dicha campaña, «Antoñita Linares», y la marca registrada de la demandante y recurrente, «Antoñita de Linares». Se sostuvo así la ausencia de usurpación de esta marca en la referida campaña por no haber hecho uso de la misma. A mayor abundamiento, se adujo igualmente la falta de uso efectivo de tal marca fuera de los servicios artísticos comprendidos en la clase 41 del *Nomenclator* internacional [adoptado mediante el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, revisión de Ginebra de 13 de mayo de 1977 (Instrumento de Ratificación de España de 19 de enero de 1979 —BOE 65, de 16 de marzo de 1979—)], única para la que había sido registrada. Ambos argumentos fueron aceptados en primera instancia y en apelación, pero fueron rechazados por el TS, básicamente por el riesgo de confusión (que incluye el riesgo de asociación) entre signos denominativos tan similares y que sólo diferían en la preposición «de», de un lado, y de otro por el alcance generalizado para toda clase de público de la reiterada campaña publicitaria de RENFE. Para ampliar información sobre estos extremos, *vid.* CURTO POLO (1999), págs. 873-881, y (2000), págs. 20 y 23.

¹⁴ Se trata de la llamada doctrina «*ex re ipsa*», reiterada por la jurisprudencia en numerosos fallos posteriores, *v. gr.* en las SS TS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 10 de octubre de 2001 (caso *Bioserum*, ECLI:ES:TS:2001:7770), y de 20 de abril de 2022 (caso *Vitaldent*, ECLI:ES:TS:2022:1462), y en las SSAP de Barcelona (Civil/Sección 15.ª) de 5 de abril y de 27 de julio de 2000 (ECLI:ES:APB:2000:4392 y ECLI:ES:APB:2000:10141, respectivamente), y de la AP de Valencia (Civil/Sección 7.ª) de 22 de abril de 2003 (ECLI:ES:APV:2003:2561), citando este mismo pronunciamiento, entre otras muchas. No obstante, conviene

de ser compensada con la oportuna indemnización, cuya cuantía habría de ser fijada conforme al precio que hubiese debido ser abonado por los infractores a la titular de la marca de haber mediado entre unos y otra un contrato de licencia de marca, en un criterio recogido en aquel momento en el antiguo artículo 38.1.c) ALM¹⁵.

Sin embargo, la aportación más destacada e innovadora contenida en esta resolución judicial surge cuando, a renglón seguido (*vid.* los párrs. 5.º y 6.º del fundamento 3.º de esta sentencia), el TS abordó específicamente la cuestión del daño moral infligido a la demandante en su sensibilidad como artista. En este punto, el Alto Tribunal estimó que la campaña publicitaria, de amplia difusión y masivo seguimiento entre todo tipo de público¹⁶, no se mostró en modo alguno elogiosa ni favorable para la fama y reputación lograda por la recurrente en su actividad artística, que quedaba en entredicho por la impronta marcadamente grotesca y hasta ridícula de dicha campaña. Y el efecto pernicioso de la misma fue una notable merma de la autoestima de la titular de la marca y una vulneración de sus sentimientos personales como artista y como ser humano, que debía ser compensada de la misma manera que los daños patrimoniales derivados de la usurpación de su marca. Ciertamente, se reconoció que los daños morales no se contemplaban en el tenor literal de ninguno de los diversos preceptos de la ALM, pero tampoco se veían expresamente excluidos o prohibidos. Por ello, el TS decidió extender al Derecho de marcas la doctrina general en materia de daños morales en nuestro ordenamiento, sentada sobre una interpretación sistemática y teleológica del artículo 1107 CC, en virtud de la cual este precepto resultaba de aplicación omnicomprendiva a toda clase de daños, tanto patrimoniales como morales, tal y como se declaró, entre otras¹⁷, en la famosa STS (Sala de lo Civil) de 9 de diciembre de 1949 (RJ 1949/1463), reiterada en

matizar que ello no implica necesariamente y sin más una presunción automática e inatracable de daño en todos los supuestos de infracción marcaria [al respecto, *vid. v. gr.* la famosa STS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 6 de octubre de 2019 (caso *La Nuba*, ECLI:ES:TS:2019:3027), si bien se apreció la existencia de un daño moral compensable en esta sentencia; sobre la misma, *vid.* GARCÍA VIDAL (2019)], sino que, atendiendo a las circunstancias concretas, la mera infracción marcaria apreciada judicialmente y sin necesidad de evidencias adicionales puede constituir un elemento probatorio suficiente por sí sólo para estimar la producción del daño. Para ampliar información, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020), págs. 82-87, y (2011), especialmente págs. 105-106; GARCÍA VIDAL (2020), págs. 584-586 y 626-631; HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 114-117 y 145-148; GARCÍA MARTÍN, Isabel (2008), págs. 709-711; YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2014), pág. 1676 —nota 79—; REGLERO CAMPOS y MENDOZA LOSANA (2014), págs. 1786-1797 —nota 170—; RUBÍ PUIG (2023), págs. 668-670, y DÍAZ VALES (2008), págs. 41-43.

¹⁵ Se trata de la llamada doctrina de la regalía o la licencia hipotética, que ya aparecía en el referido artículo 38.1.c) ALM [sobre el mismo, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA (1990), págs. 206-208 (1997), págs. 65-90, y (2001), págs. 402-416, y LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 308-310], actualmente tipificada en el artículo 43.2.b) de la vigente LM. Para ampliar información, *vid.* la doctrina citada *supra* en la nota 7, así como FERNÁNDEZ NOVOA (1997), págs. 65-90, y (2004), págs. 521-524; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), págs. 161-162; LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007), págs. 752-753; MASSAGUER FUENTES (2020), págs. 110-121; GARCÍA VIDAL (2020), págs. 580-601; HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 243-260; GARCÍA MARTÍN (2008), págs. 714-715; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 295-301; YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2014), págs. 1676 —notas 7-9— a 1688; REGLERO CAMPOS y MENDOZA LOSANA (2014), págs. 1770-1779, y DÍAZ VALES (2008), págs. 35-40.

¹⁶ *Vid. supra* nota 13.

¹⁷ En realidad, la primera STS en la que se reconoció la figura de los daños morales en nuestro Derecho fue la también muy conocida Sentencia (Sala de lo Civil) de 6 de diciembre de 1912 (caso *El Liberal*, ECLI:ES:TS:1912:142; RJ 2021/5627), que fue seguida de otras como la ya citada de 1949, entre otras muchas. Sobre las mismas y la jurisprudencia posterior a la que dieron lugar, *vid.* DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN (1999), págs. 96-102, y (2008), págs. 66-69; ÁLVAREZ VIGARAY (1966), págs. 101-102, y SALINAS RONDA (2019), págs. 2-3.

numerosos fallos posteriores¹⁸, y que se ha mantenido inalterada desde entonces hasta el momento presente¹⁹.

Así pues, la sentencia en análisis supuso todo un punto de inflexión en nuestro Derecho de marcas, al aceptar sin paliativos la admisibilidad en nuestro Derecho de marcas de una posible apreciación de los daños morales que pudiesen derivar de una infracción marcaria, en una declaración que sentó una línea jurisprudencial consolidada hasta la actualidad y que se mostró de indiscutible relevancia en todos los aspectos²⁰.

3. Los desarrollos posteriores: la incidencia de la Directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual

Pese a la evidente y reiterada importancia del caso *Antoñita Linares*, lo cierto es que tuvo unas repercusiones más bien limitadas en la posterior jurisprudencia sobre marcas, al menos en sus primeros pronunciamientos²¹: Por un lado, se admitía sin fisuras la posible existencia de daños morales en el Derecho de marcas, pero, por otro, rara vez se reconocía su concurrencia en el caso concreto, y consecuentemente, tampoco eran objeto de indemnización alguna. Las razones formalmente aducidas a tales efectos en los correspondientes litigios consistieron, de una parte, en la falta de acreditación fehaciente de dichos daños²², y de otra, en la carencia de una cuantificación adecuada de la indemnización a percibir como resarcimiento de los mismos²³.

¹⁸ La STS de 9 de diciembre de 1949 fue parcialmente reproducida y comentada por DESANTES GUANTER (1950), págs. 225-230, y se ha visto confirmada en las SSTs (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 3 de junio de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:2898) y de 27 de julio de 1994 (ECLI:ES:TS:1994:18081), ambas citadas en el párrafo 6.º del fundamento 3.º del caso *Antoñita Linares*, y que también aducen la STS de 1949, citada, de 31 de mayo de 2000 [ECLI:ES:TS:2000:4430; sobre la misma, *vid. GARCÍA SANZ, Arturo* (2012)], de (Civil/Sección Única) 11 de noviembre de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:7044) de (Civil/Sección 1.ª), de 3 de mayo de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:2873) y de 15 de junio de 2010 [ECLI:ES:TS:2010:4384; sobre la misma, *vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO* (2010), y GARCÍA VICENTE (2011)], entre otros muchos, si bien tales pronunciamientos versan sobre materias tan dispares derechos de autor, derechos reales, transporte aéreo, diversos tipos de seguros y compraventa de participaciones sociales y franquicia, respectivamente. Para ampliar información sobre esta y la posterior jurisprudencia en materia de marcas, *vid. MASSAGUER FUENTES* (2020), págs. 121-123; GARCÍA VIDAL (2020), págs. 616-617, y SOLÉ FELIÚ (2009), págs. 18-29.

¹⁹ Para ampliar información sobre los daños morales en nuestro Derecho, *vid. Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN* (1999), págs. 93-102, 239-240 y 324-329; ÁLVAREZ VIGARAY (1966), págs. 81-116; GARCÍA SERRANO (1972), págs. 799-851; VICENTE DOMINGO (2014), págs. 317-462; COBAS COBIELLA (2021), págs. 263-320; GÓMEZ LIGÜERRI (2023), págs. 29-81; SOLÉ FELIÚ (2009), págs. 1-42, y GARCÍA VIDAL (2020), págs. 616-617.

²⁰ En este sentido, *vid. CURTO POLO* (1999), y RUBÍ PUIG (2023), págs. 668-670.

²¹ En este sentido, *vid. las SSTs* (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 22 de julio de 2005 (caso *Virgen Blanca*, ECLI:ES:TS:2005:5096) y de 23 de julio de 2012 (caso *Maristas*, ECLI:ES:TS:2012:6110), y la SAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 18 de noviembre de 2013 (caso *Marlboro*, ECLI:ES:APM:2013:20343), entre otras. Sobre estos pronunciamientos y otros similares, *vid. FERRER BERNAL* (2017), pág. 13 —nota 17—, y RUBÍ PUIG (2023), págs. 694-695. También señala CURTO POLO (1999), pág. 883, como se hizo alusión a los daños morales en materia de competencia desleal [regulada en la Ley 3/1991, de 10 de enero (*BOE* 10, de 11 de enero de 1991), de Competencia Desleal (LCD)]; sobre la misma, *vid. MASSAGUER FUENTES* (1999), BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO *et al.* (dirs.) (2011), y GARCÍA PÉREZ (2019), págs. 65-115], y a la publicación de la sentencia condenatoria en este concepto como forma de remoción de los mismos en alguna resolución judicial, tal como la SAP de Badajoz (Civil/Sección 2.ª) de 24 de enero de 1997 (AC 1997/28); sobre el particular, *vid. CURTO POLO* (2000), págs. 20-23.

²² En este sentido, *vid. los casos Virgen Blanca* (si bien se afirmó en este pronunciamiento, a modo de *obiter dictum*, que los daños morales no se hallan sujetos a necesidad de prueba y que corresponde al Tribunal apreciar o no su existencia) y *Marlboro*, ambos citados, así como las SSAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 27 de abril de 2012 (caso *Tourbillon*, ECLI:ES:APM:2012:7105), y de La Rioja (Civil/Sección 1.ª) de 7 de septiembre de 2012 (caso *Coronas de Navarra*, ECLI:ES:APLO:2012:494), entre otras.

²³ De ahí que destaque la especial importancia de acreditar debidamente los daños morales y de cuantificar con precisión su indemnización RUBÍ PUIG (2023), pág. 694, aunque sin excluir la posible aplicación de la doctrina *ex re ipsa*, *cit. supra* en la nota 14.

Sin restar relevancia a tales motivos, parece al menos probable que, desde un punto de vista material, hubiese también otros elementos que tuviesen una cierta influencia en tales decisiones, tales como la ausencia de referencias directas y expresas a los daños morales en nuestra normativa escrita en materia de marcas, en una laguna que se mantuvo hasta 2006, como se verá *infra*. De ahí, pues, el hito que supuso, en este y otros puntos, la adopción en 2004 de la DRDPI, citada, en cuyo artículo 13.1.a) *in fine* se incluyen literalmente los daños morales como perjuicio indemnizable con carácter general para todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, entre ellos las marcas. Sin embargo, ya se expusieron *supra* las dudas que generaron en su momento el vacío en cuanto a los criterios de cuantificación para su indemnización en el artículo 13.1.b) DRDPI, y como se vieron disipadas en una incipiente jurisprudencia del TJUE sobre la interpretación de ambos preceptos²⁴, la cual se ha visto confirmada en lo esencial en algún otro fallo posterior²⁵. En ambas resoluciones judiciales se asume con total claridad la admisibilidad de los daños morales por infracción de marca en el Derecho de la UE. Sin embargo, se ha optado en ambos por una interpretación más bien estricta y hasta restrictiva de esta figura, respecto de la cual se introducen las precisiones siguientes:

— La necesidad, obvia pero insoslayable, de acreditar fehacientemente la existencia real y efectiva de los daños morales causados mediante la infracción marcaria, y asimismo de cuantificar con exactitud el monto total de la indemnización a percibir para su pertinente compensación²⁶.

— La delimitación de los posibles criterios para llevar a cabo la referida determinación de la cuantía de la indemnización de los daños morales por infracción de una marca. Las aportaciones del Alto Tribunal de la UE vertidas al respecto en este fallo se limitaron a apuntar la posibilidad de utilizar a estos efectos algunos de los parámetros propios de la compensación de los daños patrimoniales, tales como, por ejemplo, el cálculo a tanto alzado de los perjuicios ocasionados a partir del daño moral²⁷. Sin embargo, la mayor controversia que se ha suscitado en torno a este pronunciamiento ha surgido más de lo que no se ha expresado en el mismo, o cuando menos no con la suficiente claridad: es el caso del recurso al criterio de la llamada licencia o regalía hipotética²⁸ para determinar el monto de los daños morales por usurpación marcaria, al cual se

²⁴ En este sentido, *vid.* el caso *Liffers*, *cit. supra* en la nota 7.

²⁵ En este sentido, *vid.* la STJUE C-280/15, *Irina Nikolajeva vs. Multi Protect OÜ*, de 22 de junio de 2016 (caso *Nikolajeva*, ECLI:EU:C:2016:467), esta vez en materia de marcas de la UE, siguiendo las Conclusiones del Abogado General, Sr. Melchior Wathelet, de 21 de abril de 2016 (ECLI:EU:C:2016:293) (ambos docs. se hallan disponibles en <http://curia.europa.eu>), en una orientación confirmada en nuestra jurisprudencia interna en los casos los casos *Pasapalabra*, citado *supra* en la nota 8. Sobre este pronunciamiento del TJUE, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 619-620; HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 55 —nota 98—, 166 —nota 397— y 278 —nota 660—, y LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 301-302.

²⁶ En este sentido, *vid.* el fundamento 17 y el propio fallo del caso *Liffers*, y el apartado 28 de las Conclusiones previas al mismo, ambos citados. En una primera lectura, podría pensarse que esta rotunda declaración excluye la aplicación a los daños morales por infracción de marca de la doctrina *ex re ipsa*, pero ni se llega a afirmar directa y expresamente, ni tampoco esta doctrina constituye una presunción *stricto sensu*, como ya se indicó *supra* en la nota 14, de forma que esta cuestión queda abierta (al respecto, *vid.* la doctrina citada en esta nota).

²⁷ En este sentido, *vid.* los fundamentos 19 y 20 el caso *Liffers*, citado, en los que deja abierto el cálculo de los daños morales a tanto alzado en los términos del referido artículo 13.1.b) DRDPI, pero matizando a renglón seguido que este criterio sólo debe utilizarse por el juzgador únicamente «...cuando proceda...», por ejemplo, cuando sea difícil determinar el perjuicio realmente sufrido, según se infiere, por ejemplo, del considerando 26 del Preámbulo de dicha Directiva, comentado por GARCÍA VIDAL (2020), págs. 620-621 —nota 1653—.

²⁸ Sobre la misma, *vid.* una vez más la doctrina *cit. supra* en las notas 7 y 15.

alude en algunos de los fundamentos de esta sentencia, pero sin señalar con la debida exactitud su admisibilidad o su exclusión para estos fines²⁹. Y como no podía ser de otro modo, ello ha dado lugar a una intensa y prolongada polémica sobre el particular en la doctrina y en nuestra jurisprudencia, en la que se observa un recurso frecuente a la regalía o licencia hipotética como vía de cuantificación de la compensación a satisfacer por los daños causados a través de una infracción marcaria en numerosas decisiones anteriores y posteriores a esta orientación del Alto Tribunal de la UE³⁰.

— La imposibilidad de apreciar daños morales por infracción marcaria en los supuestos de infracción de la mera solicitud de marca de la UE en fase de tramitación y todavía no definitivamente registrada³¹. De este modo, el TJUE restringe la admisibilidad de esta figura única y exclusivamente a la usurpación de las marcas de la UE ya reconocidas, dejando al margen de esta noción a las solicitudes pendientes de concesión.

En suma, tanto la DRPDI como la jurisprudencia posterior han jalonado importantes avances en la incorporación de los daños morales por infracción de marca como una modalidad de perjuicio indemnizable en el marco del Derecho de la UE.

4. La aceptación actual de los posibles daños morales en el Derecho de marcas

Todo lo expuesto hasta ahora implica que los daños morales por infracción marcaria han adquirido ya carta de naturaleza en nuestro Derecho como perjuicio indemnizable. No obstante, son muchos los diferentes extremos que quedan por perfilar en torno a esta figura, y no sólo porque todavía no haya concluido su puesta en marcha, a pesar del ya prolongado lapso de tiempo transcurrido desde la adopción de la DRPDI y de los primeros pronunciamientos jurisprudenciales a este respecto, sino, sobre todo, porque una labor tan compleja requiere de un desarrollo pormenorizado, en una regulación más desglosada que la escueta y hasta programática declaración contenida en el reiterado artículo 13.1.a) *in fine* de dicha Directiva. Y qué duda cabe que una excelente oportunidad para ello vino de la mano de la imperativa incorporación de la DRDPI a los respectivos ordenamientos internos de los países integrantes de la UE, incorporación cuya

²⁹ Vid. el fundamento 18 del caso *Liffers*, y el apartado 28 de las Conclusiones previas al mismo, ambos citados, en los cuales se confirma que la indemnización por daño moral es compatible y acumulable con la indemnización del daño patrimonial, calculado mediante el criterio de la licencia o regalía hipotética, peso sin especificar en modo alguno ni introducir ninguna otra precisión directa y expresa sobre los parámetros para calcular la referida compensación del daño moral, y de ahí las diferentes opiniones al respecto en relación con este fallo.

³⁰ V. gr. *vid.* los casos *Popeye* y *Pumby*, citados *supra* en la nota 8, así como la STS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª), de 19 de julio de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:3844), en la cual se resolvió el litigio del caso *Liffers* conforme a la STJUE dictada en el mismo, citada *supra*, y las SSAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 16 de junio de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:11756) y de 6 de febrero de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:4266), de Valencia (Civil/Sección 9.ª) de 1 de febrero de 2018 (ECLI:ES:APV:2018:1231), de 23 de mayo de 2019 (ECLI:ES:APV:2019:2330), y de 14 de junio de 2022 (ECLI:ES:APV:2022:2067), y de Barcelona (Civil/Sección 15.ª) de 27 de octubre de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:12163), entre otras; en contra, *vid.* las SSAP de Barcelona (Civil/Sección 15.ª) de 15 de junio de 2012 (ECLI:ES:APB:2012:8986), y AP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 21 de enero de 2013 (ECLI:ES:APM:2013:22238), entre otras, todas ellas en relación con diversos supuestos de infracciones de la propiedad intelectual. Sobre esta polémica, *vid.* la doctrina citada *supra* en las notas 7 y 15.

³¹ En este sentido, *vid.* los fundamentos 44 a 48, 54 y 55, y el fallo del caso *Nikolajeva*, *cit. supra* en la nota 24.

trascendencia va más allá de la armonización legislativa en esta materia (ya suficientemente importante *per se*), por cuanto hay que atender a la remisión a la normativa sobre acciones por usurpación de marca que se establece en el artículo 17 del Reglamento 1001/2017/UE, del PE y del Consejo, de 14 de junio (*DOUE* L 154, de 16 de junio de 2017), sobre la marca de la UE (RMUE)³². En otras palabras, la configuración de los daños morales por infracción de marca va a depender a todos los efectos de las disposiciones nacionales sobre el particular, tanto para las marcas de los diversos Estados miembros como para la propia marca de la UE, y de ahí su amplio alcance y enorme significado en todo su contexto global.

III. LOS DAÑOS MORALES EN EL DERECHO DE MARCAS ESPAÑOL Y DE LA UE

Pese a la indiscutible consolidación de los daños morales por infracción marcaria como una parte de nuestro Derecho de marcas, y así, como perjuicios claramente indemnizables, lo cierto es que su aceptación sólo se había visto confirmada por vía jurisprudencial, al menos en una de sus primeras y más incipientes etapas. No obstante, era asimismo menester avanzar en esta línea haciendo que esta figura fuese objeto de la necesaria tipificación normativa, como así ha sido, lo que, desde luego, requiere de un sucinto análisis del régimen jurídico que se ha establecido en dicha normativa en relación con los daños morales derivados de la usurpación de una marca.

1. La incorporación de la normativa de la UE: las reformas de 2006 y 2018 de nuestra Ley de Marcas: las modificaciones de su artículo 43.2

La DRDPI fue adoptada en 2004, y nuestro legislador interno incorporó inicialmente sus diversas disposiciones en la actual LM mediante el artículo 4 de la Ley 19/2006, ya citado³³, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En dicho precepto, se introdujo el daño moral en el artículo 43.2.a) *in fine* de la Ley 17/2001, en el cual se establecía el deber de indemnizar estos daños morales, al margen de la existencia o no de un perjuicio económico. En principio, parecería que esta primera versión de la referida disposición representaba una transposición adecuada de la reiterada Directiva, pero su redacción en aquel momento suponía una posible restricción en cuanto a los criterios de cuantificación de los daños morales, ya que la ubicación sistemática de la referencia al daño moral implicaba que tales criterios se veían restringidos a los que se hallan previstos en la letra a) del repetido artículo 43.2 LM (consistentes en los beneficios que el titular habría obtenido si no hubiera tenido lugar la infracción, o bien los beneficios conseguidos por el infractor a través de dicha infracción), excluyendo el parámetro adicional tipificado en su letra b) (consistentes en la llamada regalía o licencia hipotética)³⁴. De este modo, se consideró que la DRDPI no había sido debidamente insertada

³² Sobre el RMUE y su aplicación en general, *vid.* GARCÍA PÉREZ (2019), págs. 53-63.

³³ *Vid. supra* nota 9.

³⁴ *Vid. supra* nota 15.

en nuestra LM y que resultaba precisa una nueva modificación puntual de su artículo 43.2³⁵. Finalmente, esta labor tuvo que llevarse a cabo con toda urgencia, en concreto mediante el Real Decreto-ley 23/2018, igualmente citado³⁶, en concreto en su Título I (art. II), mediante el cual se introdujeron en nuestro ordenamiento interno las previsiones de la referida Directiva y de alguna otra como la Directiva 2015/2436/UE, del PE y del Consejo, de 16 de diciembre (DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DM)³⁷, según se indica directa y expresamente en la disposición final 2.^aa) de este Real Decreto-ley, que, por lo demás, fue convalidado por Acuerdo y Resolución del Congreso de los Diputados de 22 de enero de 2019 (BOE 25, de 29 de enero de 2019). Sin entrar en profundidad en esta cuestión, lo cierto es que se muestra evidente, la referida y notable premura con la que hubo de realizarse una labor tan amplia y compleja como la descrita, y que por tanto no se presta en modo alguno a la improvisación de la cual fue objeto no obstante, como se observa, sin ir más lejos, en la extrema heterogeneidad de las materias tan dispares entre sí sobre las que versaba el reiterado Real Decreto-ley, en una suerte de amalgama normativa difícilmente explicable en cualesquiera otras circunstancias³⁸.

Las modificaciones introducidas en la LM a través del Real Decreto-ley 23/2018 han sido muy diversas y numerosas en calidad y en cantidad. Sin embargo, a los efectos del presente trabajo y por razones obvias, la que más nos interesa es el cambio que se operó en la versión actual del artículo 43.2 *in fine* de esta Ley, que ahora ha pasado a recoger la figura de los daños morales por infracción marcaria, no como antes, como parte y a continuación de su letra *a*), sino al final de este precepto, después de sus letras *a*) y *b*), lo que despeja las posibles dudas anteriores en cuanto a la posibilidad de indemnizar tales perjuicios a través de los diferentes criterios recogidos en unas y otras, a elección del titular de la marca usurpada. Como ya se ha indicado *supra*, la norma en comentario dispone sin fisuras la obligación de indemnizar estos daños morales, incluso aun cuando no haya sido probada la existencia de un perjuicio económico. Como es obvio, se trata de un planteamiento quizá demasiado escueto y desde luego susceptible de una mayor amplitud. Con todo, se pueden inferir del mismo algunas implicaciones (tal vez escasas, pero desde luego muy relevantes) en torno a la regulación de los daños morales en la Ley 17/2001, como las siguientes:

— La clara admisibilidad del daño moral en el Derecho de marcas, así como de su resarcimiento mediante la oportuna indemnización.

— La independencia del daño moral respecto del daño patrimonial, la cual redundaría en la compatibilidad de las respectivas compensaciones de uno y otro,

³⁵ Al respecto, *vid.* el caso *La Nuba*, *cit. supra* en la nota 14, en el que se pone de manifiesto esta circunstancia de forma muy destacada. por resultar de aplicación al supuesto de autos la versión de 2006 del artículo 43.2.a) *in fine* LM, pero en el que se declaró la posibilidad de que el titular de la marca infringida optase de manera libérrima entre los criterios de cuantificación de la indemnización de sus daños morales tipificados en las letras *a*) y *b*) del referido precepto, incluyendo, pues, la regalía o licencia hipotética, tal y como se dispondría directa y expresamente tras la ulterior modificación de esta norma mediante el Real Decreto-ley 23/2018, *cit. supra* en la nota 9; en el mismo sentido y sobre la misma versión del referido precepto anterior a esta última reforma, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 277-278.

³⁶ *Vid. supra* nota 9.

³⁷ Sobre la misma y sobre esta reforma, *vid.* MARCO ARCALÁ (2019).

³⁸ Al respecto, *vid.* MARTÍN ARESTI (2008), págs. 310-317.

en su caso, como ya se había venido aplicando en alguna jurisprudencia³⁹, si bien con oscilaciones y altibajos, pues se había dictaminado justamente lo contrario en otros pronunciamientos⁴⁰.

No obstante, no se ha precisado nada más en el reducido texto del artículo 43.2 *in fine* LM, que representa un avance notabilísimo respecto del silencio normativo que la precedió hasta fechas relativamente recientes. Sin embargo, tan breve y limitado mandato de nuestro Legislador plantea muchas dudas y deja abiertos numerosos interrogantes en esta materia.

2. Las aportaciones más destacadas de la jurisprudencia en torno a este precepto

En una primera lectura, bien pudiera parecer que laconismo normativo ya descrito en el artículo 43.2 *in fine* LM podría verse colmado mediante toda una línea jurisprudencial lo bastante amplia y consolidada como para llegar hasta donde no pudo o no supo nuestro Legislador. Sin embargo, no puede decirse que haya sido exactamente así, al menos hasta la fecha, ni desde una perspectiva cuantitativa ni tampoco desde un punto de vista cualitativo. Ciertamente, representa un avance nada desdeñable el hecho de que los daños morales en el Derecho de marcas hayan dejado de ser una suerte de rareza excepcional en nuestra jurisprudencia, y pese a no haber llegado a alcanzar ningún protagonismo, tampoco han faltado las ocasiones en las cuales nuestros juzgados y tribunales han podido pronunciarse al respecto con posterioridad a las reformas de la LM de 2006 y 2018. Sin embargo, las aportaciones de tales fallos no se han mostrado todo lo innovadoras que hubiese sido de desear, e incluso adolecen de cierta fragmentación entre sí, lejos de mantener una clara homogeneidad en sus orientaciones. Con todo, nuestras instancias judiciales han ido poniendo de manifiesto algunos puntos en esta materia que revisten un indudable interés y que conviene tener en cuenta, en concreto las siguientes:

— La compleja delimitación de los daños morales por infracción marcaría respecto de otras categorías afines y próximas en cierta medida desde un punto de vista conceptual: Es el caso de los daños patrimoniales derivados del desprestigio comercial y empresarial que pueda suponer para su titular la usurpación de la marca por parte de un tercero no autorizado, figura esta última cuyos perfiles siempre se presentan muy difusos y no lo suficientemente nítidos y precisos respecto de los daños morales, y de ahí la difícil distinción y relativa confusión que

³⁹ Sin ir más lejos, en el caso *Antoñita Morales*, ya comentado *supra*, y también, en materia de derechos de autor, la jurisprudencia *cit. supra* en la nota 30.

⁴⁰ Así, no se falló del mismo modo en algunas otras sentencias en los que se consideró que la indemnización del daño moral y del daño patrimonial eran alternativas, pero no cumulativas, de forma que se había de optar por una u otra, pero no se podían percibir ambas a un tiempo, como se falló directa y expresamente en el caso *Tourbillon*, citado *supra* en la nota 22 [al respecto, *vid. LÓPEZ SÁNCHEZ* (2017), pág. 315]. A mayor abundamiento, parece situarse en una línea más o menos similar el caso *Coronas de Navarra*, *cit. supra* en la misma nota, y las SSAP de La Coruña (Civil/Sección 4.ª) de 21 de abril de 2008 (caso *Prosaude*, ECLI:ES:APC:2088:806), y de Alicante (Civil/Sección 8.ª, en su función como TMUE) de 24 de marzo de 2017 (caso *B&S*, ECLI:ES:APA:2017:938), si bien el motivo fundamental común a estas tres resoluciones judiciales y por el que no se estimó la compatibilidad de ambas indemnizaciones fue la falta de acreditación bastante y fehaciente del lucro cesante como parte del daño patrimonial, mientras que, en cambio, el daño moral se aceptó como suficientemente probado en dos de ellas, pero se rechazó igualmente en el caso *B&S*. Todo ello muestra con claridad la dificultad de la prueba en este ámbito, extremo este sobre el que se volverá *infra*.

se observa entre unas y otras modalidades de los posibles perjuicios causados a partir de la vulneración de una marca⁴¹.

— Las evidentes y a la vez arduas dificultades para acreditar fehacientemente la existencia de los daños morales por infracción marcaria, lo que ha dado lugar a que no resulte ni fácil ni frecuente su apreciación en sede judicial⁴².

— El uso indebido de los daños morales por infracción marcaria como un posible recurso residual (diríase a modo de comodín)⁴³ para incrementar en alguna medida la compensación económica a percibir por dicha infracción, lo que, sin duda, ha contribuido en buena medida a suscitar no pocas reticencias judiciales en torno a esta figura, lo cual viene a hacer aun más complicada su aplicación⁴⁴.

Se desprende de estos planteamientos la necesidad perentoria de precisar y a la vez unificar los criterios de nuestra jurisprudencia en lo referente a los daños morales en el Derecho de marcas, en aras de aclarar la estructura de esta figura, al menos en lo posible, y hacer más viable y funcional la interpretación y aplicación del artículo 43.2 *in fine* LM.

3. La delimitación de los daños morales en nuestro actual Derecho de marcas

Llegados a este punto, y a pesar de los diversos obstáculos y dificultades ya expuestos, se hace necesario precisar en lo posible y con una mínima nitidez los siempre difuminados contornos de esta figura, a veces demasiado esquiva en su configuración.

⁴¹ Así, ambos conceptos parecen verse casi equiparados en la SAP de Tenerife (Penal/Sección 2.ª) de 3 de febrero de 2023 (caso *Louis Vuitton*, ECLI:ES:APTF:2023:77), en concepto de responsabilidad civil por delitos contra la propiedad industrial, y en la SJM núm. 9 de Barcelona de 3 de junio de 2022 (caso *FCB*, ECLI:ES:JMB:2022:7221), al igual que en otros pronunciamientos posteriores a la reforma de la LM de 2006 y anteriores a la de 2018, como, por ejemplo, el caso *Prosaude*, *cit. supra* en la nota 40; asimismo se deja sentir esta misma equiparación en algunos supuestos de infracción marcaria a la que se añade algún tipo de competencia desleal, como en las SSAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 20 de marzo de 2012 (caso *El Derecho*, ECLI:ES:APM:2012:6046), y de la Coruña (Civil/Sección 4.ª) de 30 de enero de 2023 (caso *Paviprint*, ECLI:ES:APC:2023:319), entre otros. En cambio, se observa una clara distinción entre los daños morales y el desprestigio de la marca como perjuicio de carácter patrimonial en la declaración contenida, a modo de *obiter dictum*, en el fundamento 10 (§§ 94-95) de la SAP de Barcelona (Civil/Sección 15.ª) de 5 de abril de 2019 (caso *Mustela*, ECLI:ES:APB:2019:3376), y también se siguió esta misma distinción en fallos posteriores a 2016 y previos a 2018, como por ejemplo, y entre otros, el caso *B&S*, también citado *supra* en la nota anterior, y por cierto en este supuesto a pesar de haberse apreciado la notoriedad de la marca usurpada.

⁴² Al respecto, *vid.* los casos *Pasapalabra*, *cit. supra* en la nota 8, así como el caso *Paviprint*, *cit. supra* en la nota anterior, las SSAP de Barcelona (Civil/Sección 15.ª), de 25 de julio de 2012 (caso *De Cap a Peus*, ECLI:ES:APB:2012:11614), de Alicante (Civil/Sección 8.ª, en su función como TMUE) de 14 de septiembre de 2015 (caso *Saphir*, ECLI:ES:APA:2015:1536), y de Valencia (Civil/Sección 9.ª) de 20 de diciembre de 2022 (caso *Galleman*, ECLI:ES:APV:2022:3706), y las SSJM núm. 2 de Alicante de 27 de septiembre de 2022 (caso *Becerro*, ECLI:ES:JMA:2022:11809), y de Bilbao de 4 de octubre de 2022 (caso *Pegaso Telmo*, ECLI:ES:APB:2022:13554), entre otros. Sin embargo, se apreció de forma más abierta la existencia de daños morales por infracción marcaria en el caso *La Nuba*, *cit. supra* en las notas 14 y 35. Se volverá *infra* con más amplitud sobre la prueba de estos daños morales en el Derecho de marcas.

⁴³ Expresión tomada de Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008), págs. 13-16.

⁴⁴ Queda bien patente esta desconfianza judicial hacia los daños morales por infracción marcaria en los diversos fallos *cit. supra* en las notas 41 y 42, y en las que se deniega la indemnización por tales daños por no haberse acreditado, pero se percibe con especial nitidez en el apartado IV del fundamento 5.º del caso *Becerro*, *cit.*

3.1. *Concepto de daño moral en el Derecho de marcas*

Atendiendo a la delimitación generalmente aceptada en la doctrina y jurisprudencia mayoritarias⁴⁵, se ha de entender por daños morales aquellos que provocan un padecimiento o sufrimiento psíquico, anímico o espiritual, dando lugar a sensaciones de impotencia, inquietud, temor, pesadumbre, zozobra, angustia, trastorno de ansiedad, quebranto o impacto emocional, o cualesquiera otras penalidades similares, o el vaticinio serio de llegar a experimentar estos males. Se trata, pues, de un menoscabo de la esfera moral, que incide negativamente en su integridad, autoestima, dignidad y consideración como atributos básicos de la personalidad y así, mercedores de protección desde el Derecho. Es evidente, pues, la dificultad para delimitar una figura de contornos tan difusos y tan desdibujados⁴⁶, así como su naturaleza claramente personal y no material, pero ello no implica ni mucho menos que no tengan una trascendencia y unas repercusiones en el plano patrimonial⁴⁷, y de ahí que se haya recalcado el carácter indemnizable de los daños morales, al igual que las restantes modalidades de perjuicios reconocidos en nuestro ordenamiento.

Trasladando esta misma noción al Derecho de marcas y al detrimento de tipo moral eventualmente causado por una infracción de marca, ello implica que semejante perjuicio ha de ser necesariamente distinto y a la vez independiente de los daños patrimoniales ocasionados por dicha usurpación, y de ahí su acumulabilidad en caso de que concurren ambos a un tiempo, en los términos del artículo 43.2 *in fine* LM y de la DRDPI, ambos citados. Por tanto, el daño moral en el Derecho de marcas ha de considerarse distinto de los daños de índole exclusivamente patrimonial que puede sufrir este signo distintivo⁴⁸. No obstante, además de la ya indicada incidencia material y económica del daño moral en tanto que perjuicio indemnizable, hay que tener en cuenta la relativa similitud que guardan ambas figuras, muy próximas entre sí, como ya se ha indicado, y que añade una nueva dificultad a la ya compleja delimitación de los daños morales en el Derecho de marcas. A nadie debe sorprender tal proximidad, puesto que, al fin y a la postre, se trata de elementos vinculados a un activo inmaterial, como es la marca, y que, por ello, ostentan ambos dos tal carácter, lo que supone una traba adicional para acotar el ámbito de uno y otro.

Partiendo de la premisa básica, ya suficientemente reiterada, de que se trata de nociones diferentes desde una perspectiva estrictamente conceptual, lo cierto es que no suelen presentarse en la realidad práctica como fenómenos químicamente puros, sin que pueda excluirse de pleno esta última posibilidad⁴⁹. De este modo, resultarán frecuentes los supuestos de violación de marca en los cuales el menoscabo del prestigio de esta marca a partir de tal infracción redunde igualmente en un daño moral adicional. Esto puede ser consecuencia de muy diversos factores, pero, en el momento presente, se debe principalmente al impacto actual de Internet y de las redes sociales en la gestión y la defensa de las marcas,

⁴⁵ Al respecto, *vid.* la doctrina y los fallos *cit. supra* en la nota 18, y el caso *Antoñita Linares, cit.*

⁴⁶ En este sentido y sobre este particular, *vid.* la doctrina citada *supra* en las notas 17 y 19, así como Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008) págs. 73-93.

⁴⁷ En este sentido, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 616-617.

⁴⁸ En sentido similar, *vid.* LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007), pág. 746, y MASSAGUER FUENTES (2020), págs. 109 y 121-123.

⁴⁹ Un ejemplo paradigmático sigue siendo el conocido caso *Antoñita Linares, cit.*

que ha dado lugar al llamado «antropomorfismo» o personificación de estos signos distintivos en el marco digital y, sobre todo, a la extrema rapidez con que una marca puede verse potenciada o depreciada en función de la interacción de cualesquiera usuarios, y no sólo de los destinatarios habituales (el denominado «*target public*», en lengua inglesa) de los productos o servicios identificados con la marca⁵⁰. En suma, el desprestigio de tales prestaciones a partir de la usurpación de la marca puede llegar a generar fácilmente todo tipo de comentarios negativos, que excedan de una valoración exclusivamente económica y que terminen por provocar un descrédito tan intenso que afecte a la imagen corporativa global del propio titular de la marca y no sólo a su reputación empresarial⁵¹.

No obstante, conviene aclarar que, pese a lo que pudiese parecer a primera vista, la vinculación posible e incluso probable en la práctica de los daños morales y los daños por el desprestigio de la marca no debe llevar a una mera superposición de los mismos, difuminando sus contornos y estimando así que la alegación de tal desprestigio va a suponer siempre y en todo caso la concurrencia adicional de daños morales, en una abusiva aunque muy cómoda simplificación desde un punto de vista exclusivamente probatorio⁵². Antes bien, un adecuado planteamiento de la cuestión obligará al titular de la marca infringida a delimitar entre sí ambas modalidades de daños y la pertinente compensación de cada uno de ellos por separado, aunque pasen a integrar posteriormente el monto total de la indemnización a percibir y, sobre todo, a acreditar fehacientemente la existencia y producción de ambos, lo que constituye un nuevo obstáculo que viene a sumarse a todos los que se han expuesto ya hasta ahora, y que se hace preciso analizar a renglón seguido.

3.2. *Medios de prueba del daño moral en el Derecho de marcas*

A lo largo del presente estudio⁵³ se ha podido ir viendo, e incluso subrayando, la evidente y notable importancia que reviste la prueba del daño moral por infracción marcaria, como en los restantes sectores de nuestro ordenamiento por razones obvias⁵⁴. Como tal, la prueba nunca resulta fácil ni sencilla, pero en lo referente a los daños morales de todo tipo siempre reviste una especial

⁵⁰ En este sentido y sobre tales fenómenos, *vid.* MARCO ARCALÁ (2018), págs. 143-148, así como DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2022), págs. 717-918, y (2018), págs. 34-55.

⁵¹ A modo de ejemplo, se podría pensar en una infracción marcaria en la que el infractor comercializase bajo la marca usurpada unos productos de muy baja calidad en relación con los que proceden de su verdadero titular, y en los comentarios vertidos en las diversas redes sociales atribuyendo a dicho titular tal merma de calidad. Sin duda, ello supone el desprestigio de la marca, indemnizable en tanto que daño patrimonial. Sin embargo, y a mayor abundamiento, ello podría dar lugar a otros comentarios adicionales que, yendo más allá, atribuyesen esta depreciación en la calidad de estas prestaciones a una relocalización de su producción en alguno de esos territorios denominados habitualmente como «paraísos normativos», y así, a problemas tales como la explotación laboral de los trabajadores o el deterioro del medio ambiente, entre otros, de forma que el detrimento de la reputación empresarial del titular de la marca se viese acompañado de un menoscabo de su consideración entre el público por hacer dejación de su responsabilidad corporativa, en un perjuicio cuyos nocivos resultados serían muy difíciles de remover, al menos a corto o medio plazo.

⁵² Por ello ha sido tan frecuente en la jurisprudencia la denegación de indemnización de los daños morales, al no considerarse debidamente acreditados por el titular de la marca y parte demandante, y haber sido alegados sin más, a modo de mero complemento de la compensación de los daños patrimoniales derivados de la infracción marcaria, según se desprende de la inmensa mayoría de los pronunciamientos *cit. supra* en las notas 22, 40 y 41.

⁵³ *Vid. supra* especialmente las notas 40 a 42.

⁵⁴ Sobre la prueba con carácter general, *vid.* MONTERO AROCA (2011), y GONZÁLEZ CANO y ROMERO PRADAS *et al.* (coords.) (2017).

dificultad, por el reiterado carácter personal de los mismos, en tanto que perjuicio psicológico o emocional, que se muestra esquivo y complicado de percibir, detectar y, sobre todo, acreditar, dado que rara vez deja rastros aparentes y tarda demasiado en manifestarse hacia el exterior⁵⁵.

Estas dificultades sugieren que, como es obvio, la existencia de los daños morales por infracción marcaria podrá ser acreditada por todos los medios disponibles reconocidos en Derecho, los cuales podrán ser objeto por parte del juzgador de libre valoración con carácter general, salvo que se establezca una valoración tasada en la normativa específica que regule el medio que haya sido utilizado a tales efectos⁵⁶. Y a ello se añade una hipotética y eventual aplicación de la reiterada doctrina *ex re ipsa* a la prueba de los daños morales por usurpación de marca, que permitiría, en su caso, dar por suficientemente acreditados tales daños a partir del hecho mismo de la violación de la marca. Atendiendo a estos motivos, se podría pensar a primera vista que la prueba de estos daños acabaría resultando no tan difícil y sí mucho más sencilla de lo que parecería en principio, e incluso simplemente innecesaria según algunas opiniones⁵⁷. Tales planteamientos se muestran sumamente discutibles y no resisten un análisis sereno y pormenorizado. No obstante, todo esto ha redundado en una frecuente alegación de daños morales en numerosos litigios por infracción de marca, quizá excesiva y a veces abusiva, como ya se indicó *supra*, y asimismo a una suerte de reacción contraria en nuestra jurisprudencia⁵⁸, en muchos de cuyos pronunciamientos no se han desestimado tales alegaciones por no considerar suficientemente acreditados estos daños morales⁵⁹ y, sobre todo, porque, como también se expuso con anterioridad, la doctrina *ex re ipsa* no constituye en modo alguno un parámetro probatorio tasado e imperativo que deba aplicarse *per se* siempre y en todos los supuestos de usurpación de marca⁶⁰, sino sólo cuando las concretas circunstancias de la *litis* dejen bien patente y permitan inferir con total claridad los daños, bien patrimoniales o bien morales, simplemente por la mera infracción considerada en sí misma, lo que será ponderado por la instancia judicial que corresponda, y no habrá de ser necesariamente frecuente, sino más bien excepcional. Este cúmulo de factores, tan diferentes e incluso contradictorios, ha redundado a la postre en que, en la práctica, la prueba de los daños morales en el

⁵⁵ En sentido similar, en cuanto a la prueba de los daños morales en general, *vid.* ÁLVAREZ VIGARAY (1966), págs. 111-113, y GARCÍA SERRANO(1972), págs. 845-847, y de manera más específica sobre la prueba de los daños morales por infracción marcaria, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 623-624; HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 273-274; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 287-289; RUBÍ PUIG (2023), págs. 689-692, y DÍAZ VALES (2008), págs. 41-43.

⁵⁶ En sentido similar, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), pág. 274. Sobre la valoración de la prueba, *vid.* MONTERO AROCA (2011), págs. 589-625, y GONZÁLEZ GRANDA (2017), págs. 146-158.

⁵⁷ En este sentido, en una postura que no se comparte en el presente estudio, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), pág. 275, si bien parece referirse, no tanto a la ausencia de prueba de la existencia del daño moral, cuanto a la innecesidad inicial de acreditar fehacientemente la cuantía de su compensación (extremo esta último sobre el que se volverá *infra*), dadas las dificultades al respecto, como señala muy acertadamente GARCÍA VIDAL (2020), págs. 624-625. Con todo, la innecesidad de probar los daños morales por infracción de marca una vez acreditada dicha infracción ha llegado a afirmarse en algunos pronunciamientos, como el caso *Virgen Blanca*, citado *supra* en las notas 21 y 22, y la SJM núm. 2 de Alicante de 24 de febrero de 2011 (caso *Viajes Zara online*, ECLI:ES:JMA:2011:181), en la que se cita el caso *Virgen Blanca* en cuanto a esta innecesidad de acreditar los daños morales, y se estimó su existencia, en gran medida por la notoriedad, prestigio y renombre de la marca usurpada «Zara», del grupo «Inditex».

⁵⁸ *Vid. supra* nota 44.

⁵⁹ Al respecto, *vid.* de nuevo la jurisprudencia *cit. supra* en la nota 42.

⁶⁰ En este sentido, *vid.* una vez más la doctrina *cit. supra* en la nota 14.

Derecho de marcas, lejos de verse promovida, se ha visto más bien restringida, y deberá ser llevada a cabo con diligencia y con rigor, lo que supone una vuelta a la inicial situación de dificultad antes descrita.

Pese a todo, un elemento de prueba que podría resultar tan funcional como consistente vendría dado, de nuevo, por el impacto de Internet y de las redes sociales en el Derecho de marcas, y en el imprescindible cuidado de su gestión en el plano digital⁶¹, conocido como «*e.branding*» o «*brand management*». Es bien sabido que este fenómeno acarrea inconvenientes en cuanto a la mayor vulnerabilidad de las marcas en este ámbito y a la celeridad extrema con que las mismas pueden verse depreciadas por una percepción negativa expresada masivamente en estos medios. Sin embargo, y quizá como una suerte de compensación aleatoria, lo cierto es que las redes dejan constancia de todo lo acaecido en ellas, lo que, por ejemplo, permitiría sustentar la alegación de daños morales por infracción marcaria en la reproducción y presentación ante los jueces y tribunales competentes de los diversos comentarios de descrédito de la marca usurpada entre sus destinatarios habituales, o incluso entre el público en general. Es lo que se ha dado en llamar la prueba tecnológica, cada vez más extendida y de innegable utilidad, siempre y cuando se plantee de la forma adecuada, asegurando la realidad de los datos aportados por encima de la volatilidad de las redes, yendo más allá de las meras capturas de pantalla (vulgarmente conocidas como «pantallazos»), y recurriendo para ello a posibles herramientas de certificación de estas capturas, a su peritación por parte de un experto informático o incluso a la intervención de un fedatario público a estos mismos efectos⁶². Se trata, pues, de un recurso muy útil y accesible, que daría un cauce mucho más fiable a la prueba de los daños morales por usurpación de marca.

3.3. *La cuantificación de la indemnización de los daños morales en el Derecho de marcas*

Otro de los puntos más debatidos y complicados en torno a los daños morales por infracción marcaria es la determinación del monto de su indemnización, siempre difícil de calcular, al menos de una forma objetiva, una vez más por la naturaleza marcadamente personal de esta clase de perjuicios, muy alejados de la esfera estrictamente patrimonial. No obstante, su compensación sólo puede realizarse en términos económicos, y de ahí la dificultad de reconducir a estos parámetros los daños morales.

Como consecuencia, se podría pensar *ab initio* en una cierta amplitud de criterios con los que cuantificar la indemnización de los daños, que permitiría al juzgador determinarla en función de las circunstancias de cada caso concreto, con una gran discrecionalidad⁶³ y sin mayores requisitos⁶⁴. Aceptando esta premisa como punto de partida en la valoración de los daños morales en general⁶⁵,

⁶¹ Al respecto, *vid.* de nuevo la doctrina *cit. supra* en la nota 50.

⁶² Sobre el planteamiento adecuado de la llamada prueba tecnológica, *vid.* ARRABAL PLATERO (2020), págs. 174-392, y COLOMER HERNÁNDEZ (2017), págs. 611-615.

⁶³ En sentido similar, *vid.* una vez más GARCÍA VIDAL (2020), págs. 624-625.

⁶⁴ En sentido similar, *vid.* de nuevo HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), pág. 275.

⁶⁵ En sentido similar, *vid.* ÁLVAREZ VIGARAY 1966), págs. 113-114, y GARCÍA SERRANO (1972), págs. 841-843.

lo cierto es que, en relación con los daños morales derivados de una infracción marcaría, se debe atender a algunos otros parámetros a estos efectos que se infieren de lo establecido en el artículo 43.2 LM. En principio, nada se dice al respecto en el tenor literal de su último inciso, pero su misma ubicación sistemática a continuación de las letras *a*) y *b*) tras la reforma de esta Ley a finales de 2018 sugiere la prerrogativa del titular de la marca perjudicado para optar a su elección por uno cualquiera de entre los criterios fijados a tal fin en tales normas en lo que hace a los perjuicios patrimoniales⁶⁶. De este modo, se podrá recurrir para ello a los beneficios dejados de obtener por el titular de la marca usurpada, o a los que hubiese obtenido ilícitamente el infractor, en ambos casos como consecuencia de tal usurpación [art. 43.2.a) LM], o bien a los emolumentos que hubiese debido percibir dicho titular por la concesión al infractor de una licencia para utilizar su marca conforme a Derecho [art. 43.2.b) LM], en la tantas veces reiterada regalía o licencia hipotética⁶⁷.

Sin embargo, esta solución no se revela tan adecuada como pueda parecer en un primer momento, por cuanto los referidos criterios establecidos en las letras *a*) y *b*) del artículo 43.2 LM fueron concebidos pensando en los daños patrimoniales mucho más que en los morales, y de ahí que resulten mucho más idóneos para los primeros y no tanto para los segundos: así, por ejemplo, sería muy complicado llegar a determinar la incidencia real y efectiva de los daños morales por infracción de marca en los beneficios dejados de obtener por su titular o en los beneficios logrados por el infractor a causa de tal infracción, de nuevo por la evidente relación económica de unos y otros con los perjuicios de tipo patrimonial. De esta forma, las repercusiones de los daños morales en estos conceptos se presentan como muy difícilmente mensurable, e incluso carecería de sentido si estos fuesen los únicos perjuicios ocasionados y no hubiese daños patrimoniales, lo que constituye una eventualidad expresamente contemplada en el último inciso del artículo 43.2 *in fine* LM. Y sin duda es este el principal motivo para que, tal vez por la mera exclusión de los dos anteriores, se haya planteado como criterio más funcional a la hora de cuantificar la indemnización por los daños morales derivados de una usurpación marcaría la regalía o licencia hipotética del artículo 43.2.b) LM⁶⁸. Obviamente, tampoco fue gestado este criterio para esta finalidad, puesto que sigue igualmente ligado a los daños patrimoniales, pero no de una manera tan intensa e inmediata como los criterios basados en los niveles de beneficios de una y otra parte. Además, la regalía hipotética ofrece la notable ventaja de ser más fácilmente delimitable en el plano pecuniario a partir del valor de mercado sobre la licencia de la marca infringida, lo que introduce buenas dosis de objetividad y concreción en la reiterada discrecionalidad del juzgador en este punto. De otro modo, tan amplio margen de maniobra en manos de las instancias judiciales podría dar lugar a una casuística tan desigual como fragmentaria, lo que redundaría en una preocupante falta de seguridad a evitar en lo posible, y hasta a implantar por esta vía figuras ajenas a nuestro ordenamiento, como los llamados «daños punitivos»⁶⁹. Si a todo ello se

⁶⁶ En sentido similar, *vid.* la doctrina y la jurisprudencia *cit. supra* en las notas 14 y 35.

⁶⁷ *Vid.* de nuevo la doctrina y jurisprudencia *cit. supra* en las notas 15 y 29.

⁶⁸ En sentido similar, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), pág. 278; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 315-316, y DÍAZ VALES, Fernando (2008), págs. 35-40.

⁶⁹ En este sentido, *vid.* el considerando 26 *in fine* del Preámbulo de la DRDPI, *cit.*, el caso *B&S*, *cit. supra* en la nota 40; MASSAGUER FUENTES (2020), pág. 126, y GARCÍA VIDAL (2020), pág. 624 —nota 1662—.

añade que este criterio ha sido objeto de una utilización relativamente frecuente con estos fines en relación con otros bienes inmateriales, en particular los derechos de autor⁷⁰, a nadie puede sorprender que se venga considerando que la regalía o licencia hipotética es asimismo el método, quizá no mejor, pero sí con menores inconvenientes, a la hora de fijar la indemnización por los daños morales ocasionados por una usurpación marcaria⁷¹.

Por lo demás, la independencia de los daños morales respecto de los patrimoniales en la usurpación de marca supone que las indemnizaciones por unos u otros conceptos podrían y deberían verse acumuladas, en su caso⁷², siempre que ambas clases de daños, morales y patrimoniales, se viesan debida y fehacientemente acreditadas en el litigio correspondiente conforme a los planteamientos expuestos en el apartado precedente⁷³.

En otro orden de cosas, y al igual que en la compensación de los daños patrimoniales, la incidencia del prestigio y renombre de la marca infringida, y por ende los restantes factores tipificados en el artículo 43.3 LM también podrán ser tenidos en cuenta en la determinación de la cuantía de la indemnización de los daños morales por dicha infracción, como ya se ha dictaminado expresamente en alguna jurisprudencia⁷⁴.

En suma, la cuantificación de los daños morales por usurpación de marca sigue resultando ardua y compleja, pese a los elementos contenidos a tal fin en la regulación del artículo 43 LM en su conjunto, en particular el reiterado segundo párrafo en su último inciso.

4. La indemnización de los daños morales por la declaración de nulidad de una marca registrada de mala fe

Además de la infracción marcaria, existen otras formas de uso indebido de este signo distintivo que pueden ocasionar daños y perjuicios a su titular: Es el caso del registro de mala fe de una marca posterior idéntica o similar a una marca

⁷⁰ *Vid.* una vez más la jurisprudencia *cit. supra* en las notas 8 y 30.

⁷¹ *Vid.* de nuevo la doctrina *cit. supra* en la nota 68.

⁷² Al respecto, se muestra unánime la práctica totalidad de nuestra doctrina [en este sentido, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 620-622, y HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 277-278, entre otros muchos autores], si bien ya hubo ocasión de señalar que nuestra jurisprudencia se mostró algo vacilante en este punto, al menos con anterioridad a 2018 (*vid. supra* nota 40).

⁷³ Esta acumulabilidad de la indemnización de los daños morales por infracción marcaria ha llegado a aplicarse con gran amplitud en alguna jurisprudencia, llegando incluso a la indemnización mínima de daños y perjuicios del 1 por 100 de la cifra de negocios del infractor sobre los productos o servicios indebidamente distinguidos con la marca usurpada (en sentido similar, *vid.* los casos *Maristas*, *cit. supra* en la nota 21, y *Vitaldent*, *cit. supra* en la nota 14, si bien en el primero no llegó a acreditarse el daño moral, y en el segundo la indemnización por daños morales fue reconocida por la comisión simultánea de diferentes actos de competencia desleal), tipificada en el artículo 43.5 LM [sobre este precepto, *vid.* GARCÍA MARTÍN (2008), págs. 718-720, entre otros], aunque esta indemnización mínima no se ha considerado acumulable a la indemnización de los daños patrimoniales [en este sentido, *vid. v. gr.*, la STS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 19 de febrero de 2016 (caso *Masaltos*, ECLI:ES:TS:2016:516)]. Sobre la intensa polémica a este respecto, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 634-635, y HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 277-278, favorables a esta acumulabilidad, y MASSAGUER FUENTES (2020), págs. 123-131, en contra de la misma.

⁷⁴ En este sentido, *vid.* LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 313-314, y RUBÍ PUIG (2023), págs. 693-694, así como el caso *B&S*, *cit. supra* en las notas 40 y 69, en el cual, a modo de *obiter dictum*, y pese a no haberse estimado la existencia de daños morales en el supuesto de autos, se citan la notoriedad, renombre y prestigio de la marca como factores a ponderar para fijar el importe de la indemnización de tales daños, atendiendo entre otras razones al tenor literal del considerando 26 del Preámbulo DRDPI, *cit. supra* en la nota 27.

o signo anteriores, o que pueda aprovechar de cualquier otra manera el prestigio de una u otro, justamente con la finalidad de conseguir mediante este registro una suerte de apariencia de legalidad para una conducta que, de otro modo, no sería sino una más de entre las posibles variantes de usurpación de esa marca o ese signo anteriores, en lo que se ha dado en denominar marcas de mera cobertura⁷⁵. De ahí que estos supuestos hayan sido tipificados como causas de nulidad absoluta de la marca posterior, concretamente en los artículos 51.1.b) LM⁷⁶, 4.2 DM y 59.1.b) RMUE, y que los daños y perjuicios que se hubiesen podido causar con este registro de mala fe puedan ser reclamados en vía civil⁷⁷, conforme se infiere de los artículos 60.3 LM⁷⁸ y 62.3 RMUE. En consecuencia, y a falta de ulteriores distinciones a este respecto por parte del Legislador nacional o de la UE, hay que considerar que los posibles daños morales producidos con este proceder resultarían igualmente indemnizables al socaire de los referidos preceptos.

Esta postura ha venido siendo aceptada entre la doctrina⁷⁹ y hasta se ha visto refrendada en alguna jurisprudencia⁸⁰, por lo que no ha surgido controversia alguna en torno a la indemnización de los daños morales derivados del registro de mala fe de una marca posterior declarada viciada de nulidad absoluta. En cambio, suscitan mayores interrogantes otros extremos siempre más complejos y conflictivos en torno a los daños morales en el Derecho de marcas, tales como su prueba y la cuantificación del importe de su compensación. A estos efectos, y de nuevo ante la carencia de mejores previsiones normativas a este respecto, podría ser una opción recurrir a una hipotética aplicación analógica a este supuesto de los parámetros tipificados con esta finalidad en el ya comentado artículo 43 LM, en lo tocante a la infracción de marca⁸¹. Sin embargo, y aun persistiendo ciertas dudas en este punto, no parece adecuada esta solución, puesto que se trata de supuestos muy diferentes entre sí: De un lado, los mecanismos configurados en el artículo 43 LM están dirigidos a compensar el perjuicio, patrimonial o moral, derivado de la infracción marcaria, mientras que los daños producidos a partir del registro de mala fe de una marca posterior se circunscriben a conceptos y desembolsos sensiblemente distintos, por ejemplo los que pudieran haberse generado en el curso del procedimiento para la declaración de nulidad absoluta de dicha marca, en una perspectiva netamente material⁸². Del mismo modo, desde

⁷⁵ Para ampliar información sobre las marcas y otros derechos de propiedad industrial de mera cobertura, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 240-255.

⁷⁶ Sobre esta causa de nulidad absoluta y este precepto, en su versión anterior a la reforma de la LM de 2018, *vid.* MARCO ARCALÁ (2008), págs. 930-937, y MERCADAL VIDAL (2014), págs. 447-458.

⁷⁷ La regulación de la nulidad en la LM ha sido una de las principales modificaciones introducidas mediante la referida reforma de finales de 2018, en particular en cuanto a la posibilidad de instar esta nulidad por vía administrativa o por vía civil [sobre esta modificación, *vid.* GIMENO BEBIÁ, Vicente (2019), págs. 1-21], si bien es obvio que una indemnización de daños y perjuicios causados en este ámbito deberá ser necesariamente tramitada por este último cauce.

⁷⁸ Antes de la repetida reforma de 2018, era el antiguo artículo 50.4 LM [sobre el mismo, *vid.* GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (2008), págs. 973-980]. Sobre el actual artículo 60.3 LM, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 526-529.

⁷⁹ En este sentido, *vid.* RUBÍ PUIG (2023), págs. 694-695, entre otros autores.

⁸⁰ Así se reconoce en la famosa SAP de Barcelona (Civil/Sección 15.ª), de 4 de diciembre de 2013 (caso *Dexeus*, ECLI:ES:APB:2013:15059), si bien a modo de *obiter dictum*, puesto que finalmente no se otorgó indemnización alguna por daños morales al no considerarse suficientemente acreditados por el Tribunal en este litigio.

⁸¹ Reconoce esta posibilidad, si bien con serias dudas, RUBÍ PUIG (2023), pág. 695.

⁸² En este sentido, con abundantes citas jurisprudenciales sobre el mismo problema en relación con otros derechos de propiedad industriales, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 526-529, y en sentido similar, en lo relativo al diseño industrial, *vid.* RUBÍ PUIG (2023), pág. 697.

un punto de vista moral, surgen también unos perjuicios diversos a los causados por una usurpación de marca, los cuales, en este caso, podrían consistir en la zozobra, inquietud y desasosiego sufridos por la parte demandante a lo largo del referido litigio de nulidad⁸³ (en lo que se ha dado en designar coloquialmente como «calvario judicial»), lo que, una vez más, poco o nada tiene que ver con los daños morales en el ámbito de la infracción del derecho de marca. En consecuencia, no queda sino recalcar que los eventuales daños morales originados a partir del registro de mala fe de una marca posterior deberán ser oportunamente acreditados, al igual que su importe, por cuantos medios se reconocen en Derecho, pero sin poder prevalerse de las prerrogativas establecidas a tal fin en el reiterado artículo 43 LM⁸⁴.

Por lo demás, las indemnizaciones de daños y perjuicios por infracción marcaria, de un lado, y las derivadas de la declaración de nulidad de una marca posteriormente registrada de mala fe, de otro, podrán ser, en su caso, acumuladas, siempre que se prueben unas y otras, cada una con sus propios parámetros, como ya se expuso *supra*⁸⁵. De este modo, esta acumulabilidad se podrá extender igualmente a los daños morales en uno y otro concepto, siempre que, como es menester, se vean acreditados y cuantificados⁸⁶.

IV. LA DIFÍCIL INSERCIÓN DE LOS DAÑOS MORALES EN EL DERECHO DE MARCAS: LOS ESCOLLOS DE SIEMPRE Y LAS NUEVAS DISYUNTIVAS

Aunque los daños morales por infracción marcaria se han visto consolidados como una figura propia en nuestro Derecho de marcas, no es mucho más lo que puede añadirse en cuanto a los avances y precisiones en esta materia, ya que, como se ha expuesto, persisten en buena medida varios de los antiguos problemas en torno a la delimitación del daño moral por la usurpación de marca, a su prueba, y a la cuantificación de su indemnización, dada su notable complejidad, y se mantienen igualmente el abuso en la alegación de este tipo de daños⁸⁷ y la consiguiente prevención hacia los mismos entre las instancias judiciales. A mayor abundamiento, este reconocimiento del daño moral en el Derecho de marcas deja asimismo abiertos otros interrogantes adicionales que también podrían resultar de muy difícil respuesta, sin ir más lejos el alcance y entidad de la incidencia en este punto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como también se indicó.

Una de estas nuevas cuestiones, por lo demás nada desdeñable, es la siempre delicada relación entre las conductas prohibidas en el Derecho de marcas y los ilícitos por competencia desleal, puesto que los daños morales pueden ser ocasionados como consecuencia de las primeras o de los segundos, como se observa en alguna jurisprudencia en la que se ha conocido de litigios en los que se ha instado a un mismo tiempo la compensación de los daños patrimoniales

⁸³ Así se declara en el caso *Dexeus*, comentado en este punto por RUBÍ PUIG (2023), pág. 695.

⁸⁴ En este sentido, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 528-529.

⁸⁵ En este sentido y para ampliar información, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 240-255 y 526-529.

⁸⁶ En este sentido, en relación con los daños morales derivados de la declaración de nulidad de una marca posteriormente registrada de mala fe, RUBÍ PUIG (2023), pág. 695.

⁸⁷ *Vid.* de nuevo Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008).

por violación de marca y la indemnización de daños morales por competencia desleal, siempre que ello no represente una duplicidad artificiosa de la protección otorgada a las marcas en la Ley 17/2001, en lo que se conoce como la doctrina de la complementariedad relativa entre la protección de los derechos de propiedad industrial y la normativa contra la competencia desleal⁸⁸. Ello añade un nuevo factor de dificultad a la ya de por sí esquiva y resbaladiza aplicación de los daños morales sufridos en situaciones de este tipo, en las que concurren infracciones marcarias y actos de competencia desleal, pues tales daños pueden traer causa de unas u otros, y en función de las circunstancias de cada supuesto concreto habrá que resarcir tales daños única y exclusivamente sobre la base de la LM como infracciones marcarias «químicamente puras»⁸⁹, o bien, además, plantear simultáneamente las oportunas acciones por competencia desleal⁹⁰. A tales efectos, habrán de tenerse en cuenta las diferencias que median entre el régimen jurídico de unas y otras normas, que difieren en algunos aspectos importantes y ni mucho menos resultan equivalentes, como tampoco lo serán sus posibles consecuencias⁹¹.

Así pues, los daños morales por usurpación de marca siguen siendo una suerte de «personaje en busca de autor»⁹², ya que, siendo evidente su realidad, lo es también la relativa incertidumbre en torno a sus contornos, que distan mucho de verse perfilados con la adecuada y deseable seguridad. De ahí que, más que de una pretendida escasez de litigios sobre tales daños, haya que señalar más bien la notable dificultad para lograr un pronunciamiento favorable a este respecto, por todos los motivos analizados a lo largo del presente estudio. Por tanto, es mucho lo que queda por hacer en cuanto a este tipo de perjuicios en el Derecho de marcas para ir solventando sus diversas disfunciones.

⁸⁸ Sobre la complementariedad relativa, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1999), pp. 82-84 y 343, y (2020), págs. 193-205; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1992), págs. 1-12; HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 355-358; MONTEAGUDO MONEDERO (1993), pág. 76; GARCÍA PÉREZ (2012), págs. 451-452 y 455-457, y (2018), págs. 68-95, y MARCO ALCALÁ (2018), págs. 483-484; en la jurisprudencia, se recoge un excelente resumen de los principales pronunciamientos que se hacen eco de esta complementariedad relativa en el fundamento sexto del caso *Viajes Zara online*, *cit. supra* en la nota 57.

⁸⁹ Una vez más, el ejemplo evidente es el caso *Antoñita Linares*, *cit.*, en el que la denigración de la marca de la famosa artista cometida a través de la publicidad de RENFE bien pudiera haber sido considerado un acto de denigración del artículo 9 LCD [sobre este precepto, *vid.* ÁVILA DE LA TORRE (2011), págs. 241-278], pero se aplicó sólo la LM, aunque sin regularse el daño moral en esta ley en el momento de autos.

⁹⁰ *V. gr. vid.* de nuevo los casos *Maristas*, *cit. supra* en la nota 21; *B&S*, *cit. supra* en las notas 40, 69 y 74, y *Vitaldent*, *cit. supra* en la nota 14, en los que se instó la compensación por infracción marcaria y por diversos actos de competencia desleal, en particular los actos de comparación del artículo 10 LCD [sobre este precepto, *vid.* GÓMEZ LOZANO (2011), págs. 279-316]. Admitiendo la compatibilidad entre las indemnizaciones por infracción de marca y por actos de competencia desleal, siempre que se acrediten los daños y perjuicios en uno y otro caso, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), pág. 358.

⁹¹ Así, por ejemplo, los actos de denigración y de comparación tipificados en los artículos 9 y 10 LCD (*vid. supra* notas anteriores) admiten, o bien la llamada *exceptio veritatis* (art. 9.1 LCD), a saber, que las manifestaciones denigratorias o las comparaciones realizadas resulten «exactas, verdaderas y pertinentes», o que la comparación no contravenga otros preceptos de esta misma ley [art. 10.e) LCD], entre ellos su referido artículo 9 [al respecto, *vid.* ÁVILA DE LA TORRE (2011), págs. 236-240, y GÓMEZ LOZANO (2011), págs. 263-277]. Sin embargo, nada se ha previsto en la LM, lo que podría considerarse una ventaja para invocar los daños morales por infracción marcaria, aunque los daños morales suelen ser estimados por actos de competencia desleal, como se observa en los tres fallos *cit. supra* en la nota anterior.

⁹² Tomado del título de la obra del dramaturgo italiano Luigi Pirandello (1867-1936), «Seis personajes en busca de autor» (1921).

V. BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ VIGARAY, Rafael (1966), «La responsabilidad por daño moral», en *ADC*, 19 (1) (1966), págs. 81-1198 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- ARRABAL PLATERO, Paloma (2020), *La prueba tecnológica: aportación, práctica y valoración*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.
- ÁVILA DE LA TORRE, Alfredo (2011), «Artículo 9: Actos de denigración», en BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, 1.ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 241-278.
- (2015), «Derecho a la patente y designación del inventor», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raul (dirs.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 254/2015, de 24 de julio*, 1.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, págs. 103-127.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (1992), «La competencia desleal», en *DN*, 20 (1992), págs. 1-12.
- (2001), «Marcas y derechos de autor», en *RDM*, 240 (2001), págs. 405-420.
- (2002), *Introducción a las marcas y a otros signos distintivos en el tráfico económico*, 1.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor.
- (2010), «El dolo y la indemnización del daño moral», en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 9 (2010), págs. 17-23 (BIB 2010/2877).
- BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, Alberto et al. (dirs.) (2011), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, 1.ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor.
- BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan (1969), *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*, 1.ª ed., BIRPI.
- BOGSCH, Arpad et al. (dirs.) (1978), *Guía del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, 1.ª ed., OMPI, Ginebra (disponible en <http://www.wipo.int>).
- CARPINTERO LÓPEZ, Mario (2021), «Propiedad intelectual y Propiedad industrial. Marcas y derechos de autor», en ORTEGA BURGOS, Enrique (dir.), *Propiedad intelectual 2021*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 31-40.
- CASADO CERVIÑO, Alberto, y BLANCO JIMÉNEZ, Araceli (2005), *El Diseño Comunitario: una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, 2.ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor.
- COBAS COBIELLA, María Elena (2021), «El daño», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños* (t. I y II), 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, t. I, págs. 263-320.
- COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio (2017), «La prueba tecnológica», en GONZÁLEZ CANO, María Isabel, y ROMERO PRADAS, María Isabel et al. (coords.) (2017), *La prueba*, t. I-IV, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, t. I, págs. 579-631.
- CURTO POLO, Mercedes (1999), «Comentario a la Sentencia del TS de 17 febrero 1999», *CCJC*, 50 (1999), págs. 867-884.
- (2000), «Notas sobre la publicidad engañosa y su tratamiento jurisprudencial», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 17 (2000), págs. 1-29 (BIB 2000/1653).
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2018), «Comercio electrónico y protección de marcas: aspectos internacionales», en MORRAL SOLVEVILA, Ramón (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de la Propiedad Industrial*, 1.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 17-63.
- (2022), *Derecho privado de Internet*, 6.ª ed., Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor.
- DESANTES GUANTER, José María (1950), «Comentario a la STS de 9 diciembre 1949», en *ADC*, 3 (1) 1950, págs. 225-230 (disponible en https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho).
- DÍAZ VALES, Fernando (2008), «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», en *Anuario Facultad de Derecho - Universidad de Alcalá*, I, págs. 15-44 (disponible en <https://core.ac.uk/download/pdf/58906816.pdf>).

- DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis María (1999), *Derecho de daños*, 1.ª ed., Civitas, Madrid.
- (2008), *El escándalo del daño moral*, 1.ª ed., Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (1990), *Derecho de marcas*, 1.ª ed., Montecorvo, Madrid.
- (1997), *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, 1.ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- (2001), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 1.ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- FERRER BERNAL, Mercedes (2017), «El daño moral de autor y la llamada regalía hipotética. Reflexiones al hilo del caso *Liffers*», en *InDret*, 2 (2017), págs. 1-41 (disponible en <http://www.indret.com>).
- GALÁN CORONA, Eduardo (2008), «Comentario al artículo 34: Derechos conferidos por la marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2.ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 529-563.
- GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (2008), «Comentario al artículo 54: Efectos de la declaración de nulidad», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2.ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 973-980.
- GARCÍA MARTÍN, Isabel (2008), «Comentario al artículo 43: Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2.ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 699-720.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2019), *El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adaptado al Reglamento sobre la marca de la UE, a la Directiva de marcas y a la reforma de la Ley de marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*, 1.ª ed., Wolters Kluwer, Madrid.
- (2012), «Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de competencia desleal», en NEIRA PENA, Ana; PÉREZ-CRUZ MARTÍN, Agustín Jesús, y FERRERO BAAMONDE, Xulio (coords.), *Los restos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional)*, 1.ª ed., Universidad de A Coruña, págs. 451-462 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- (2018), «Las relaciones entre el Derecho de marcas y el Derecho de la Competencia Desleal en Internet», en MORRAL SOLVEVILA, Ramón (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornadas de la Propiedad Industrial*, 1.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 65-115.
- GARCÍA SANZ, Arturo (2012), «El daño moral en el transporte de pasajeros», en *RDM*, 286 (2012), págs. 191-212 (BIB 2013/78).
- GARCÍA SERRANO, Francisco de Asís (1972), «El daño moral extracontractual en la jurisprudencia civil», en *ADC*, 25 (3) 1972, págs. 799-851 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- GARCÍA VICENTE, José Ramón (2011), «Comentario a la Sentencia del TS de 15 junio 2010», en *CCJC*, 86 (2011), págs. 767-784 (BIB 2011/853).
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2019), «El Tribunal Supremo niega la aplicación automática de la indemnización legal mínima por infracción de marca», en *GA-P*, 11 (2019), págs. 1-5 (disponible en <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2019/11/El-Tribunal-Supremo-niega-la-aplicaci%C3%B3n-autom%C3%A1tica.pdf>).
- (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.
- GIMENO BEVIÁ, Vicente (2019), «La nulidad de la marca nacional», en *La Ley Mercantil*, 58 (2019), págs. 1-21.
- GÓMEZ LIGÜERRI, Carlos (2023), «Concepto de daño moral», en GÓMEZ POMAR, Fernando, y MARÍN GARCÍA, Ignacio (dirs.) (2023), *El daño moral y su cuantificación*, 3.ª ed., La Ley Wolters-Kluwer, Madrid, págs. 29-81.

- GÓMEZ LOZANO, María del Mar (2011), «Artículo 10: Actos de comparación», en BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, 1.ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 279-316.
- GÓMEZ POMAR, Fernando (2000), «Daño moral», en *InDret*, 1, págs. 1-14 (disponible en <http://www.indret.com>).
- GONZÁLEZ CANO, María Isabel, y ROMERO PRADAS, María Isabel *et al.* (coords.) (2017), *La prueba*, t. I-IV, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.
- GONZÁLEZ GRANDA, Piedad (2017), «La valoración de la prueba», en GONZÁLEZ CANO, María Isabel, y ROMERO PRADAS, María Isabel (coords.), *La prueba*, t. I-IV, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, t. I, págs. 131-181.
- HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, Cristina (2018), *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.
- LADAS, Stephen Pericles (1975), *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, vols. I-III, 1.ª ed., Harvard University Press, Massachusetts.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2.ª ed., Civitas, Madrid.
- LOIS BASTIDA, Fátima (2000), *La protección del inventor asalariado*, 1.ª ed., Civitas, Madrid.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, Cristina (2017), «La indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial», en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad intelectual e industrial*, 1.ª ed., Dykinson, Madrid, págs. 273-324.
- LOUREDO CASADO, Sara (2019), *El diseño industrial no registrado*, 1.ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2018), «Comentario al artículo 51: Causas de Nulidad Absoluta», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dirs.) (2008), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2.ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 925-942.
- (2018), «La defensa de los signos distintivos en las redes sociales: un enfoque jurídico del “brand management”», en MORRAL SOLVEVILA, Ramón (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de la Propiedad Industrial*, 1.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 143-210.
- (2018), «Las nuevas aportaciones en la jurisprudencia española en torno al uso de las marcas como palabras clave en los motores de búsqueda de Internet [comentario a la STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) de 15 de febrero de 2017 (caso *Orona*)]», *ADI* 38 (2017-2018), págs. 477-492.
- (2019), «Las nuevas modificaciones de la Ley española de marcas (Comentario breve del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados)», *ADI* 39 (2018-2019), págs. 335-348.
- MARTÍN ARESTI, Pilar (2008), «Comentario al artículo 46: Principios Generales», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2.ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 759-800.
- (2019), «Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados», en *AIS*, 77 (1) 2019, págs. 310-317 (disponible en <https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/issue/archive>).
- MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual (1996), *El daño moral contractual en la Ley de Propiedad Intelectual*, 1.ª ed., Tecnos, Madrid.
- MASSAGUER FUENTES, José (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, 1.ª ed., Civitas, Madrid.

- (2011), «Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas», en *AJ Uria Menéndez*, extra 1 (2011), págs. 101-107 (disponible en <https://www.uria.com/revistas>).
- (2020), *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.
- (2023), «La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas (1)», en *La Ley Mercantil*, 102, págs. 1-27.
- MERCADAL VIDAL, Francisco (2014), «La nulidad de marca solicitada de mala fe y efectos de la disposición transitoria segunda de la Ley de marcas (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo [1.ª] de 19 de febrero de 2014)», en *RDM*, 293, págs. 447-458.
- MERINO BAYLOS, Pedro (2001), «Acerca de la posible reclamación de daños morales en acciones por infracción del derecho exclusivo sobre marcas notorias y renombradas», en *AJA*, 494, págs. 1-12.
- MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano (1993), «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal», en *ADI* 15, págs. 73-108.
- MONTERO AROCA, Juan (2011), *La prueba en el proceso civil*, 6.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.
- NIETO ALONSO, Antonia (2006), «Daños morales derivados del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de una obligación contractual (a propósito de alguna jurisprudencia reciente)», en *ADC*, 59 (3), págs. 1115-1198 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- OLIVEROS BARBA, Jannine (1999), *Daño moral. Presupuestos de valoración*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Ciudad de Méjico.
- OTERO LASTRES, José Manuel (2012), «El derecho al dibujo o modelo», en GARCÍA VIDAL, Ángel (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, 1.ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.
- PATIÑO ALVÉS, Beatriz (2000), «Marca registrada que vulnera el derecho de autor sobre el personaje “Popeye” (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 octubre 2000)», en *ADI* 21, págs. 379-400.
- PLAZA PENEDÉS, Javier (2021), «Daños y propiedad intelectual», en CLEMENTE MERO, Mario Enrique, y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños* (t. I y II), 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, t. II, págs. 1521-1538.
- REGLERO CAMPOS, Fernando Luis, y MENDOZA LOSANA, Ana Isabel (2014), «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en REGLERO CAMPOS, Fernando Luis (coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, t. I-II, 5.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 1700-1856.
- ROGEL VIDE, Carlos *et al.* (coords.) (2019), *Derechos morales de los creadores. Características, ámbito y límites*, 1.ª ed., Reus, Madrid.
- RUBÍ PUIG, Antoni (2023), «Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial», en GÓMEZ POMAR, Fernando, y MARÍN GARCÍA, Ignacio (dirs.), *El daño moral y su cuantificación*, 3.ª ed., La Ley Wolters-Kluwer, Madrid, págs. 657-706.
- SALINAS RONDA, Luis (2019), «Breve aproximación al daño moral», en *Bol. Digital Civil*, 30, págs. 2-13 (disponible en <http://www.ajfv.es/wp-content/uploads/2019/04/Boletin-CIVIL-Abril-2019.pdf>).
- SIMÓN ALTABA, Marc (2021), «Transformación de obras de propiedad intelectual y Derecho de Marcas», en ORTEGA BURGOS, Enrique (dir.), *Propiedad intelectual 2021*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 627-648.
- SOLÉ FELIÚ, Josep (2009), «El daño moral por infracción contractual: principios, modelos y Derecho español», en *InDret*, 1, págs. 1-42 (disponible en <http://www.indret.com>).
- VEGA VEGA, José Antonio (1998), «La tutela de la propiedad industrial en el ordenamiento jurídico español», en *REEE*, 10, págs. 137-176 (disponible en <https://dehesa.unex.es:8443/handle/10662/3496>).

- VENANZONI, Chiara (2018), «Il risarcimento del danno non patrimoniale nel diritto d'autore: Riflesione a margine del caso *Liffers*», en *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 34 [4] (2018), págs. 587-595.
- VICENTE DOMINGO, Elena (2014), «El daño», en REGLERO CAMPOS, Fernando Luis (coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, t. I-II, 5.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 317-462.
- YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, y ARIAS MAÍZ, Vicente (2014), «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», en REGLERO CAMPOS, Fernando Luis (coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, t. I-II, 5.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 1581-1697.